CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

E X P E D I E N T E: DO ITS BEST CORP. C/ RES. Nº 1030 DEL 23/DIC/2020 Y OTRA DICT. DIRECCIÓN GRAL. DE LA PROPIEDAD IND.----

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.....Ciento once

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL Verificado 24-04-2024 Miguel López Barco Auxiliar

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días.....del mes de.....abril.....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 DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS,** por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: ***"DO ITS BEST CORP. C/ RES Nº 1030 DEL 23/DIC/2020 Y OTRA DICT. LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA PROPIEDAD IND.",*** a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 203 de fecha 8 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 y votar la siguiente:----------

C U E S T I O N E S:

¿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: **LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA.----------**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Que, el Abogado Hugo Mersán, representante de la firma actora DO ITS BEST CORP, si bien interpuso el recurso de nulidad (fs. 74) y el mismo le fue concedido por A.I. Nº 43 de fecha 23/03/2023; no fundamenta dicho recurso, por lo que se debe declarar desierto el recurso de nulidad. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida 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: Por Acuerdo y Sentencia Nº 203 de fecha 8 de agosto de 2022

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

(fs. 65/69), el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: ***1) NO HACER LUGAR*** *a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por la firma DO ITS BEST CORP...* ***2) CONFIRMAR*** *la Resolución Nº 87 de fecha 22 de febrero de 2018 y la Resolución Nº 1030 de fecha 23 de diciembre de 2020, dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial...* ***3) IMPONER*** *las costas a la parte perdidosa...* ***4) NOTIFICAR,*** *registrar, y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.*----------

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 13/11/2014 se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio el Agente Antonio Villa Berkemeyer en representación de la firma SODIMAC S.A., a solicitar el registro de la marca "DO IT y etiqueta", en la clase 4. A este pedido de registro se opuso en fecha 3/07/2015 el agente Hugo Mersán en representación de la firma DO IT BEST CORP, en base a su marca "DO IT". La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual dictó la Resolución Nº 87 del 22/02/2018, por la cual resolvió *"1) DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DO IT BEST CORP contra SODIMAC S.A. sobre oposición al registro de marca "DO IT Y ETIQUETA", clase 04, 2) DISPONER la prosecución de la solicitud de registro de la marca "DO IT Y ETIQUETA", clase 04, solicitada por SODIMAC S.A., 3) NOTIFIQUESE"*. Seguidamente, el Agente Hugo Mersán, en representación de la firma DO IT BEST CORP, interpuso contra dicha decisión recurso de apelación. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual dictó la Resolución Nº 1030 de fecha 23/12/2020 por la cual resolvió: *"1) CONFIRMAR la Resolución Nº 87 del 22 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, 2) ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DO IT Y ETIQUETA", clase 04, solicitada a nombre de SODIMAC S.A., 3) NOTIFIQUESE".*----------

Posteriormente, en fecha 12/03/2021 se presenta ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el Abogado Hugo Mersán Galli, en representación de la firma DO IT BEST CORP, a promover demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones Nº 87 de fecha 22/02/2018 y Nº 1030 de fecha 23/12/2020 dictadas por la DINAPI. Una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia Nº 203 de fecha 8 de agosto de 2022, hoy recurrido. Contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, el representante de la parte actora, dedujo recurso de apelación y lo fundamento en el escrito de fs. 88/92, argumentando en resumidas cuentas que el Tribunal realizó una errónea apreciación de las cuestiones con fundamentos escuetos y erróneos, pues no logra poner en contexto la realidad que se expone. Agregó que el termino DO IT BEST no puede ser considerado genérico para los productos que protege (clase 4) y tampoco puede considerarse de uso común en su clase. Afirmó que la denominación de su representada es absolutamente original y la marca solicitada es una copia de la

RECIBIDO
ESTADISTICA CIVIL
24-04-2024
Roque López Franco
Asistente

misma, ya que reproduce la marca de su poderdante y la sola supresión de la palabra BEST no es suficiente para acreditar novedad o distintividad. Siguió diciendo que es innegable la identidad en los campos visual, gráfico y ortográfico de los signos en pugna, el público consumidor caería en la confusión de producto con otro, viéndose irremediablemente inducido a error sobre la procedencia de los mismos, lo que hace imposible una coexistencia entre ambos signos. Terminó solicitando se revoque, con costas, el Acuerdo y Sentencia Nº 203 de fecha 8 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.----------

QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma Sodimac S.A. ***"DO IT y etiqueta"***, y cuya inscripción debería hacerse en la clase 4, se presta o no a confusión frente a la marca oponente de la firma Do It Best Corp ***"DO IT"***, y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor. ----------

QUE, entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas 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-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?----

QUE, para responder la pregunta y determinar dónde está la confusión, debemos efectuar la comparación de las marcas tanto en el aspecto ortográfico de ambas como en la parte fonética, partiendo del cotejo de dichas marcas, que deben ser confrontadas tal como fueron concedidas y solicitadas. Así tenemos:----------





Que, es sabido que los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios son el **gráfico, el fonético y el ideológico** (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Eliasta). Aplicando esto, enfrentando las marcas en litigio, y basándome en las características que las componen, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Entonces, si bien ambas marcas poseen una fonética muy parecida y resulta innegable esa similitud, no es menos cierto que solo ésta característica no puede impedir un registro marcario; la marca oponente no puede imposibilitar un registro con la intención de adueñarse de un término por el solo hecho de que su marca suene igual a la marca que solicita su registro, máxime cuando existen varias diferencias como en el caso que nos ocupa. A saber, la marca solicitada es una **marca mixta** que va acompañada de una etiqueta que la hace visualmente diferente de la marca oponente, siendo los colores empleados y predominantes en la misma (fondo azul letras blancas) absolutamente diferentes a los colores predominantes que emplea la marca oponente (rojo y amarillo), que aparenta una **marca denominativa,** ya que no presentó prueba en contrario. Por otro lado, la característica gráfica (escritura) es absolutamente diferente en ambas, así como la ideológica. 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; así colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos realizados. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas.----------

Que, por otro lado, tal y como lo sostuvo la autoridad administrativa, la marca actora ***"DO IT"*** al momento de oponerse al registro de la marca ***"DO IT y etiqueta"*** no se hallaba inscripta en nuestro país. Del análisis de los antecedentes administrativos agregados por cuerda separada a estos autos, se evidencia que la marca solicitada presentó el pedido de registro ante la DINAPI en fecha 13/11/2014, mientras que la marca actora se opuso a dicho registro en fecha 3/07/2015 y solicitó su inscripción ante la autoridad administrativa recién en fecha 6/07/2015. Entonces, efectivamente, resulta aplicable el artículo 12 de la Ley 1294/98 De Marcas, que establece: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún deposito realizado en algún Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado".* En la misma línea marcada por el transcripto artículo 12 de la Ley de Marcas, tenemos lo establecido por el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, ratificado por el Paraguay el 1/08/1996, cuyo artículo 8 expresa: *"Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero la solicitara..."*.----------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
RECIBIDO
ESTADÍSTICA CIVIL
24-04-2024
Asistente

Por otro lado, creo oportuno agregar un hecho que llama la atención, y resulta ser el excesivo tiempo que invierte la DINAPI para resolver la cuestión marcaria sometida a su jurisdicción. Nótese que el pedido de inscripción de la marca, en el caso que nos ocupa, es de fecha **13/11/2014** y la resolución que finalmente pone fin a la etapa administrativa y deja expedita la vía jurisdiccional (Resolución Nº 1030) es de fecha **23/12/2020**, transcurriendo más de seis años de proceso administrativo.----------

QUE, consecuentemente, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, corresponde **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Hugo Mersán Galli, en representación de la firma DO IT BEST CORP y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nº 203 de fecha 8 de agosto de 2022, 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, la Ministra **Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS,** manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Preopinante, que antecede por los mismos fundamentos.----------

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 203 de fecha 08 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 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**.----------

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

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

ANTE MI:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Asunción, 24 de abril 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 tanto por por el Abogado Hugo Mersán Galli, en representación de la firma DO IT BEST CORP, y en consecuencia,----------
3) **CONFIRMAR** Acuerdo y Sentencia Nº 203 de fecha 8 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por las razones expuestas en el exordio de la presente resolución.----------
4) **IMPONER** las costas a la parte apelante (artículo 203 inc. a) del CPC).-----
5) **ANOTAR**, registrar y notificar.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

ANTE MI:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA