CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"ALAMO S.A. C/ RES. NRO. 808 DE 23/10/20 Y OTRAS DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 425/23.**----------

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 6 -03- 2024

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ...cuarenta y uno...

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, ...cinco.....días del mes de.....marzo..... 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: **"ALAMO S.A. C/ RES. NRO. 808 DE 23/10/20 Y OTRAS DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI"** a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 68 de fecha 04 de Mayo 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 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 expresamente desiste del recurso de nulidad interpuesto. Por otro lado, en las constancias de autos no se observan vicios de las formas del proceso o de la resolución judicial que justifiquen la declaración de su nulidad, en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo tanto corresponde **TENER POR DESISTIDO** del recurso de nulidad que interpuesto por la parte actora. **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.----------

Abog. Karinna Fatt... Secretaria

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 68 de fecha 04 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: **1-) NO HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso - administrativa promovida por la firma ALAMO S.A. contra RESOLUCON N° 808 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución. **2-) CONFIRMAR** la resolución N° 808 de fecha 23 de octubre de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual; **3-) IMPONER** las costas de la instancia a la parte perdidosa.----------

El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que el accionante no aporta suficientes elementos que permitan concluir la ilegalidad del acto administrativo hecho por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, siendo que la marca pretendida ante la DINAPI, desea su inscripción en una clase diferente. Así mismo, señala que la resolución de sede administrativa expuso de forma concreta los motivos que, a criterio de la administración, deciden continuar con la prosecución del trámite en la inscripción del nombre pretendido, y que, fue ajustada a derecho.----------

Al momento de expresar agravios (fs. 183 - 190), el Abg. Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma ALAMO S.A. manifestó, que se agravia contra lo resuelto por el Tribunal de Cuentas pues no consideraron que en presencia de una marca notoria y famosa como son las marcas propiedad de su mandante, es inadmisible una inscripción cuando ello pudiese causar dilución de su fuerza distintiva.----------

Así mismo la Abg. Carolina Cabral, en representación de la firma DINAPI, al contestar los agravios (fs. 198 - 202) manifiesta, que la marca del actor, se encuentra coexistiendo con otras marcas en cuyas denominaciones sobresale la misma palabra en debate "Cosmos" en distintas clases. Así mismo, señala que el recurrente no ha podido demostrar que agravios le causa la resolución impugnada, alegando únicamente el supuesto carácter notorio del signo, alegando solamente la trayectoria de la firma ALAMO, cuestión no debatida ni cuestionada en autos, por lo cual deviene absolutamente irrelevante.----------

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.----------

RECIBIDO
ESTADISTICA CIVIL
- 6 -03- 2024
Asistente

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 la firma "STECK INDUSTRIA ELECTRICA LTDA." solicito el registro de marca **"COSMOS"** solicitada para la clase Nro. 09 del nomenclador internacional.----------

Por medio de la Resolución Nro. 493 del 24 de Octubre de 2016, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos rechazó la oposición deducida, finalmente por medio de la Resolución Nro. 808 del 23 de Octubre de 2020 la Dirección General de Propiedad Industrial confirmó la resolución Nro. 493/16 citada, fundamentándose en que considera que la marca solicitada no causaría riesgo de confusión o asociación con la marca oponente, así como tampoco menoscabaría los derechos de las firmas propietarias. A lo que la firma ALAMO S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Nro. 808/2020.----------

Luego de haber realizado la breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada, "COSMOS" para la clase Nro. 09 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en la clase 16 "COSMOS", de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación.----------

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: "COSMOS" (1 palabra, 6 letras, 2 silabas) en igualdad a la solicitante que se compone de la siguiente manera: "COSMOS" (1 palabra, 6 letras, 2 silabas); por otra parte, en el **aspecto fonético**, se puede apreciar que las pronunciaciones entre las marcas en pugna son idénticas pues la marca solicitada no incorpora elementos diferenciadores en su conjunto que le otorga características propias a diferencia de la ya registrada. Ahora bien, en el

Abog. Karinna Fatiga
Secretaria

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes C.
Ministra

aspecto gráfico, la marca registrada no posee un logotipo caracterizado, mientras que la marca solicitada tampoco lo tiene.----------

Por otro lado, en el **aspecto ideológico**, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de clases distintas, clase Nro. 16 registrada y clase Nro. 09 solicitada. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 16 se protegen los siguientes productos: ***"CLASE 16**: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta*", mientras que en la clase 09 se protegen los siguientes productos: ***"Clase 09**: Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores."*----------

Por lo hasta aquí señalado, realizado el análisis en su conjunto y advertido que ambas marcas -registrada y solicitada- ofrecen y protegen productos distintos (ya que fueron postuladas para distintas clases de la clasificación de NIZA). Considero que, concedida la marca COSMOS para la clase 09, las similitudes ortográficas y fonéticas no serian suficientes para causar la confusión en el público consumidor, pues la marca solicitada es ideológicamente distinta a la ya registrada.----------

Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 68 de fecha 04 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debiendo ser **CONFIRMADO** el acto administrativo impugnado. En lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"ALAMO S.A. C/ RES. NRO. 808 DE 23/10/20 Y OTRAS DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 425/23.----------**

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL - 6 -03- 2024 Roque Franco

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 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.----------

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

Abog. Katinna Penoni
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ..41.....

Asunción, 05 **de** marzo **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.- TENER POR DESISTIDA del recurso de nulidad.----------

2.- NO HACER LUGAR al recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma ALAMO S.A. y en

consecuencia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 68 de fecha 04 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.----------

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

4.- ANOTAR, registrar y notificar.----------

Ante mí:-

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abog. Karinna Peroni
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA