CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE "TBL LICENSING LLC c/ Resolución 539/21 del 23 de julio dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 16-04-2024 Roque López Franco Asistente

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Noventa

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los dieciseis días del mes de del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia 283 del 30 de agosto de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió plantear las siguientes:

C U E S T I O N E S

¿Es nulo el Acuerdo y Sentencia recurrido?

Caso contrario, ¿es ajustado a derecho?

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio la siguiente secuencia: **LLANES, BENÍTEZ y RAMÍREZ**.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA MINISTRA LLANES OCAMPOS SOSTUVO: la parte recurrente, la representación de la DINAPI, no ha expresado la nulidad cuyo estudio le había sido concedida en instancia anterior, por lo que en ausencia de vicios procesales examinado conforme al artículo 113 del Código Procesal Civil, permiten la desestimación de esta vía procesal. Es mi voto.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA, MANIFESTARON SUS RESPECTIVAS ADHESIONES AL VOTO QUE ANTECEDE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ MANIFESTANDO: Resuelta la procedencia de la demanda, fue dispuesta la

revocación de la Resolución 539 del 23 de julio de 2 020 dictada por la DINAPI, con costas a la parte perdidosa.

El conflicto disputado en autos es a raíz de la solicitud de la marca figurativa solicitada, la que rola fojas 106, consistente en la figura de un calzado tipo bota, de caño medio, para la clase 25 correspondiente a calzados.

A dicha solicitud se opuso el titular de la marca **Timberland y etiqueta**, registrada bajo el número 479.295, la que también presenta una marca figurativa consistente en figuras geométricas representando a un personaje.

Recurrido el fallo recaído en autos por la representación convencional de la entidad demandada, sostiene el apelante que ha sido resuelto con aseveraciones generales sin ningún fundamento, sin tampoco indicar las razones por las cuales considera al signo solicitado dentro de la categoría de marca de uso común y necesario para el comercio, induciendo a sostener que podrían producirse confusiones directas e indirectas, limitando a dar las definiciones de ambos tipos, pero sin adecuar al caso en concreto.

Desmerita tales argumentos indicando que la firma actora ni siquiera tiene registrada marcas similares a la solicitante, por lo que sostener posibilidad de confusión marcaría al momento de la compra de los productos no existe sea visual ni denominativa.

Las marcas de la que es titular el actor de la demanda presentan árboles y arbustos, mientras la marca solicitada es figurativa, representan la figura de una bota (fs. 107), finalizando su argumentación afirmando que el interés general y difuso como fundamentación a una oposición fue una argumentación no

prevista en la ley marcaria.

Al evacuar el traslado que habilitó a contra argumentar los agravios de la parte recurrente, este empezó cuestionando la falta de análisis razonado por la apelante, por lo que su primer pedido constituye la deserción del recurso.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 16 -04- 2024

Luego pasa a defender la fundamentación desarrollada por el Tribunal en instancia de grado, lo que trascribe convenientemente a fojas 117.

Alega que la marca figurativa solicitada por RIVELINO CESAR SCHOCHET (y a la que se opuso la firma actora) está desprovista de todo carácter distintivo y no puede ser protegido como marca, y de conceder su registro implicaría privar a la competencia del derecho a referirse a sus propios productos por su nombre, ya que se trata de una bota. De ser dispuesto su registro el titular será el único que podrá gozar del goce del diseño, privando de ello a otras marcas, pese a la fama y notoriedad de otras que llevan años operando en el mercado local e internacional, que ya no podrán ofertar a nivel local.

Califica de genérica a la marca solicitada, lo que resulta de irregistrable conforme al artículo 2 de la Ley 1 294/98, según agrega en su contestación la parte recurrida (fs. 119) y que coincidentemente a uno de los modelos más conocidos de la marca Timberland, propiedad de la firma actora, es idéntica a la marca figurativa, cuyo registro es pretendido, lo que adjunta imágenes comparativas a fojas 121.

Concluye calificando de premisas falsas las utilizadas por la autoridad administrativa con competencia marcaria, por lo que también concluyó sobre tales falsedades, las que no podrían ser consentidas por la Sala Penal. Solicita el rechazo del recurso de apelación.

A fojas 126 rola la cédula de notificación diligenciada a la parte recurrida a lo que siguió el informe de la Actuaria de la Secretaría Judicial IV, por el que fue puesto a conocimiento de la Presidencia de Sala la no contestación al traslado cumplido a dicha parte (fs. 127), dándose por decaído el derecho dejado de usar por A. I. 555 del 15 de setiembre de 2 023 de la Corte Suprema de Justicia, quedando en estado de resolución.

Ante el registro de la marca figurativa, que evoca a un calzado tipo bota, cuyo registro resultó revocado por el fallo apelado, entiendo que la misma impediría – de mantenerse la pretensión del solicitante de sede administrativa – implicaría la imposibilidad legal de uso por otras marcas para la categoría 25.

Con mediana lógica, la firma titular de la marca Timberland, se opuso y con éxito ante el tribunal jurisdiccional al registro de la marca figurativa, siendo nuevo objeto de debate en la presente instancia recursiva.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Sobre el punto en cuestión, el artículo 2 de la Ley 1 294/98 "De Marcas" dispone: "Artículo 2. No podrán registrarse como marcas: ..." "...c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen; ..."

Concuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, conforme a la norma trascripta en el párrafo anterior, pues la figura de un tipo de calzado colisionaría con el literal c del articulado parcialmente trascripto, limitando inmerecidamente al registro de productos correspondientes para la misma clase 25, lo que se traspone al espíritu legal en materia marcaria.

Por lo expuesto, voto por el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la representación de la DINAPI contra el Acuerdo y Sentencia 283 del 30 de agosto de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debiendo este resultar íntegramente confirmado, con costas a la parte perdidosa, conforme al artículo 203, literal a) del Código Procesal Civil. Es mi voto.

A SU TURNO EL MINISTRO BENÍTEZ RIERA EXPRESÓ SU ADHESIÓN AL VOTO QUE ANTECEDE POR LA MISMA FUNDAMENTACIÓN.

A SU TURNO EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA SOSTUVO: comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 283 de fecha 30 de Agosto 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 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 lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Ante mí:

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez
Secretaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SENTENCIA NÚMERO 90

Asunción, 16 **de** abril **de 2 024**

RECIBIDO ESTADISTICA 16-04-2024 Roque López Franco Asistente

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE

TENER POR DESISTIDO del recurso de nulidad ante la no fundamentación del mismo.

NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia 283 del 30 de agosto de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el que debe ser confirmado.

COSTAS A LA parte vencida.

ANOTAR, registrar y notificar.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA