CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "S.C. JOHNSON & SON INC. C/ RES. Nº 370 DEL 21/05/2021 DICT. POR LA DINAPI". --------

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

ACUERDO Y SENTENCIA Nº Noventa y dos

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dieciseis días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores **LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS** por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: *"S.C. JOHNSON & SON INC. C/ RES. Nº 370 DEL 21/05/2021 DICT. POR LA DINAPI"*, a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por la firma S.C. Johnson & Son Inc. contra el Acuerdo y Sentencia Nº 295 de fecha 03 de noviembre 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 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: **BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS.** ----------

A la primera cuestión planteada, el Dr. **Benítez Riera** dijo: La parte recurrente ha desistido expresamente del recurso de nulidad. Por lo demás, como no se observan en el fallo recurrido vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde./..

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

../...tener por desistido del presente recurso. Es mi voto. ----------

A su turno, los **Dres. Ramírez Candia y Llanes Ocampos** 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 295 de fecha 03 de noviembre de 2022, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, ha resuelto: *"1.- NO HACER LUGAR a la presente demanda Contencioso Administrativa promovida... en representación de la firma S.C. Johnson & Son... 2.- CONFIRMAR las Resoluciones Impugnadas, dictadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 3.- IMPONER las costas a la parte perdidosa..."*, que obra a fs. 175 vlto de autos. --

Ante lo resuelto, se ha alzado en apelación el Abg. Hugo T. Berkemeyer, en representación de la firma S.C. Johnson & Son Inc., expresando agravios en los términos del escrito obrante a fs. 189/199 de autos, reiterando que considera que es innegable el hecho de que existe entre las marcas en pugna un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta ya que presentan extremadas semejanzas desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual, sumado al hecho de que ambas marcas refieren a productos destinados al combate de mosquitos, todo lo cual hace que la coexistencia de aquellas no sea posible; las minúsculas diferencias entre los conjuntos son meros esfuerzos para enmascarar la indisimulada imitación de la famosa y más antigua marca Off, ya registrada hace tiempo en Paraguay que no es una denominación de uso común en la clase 3 ni 5. Por ello, la argumentación de la posibilidad de coexistencia pacífica es completamente arbitraria porque trata de marcas absolutamente confundibles. Así, ha solicitado la revocación del fallo apelado. A su vez, se han contestado los respectivos traslados, que rolan a fs. 209/210 y 218/224 de autos. ----------

En este estadio de cosas, haciendo un recuento de las resoluciones administrativas que son objeto de impugnación en sede judicial y han sido confirmadas por el Tribunal anterior, se verifica la Res. N° 1936 de fecha 4 de octubre de 2018 por la que el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) ha resuelto *Declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma S.C.../.*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "S.C. JOHNSON & SON INC. C/ RES. Nº 370 DEL 21/05/2021 DICT. POR LA DINAPI". --------

RECIBIDO
ESTADÍSTICA CIVIL
16-04-2024

.../...JOHNSON & SON, INC. contra DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. , sobre oposición al registro de marca "MOSKITOFF" clase 3 y Disponer la prosecución del trámite de registro de la marca "MOSKITOFF", Clase 3... a favor de DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. (fs. 11/12 y 100 de autos), y la Res. Nº 370 de fecha 21 de mayo de 2021 por la que la Directora General Interina de la Propiedad Industrial de la DINAPI ha resuelto *Confirmar la Resolución N° 1936 de fecha 4 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en la solicitud de registro de la marca "MOSKITOFF"... Clase 3, solicitada por la firma DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. y Disponer la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MOSKITOFF"* (fs. 14/15 y 101/102 de autos). ----------

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión, se debe advertir que el meollo de la cuestión radica en determinar si la marca MOSKITOFF solicitada por la firma Distribuidora Amaral Ltda., ahora Farmax S.A. (fs. 103) para productos de la clase 3, ante la Dirección de la Propiedad Industrial, fs. 17, 46 y 48, se presta o no a la confusión frente a la marca que ha presentado oposición OFF! CLIP-ON (fs. 5/6 y 144/145), y OFF! y etiqueta (fs. 7/10), perteneciente a la firma S.C. Johnson & Son, Inc. registrada en la clase 5 y, en consecuencia, inducir o no al error al público consumidor. ----------

En este sentido, se debe resaltar, conforme a lo sostenido en casos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles, así el espíritu de la legislación marcaria, con arreglo a la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. En efecto, se pone acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. ----------

Por consiguiente, contrastando las marcas en pleito, se debe sostener, en primer lugar, que es la totalidad del conjunto, sin artificiales desmembraciones, lo que debe ser objeto de análisis y no sus partes por separado, de este modo, calificada doctrina ...../.....

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

.../..."*que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma reflexiva y pre-flexiva. Así mismo el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico)*" (LUIS EDUARDO BERTONE, GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "DERECHO DE MARCAS", Tomo II, 1.989, Ed. Heliasta S.R.L., Pág. 42), y, en segundo lugar, que las cuestiones marcarias no están sujetas a reglas preeestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, por lo que, colocándome en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, la primera impresión que me producen las marcas en conflicto es que no son confundibles, percepción esta que se prolongó en los sucesivos cotejos realizados. -----

Tal es así, que MOSKITOFF y OFF! CLIP-ON y OFF! y etiqueta, no provocan una sensación de semejanza susceptible de suscitar equívocos entre ellas ya que poseen una marcada diferencia, solo comparten las letras "*OFF*", luego se encuentran solo disparidades. En este sentido, en el marco del aspecto ideológico, considero que el registro de una marca que contenga una partícula de "uso común o genérico" como OFF, no puede otorgar la monopolización y exclusividad de su uso sobre cualquier otra marca que la contenga, pues alude, en este caso, a una cualidad o característica propia del producto que esperaría el consumidor, a fin de inducirlo a su adquisición. Así, el art. 16 de la Ley vigente de Marcas establece: "*... la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Continuando con las discrepancias, se observa que la marca peticionaria está compuesta de una sola palabra: MOSKITOFF, mientras que la registrada de tres palabras cortas con un signo de exclamación: OFF! CLIP-ON, o una palabra corta con un signo de exclamación: OFF! y etiqueta, lo cual hace que gráficamente estén constituidos totalmente en forma diferente y fonéticamente suenen absolutamente distintos, sumado a que la marca solicitante no presenta etiqueta y la opositora sí en algunas de sus presentaciones. ---------

Igualmente, se constata que la marca solicitante peticiona su inscripción en este caso para la clase 3 mientras que la opositora está inscripta para la clase 5, y, por otra parte, la requirente se ha inscripto en otros países como el de origen (fs. 78/84 y 211/218)./.

RECIBIDO 16 -04- 2024

...gozando de la protección de la Ley vigente de Marcas como del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado en nuestro país por Ley N° 300/94, Artículo 6 quinquies (Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es") que dice: "*...Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión...*".----------

De acuerdo a lo precedentemente expuesto, no cabe más que concluir que las marcas estudiadas pueden coexistir pacíficamente ya que son inconfundibles, con sus características individuales bien definidas, y, por tanto, no existe riesgo de error o confusión entre las mismas para el público consumidor. ----------

Por consiguiente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, corresponde no hacer lugar el Recurso de Apelación interpuesto en estos autos, y, en consecuencia, confirmar el Acuerdo y Sentencia Nº 295 de fecha 03 de noviembre de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas, de conformidad con lo establecido en los Arts. 192 y 203 del C.P.C., las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa. Es mi voto. ----------

A su turno, el **Dr. 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 Nro. 295 de fecha 03 de noviembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos. ----------

Ahora bien, en lo que respecta 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. ------

A su turno, la **Dra. Llanes Ocampos** manifiesta que se adhiere al voto del Preopinante, Dr. Benítez Riera, por los mismos fundamentos. ----------

Luis María Benítez Riera
MINISTRO

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí que lo certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue: ----------

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Luis María Benítez Riera

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.....92

Asunción, 16 de abril de 2024 .-

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la ----------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

R E S U E L V E:

1) **TENER POR DESISTIDO** el Recurso de Nulidad interpuesto en estos autos, en base a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución. ----------

2) **NO HACER LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto en estos autos, de conformidad a los fundamentos esgrimidos en el considerando de la presente resolución, y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nº 295 de fecha 03 de noviembre de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. ----------

3) **COSTAS** a la parte perdidosa. ----------

4) **ANÓTESE**, regístrese y notifíquese. ----------

Luis María Benítez Riera

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA