CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECIBIDO ESTADO JUDICIAL CIVIL 24 JUL 2024 Lic. Yanise Colmán

Expediente: "DO ITS BEST CORP C/ RES. N° 1034/202 DEL 23 DE DICIEMBRE Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI".----------

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO...Doscientos cincuenta y cuatro

EN la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los.....veintitrés..... 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, MARÍA CAROLINA LLANES Y MANUEL DEJESÚS RAMIREZ CANDIA,** por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "DO ITS BEST CORP C/ RES. N° 1034/202 DEL 23 DE DICIEMBRE Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 121 de fecha 04 de mayo de 2.022, 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, LLANES Y RAMIREZ CANDIA.-**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA DIJO: El abogado Hugo Mersan Galli, representante legal 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.----------

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 los **Dres. LLANES Y RAMIREZ CANDIA**, 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 N° 121 de fecha 04 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: "**1.- NO HACER LUGAR** a la presente acción contencioso-administrativa el Abg. Hugo Mersan, en nombre y representación de la firma **DO ITS BEST CORP,** en consecuencia corresponde: **2.- CONFIRMAR** la **Resolución N° 130/2018** del 01 de marzo, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y **Resolución N° 1094/2020** del 23 de diciembre, dict. por la **DIRECCIÓN NACIONAL** de la **PROPIEDAD INDUSTRIAL-DINAPI**, en base a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. **4.- NOTIFICAR** por cédula a las partes, conforme a lo que dispone el artículo 133 del C.P.C..."----------

Que el Abogado Hugo Mersan Galli, se agravio en contra de la precitada Sentencia, señalando que: *"Que, mi parte se agravia, pues el Tribunal de Cuentas, realizó una errónea apreciación de las cuestiones que tienen estos autos en particular, con fundamentos escuetos y erróneos...Que lamentamos lo dicho por el a quo, pues nuestro país a suscripto el Convenio de Paris, que también constituye parte de nuestro ordenamiento de jurídico, el cual en primer lugar asegura igual trato dentro de los países suscriptores. Que mi pare es el TITULAR DE LA MARCA DO IT BEST EN SU PAIS DE ORIGEN y por ello en virtud a lo establecido por el artículo 2 del Convenio de París, que es Ley de nuestro país, tiene garantizado EL TRATO NACIONAL A LOS NACIONALES DE LOS PAISES DE LA UNION. Es decir, puede presentarse en Paraguay demostrar que es titular de la marca en su país de origen puede solicitar el registro de su marca en nuestro país y también oponerse al registro de una marca que es igual a la suya. Recordemos que en nuestro país reconoce el derecho que tienen los propietarios de marcas que se usan en el mercado y que no se registraron, mal entonces se podría hablar de negarle el derecho a oponerse a un extranjero que acredita ser titular de registro en su país...las empresas extranjeras pueden presentarse ante nuestros tribunales y promover acciones de nulidad, y acreditar fehacientemente que son dueños de las marcas en su país de origen, promover este tipo de demanda en caso de que en el país alguien haya registrado su marca con mala fe a sabiendas de esta situación. Mi representada solicitó el registro de su marca y por otro lado*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "DO ITS BEST CORP C/ RES. N° 1034/202 DEL 23 DE DICIEMBRE Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI".----------

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 24 JUL 2024 Lic. Yanise Colmán

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 Paris. Que realmente lamentamos este razonamiento del aquo, que se aleja absolutamente de los criterios para realizar las comparaciones de los signos marcarios…Al respecto, si bien es cierto que en toda comparación y cotejo existe un elemento subjetivo importante, creemos que la evidencia sin dudas deben ser mayores, ***la marca de mi representada es DO IT BEST, y la marca solicitada DO IT,*** *ES IRREFUTABLE QUE LA MARCA SOLICITADA REPRODUCE LA MARCA DE MI PODERDANTE, A TODAS LUCES EVIDENTE. LA SOLA SUPRESION DE LA PALABRA* ***"BEST"*** *NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR NOVEDAD O DISTINTIVIDAD TENIENDO EN CUENTAS QUE AMBOS PROTEGERIAN IGUALES PRODUCTOS…Que, en tal sentido, la marca solicitada reiteramos, es IDENTICA a la marca de mi mandante, razón por la cual, el público consumidor paraguayo caería EN LA CONFUSIÓN DE PRODUCTO CON OTRO y además se verá IRREMEDIABLEMENTE INDUCIDO A ERROR SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS. Que, por otro lado, ambas marcas inscriptas en LA MISMA CLASE y para proteger LOS MISMOS PRODUCTOS, con lo cual se agrava la posibilidad de confusión que pueda darse entre los signos en pugna en detrimento de los intereses del público consumidor paraguayo. Que, en tal sentido, la marca solicitada reiteramos, es IDENTICA a la marca de mi mandante, razón por la cual, el público consumidor paraguayo caería EN LA CONFUSIÓN DE PRODUCTO CON OTRO y además se verá IRREMEDIABLEMENTE INDUCIDO A ERROR SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS…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*

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

derecho, ni a la doctrina marcaria referente, conforme a las consideraciones expuestas...".----------

Que en primer lugar debo analizar si se produjo o no en esta causa la supuesta omisión alegada por el recurrente del art. 2° del Convenio de París, Ley N° 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 N° 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 ITS 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. La solicitud de registro 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 ITS 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 un 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

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 24 JUL 2024 Lic. Yanise Colmán

Expediente: "DO ITS BEST CORP C/ RES. N° 1034/202 DEL 23 DE DICIEMBRE Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI".----------

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 11, la firma "SODIMAC" se denomina "DO IT". Mientras que la oponente la compañía "DO IT BEST CORP", presento 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. 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 un 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

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

solicitud de registro de la marca "DO IT Y ETIQUETA", clase 11, 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 121 de fecha 04 de mayo de 2.022, dictado 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 N° 130 de fecha 01 de marzo de 2.018, emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y de la Resolución N° 1034 de fecha 23 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.----------

Que, a su turno la Dra**. LLANES** manifiesta que se adhiere al voto que antecede por sus mismos fundamentos.----------

Que, a su turno el Dr. **RAMIREZ CANDIA** manifiesta que: Comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 121 de fecha 04 de Mayo 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 se 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.----------

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

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "DO ITS BEST CORP C/ RES. N° 1034/202 DEL 23 DE DICIEMBRE Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI".----------

RECIBIDO CIVIL ESTADO JUDICIAL 24 JUL 2024

ACUERDO Y SENTENCIA N°...254.....

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.----------
CONFIRMAR in tottum el Acuerdo y Sentencia N°121 de fecha 04 de mayo de 2.022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y **EN CONSECUENCIA RATIFICAR LA VIGENCIA de** la Resolución N° 130 de fecha 01 de marzo de 2.018, emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y de la Resolución N° 1034 de fecha 23 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 Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes C.
Ministra

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria