JUICIO: «PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. C/ RES. Nº 277/2021 DEL 21 DE ABRIL, DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI»

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 23 - 05 - 2024 Roque Vázquez Fretes Asesor Civil

ACUERDO Y SENTENCIA Nº..... ciento nueve

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ...veintitrés días, del mes de ...abril....., del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA**, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: **«PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. C/ RES. Nº 277/2021 DEL 21 DE ABRIL, DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI»,** a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Ricardo Cattoni Gubetich en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI, en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 92 de fecha 20 de abril de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima 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 ella ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: **LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA**.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Que si bien la parte recurrente no interpuso recurso de nulidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 405 del Código Procesal Civil, dicho recurso de encuentra implícito junto con la interposición del recurso de apelación. Conforme se desprende del escrito de expresión de agravios presentado por la DINAPI, esta no ha expresado agravios con relación a la nulidad. En vista de ello y siendo que no se observan vicios o defectos en la sentencia que

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde DESESTIMAR la nulidad. **ES MI VOTO.**

A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 92 de fecha 20 de abril de 2022, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala resolvió: *«1.- HACER LUGAR a la presente acción contencioso-administrativa el Abg. Hugo Berkemeyer, en nombre y representación de la firma PHILIP MORRIS PRODUCTS SA, en consecuencia, corresponde; 2.- REVOCAR la Resolución N° 277/2021 del 21 de abril de 2021, dict. por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI, en base a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 3.- IMPONER las costas a la parte perdidosa, conforme a lo que dispone el artículo 192 del C.P.C. 4.- NOTIFICAR... 5.- ANOTAR...».*

ARGUMENTOS DE LAS PARTES:

AGRAVIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

La representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) expresó agravios en los términos del escrito glosado a fs. 333-336 de autos. En el referido escrito, la parte demandada argumentó que en su voto mayoritario, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala incurrió en una grave arbitrariedad al resolver el rechazo de la marca DOLCHESTER (es decir, al haber resuelto la procedencia de la demanda), puesto que el Tribunal había afirmado la posibilidad de una coexistencia pacífica entre las marcas DORCHESTER (registrada) y CHESTERFIELD (registrada, y oponente a la marca DOLCHESTER), negando sin embargo la posibilidad de coexistencia entre las marcas DOLCHESTER y CHESTERFIELD.

Sobre esa línea argumentativa, la representación de DINAPI solicitó se haga lugar al recurso de apelación planteado, se revoque el Acuerdo y Sentencia dictado

por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala en estos autos, y en consecuencia, se confirme el acto administrativo impugnado en la demanda.

En contestación a tales argumentos, el Abg. Aníbal Valinotti Gauto en representación del señor Santiago Raúl Barichello Amarilla (coadyuvante de la parte demandada) presentó su escrito de contestación conforme se observa a fs. 346-348.

Al tiempo de manifestar su adhesión a los agravios expuestos por la DINAPI, argumentó además que el Tribunal incurrió en arbitrariedad, refiriendo que la marcha DORCHESTER no es una marca oponente a la marca solicitada DOLCHESTER, por lo que incluir a dicha otra marca denota una falta de argumentos por parte del Tribunal, puesto que la coexistencia entre DOLCHESTER y DORCHESTER no es un punto sobre el cual haya quedado trabada la litis.

Destacó además que entre la marca DOLCHESTER (solicitada) y CHESTERFIELD (registrada, oponente), existen suficientes elementos diferenciadores (fonética, diseño, logo) por lo que no puede hablarse que la marca solicitada induce a error o confusión.

Con lo argumentado, solicitó igualmente la procedencia del recurso de apelación, la revocación del fallo del Tribunal y la confirmación del acto administrativo atacado en la demanda.

CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA:

Por providencia de fecha 06 de marzo del corriente año, se corrió traslado del escrito de expresión de agravios presentado por la DINAPI, el cual fue contestado por la representación de la parte actora en los términos del escrito agregado a fs. 340-344.

Por un lado, el representante de la parte actora solicitó que se declare desierto el recurso interpuesto por la DINAPI, por no reunir los requisitos fijados por el artículo 419 del Código Procesal Civil.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Contestando luego puntualmente a los argumentos, la parte actora refirió que el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala ha procedido con criterio jurídico y realizó un análisis pormenorizado de todas las actuaciones obrantes en autos, para luego arribar a la conclusión de revocar la resolución administrativa atacada en la demanda.

Así, destacó que el Tribunal concluyó acertadamente que con el registro de la marca pretendida, se vulneraría la prohibición del artículo 2 de la Ley de Marcas, al tratarse de un signo idéntico o similar a otro ya registrado. Sobre esa línea de argumentos, señaló que la propia Administración había reconocido la existencia de la marca registrada "DORCHESTER y etiqueta", y enfatizó en la potestad con que cuenta la Administración para denegar de oficio el registro de una marca semejante, y sin embargo, con relación al presente caso, no lo hizo.

Puntualizó además que entre las marcas confrontadas en esta litis, existe no solo posibilidad de confusión, sino que además existe una identidad entre las clases y productos a ser protegidos dentro del sistema del nomenclador internacional, restándose así toda fuerza distintiva a la marca cuyo registro se pretende (DOLCHESTER). En contraste, destacó que la marca de propiedad de la firma PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. es una marca notoria y famosa, lo cual hace inadmisible que una autoridad marcaria desconozca los principios cardinales contenidos en el Convenio de París.

De tal manera, y en virtud de lo argumentado *in extenso* en su escrito de contestación, la parte actora solicitó se declare desierto el recurso de apelación, o bien se rechace el mismo, con la consecuente confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 92/22 e imposición de costas a la adversa.

ANÁLISIS JURÍDICO:

Tras el análisis de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, en el presente caso se tiene que en fecha 24 de abril de 2018 se había presentado ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual el señor Santiago Raúl Barichello Amarilla a solicitar a su nombre el registro de la marca "DOLCHESTER y etiqueta", para productos comprendidos dentro de la Clase 34 del nomenclador internacional (resumidamente: productos de tabaco y cigarrillos en general).

RECIBIDO
SECRETARÍA CIVIL
ESTADÍSTICA CIVIL
23 -04- 2024
Roque López
Asistente

ACUERDO Y SENTENCIA Nº..... ciento nueve

En oposición a tal registro, se presentó la firma PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., basando su oposición en su titularidad de diversas marcas con denominación "CHESTERFIELD".

En un primer grado, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos había dictado la Resolución Nº 509 de fecha 01 de julio de 2019, por medio de la cual se declaró procedente la oposición, declarándose en consecuencia el rechazo de la solicitud de registro de la marca "DOLCHESTER y etiqueta" para la Clase 34, por vulnerar el artículo 2 de la Ley Nº 1294/98 y por no reunir los requisitos de novedad y especialidad exigidos por ley.

Ya en grado de apelación – aún en instancia administrativa – la Directora interina de la Propiedad Industrial dictó la Resolución Nº 277 de fecha 21 de abril de 2021, por medio de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 509/19, disponiendo en consecuencia la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada "DOLCHESTER y etiqueta". En esta última resolución, se tomó como fundamento que si bien las marcas confrontadas compartían el elemento "CHESTER", ello no era suficiente para determinar que induciría a confusión. Se destacó además que la marca oponente CHESTERFIELD venía coexistiendo pacíficamente con otras marcas en la misma Clase 34, como ser las marcas "DORCHESTER y etiqueta" y "WINCHESTER".

Luego de planteada la presente demanda ante el fuero de lo contencioso-administrativo, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala había resuelto HACER LUGAR a la demanda, y revocar la Resolución Nº 277 de fecha 21 de abril de 2021. Con voto unánime, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala había concluido que entre la marca solicitada "DOLCHESTER" y la marca registrada "DORCHESTER" (reconocida por la Administración) no existía suficiente diferenciación, por lo que la marca solicitada infringía la prohibición contenida en el artículo 2 de la Ley Nº 1294/98.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

En este estado, arribamos a la pregunta: ¿Se encuentra ajustado a derecho el fallo dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, o corresponde que el mismo sea revocado?

Esta Magistratura adelanta en contestar que el Acuerdo y Sentencia N° 92 de fecha 20 de abril de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala NO se encuentra ajustado a derecho y como tal, corresponde que el mismo sea revocado, conforme con las consideraciones que se exponen a continuación.

En primer lugar, corresponde referir que el artículo 2 de la Ley N° 1294/98 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; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; ...».*

Conforme ya se tiene referido y por cuanto se desprende de las constancias de autos, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala había resuelto hacer lugar a la demanda, revocándose el acto administrativo impugnado, y para ello, luego de su análisis, el Tribunal concluyó que de concederse el registro de la marca solicitada "DOLCHESTER", se vulneraría la prohibición contenida en el artículo 2 de la Ley N° 1294/98, en sus incisos transcriptos en el párrafo precedente.

Sin embargo, contrario a lo aseverado por el Tribunal, es parecer de esta Magistratura que entre las marcas en pugna no existe riesgo de confusión para el público consumidor.

Tal es así, que en el presente caso elevado a consideración de esta máxima instancia, se tiene por un lado que el único punto de similitud entre las marcas en pugna (DOLCHESTER, solicitada, vs. CHESTERFIELD, registrada), es el elemento

'CHESTER' que se encuentra presente en ambas, tanto en la solicitada como en la registrada. Sin embargo, constituye un elemento por demás diferenciador el hecho de que en la marca solicitada, el elemento 'CHESTER' se encuentra en la desinencia o final de la denominación; por el contrario, la marca registrada y oponente 'CHESTERFIELD' contiene al elemento 'CHESTER' en la raíz o inicio de la denominación.

Se destaca aquí una particular situación que se da en cuanto a productos comprendidos dentro de la Clase 34, el cual siendo sus productos aquellos del tabaco, derivados del tabaco y cigarrillos en general, la venta de los productos de dicha especie si bien están intencionados a un público mayor de edad, no es menos cierto que se destinan a una venta libre, venta al menudeo o *'retail'*, a un público generalizado o masivo, que en gran medida se destaca por ser un público categorizado como 'comprador habitual'.

Sobre este punto, el doctrinario Sánchez Herrero comenta: *«...Al adquirir con frecuencia un mismo producto, el consumidor desarrolla un mayor conocimiento respecto de esa categoría de bienes, lo que lo hace menos propenso a confundir su origen. Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con el consumidor que está expuesto con frecuencia a las publicidades de un determinado producto»*[1].

Esta óptica se complementa con otras consideraciones referidas por el mismo autor, que citamos igualmente a continuación: *«...Tomemos un ejemplo: los cigarrillos. Superficialmente, reúnen todas las condiciones necesarias para aplicar un criterio riguroso al cotejar sus marcas, ya que: -son productos masivos; -sus adquirentes no son profesionales en la materia; -son baratos. En consecuencia, parece que todo está dispuesto para considerar que el riesgo de confusión es mayor, lo cual justificaría que se aplicase un criterio más riguroso en el análisis.* ***Sin embargo, la realidad indica que los consumidores ponen gran atención al***

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

[1] "Confusión de Marcas", Sánchez Herrero, Andrés. Editorial La Ley, 1ra Ed., Año 2013. Pg. 65.

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

seleccionar los cigarrillos, por lo cual difícilmente van a tomar una parca por otra...»[2] (el énfasis y destaque en negritas me corresponde)

Es así como entre la pretendida marca 'DORCHESTER' y la marca ya registrada 'CHESTERFIELD' existe tan solo una similitud gramatical parcial (en lo que respecta al elemento 'CHESTER') que – por las consideraciones antes apuntadas – no es susceptible de causar confusión en el público consumidor que se caracteriza por adquirir los productos comercializados en la Clase 34.

De tal modo, y analizando el Acuerdo y Sentencia N° 92/22 del Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, se observa que dicho fallo NO se ajusta a derecho, por lo que resulta procedente su revocatoria.

POR ELLO, y en virtud de todo lo hasta aquí señalado, me permito concluir que corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la representación de la DINAPI en contra del Acuerdo y Sentencia N° 92 de fecha 20 de abril de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, siendo en consecuencia procedente REVOCAR el citado fallo, con la lógica consecuencia de rechazar la demanda instaurada en autos y CONFIRMAR el acto administrativo impugnado. En cuanto a las costas, las mismas deben imponerse a la perdidosa (parte actora) en ambas instancias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 inciso b), concordante con el artículo 205, ambos del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A su turno, el Ministro Dr. Luis María Benítez Riera expresó su adhesión al voto de la distinguida Ministra preopinante, por sus mismos fundamentos.

A su turno, el Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia dijo: comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 92 de fecha 20 de abril de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda 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

[2] Op. cit. Num. 1, pg. 75.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº....ciento nueve

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 certifico, tras lo cual quedó acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes C.
Ministra

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Asunción, 23 de abril de 2024.-

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

R E S U E L V E:

1) **DESESTIMAR** la nulidad.

2) **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por la representación de la DINAPI en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 92 de fecha 20 de abril de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala;

3) **REVOCAR** el fallo individualizado en el numeral que antecede, y en consecuencia;

4) **RECHAZAR** la demanda contencioso-administrativa instaurada por la firma PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en contra de la Resolución Nº 277 de fecha

21 de abril de 2021 dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (dependiente de la DINAPI), y **CONFIRMAR** el referido acto administrativo; todo cuanto antecede, por las consideraciones expuestas en la parte dispositiva de esta resolución.

5) **IMPONER** las costas a la perdidosa – parte actora – conforme al artículo 203.b del Código Procesal Civil.

6) **ANOTAR,** registrar y notificar.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes C.
Ministra

Ante mí:

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA