CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "DO IT BEST CORP C/RES. Nº 934/20 DEL 03 DE DICIEMBRE Y OTRA, DICT. DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI".--------

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL 24 JUL 2024 Colmán Lic. Yanise Colmán

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO Doscientos cincuenta y cinco

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintitres días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, CAROLINA LLANES Y MANUEL RAMIREZ CANDIA,** por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "DO IT BEST CORP C/RES. Nº 934/20 DEL 03 DE DICIEMBRE Y OTRA, DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia Nº 233 de fecha 29 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.----------

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?----------

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?----------

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **BENITEZ RIERA, RAMIREZ CANDIA Y LLANES OCAMPOS.**----------

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA DIJO: El abogado Hugo Mersan Galli, representantes legales de la demandante, no ha fundado específica y concretamente el Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad de conformidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso. **ES MI VOTO**.----------

A su turno los **Dres. RAMIREZ CANDIA Y LLANES OCAMPOS**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.----------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nº 233 de fecha 29 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, resolvió: "**1. NO HACER LUGAR** a la presente Acción Contencioso Administrativa en los autos caratulados: **"DO IT BEST CORP C/RES. Nº 934/20 del 03 de diciembre y otra,** dict. por la **DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI"; y,** en consecuencia. **2. CONFIRMAR la Resolución Nº 2132/18 del 15 de noviembre, dictada por la DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS y la Resolución Nº 934/20 del 03 de diciembre, dict. por la DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI,** en base a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. **3. IMPONER** las costas a la parte accionante por ser la vencida, conforme a lo que dispone el art. 192 del C.P.C. **4. NOTIFICAR,** registrar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. (fs. 68/70).----------

Que el Abogado Hugo Mersan Galli, se agravio en contra de la precitada Sentencia, señalando su mandante es titular de la marca DO IT BEST en su país de origen y por ello en virtud de lo establecido en el art. 2º del Convenio de París, que es ley en nuestro país, tiene garantizado

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

el trato nacional a los nacionales de los países de la unión. Es decir, puede presentarse en Paraguay a demostrar que es titular de la marca en su país de origen, pudiendo solicitar el registro de su marca en nuestro país, y también oponerse al registro de una marca que es igual a la suya. Añadió que su representada solicitó el registro de su marca y por otro lado se opuso al registro de otra que considera similar, todo ello en defensa de sus derechos y con total arreglo a las leyes de nuestro país y al Convenio de París. Destacó que la denominación DO IT BEST de su representada es absolutamente original y la marca solicitada DO IT es una copia de la misma. Reiteró que es indudable que en el campo visual y gráfico los términos son idénticos, en el campo ideológico aún más. Resaltó que es irrefutable que la marca solicitada reproduce la marca de su poderdante, siendo la sola supresión de la palabra BEST, no suficiente para acreditar novedad o distintividad, teniendo en cuenta que ambas protegerían iguales productos. Concluyó solicitando la revocación con costas del Acuerdo y Sentencia Nº 233.----------

Que entrando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, observo que la firma DO ITS BEST CORP, representada por el abogado Hugo Mersán Galli, promovió demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 2.132 de fecha 15 de noviembre de 2.018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, que declaró improcedente y no hizo lugar a la acción deducida por DO IT BEST CORP, contra SODIMAC sobre oposición al registro de marca "DO IT Y ETIQUETA", CLASE 19, disponiendo la prosecución de la solicitud de registro de dicha marca, y contra la Resolución Nº 0934 del 03 de diciembre de 2.020, emitida por la entonces Directora de la Propiedad Industrial, la cual confirmó la Resolución Nº 2.132. Por su parte el ad-quem no hizo lugar a la demanda, arguyendo que ninguna de las marcas en pugna ha obtenido su registro en la esfera nacional, por lo tanto, mal una de ellas puede oponerse al registro de la otra, pues no se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por los arts. 12 y 15 de la Ley Nº 1.294/98 "DE MARCAS". Alegaron que no se debería otorgar el privilegio de que algunas firmas utilicen palabras de uso común en sus denominaciones y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, circunstancia esta tenida en cuenta en las Resoluciones impugnadas.----------

Que en primer lugar debo analizar si se produjo o no en esta causa la supuesta omisión alegada por el recurrente del art. 2º del Convenio de París, Ley Nº 300/94. Al respecto cabe señalar, que si bien este convenio asegura el trato nacional a los nacionales de los países signatarios de este convenio, existe una condición previa a dicho tratamiento, la cual dispone que "tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal, contra cualquiera que ataque sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales". Estas formalidades y condiciones previas están detalladas en el art. 26 del Decreto Nº 22.365/98 "Reglamentario de la Ley de Marcas", el cual en su art. 26 estatuye: "La prioridad puede ser invocada dentro del plazo de seis meses establecido en el Convenio de París o dentro del plazo establecido en otro tratado o convenio que el Paraguay llegare ratificar. La prioridad debe invocarse en la misma solicitud o en una declaración posterior siempre que dicha declaración sea presentada dentro del plazo, deberá contener la fecha y el país de depósito". De las constancias de autos, se advierte que la firma demandante no ha invocado esta prioridad, conforme así lo dispone el art. 12 de la Ley de Marcas, alegando simplemente registros extranjeros lo cual no constituye un argumento válido, para menoscabar otros derechos como el de prioridad. Es decir, no se acreditó por parte de la firma "DO IT BEST CORP", haber invocado prioridad alguna dentro del plazo de seis meses que tenía para hacerlo, basada en una solicitud de registro anterior para la misma marca y los mismos productos, que proceda de un depósito realizado en un tercer país obligado por un Tratado o Convenio el cual el Paraguay estuviese asociado. La solicitud de registro

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 24 JUL 2024 Lic. Yanise Colmán

de marca por parte de la firma SODIMAC fue presentada en fecha 13 de noviembre de 2014, mientras que la solicitud de oposición a dicho registro de marca fue formulada por DO IT BEST CORP el 06 de julio de 2015. De estos elementos citados más arriba se puede colegir, que la firma SODIMAC tiene el derecho de prelación por ser su solicitud de registro marcario previa. Consecuentemente, no se ha configurado en este caso una omisión en la aplicación del Convenio de París.----------

Que en segundo lugar, entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, debo señalar como ya reiterara en fallos anteriores que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-exámine, ¿son las marcas en pleito confundibles? Al respecto hay que señalar que la marca que pretende inscribir en la clase 19, la firma "SODIMAC" se denomina "DO IT". Mientras que la oponente la compañía "DO IT BEST CORP", presentó oposición basada en los registros extranjeros de la marca "DO IT".----------

Que contraponiendo los diversos argumentos expuestos en este juicio, debo en mi carácter de magistrado colocarme en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las citadas marcas. En ese sentido, soy del parecer, que si bien las marcas en pugna comparten los vocablos DO IT, en su conjunto son muy diferentes la una de la otra (fs.29 A.A.), dejando una impresión muy diferente. Esa diferenciación que he notado entre las marcas en litigio, se prolongó al efectuar el contraste entre las mismas, aprehensión ésta que se extendió en los posteriores cotejos que he realizado. Es decir, la percepción prerreflexiva de las marcas enfrentadas no me provocó una sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas. Además, con respecto a las etiquetas, visualizo que no existe similitud suficiente para producir confusión, ya que la marca peticionada cuenta con un circulo azul y letras en blanco, mientras que la oponente cuenta con u n cuadrado rojo y letras amarillas y blancas, resaltando el protagonismo de la palabra BEST. Esta distintividad está acreditada al contener las marcas contendientes elementos de fantasía disímiles y originales, por lo que a mi parecer puede darse una coexistencia pacífica entre las mismas. En consecuencia, las Resoluciones administrativas, al ordenar la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DO IT Y ETIQUETA", clase 19, solicitada por la firma SODIMAC, se hallan ajustadas a derecho, por lo que su ratificación en esta instancia deviene procedente.----------

Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia Nº 233 de fecha 29 de julio de

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

2.022, emitido por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in tottum, lo cual acarrea como lógico corolario, la ratificación de la vigencia de la Resolución Nº 2.132 de fecha 15 de noviembre de 2.018, emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y de la Resolución Nº 0934 de fecha 03 de Diciembre de 2.020, dictada por la Directora General de la Propiedad Industrial. En cuanto atañe a las costas, deben ser impuestas a la parte perdidosa en esta instancia, en virtud del principio consagrado en el art.192 del C.P.C. ES MI VOTO.----------

A su turno, el Dr. **RAMIREZ CANDIA** dijo: comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 233 de fecha 29 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos.----------

Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considera que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. **ES MI VOTO**.----------

A su turno, la **Dra. LLANES OCAMPOS**, manifiesta que se adhiere al voto del ministro preopinante, por 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:----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 255

Asunción, 23 de julio 2.024.-

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

1. **TENER** por desistido el Recurso de Nulidad planteado.----------
2. **CONFIRMAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia Nº 233 de fecha 29 de julio de 2.022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y **EN CONSECUENCIA RATIFICAR LA VIGENCIA de** la Resolución Nº 2.132 de fecha 15 de noviembre de 2.018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y de la Resolución Nº 0934 del 03 de diciembre de 2.020, dictada por la Directora General de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo expuesto en el exordio de esta resolución.----------
3. **IMPONER** las costas de esta instancia a la parte perdidosa.----------
4. **ANOTAR** y notificar.----------

Ante mí:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA