CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"DO IT BEST CORP C/ RESOLUCION NRO. 1033 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 420/23.----------**

13 -06- 2024

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ciento ochenta y nueve

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, trece días del mes de junio de 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: **"DO IT BEST CORP C/ RESOLUCION NRO. 1033 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI"** a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 223 de fecha 23 de Agosto 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.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candía
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V
Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 223 de fecha 23 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: **1-) NO HACER LUGAR** a la demanda contencioso administrativa promovida por la firma **DO IT BEST** CORP contra la **RESOLUCION NRO. 1033 DEL 23/12/20 y OTRA, DICTADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI** por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; **2-) CONFIRMAR** la **RESOLUCION NRO. 1033 DEL 23/12/20 DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y la RESOLUCION NRO. 129 DEL 01/03/18 DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS MARCARIOS, ambas dependientes de la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)**; **3-) IMPONER LAS COSTAS** a la perdidosa.----------

El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que las diferencias existentes del nombre de la marca pretendida, tanto en lo visual, ortográfico y fonético, están expuestas de forma notoria y que la marca ha sido solicitada para una clase ya determinada. Por lo que, no existen puntos determinantes para que sea considerada como una imitación, siendo que entre las mismas no presentan riesgos de confusión alguna por no guardar una entera similitud con la marca "DO IT THE BEST". Así mismo, señala que ante nuestra normativa no presenta la particularidad genérica por ser vocablos de uso común cumpliendo así con los presupuestos que son exigidos por la Ley.---

Al momento de expresar agravios (fs. 79 - 83), el Abg. Hugo R. Mersan Galli en representación de la firma **DO ITS BEST CORP** manifestó, que el termino Do It no es de uso común en nuestro idioma y menos aun teniendo en cuenta la clase que desea proteger. Así mismo, señala que es innegable la identidad en los campos visual, grafico y ideológico de los signos en pugna, la marca solicitada, reproduce totalmente a la marca registrada por su mandante.----------

Luego, la Abg. Carolina Cabral Ferreira, en representación de la **DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**, contesta los agravios (fs. 91 - 94) y manifiesta, en apretada síntesis, que la firma recurrente no puede pretender obstaculizar la prosecución de trámites de una solicitud de registro por presentar la denominación "DO IT", atendiendo a que existen marcas registradas que conllevan dicha expresión. Así mismo, señala que el recurrente pasa por alto el verdadero fundamento del rechazo de su oposición en sede administrativa, el cual consiste en que su oposición fue basada en una solicitud, no en un registro marcario, la cual fue presentada en fecha posterior a la solicitud a la cual se opone.----------

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 **"DO IT BEST CORP"** se opuso a la solicitud del registro de marca **"DO IT y ETIQUETA"** solicitada para la clase Nro. 06 del nomenclador internacional, la oposición fue en base a los registros internacionales de marca que esta firma posee en distintas clases, registrados en su país de origen **"DO IT BEST"**.----------

Por medio de la Resolución Nro. 129 del 01 de Marzo de 2018, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos rechazó la oposición planteada, por medio de la Resolución Nro. 1033 del 23 de Diciembre de 2020 la Dirección de Propiedad Industrial confirmó la resolución recurrida en apelación, fundamentándose en que analizando a las marcas en pugna a la luz del precepto legal, puede comprobarse que la marca base de oposición ha sido presentada en fecha posterior a la solicitud afectada por la misma. A lo que la firma **DO ITS BEST CORP** interpuso demanda contenciosa administrativa.------

Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "DO IT y ETIQUETA" para la clase Nro. 06 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en el extranjero 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: **"DO IT BEST"** (3 palabras, 8 letras y 3 silabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Can
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

"DO IT" (2 palabras, 4 letras, 2 silabas); por otra parte, en el aspecto fonético, ambas marcas comienzan con el radical "DO IT" 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 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. 06. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 06 se protegen los siguientes productos: *"**CLASE 06**: Metales comunes y sus aleaciones, menas; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; contenedores metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales".*----------

Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el elemento común entre las marcas en pugna, el radical "DO IT", no es suficiente para causar la confusión en el público consumidor, pues la marca solicitada es ortográfica, gráficamente 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 **NO HACER LUGAR** a los recursos de apelación interpuestos, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 223 de fecha 23 de Agosto 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**.--

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"DO IT BEST CORP C/ RESOLUCION NRO. 1033 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 420/23.----------**

ACUERDO ESTRADA CIVIL 13 -06- 2024

A su turno, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Comparto y adhiero mi parecer a la opinión del Ministro Ramírez Candía, en cuanto a la cuestión principal discutida por la vía recursiva, objeto de la presente acción contencioso administrativa, coincidiendo también con la fundamentación desarrollada por el colega de Sala.----------

En cuanto a las costas del recurso, soy del parecer que corresponde la imposición de las generadas en la instancia con la resolución del recurso de alzada a la parte vencida, la representación apelante, por haber planteado una pretensión que finalmente no prospero.----------

Dicha situación resulta prevista en el artículo 203, literal a) del Código Procesal Civil, que contempla: "*Costas en segunda instancia. Para la aplicación de las costas en segunda instancia se observaran las siguientes reglas: a) si la sentencia fuere confirmatoria de la primera instancia en todas sus partes, las costas del recurso serán a cargo de apelante;...",* sin encontrar meritos para variar tal regla. Es mi voto.----------

A su turno, el Dr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA dijo: Que se adhiere al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, 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

Dr. Manuel DeJesús Ramírez Candía
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ....189.....

Asunción, 13 **de** junio **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- DESESTIMAR el recurso Nulidad interpuesto.----------

2- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 223 de fecha 23 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución.----------

3- COSTAS en el orden causado en base al artículo 193 del Código Procesal Civil.----------

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

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:-

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA