CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA-INBIO C/ RES N° 325/2020 DEL 29 DE MAYO Y OTRA DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI".----------

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.--Doscientos nueve

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL 26 JUN 2024 Veintiséis

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los.....días del mes de ...junio.... del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMIREZ CANDIA Y MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: ***"INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA-INBIO C/ RES N° 325/2020 DEL 29 DE MAYO Y OTRA DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI"***, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 215 de fecha 14 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.----------

Previo el 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 ella ajustada a derecho?-

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

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA DIJO: De la lectura del escrito de expresión de agravios se observa que el recurrente no fundó en forma expresa el recurso de nulidad. Por lo demás, como no se observan en el fallo recurrido vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados

Luis María Benítez Riera
Ministro

Abg. Norma Domínguez
Secretaria

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde en consecuencia desestimar este recurso. ES MI VOTO.----------

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

LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 215 de fecha 14 de julio de 2022, los miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvieron "***1- NO HACER LUGAR*** *a la presente acción contencioso administrativa promovida por el* ***"INSTITUTO de BIOTECNOLOGIA AGRICOLA-INBIO*** *c/ la Res N° 325/2020 del 29 de mayo y otra, dict. por la* ***Dirección Nacional de la Propiedad Industrial-DINAPI"*** *y, en consecuencia;* ***2- CONFIRMAR*** *la Resolución N° 3104 de fecha 09 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas y contra la Resolución N° 325 de fecha 29 de mayo de 2020 dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial, por los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución.* ***3- IMPONER*** *las costas a la perdidosa...".*----------

El recurrente, se agravió contra la resolución en cuestión, refiriendo en su escrito obrante a fs. 88/92, en resumidos términos que: *"Que se equivocan los inferiores administrativos, al considerar genérica a la marca solicitada, pues de ninguna manera el signo "SOJAPAR Y ETIQUETA" se encuadra en la descripción del artículo 2 inc c) de la ley mencionada, y esto es así pues en primer lugar como lo establece expresamente la Ley de Marcas, para que la marca sea considerada genérica debe consistir ENTERAMENTE en un signo genérico; la denominación debe ser necesaria. A simple vista VV.SS podrán notar que la denominación SOJAPAR tiene además un LOGO incorporado, el cual es parte de la denominación que se intenta registrar...Se confunden los inferiores administrativos, pues mi parte en ningún momento pretende reivindicar la palabra SOJA, ni la silaba PAR, de manera aislada, que en ese caso sí, estaríamos ante un signo absolutamente irregistrable. Mi parte desea registrar el signo "SOJAPAR Y ETIQUETA" (marca mixta al tener una denominación y un logo), el cual podría considerarse según la doctrina marcaria un signo evocativo, en el cual los atributos de especialidad y novedad se encuentra EN EL CONJUNTO DE LA EXPRESIÓN Y EL ELEMENTO FIGURATIVO, SIN QUE EN NINGUN MOMENTO MI REPRESENTADA HAYA QUERIDO REIVINDICAR LAS SILABAS POR SEPARADO. Que, la denominación pretendida por mi parte correspondería en lo que <u>en doctrina</u>*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA-INBIO C/ RES N° 325/2020 DEL 29 DE MAYO Y OTRA DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI".----------

conocemos como "Marcas EVOCATIVAS"...De lo expuesto, VV.SS, una marca evocativa es altamente explotable, ya que su misma naturaleza la individualiza, y genera conceptos relacionados con los productos finales. Que ha probado, pues no se ha refutado que, la DINAPI ha concedido a mi representada, el registro de la marca TRIGOPAR EN LA CLASE 31, concedido en fecha 18/05/2018, registro N° 459173...Que, esta Excma. Sala le cabe rectificar el error de interpretación de los conceptos esgrimidos, en que cayó la administración, al realizar un ANALISIS DE CONJUNTO de la marca solicitada por mi representada "SOJAPAR", es una marca MIXTA, formada por una DENOMINACIÓN Y UN SIGNO que determinan un todo expresivo dotado de características de novedad, especialidad y distintividad, todos ellos requisitos exigidos por la ley de marcas para la registrabilidad de un signo. La característica de la marca recae sobre el todo de la expresión, y es la expresión la que generará en un público consumidor el consiguiente recuerdo, y la atención del consumidor. Que, finalmente a esta Excma. Sala le compete corregir el error de criterio del inferior, y REVOCAR la Resolución impugnada por no estar ajustada a derecho, ni a la doctrina marcaria referente, conforme a las consideraciones expuestas...".----------

Al momento de contestar el traslado de los agravios respectivos, el abg. ÁNGEL PERALTA HEISECKE, en nombre y representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), manifestó que: *"a título de fundamentación, el escrito no contiene ninguna mención sobre los motivos por los cuales algún párrafo o expresión del a quo lo considera injusto o viciado. En efecto, en dicho escrito el recurrente se limita a expresar su mera disconformidad con el referido fallo, repitiendo exactamente las expresiones formuladas en el escrito de demanda, mencionando las definiciones de Denominación Genérica y Marcas Evocativas, pero no argumenta en la forma establecida por el art. 419 del CPC, que reza: "El recurrente hará el análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada". Ni siquiera se refiere a algún segmento del voto del*

Luis María Benítez Riera
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

preopinante, que define el sentido del fallo. En cuanto al fondo de la cuestión asimismo el Tribunal de Cuentas ha fundado su decisión en el trascendental principio de que no se puede permitir el monopolio de uso de palabras genéricas o de uso común, otorgando privilegios inadmisibles en su estado de derecho y en un sistema de libre mercado. Así el a quo ha concluido que la denominación SOJAPAR, solicitada por el Instituto de Biotecnología Agrícola-INBIO, está conformada por palabras y partículas que carecen de distintividad y hacen directa referencia al producto ofrecido y al lugar de origen. En efecto, el a quo, aplicando el criterio marcario consistente en que en el cotejo de signos debe prevalecer la visión de conjunto, ha analizado la etiqueta, la cual presenta la figura alusiva a un grano de soja rodeado por una figura semicircular con los colores rojo y azul con el fondo blanco alusivo a la bandera paraguaya. Por lo tanto, analizando en forma conjunta denominación y etiqueta el signo solicitado designa un producto protegido bajo la clase 31, como así mismo indica el origen del producto. Termina solicitando no hacer lugar al recurso interpuesto y en consecuencia confirmar el fallo dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.----------

Al respecto cabe hacer mención que en las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad por cierto razonable.----------

El fondo de la cuestión consiste en determinar si el Acuerdo y Sentencia recurrido se encuentra ajustado a derecho. En la referida resolución el Tribunal no hizo lugar a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por la firma INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA-INBIO y, en consecuencia, *confirmó la Resolución N° 3104 del 9 de octubre de 2017 y la Res 325 de 29 de mayo de 2020 dictada por la Directora General Interina de la Propiedad Industrial.* La resolución se fundamenta en que la marca solicitada por la firma INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA-INBIO, solicitante en clase 31 del Nomenclator Internacional, de conformidad a la Ley N° 1294/98 "De Marcas", ha considerado que la marca solicitada "SOJAPAR" es lo que se conoce en doctrina como "MARCA GENÉRICA" cuyo registro se encuentra prohibido por la legislación marcaria.----------

Para resolver la cuestión citada anteriormente corresponde remitirnos a las constancias de autos. Así, tenemos a que fs. 21 obra la solicitud de registro de marca "SOJAPAR Y ETIQUETA" presentada ante la Dirección

EXPEDIENTE: "INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA-INBIO C/ RES N° 325/2020 DEL 29 DE MAYO Y OTRA DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI".----------

de la Propiedad Industrial por la firma para la clase 31. Cabe mencionar, que no existe marca oponente contra dicha solicitud.----------

Que, por Resolución N° 3104 del 09 de octubre de 2017, la Dirección de Marcas de la Dirección General de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud del Registro de la Marca "SOJAPAR Y ETIQUETA", clase 31, considerando de que la misma incurre dentro de las prohibiciones del art. 2° Ley N° 1294/98 de marcas, por consistir enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate. Contra dicha resolución, la parte actora ha interpuesto Recurso de Reconsideración, que fue resuelta por la Resolución N° 0325 del 29 de mayo de 2020, dictada por la Directora General Interina de la Propiedad Industrial.----------

El Art. 2° de la Ley N° 1294/98 "De Marcas", establece que no podrán registrarse como marcas: *"los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios,* ***o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca"*** . Por lo tanto, la protección de las marcas registradas abarca también a otras clases en cuanto pueda existir riesgo de confusión o de asociación de marcas.--------

La marca "SOJAPAR Y ETIQUETA" fue solicitada específicamente para productos de la clase 31 del nomenclátor internacional que protege los siguientes bienes: *Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.*----------

En este sentido, realizado el estudio en litigio se concluye que la marca solicitada "SOJAPAR Y ETIQUETA", incurre dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 que dispone en su art 2° inc e): *"No podrán registrarse como marcas:…e) los que coincidan enteramente en un signo que sea el nombre*

Luis María Benítez Riera
Ministro
Abog. Norma Domínguez V.
Secretaria

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

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". "SOJAPAR" no constituye una marca original ni novedosa para distinguir servicios de la clase 31. A ello cabe agregar que, de concederse el registro de esta marca, se estaría otorgando a la accionante de estos autos el derecho de oponerse al registro y uso de cualquier otro signo marcario que utilice los mismos vocablos que, como ya se ha dicho, son designaciones genéricas y descriptivas, lo que llegaría a una situación que no condice con el espíritu de la ley marcaria. En estas condiciones cabe concluir que el fallo apelado se encuentra ajustado a derecho, siendo procedente la confirmación del mismo.----------

De conformidad a los fundamentos expuestos no corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, corresponde confirmar *in tottum* el Acuerdo y Sentencia N° 215 de fecha 14 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte apelante en virtud a lo dispuesto en los Art. 203 inc a) y el 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.----------

A su turno, el **DR RAMIREZ CANDIA** dice: Comparto con la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 215 de fecha 14 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, considero 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** dice: Me adhiero al voto del distinguido colega preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, por sus mismos fundamentos, en el sentido de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte actora, siendo en consecuencia procedente CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 215 de fecha 14 de julio de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, además de agregar las siguientes consideraciones:----------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA-INBIO C/ RES N° 325/2020 DEL 29 DE MAYO Y OTRA DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI".----------

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 28-06-2024

La marca solicitada consiste en la denominación "SOJAPAR y etiqueta" para la Clase 31 del nomenclador internacional. Pues bien, por un lado tenemos a la parte actora quien refiere que su parte no pretende la apropiación exclusiva de los elementos genéricos que componen su marca solicitada, sino lo pretendido es el registro y la protección de los elementos en conjunto, junto con el diseño de etiqueta pertinente.----------

Por otra parte, la representación de la DINAPI expresó que la marca solicitada está conformada por palabras y partículas que carecen de distintividad y que hacen directa referencia tanto al producto ofrecido como a su lugar de origen.----------

Sobre la base de los argumentos expuestos tanto en esta instancia de alzada, como en la instancia inferior así como en sede administrativa, se tiene que la marca solicitada consta de la unión de los elementos 'SOJA' + 'PAR'. Así pues, comprendiéndonos dentro de la Clase 31, lo que en este caso sería la raíz, el elemento 'SOJA' hace referencia a los granos de soja, que como tal se tratan de productos amparados dentro de la referida clase del nomenclador. A su vez, la desinencia 'PAR' tomando en conjunción con el uso de los colores rojo, blanco y azul, evocan sin lugar a dudas la idea de origen o procedencia: Paraguay.----------

Ahora bien, lo que la parte actora argumenta es que lo pretendido es el registro de la marca en su conjunto, para lo cual pasamos a analizarlo desde lo visual, y para ello nos valemos de la muestra visible a fs. 21 de estos autos, donde se observa el diseño de la denominación 'SOJAPAR' precedido de un grano de soja encerrado en un círculo trazado en líneas de colores rojo, blanco, azul por la parte superior, y una tonalidad de amarillo en la parte inferior. Tomando esta conjunción de elementos, la parte actora sostiene que su marca es registrable y el rechazo de oficio de la Administración es improcedente.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Al respecto de 'marcas genéricas', en su obra 'Confusión de Marcas'[1], el autor Sánchez Herrero refiere: *«La prohibición legal comprende, en primer lugar, a todo signo que sea idéntico al que en el lenguaje natural se utiliza para designar un producto o servicio comprendido en la clase en la cual se solicita el registro marcario. Se prohíben, de este modo, las marcas 'genéricas'. Están incluidos en la prohibición tanto los signos que constituyen la designación específica del producto o servicio que se quiere distinguir – v.gr. 'teléfono celular' para teléfonos celulares, 'corbatas' para corbatas, etc. – como los que constituyen su designación genérica en sentido estricto – 'teléfono' para distinguir celulares, 'vestimenta' para distinguir corbatas, etc... »* (pg. 251,252) *«...La prohibición solo rige si se pretende registrar el signo genérico como único signo marcario. Nada impide, en cambio, que éste integre un conjunto que, considerado en su totalidad, no sea genérico o descriptivo y tenga capacidad distintiva.»* (pg. 256).-

De tal manera, reiteramos que, si bien la marca solicitada está compuesta por un conjunto de elementos tal como lo tiene argumentado la parte actora (a saber, los términos 'SOJA' + 'PAR' + diseño de etiqueta), lo cierto es que estos no revisten una distintividad, pues no deja de ser veraz lo sostenido por la Administración: que los elementos que componen la marca solicitada refieren a una denominación genérica y a la indicación de procedencia del producto, por lo que no aplica la salvedad a la que hace alusión el autor citado en el párrafo precedente. Con ello, esta Magistratura encuentra que persiste la prohibición contenida en el artículo 2 de la Ley de Marcas, argumentada por la DINAPI para denegar de oficio el registro de la marca solicitada.----------

Sumando otro elemento de análisis, hemos de referir a casos y denominaciones similares, para lo cual nos remitimos a las documentales obrantes a fs. 33-36 de estos autos. De ello se entresaca que existen diversas denominaciones, cuyos registros fueron concedidos, y con lo cual se podría presuponer que en atención de ello, en este caso no existiría óbice para el registro de la marca solicitada 'SOJAPAR y etiqueta'.----------

Sin embargo, debe prestarse especial atención a cuanto se observa a fs. 35, donde consta el registro de la marca 'SOJAPAR S.R.L.' en Clase 42, siendo su titular la firma SOJAPAR S.R.L., tratándose así de un nombre comercial, , que como tal adquiere una especial protección dentro de nuestra

---

[1] 'Confusión de Marcas', Sánchez Herrero, Andrés. Editorial La Ley, 1ra Edición, 2013, págs.. 251, 252, 256.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA-INBIO C/ RES N° 325/2020 DEL 29 DE MAYO Y OTRA DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI".----------

26-06-2024

legislación, tal como se desprende de lo dispuesto en los artículos 72-79 de nuestra Ley N° 1294/98.----------

En ese orden de ideas, vale recalcar lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Marcas: *«El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios…».*----------

Sobre el punto, y volviendo sobre el artículo 2 de la Ley 1294/98 se tiene que *«No podrán registrarse como marcas: …»* (a más de lo ya argumentado por la administración para denegar la marca solicitada) *«…f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; …h) los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero…».*----------

Tal es así que, sopesando todos los elementos analizados y conforme con las consideraciones hasta aquí expuestas, estimo que resulta de mayor gravitación el argumento sostenido por la Administración para denegar el registro de la marca solicitada 'SOJAPAR y etiqueta' frente a las argumentaciones de la parte actora que pretenden la revocación tanto del fallo dictado en autos por el Tribunal como de los actos administrativos impugnados en la demanda.----------

En atención de todo ello y con base en las disposiciones legales señaladas, corresponde RECHAZAR el recurso de apelación de la parte actora y CONFIRMAR el fallo apelado.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

En cuanto a las costas, considero que las mismas deben imponerse a la parte recurrente conforme al artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.----------

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

Ante Mí:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO...209.....

Asunción, 26 de junio de 2024.-

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excma.----------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1- **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.----------
2- **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el representante de la parte actora y consecuentemente, **CONFIRMAR** *in tottum* el Acuerdo y Sentencia N° 215 de fecha 14 de julio de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, conforme a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.----------
3- **COSTAS** a la perdidosa.----------
4- **ANOTESE**, regístrese y notifíquese.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Ante mí:

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