CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**Expediente:** **"PARAGUAY COURIER S.R.L. C/ RES. NRO. 32 DEL 22/01/20 DICT. POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 946/23.----------**

26-07-2024

**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:** Doscientos sesenta y cuatro.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, veintiseis días del mes de..... el año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA,** ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: **"PARAGUAY COURIER S.R.L. C/ RES. NRO. 32 DEL 22/01/20 DICT. POR LA DINAPI"** a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 83 de fecha 09 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.----------

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: ----------

**C U E S T I O N E S:**

**¿Es nula la sentencia apelada?**

**En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho?**

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA.----------**

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO:** El recurrente expresamente desiste del recurso de nulidad interpuesto. Por otro lado, en las constancias de autos no se observan vicios de las formas del proceso o de la resolución judicial que justifiquen la declaración de su nulidad, en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo tanto corresponde **TENER POR DESISTIDO** del recurso de nulidad que interpuesto por la parte actora. **ES MI VOTO.----------**

**A SUS TURNOS, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON:** Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.----------

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO:** Por Acuerdo y Sentencia Nro. 83 de fecha 09 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: **1- )**

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

**NO HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso-administrativa promovida por la firma **PARAGUAY COURIER S.R.L.** contra **RESOLUCION NRO. 32 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DINAPI),** conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución. **2-) CONFIRMAR** la Resolución Nro. 32 de fecha 22 de enero de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) **3-) IMPONER** las costas de la Instancia a la parte perdidosa.----------

El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que la marca cuyo registro se solicita "PARAGUAY COURIER, LO QUERES, LO TRAEMOS (SLOGAN) Y ETIQUETA" no posee novedad alguna, ni originalidad, es una marca descriptiva y genérica, no es simplemente evocativa, ya que se limita a describir el servicio, sus cualidades y características, y no solo describe una cualidad del servicio, sino que además lo califica positivamente, el cual está relacionado con los servicios ofrecidos en la clase 39, pues como sabemos la misma, comprende "**Transporte; embalaje y almacenamiento de mercaderías; organización de viajes**". Por lo que, la marca solicitada se encuentra incursa en las prohibiciones del art. 2 Inc. e) de la Ley Nro. 1294/98 de Marcas.----------

Al momento de expresar agravios (fs. 163 - 167), el Abg. Hugo T. Berkemeyer en representación de PARAGUAY COURIER S.R.L. manifestó, que no se han analizado ni valorado las pruebas aportadas en debido tiempo y forma, tendientes a demostrar que la marca solicitada es especial; novedosa y reconocida, ya que, el slogan no designa directamente un producto o servicio, sino que lo acompaña comercialmente permitiendo al publico establecer un vinculo entre el slogan y una empresa determinada.----------

Asimismo el Abg. Ángel Peralta Heisecke, en representación de la DINAPI, al contestar los agravios (fs. 187 - 189) manifiesta, que ni el aquo, ni DINAPI han centrado la objeción en la pretensión de registro del slogan incluyendo la palabra PARAGUAY, existiendo efectivamente gran numero de marcas registradas con dicha denominación, pero formando parte de un conjunto. Así mismo, señala que en el caso de estudio, ese conjunto está comprendido por el slogan que describe parcialmente una característica del servicio protegido, siendo esta circunstancias la que lo diferencia de los demás casos mencionados.----------

Al analizar la cuestión planteada, corresponde señalar, en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión, al adquirir un

producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.----------

Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre- flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y, por último, debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle.----------

Como antecedentes del caso, se advierte que la firma PARAGUAY COURIER S.R.L. solicitó en sede administrativa el registro de la marca "PARAGUAY COURIER, LO QUERES, LO TRAEMOS (SLOGAN) Y ETIQUETA" para cubrir servicios de la clase Nro. 39 del Nomenclador Internacional de Niza.----------

Dicha solicitud fue concedida por la Dirección de Marcas, mediante la Resolución Nro. 47041 de fecha 08 de Abril del 2019 y revocada posteriormente por medio de la Dirección General de la Propiedad Industrial, con el dictado de la Resolución Nro. 32 de fecha 22 de enero del 2020.----------

El fundamento de la Administración para rechazar el registro de la marca solicitada se basó, en resumen, en que: desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar PARAGUAY COURIER, LO QUERES, LO TRAEMOS como denominación, solo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser comercializado.----------

En ese contexto, corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, se ajusta o no a derecho, al haber confirmado el acto administrativo impugnado.----------

Para resolver la cuestión es necesario remitirse a lo dispuesto por el artículo 2, inciso e) de la Ley Nro. 1294/98, el cual dispone:*"No podrán registrarse como marcas: e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;".*----------

De la normativa transcripta, se observa que, existe la prohibición de registro de las expresiones genéricas y descriptivas como una marca. Configurando **expresiones genéricas** aquellas que pueden identificarse cuando la palabra o el signo figurativo son sinónimos o representan el producto o servicio que se desea proteger y **expresiones descriptivas** aquellas que

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

aluden a las cualidades, funciones u otras características del producto o servicio que se desea prestar.----------

Por otra parte, corresponde señalar que la clase nro. 39 (en la cual se solicita el registro de la marca) del Nomenclador Internacional de Niza,12 edición, versión 2023 protege los siguientes productos: *"Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes".*----------

En ese lineamiento, al analizar la marca solicitada "PARAGUAY COURIER, LO QUERES, LO TRAEMOS (SLOGAN) Y ETIQUETA" para la clase nro. 39 del Nomenclador Internacional de Niza encuentro que, la misma incurre en las prohibiciones establecidas por la legislación marcaria (artículo 2, inciso e) de la Ley Nro. 1294/98) al tratarse de una expresión descriptiva, ya que la misma constituye la exposición del servicio que se pretende registrar, el carácter descriptivo del signo se desprende de esta explicación del servicio, y sus cualidades.----------

En este sentido, la marca solicitada "PARAGUAY COURIER, LO QUERES, LO TRAEMOS (SLOGAN) Y ETIQUETA" no reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98, artículo 1, que establece: "*Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo*".----------

Por tanto, en base a las consideraciones expuestas corresponde **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por la firma PARAGUAY COURIER S.R.L., y en consecuencia; **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 83 de fecha 09 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En relación a las **costas** del juicio, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo establecido en el Art. 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. **ES MI VOTO**.----------

**A su turno, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo que:** Se adhiere al voto del ministro preopinante por los mismos fundamentos, ahora bien en cuanto a la imposición de costas, considero que deben ser impuestas al recurrente de conformidad a lo que dispone el art. 203 inc. a) y 205 del C.P.C.----------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**Expediente:** **"PARAGUAY COURIER S.R.L. C/ RES. NRO. 32 DEL 22/01/20 DICT. POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 946/23.----------**

26-07-2024

**A su turno, el Dr. LUIS MARÍA BENITEZ RIERA dijo:** Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.----------

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: ----------

Ante mí:-

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Luis María Benítez Riera
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: .....264.....**

**Asunción,** 26 **de** Julio **de 2024.-**

**VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;-

**C O R T E S U P R E M A D E J U S T I C I A**

**S A L A P E N A L**

**R E S U E L V E:**

**1.- TENER POR DESISTIDO** el recurso de nulidad.----------

**2.- NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Hugo T. Berkemeyer en representación de PARAGUAY COURIER S.R.L. y en consecuencia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 83 de fecha 09 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.----------

**3.- IMPONER** las costas en el orden causado.----------

**4.- ANOTAR**, registrar y notificar.----------

Ante mí:-

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA