EXPEDIENTE "DO IT BEST COPR. c/ Resolución 1 035 del 23 de diciembre y otra dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Doscientos

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia 238 del 31 de agosto de 2022, dictada por la Primera Sala del Tribunal de Cuentas.

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

C U E S T I O N E S

¿Es nulo el Acuerdo y Sentencia recurrido?

Caso contrario, ¿es ajustado a derecho?

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio la siguiente secuencia: **LLANES, BENÍTEZ y RAMÍREZ.**

A LA PRIMERA CUESTIÓN, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS SOSTUVO: La representación de la firma apelante no se ha pronunciado respecto a la nulidad, cuyo estudio resultó concedido en instancia anterior. Ante la ausencia de vicios que permitan la anulación conforme al artículo 113 del Código Procesal Civil, corresponde la desestimación de la vía referida. Es mi voto.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA, MANIFESTARON SUS RESPECTIVAS ADHESIONES AL VOTO QUE ANTECEDE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ MANIFESTANDO: El fallo recurrido ha resuelto no hacer lugar a la cuestión demandada y la confirmación de los actos administrativos impugnados, con costas a la parte vencida.

En la expresión de sus agravios, cuestiona lo que califica de errónea interpretación de las cuestiones planteadas ante el Tribunal de Cuentas, alegando la representación apelante que su representada es titular de la marca **"DO IT BEST"** en el mundo, habiendo solicitado también su registro ante el ente administrativo competente en materia de marcas en el Paraguay, con oposición al registro de la marca **"DO IT"** cuyo registro resultó solicitada a instancia de la firma que coadyuva a la parte demandada.

Cataloga como denominación genérica, con cita de un precedente de esta misma Sala Penal (fs. 80), describiendo lo que doctrinariamente es la distintividad y novedad (fs. 81, Acuerdo y Sentencia 1 132 del 09 de setiembre del 2 013), con cita de otro precedente que lo individualiza (Acuerdo y Sentencia 198 del 11 de abril del 2 014).

Sigue señalando que la marca que pretende registrar "DO IT BEST" no resulta común para designar papel, cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de oficina, adhesivos de papelería o para uso doméstico, material de dibujo y materias para artistas, pinceles, material de instrucción y material didáctico, hojas, películas, clichés de imprenta, ya que niega que lo que pretende registrar sugiera productos que se incluyen en la clase, por lo que lamenta la decisión del tribunal *a quem*, a la que califica de errónea.

Defiende la originalidad de la denominación "DO IT BEST" solicitada que sea registrada por su poderdante y, califica de copia de la marca que pretende registrar a "DO IT", también con intención de registro en nuestro país.

Considera idénticas visualmente a ambas marcas, como también sostiene que lo son en lo ideológico, concluyendo que la supresión de la palabra "BEST" no otorga distintividad ni novedad, ya que ambas protegen a productos iguales y correspondientes a la misma clase, ni resultan de uso común en idioma castellano.

14-06-2024

De ser confirmado el fallo apelado, afirma que el consumidor incurrirá en error del producto consumido, como en el origen del mismo, por lo que descarta la posibilidad de coexistencia de ambas marcas en caso de resultar ambas registradas en el país, por lo que solicita la rectificación del error que afirma incurrió el tribunal en la instancia jurisdiccional de grado, con costas.

CONTESTACIÓN DE LA DINAPI

Al contestar el traslado dirigido a su parte, la representación de la entidad apelada destacó algunos de los argumentos desarrollados por el Tribunal de Cuentas, que encontró que los actos administrativos confirmados por dicho colegiado, reúnen las condiciones de regularidad y validez, como las diferencias existentes entre los signos en pugna, visuales, ortográficos y fonético, mencionando el uso común del término "DO IT".

Mantiene la posición ya expuesta en sede administrativa, que "DO IT" resulta registrable, atendiendo que existen otras marcas ya registradas que también llevan dicha expresión, como "DIY DO IT YOURSELF NETWORK", "JUST DO IT", por lo que entiende haber dejado sin soporte a la apelante, agregando que la oposición de la demandante resultó contra una solicitud, no contra un registro marcario, la cual fue planteada con posterioridad a la solicitud de registro de la marca que en la presente demanda, resulta resistida.

En su favor menciona el principio de territorialidad, quedando los derechos en expectativas disputados en autos, sujeto al análisis de ambas solicitudes y de ahí la determinación del mejor derecho, determinado finalmente por la fecha y hora de entrada de la solicitud registral ante la DINAPI, sin que la apelante haya invocado prioridad, conforme al artículo 26 del Decreto 22 365/98, reglamentario de la ley de marcas, por lo que solicita el rechazo del recurso planteado.

Por A. I. 800 del 29 de diciembre de 2 023, dictada por la Corte Suprema de Justicia, ha sido resuelto dar por decaído el derecho de contestar el traslado dirigido a

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

la firma SODIMAC S.A, coadyuvante de la entidad administrativa apelada, quedando la causa en estado de resolución.

La similitud extrema como confundibilidad alegada por la representación apelante respecto a las marcas cuyos registros fueron solicitadas, "DO IT BEST" y "DO IT", que de prosperar la eventual procedencia de ambas peticiones resultaría generadora de riesgo para su consumidor, encuentro que resulta dependiente otra cuestión también planteada en la instancia, la coexistencia de marcas con mismas o similares raíces.

Diferentes titulares tienen registradas en el país las marcas que a continuación se detallan "**DIY DO IT YOURSELF NETWORK**", clase 42, Registro 443877, "**JUST DO IT**", clase 25, registro 458019, "**DIY DO IT YOURSELF NETWORK**", clase 38 registro 368673, conforme lo sostuvo la representación de la autoridad administrativa recurrida.

Coexistiendo en la actualidad diferentes marcas, en distintas clases y de distintos titulares, conteniendo la acepción "DO IT", punto en común entre las marcas en disputas, deja clara la posibilidad de coexistencia de otras marcas diferentes a las enunciadas conforme al régimen legal interno en la materia.

Impedir el registro de la marca "DO IT" a propuesta de la apelante, únicamente debería ser viable con otro argumento, el que al igual que el Tribunal de Cuentas, en el presente expediente no he encontrado.

La procedencia del registro de marcas que en su nominación contengan las palabras "DO IT", denegando a otro solicitante, implicaría un quebranto a la igualdad como garantía constitucional, prevista en los artículos 46 y 47 numeral 2 de la norma máxima.

Tampoco la considero a "DO IT" como acepción de uso común, por el contrario, el registro anterior de marcas similares lo acreditan, por lo que no encuentro impedimento a que se siga extendiendo el listado de marcas registradas ante la DINAPI, pudiendo muy válidamente coexistir las disputadas en la presente acción.

La apelante no argumentó a favor de su pretensión el privilegio concedido por el Decreto 22 365/98, artículo 26, situación que no podrá ser considerada en el caso que nos ocupa.

RECIBIDO ESTA SALA CIVIL 14-06-2024

Voto por el rechazo del recurso de apelación por los fundamentos antes expuestos y la confirmación del Acuerdo y Sentencia 238 del 31 de agosto de 2022, dictada por la Primera Sala del Tribunal de Cuentas, con costas a la parte vencida, conforme al literal a) del artículo 203 del Código Procesal Civil. Es mi voto.

A SU TURNO EL MINISTRO BENÍTEZ RIERA EXPRESÓ SU ADHESIÓN AL VOTO QUE ANTECEDE POR LA MISMA FUNDAMENTACIÓN.

A SU TURNO EL MINISTRO MANUEL RAMÍREZ CANDIA AGREGÓ: a la segunda cuestión planteada el Ministro MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 238 de fecha 31 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera 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**.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE, todo por ante mí, 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

SENTENCIA NÚMERO 200

Asunción, 14 **de** junio **de 2024**

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE

1. TENER POR DESISTIDO de la nulidad conforme a los fundamentos expuestos.

2. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la firma recurrente contra el Acuerdo y Sentencia 238 del 31 de agosto de 2022, dictada por la Primera Sala del Tribunal de Cuentas, el que debe ser confirmado en todos sus puntos.

3. COSTAS a la parte vencida, la recurrente.

4. ANOTAR, registrar y notificar.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA