ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Doscientos cuarenta y seis

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, diez días del mes de julio 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: **"PIRO´Y S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRIO C/ RES. NRO. 242 DEL 30/04/2020 DICT. POR LA DINAPI"** a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 96 de fecha 10 de Mayo de 2022, 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 no fundo expresamente el recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde **DECLARAR DESIERTO** el recurso de nulidad. **ES MI VOTO**.----------

A SU TURNO, 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. 96 de fecha 10 de

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: **1-) HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por **"PIRO´Y S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRIO C/ RES. NRO. 242, DEL 30 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL"**; **2-) REVOCAR** el acto administrativo impugnado, **RESOLUCION NRO. 242, DEL 30 DE ABRIL DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL** por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; **3-) IMPONER** las costas a la perdidosa.----------

El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que el pedido de la parte actora se ajusta a derecho, es licito y pertinente, pues existen semejanzas en cuanto a la ortografía, grafía y fonética de las marcas en pugna. A su vez, generaría la gran posibilidad de que el público consumidor crea o asimile que la marca solicitada constituye o forma parte de la familia de marcas de propiedad de la parte actora.----------

Al momento de expresar agravios (fs. 163 - 165), el Abg. Ángel Peralta Heisecke en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual manifestó, que la DGPI ha otorgado múltiples registros de marcas a titulares distintos a PIRO´Y S.A. que contienen el radical LUMI, evocativo de LUMEN- voz latina que significa luz, en clase 11, lo que implica que con anterioridad a la presente demanda, la marca propiedad de la actora LUMINOTECNIA ha venido coexistiendo en registro con dichas marcas, por lo que resultaría incongruente que la misma vena a oponerse al registro de LUMINOCENTRO.----------

Luego, la Abg. Natalia Soledad Oddone, en representación de la firma PIRO´Y S.A., contesta los agravios (fs. 175 - 180) y manifiesta, en apretada síntesis, que la adversa no solo omitió el hecho de que la solicitud de marca ya se encuentra archivada en la dinapi, sino que solo se limito a reproducir las expresiones vertidas en los escritos interpuestos en etapas anteriores, de esta forma el escrito presentado por la adversa no reúne los requisitos exigidos por el art. 419 del Código Procesal Civil.----------

Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintivita 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.----------

En la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso.----------

En sede administrativa la firma **"PIRO´Y S.A."** se opuso a la solicitud del registro de marca **"LUMINOCENTRO"** solicitada para la clase Nro. 11 del nomenclador internacional, la oposición fue en base al registro de marca que esta firma posee en la misma clase **"LUMINOTECNIA"**.----------

Por medio de la Resolución Nro. 372 del 24 de Abril de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos rechazó la oposición planteada, por medio de la Resolución Nro. 242 del 30 de Abril de 2020 la Dirección de Propiedad Industrial confirmó la resolución recurrida en apelación, fundamentándose en que el hecho de que la marca registrada coexista pacíficamente con otras marcas que comparten el fonema "LUMINO" nos lleva a pensar que no existiría un agravio real para el apelante. A lo que la firma **PIRO´Y S.A.** interpuso demanda contenciosa administrativa.----------

Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "LUMINOCENTRO" para la clase Nro. 11 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en la misma clase, de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación.----------

En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada de la firma oponente se componen de la siguiente forma: **"LUMINOTECNIA"** (1 palabras, 12 letras y 5 silabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera **"LUMINOCENTRO"** (1 palabras, 12 letras, 5 silabas); por otra parte, en el aspecto fonético, ambas marcas comienzan con el radical "LUMINO" advirtiéndose que la terminación de la oponente es distinta. Pese a contar con terminaciones diferentes, se encuentra configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido similar. Ahora bien, en el **aspecto gráfico**, la marca registrada y la solicitada no incluyen a su denominación una etiqueta.----------

Por otro lado, en el aspecto ideológico, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de la misma clase, clase Nro. 11 .

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 11 se protegen los siguientes productos: ***"CLASE 11:*** Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias".----------

Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el radical **"LUMI"**, constituye un vocablo de uso común en las marcas que están registradas en la clase 11, por lo que resulta inviable conceder a una marca el control sobre un prefijo comúnmente utilizado, pues la marca solicitada es ortográficamente distinta a la ya registrada. Por consiguiente, se concibe la posibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en pugna al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintivita y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 Art. 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 precedentemente corresponde **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 96 de fecha 10 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al 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. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS manifestó que: Me permito disentir respetuosamente con relación al voto sustentado por el distinguido colega preopinante, Dr. Manuel DeJesús Ramírez Candía, con base en las siguientes consideraciones:----------

Tal como lo tiene expresado la representante de la parte actora al contestar el traslado de los agravios expuestos por su contraparte, en fecha 23 de noviembre de 2021, la firma SHOPPING TODO HOGAR S.A. ha desistido formalmente de la solicitud de registro de la marca "LUMINOCENTRO" en la Clase 11.----------

En efecto, de la documentación glosada a fs. 169-174 de autos, en carácter de copia fiel del original y que como tal no fuera redargüido de falso,

11-07-2024

se tiene que efectivamente la representante convencional de la firma SHOPPING TODO HOGAR S.A. desistió formalmente de la solicitud de la marca LUMINOCENTRO en Clase 11, Acta Nº 1441972 de fecha 23 de septiembre de 2014 (véase fs. 170), tras lo cual la Administración procedió a dictar la providencia de fecha 18 de diciembre de 2021 que copiada reza: *«…Atento al escrito de desistimiento de solicitud presentado en fecha 23 de noviembre de 2021, bajo entrada Nº 21103614, por la Abogada RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ, en representación de la firma SHOPPING TODO HOGAR S.A., téngase por desistida la solicitud de registro de la marca LUMINOCENTRO, plateada [sic] en estos autos, y consecuencia, téngase por finiquitado el proceso de oposición, así también la solicitud de registro…»* (fs. 171).----------

Habida cuenta de ello, conviene recapitular que la presente demanda contencioso-administrativa tiene como finalidad la de revocar el acto administrativo por el cual la DINAPI rechazó la oposición presentada por la firma PIRO'Y S.A. INDUSTRIALIZADORA DE FRÍO en su carácter de titular de la marca LUMINOTENCIA en la Clase 11, contra la solicitud de registro de marca la marca LUMINOCENTRO en Clase 11, solicitada por la firma SHOPPING TODO HOGAR S.A.----------

Nótese pues que, al producirse y concretarse el desistimiento de la marca LUMINOCENTRO en sede administrativa, tal como fuera señalado, ha desaparecido la controversia subyacente sobre el cual se erige el acto administrativo atacado en la demanda; vale decir, la controversia entre la marca solicitada 'LUMINOCENTRO' y la registrada 'LUMINOTECNIA' ha dejado de existir, perdiendo así virtualidad la presente demanda.----------

En tal sentido, no me resta sino señalar que el estudio del recurso de apelación deviene inoficioso, al haber desaparecido el objeto de la controversia, por lo que corresponde DECLARAR INOFICIOSO el recurso de apelación interpuesto en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 96 de fecha 10 de mayo de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala.----------

En cuanto a las costas, considero que corresponde imponerlas en el orden causado en esta instancia, conforme con la facultad conferida por el artículo 9 de la Ley Nº 1462/35, en atención al modo en que quedó resuelta la cuestión. **ES MI VOTO.**----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

A su turno, el Dr. LUIS MARÍA BENITEZ RIERA manifestó que: Que se adhiere al voto de la Dra. Llanes Ocampos, 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:-

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ..... 246 .....

Asunción, 10 **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- DECLARAR DESIERTO el recurso Nulidad interpuesto.----------

2- DECLARAR INOFICIOSO el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Ángel Peralta Heisecke en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 96 de fecha 10 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.----------

3- COSTAS, en el orden causado.----------

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

Ante mí:-

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA