CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

E X P EDIENTE: ASTURIAS TEJIDOS S. A. C/ RES. Nº 271 DEL 17/JUL/2019 DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.----------

RECIBIDO
ESP. JUSTICIA CIVIL
24-05-2024
Veinticuatro
Roque López Fretes
Secretario

ACUERDO Y SENTENCIA Nº ciento setenta y cinco

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los.....días del mes de.....mayo.....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 MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: ***"ASTURIAS TEJIDOS S.A C/ RES. Nº 271 DEL 17/JUL/19 DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL"***, a fin de resolver el recurso de apelación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 302 de fecha 22 de noviembre de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.----------

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar 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: **LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS.----------**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: QUE, si bien el representante legal de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) no interpuso el recurso de nulidad contra el Acuerdo y Sentencia Nº 302 de fecha 22 de noviembre de 2021, por imperio del artículo 405 del CPC, el mismo se considera implícito en el de apelación. Entonces, examinando la sentencia recurrida, no se observan en la misma vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.----------

A su turno los **Dres. LLANES OCAMPOS y RAMÍREZ CANDIA** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.----------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Que, por Acuerdo y Sentencia Nº 302 de fecha 22 de

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

noviembre de 2021, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: *"**1.- HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso administrativa promovida por la firma ASTURIAS TEJIDOS S.A. contra la Res. Nº 271 de fecha 1/jul/2019 dictada por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, **2.- REVOCAR** los actos administrativos impugnados, **3.- IMPONER** las costas a la perdidosa, conforme al Artículo 192 del CPC, **4.- NOTIFICAR,** anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia".*----------

Que, para un mejor entendimiento de la cuestión sometida a estudio, debemos realizar una breve síntesis de las actuaciones administrativas que dieron origen a la presente demanda. Así, tenemos que en fecha 13/10/2017 la firma ASTURIAS TEJIDOS S.A. se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual a solicitar el registro de su marca *"ASTURIAS y etiqueta"*, en la clase 24. En fecha 27/09/2018 el Departamento de Examen de Fondo de la Dirección de Marcas emitió el Informe de Fondo, donde se lee: *"No se han encontrado antecedentes, ni hay prohibiciones que impidan el registro de la presente solicitud"*. Posteriormente, la Dirección de Marcas emitió el Dictamen Nº 45952 de fecha 12/12/2018 favorable a la concesión de la solicitud de inscripción de la marca *"ASTURIAS y etiqueta"*. Sin embargo, por Resolución Nº 271 de fecha 17/07/2019 (demandada), la Dirección General de la Propiedad Industrial resolvió: *"Art. 1º REVOCAR el Dictamen Nº 45952 de fecha 12 de diciembre de 20188 emitido por la Dirección de Marcas..., Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ASTURIAS Y ETIQUETA", Clase 24, solicitada por la firma ASTURIAS TEJIDOS S.A....".* Contra esta decisión, el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma ASTURIAS TEJIDOS S.A., promueve demanda contencioso administrativa. Luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia Nº 302, hoy recurrido.----------

Que, contra lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, se alzó el Abogado Ángel Peralta Heisecke, en representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) en los términos del escrito de fs. 172/173, argumentando que la DGPI ha encontrado que el signo pretendido señala procedencia o es relativo a un lugar geográfico por lo que de otorgarse el registro se violaría el art. 2 inc. a) de la Ley de Marcas. Agregó que el público consumidor sería inducido erróneamente a pensar que los productos de la firma Asturias Tejidos S.A. provienen de la región española del mismo nombre. Manifestó también que el A quo incurrió en los vicios de falta de fundamentación, arbitrariedad e incongruencia conforme los artículos 15 inc. b) y 159 incs. c), d) y e) del CPC. Terminó solicitando que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y se disponga la revocatoria del mismo, con costas a la actora.-

QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada *"ASTURIAS y etiqueta"*, y cuya inscripción fue solicitada en la clase 24, pudiera o no inducir al error en el público consumidor y si la misma cumple con los requisitos establecidos para ser considerada una marca registrable. Como primer paso, debemos definir el marco

legal aplicable, que en este caso resulta ser la Ley Nº 1294/98 de Marcas y, por supuesto, sin olvidar lo que establece la Clasificación de Niza, sistema de clasificación internacional utilizado para clasificar productos y servicios con fines del registro de marcas. Al respecto, la clase 24 del nomenclátor, en la que pretende ser registrada la marca solicitada, contiene: tejidos y sus sucedáneos, ropa de hogar, cortinas de materiales textiles o de materias plásticas, ropa de cama de papel, sacos de dormir, mosquiteros (Clasificación de Niza – 12 Edición Versión 2023).----------

ASTURIAS

Que, el principal agravio de la parte apelante dice que el signo pretendido señala procedencia o es relativo a un lugar geográfico (región española) e induciría erróneamente al consumidor a pensar que los productos de la firma Asturias Tejidos S.A. provienen de dicha región, violándose así el art. 2 inc. a) de la Ley de Marcas. Al respecto, el **Artículo 2 de la Ley 1294/98 establece:** *"No podrán registrarse como marcas: a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate; b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas...".* Bien, en lo que respecta a lo preceptuado en el inciso a) del artículo 2 de la citada ley *(que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia),* basándome en las características que adornan la marca solicitada, analizando la totalidad del conjunto y sabiendo que las cuestiones marcarias 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 razonable, además de posicionarme en el papel de público consumidor, debo disentir con lo alegado por la apelante, ya que la marca solicitada posee tipografía, color y etiqueta propios que lejos están de asimilarse a las características que presentan la bandera y el escudo de la comunidad autónoma de España conocida como Principado de Asturias, por lo que, solo por contener nombre similar es improbable que el consumidor asuma que los productos de la

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes C.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

marca "ASTURIAS y etiqueta" provengan de dicha región. En lo que respecta a lo preceptuado en el inciso b) del artículo 2 de la Ley Nº 1294/98 *(los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado)* según lo agregado a autos y más arriba inserto, la marca solicitada no es ni un escudo, ni un distintivo, ni un emblema ni un nombre (completo) de la comunidad autónoma Principado de Asturias, por lo que dicho inciso es inaplicable, sumado a ello y como ya se dijera, la marca cuya inscripción se pretende, al ser una marca mixta, posee una etiqueta (con color) que le asigna características que la definen y la hacen inconfundible.----------

Que, por otro lado, según constancias de autos (fs. 84/117), en casos similares anteriores, la DINAPI otorgó registros a marcas cuyos nombres indicaban un lugar geográfico, como por ejemplo Bariloche y etiqueta (clases 9, 25, 35), Washington (clases 25, 35), Roma y etiqueta (clases 30, 35), Munich y etiqueta (clase 25), Cancún (clases 8, 35), Madrid y etiqueta (clase 39), Paris (clases 30, 43),etc. Entonces, denegar en esta oportunidad el registro de una marca basado en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2 de la Ley de Marcas, estaría quebrantando lo que se conoce como *TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS.* Esta teoría constituye una regla de derecho que sanciona como inadmisible toda pretensión contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos, y no puede, por tanto, ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente. Sostiene Diez-Picazo que *"el fundamento de la sanción aplicada a la conducta contradictoria se encuentra en la necesidad de guardar una conducta coherente"*. La seguridad jurídica se encontraría gravemente resentida si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente lo hecho para impedir consecuencias o para aumentar su provecho. Por ello debe declararse inadmisible la pretensión de quien sea de colocarse en contradicción con su conducta anterior deliberadamente.----------

QUE, en base a lo precedentemente analizado y las prescripciones legales transcriptas, puedo concluir sin temor a equívocos, que no existe riesgo de inducción a engaño o confusión respecto a la procedencia, por lo que no hallo perjuicio en que la marca solicitada sea inscripta. Entonces, corresponde **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ángel Peralta Heisecke, en representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y, en consecuencia, CONFIRMAR in tottum el Acuerdo y Sentencia Nº 302 de fecha 22 de noviembre de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas a la apelante, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inc. a) del CPC. **ES MI VOTO**.----------

A su turno, el Ministro Dr. **MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA**, dijo: Comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nº 302 de fecha 22 de

noviembre de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos.----------

Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que están 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 Ministra Dra. **MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS**, dijo: Me adhiero a la conclusión a la cual arriba el voto preopinante del distinguido Ministro Dr. Luis María Benítez Riera, en el sentido de RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de DINAPI en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 302 de fecha 22 de noviembre de 2021 dictado por el Tribunal de Cuentas – Primera Sala, CONFIRMAR el citado fallo e imponer las costas a la arte apelante de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil.---

Analizando el presente caso sometido a estudio, se observa que la marca solicitada "ASTURIAS y etiqueta" para la Clase 24 del nomenclátor internacional, no se encuentra incursa en las prohibiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley Nº 1294/98, por lo que corresponde la confirmación del fallo dictado en autos por el Tribunal de Cuentas – Primera Sala. ES MI VOTO.----------

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

ANTE MI:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.....175.....

Asunción, 24 de mayo 2.024.-

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1) **DECLARAR** desierto el recurso de nulidad.----------
2) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ángel Peralta Heisecke, en representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), y en consecuencia,----------
3) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nº 302 de fecha 22 de noviembre de 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------
4) **IMPONER** las costas a la parte apelante (artículo 203 inc. a) del C.P.C.).-
5) **ANOTAR** 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
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA