CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RES. NRO. 712 DEL 26/10/21 DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 378/23.----------**

RECIBIDO 16-05-2024

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Ciento treinta y ocho

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, seis días del mes de mayo 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: **"CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RES. NRO. 712 DEL 26/10/21 DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI"** a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 398 de fecha 07 de Diciembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda 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 fundó 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 SUS TURNOS, 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 Candi
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. 398 de fecha 07 de Diciembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: **1-) HACER LUGAR**, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en autos por el abogado **HUGO T. BERKEMEYER,** en nombre y representación del Sr. **CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI**, contra la **Resolución Nro. 377 de fecha 25 d abril de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos** y la **Resolución Nro. 712 el 26 de octubre del 2021** dictada por la **DIRECCION NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI**; **2-) REVOCAR,** la **Resolución Nro. 377 de fecha 25 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y la Resolución Nro. 712 del 26 de octubre del 2021 dictada por la DIRECCION NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL- DINAPI,** de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución y en consecuencia proseguir con el registro de la marca **LA CASA DEL PANADERO**; **3-) IMPONER,** las costas a la perdidosa.----------

El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que la marca del accionante ya se encuentra registrada en nuestro país con la denominación "LA CASA DEL PANADERO" en distintas clases como ser la 43, 1, 16, 29 y en la 35, por lo que ya tiene un derecho adquirido sobre estos registros y lo que realmente busca con lo solicitado en sede administrativa es ampliar su protección a la clase 41.----------

Al momento de expresar agravios, el Abg. Ángel Peralta Heisecke en representación de la DINAPI manifestó que: Cabe advertir la violación del art. 2 inc. "F" y 7 de la Ley de Marcas, que establece la prohibición de registro de marcas idénticas o similares a marcas registradas con anterioridad, y el principio de especialidad, respectivamente. Así mismo, señala que de prosperar dicho error, el registro de una marca similar o idéntica a otra ya registrada, se daría lugar a confusión en el público consumidor, defraudando al titular de un registro de marca y tornando ilusoria e ineficaz la protección que otorga la Ley marcaria: esto es la exclusividad de uso de un signo.----------

Asimismo el Abg. Hugo T. Berkemeyer, en representación del señor Carlos Luis Insfran Micossi; al contestar los agravios manifiesta, que: su mandante el señor Carlos Luis Insfran Micossi ya tiene registrada su marca "LA CASA DEL PANADERO" en Paraguay en las clases 1, 16, 29, 35, 42 y 43, por lo cual posee derechos adquiridos sobre la denominación. En este sentido señala, que siendo "La Casa del Panadero" una marca distintiva, ya registrada en otras clases, es evidente que todas ellas pueden coexistir y que tampoco causará confusión en el público consumidor por ser la misma distintiva y novedosa.----------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RES. NRO. 712 DEL 26/10/21 DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 378/23.----------**

RECIBIDO - 6 -06- 2024

Al analizar la cuestión planteada, corresponde señalar, en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad 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 el señor "Carlos Luis Insfran Micossi" solicitó el registro de marca **"LA CASA DEL PANADERO"** solicitada para la clase Nro. 41 del nomenclador internacional.----------

Por medio de la Resolución Nro. 377 del 25 de Abril de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos rechazó el registro de la marca solicitada, Luego por Resolución Nro. 712 del 26 de Octubre de 2021 la Dirección General de la Propiedad Industrial confirmó la resolución Nro. 377/17 citada, fundamentándose en que se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación registrada, añadiendo solamente un vocablo "LA" al inicio. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada y la marca oponente son marcas denominativas, por lo que el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia. A lo que el señor Carlos Luis Insfran Micossi interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Nro. 712/2021.----------

Luego de haber realizado la breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada, "LA CASA DEL PANADERO" para la clase Nro. 41 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en la misma clase "CASA DEL PANADERO", de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el **aspecto ortográfico** se puede apreciar que la marca registrada se componen de la siguiente forma: "CASA DEL PANADERO" (3 palabras, 15 letras, 7 silabas) en semejanza a la solicitante que se compone de la siguiente manera: "LA CASA DEL PANADERO" (4 palabras, 17 letras, 8 silabas); siendo la única diferencia el radical "LA"; por otra parte, en el **aspecto fonético**, ambas marcas suenan igual en la pronunciación. Pese a contar con un inicio diferente, se encuentra configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido idéntico. Ahora bien, en el **aspecto gráfico**, se puede apreciar que la marca solicitada y la registrada no 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. 41. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 41 se protegen los siguientes productos: *"**CLASE 41**: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".*----------

Por lo hasta aquí señalado, y advertido que ambas marcas -registrada y solicitada- fueron postuladas para la misma clase Nro. 41 de la clasificación de NIZA, supuesto que acarrearía una confusión en el público consumidor, pues las marcas en análisis son similares en los planos ortográficos, fonético e ideológico, asimismo, tampoco contienen etiquetas -en el plano grafico- las cuales ayuden en la diferenciación. Es decir, nada impediría a que concedida la marca LA CASA DEL PANADERO, esta causara confusión en el público consumidor.----------

Por otra parte, cabe observar el Art. 2 de ley Nro. 1294/98, el cual en su inciso pertinente establece: "No podrán registrarse como marcas:... 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;...".----------

Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 398 de fecha 04 de Diciembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. 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**.----------

Expediente: **"CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI C/ RES. NRO. 712 DEL 26/10/21 DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 378/23.----------**

- 6 -05- 2024

A su turno, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y el DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA: manifiestan que se adhieren al voto que antecede, 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 Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ....138.....

Asunción, 06 **de** mayo **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.- DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad.----------

2.- HACER LUGAR al recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Ángel Peralta Heisecke en representación de la DINAPI y en consecuencia, **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 398 de fecha 07 de Diciembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.----------

4.- IMPONER las costas en el orden causado.----------

5.- ANOTAR, registrar y notificar.----------

Ante mí:-

Luis María Benítez Riera
Ministro

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