EXPEDIENTE "DO IT BEST COPR. c/ Resolución 1 038/20 del 23 de diciembre y otra dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"

RECIBIDO
ESTADISTICA CIVIL
28-02-2024

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Treinta y cuatro

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de febrero 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 238 del 04 de agosto de 2022, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas.

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 representación de la firma apelante no se ha pronunciado respecto a la nulidad, cuyo estudio resultó concedido en instancia anterior. Ante la ausencia de vicios que permitan la oficiosa anulación conforme al artículo 113 del Código Procesal Civil, corresponde la desestimación de la vía referida. 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 Candia
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ MANIFESTANDO: El fallo recurrido ha resuelto no hacer lugar a la cuestión demandada y la confirmación de los actos administrativos demandados, con costas a la parte vencida.

En la expresión de sus agravios, cuestiona a lo que califica de errónea interpretación de las cuestiones planteadas ante el Tribunal de Cuentas, con fundamentos escuetos. Afirma la representación apelante ser titular de la marca "**DO IT BEST**" en el mundo y también ha solicitado su registro de marca en el Paraguay, oponiéndose al registro de la marca "**DO IT**" formulada por la firma que coadyuva a la parte demandada en los autos, califica de marca original a la que afirma ser titular y cuyo registro también ha solicitado, y copia a la que el mismo se opuso en sede administrativa como en el presente juicio. Con trascripción de un precedente jurisprudencial, que individualiza 86, niega que la solicitada sea genérica ni de uso común.

Afirma la posibilidad de confusión entre ambas marcas, más aún en el significado en la lengua inglesa y a las que niega que sean de uso común en nuestro lenguaje castizo y que ni siquiera existan en el país varios titulares que tengan registrada dicha denominación o alguna parecida en la clase 28. Solicita la revocación del fallo apelado por su parte.

En contestación a tales argumentos, la representación del tercero interviniente en el proceso procedió a contra decir los agravios expuestos por el apelante, en los siguientes términos, los que inicia defendiendo la posición inicial asumida por la autoridad administrativa competente en marcas, la DINAPI, que entendió la procedencia de los registros de marcas ya que consideró que las mismas no presentan especialidad ni novedad. Invoca la prelación, por haber sido solicitada la pretensión de registro primero por su parte, reconociendo que ello la ubica en mejor posición respecto a quien la sucedió con igual petición. Respecto a la cualidad de titular de la marca que considera confundible en el mundo, contesta que nuestro sistema positivo interno, adopta el criterio de la territorialidad, por lo que el amparo jurídico asistiría únicamente a quien tenga registrada una marca en el país, situación que condice con el caso de autos.

ESTADÍSTICA
28-02-2024
Rocío López Franco
Asistente

Agrega que ambas marcas solicitadas, resultan del idioma inglés, el que no es oficial en nuestro país, por lo que a decir de quien evacua el traslado, resta posibilidad de confusión en el consumidor. Solicita el rechazo del recurso de apelación y la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido.

La representación de la entidad administrativa competente en materia marcaria, refirió que el fundamento expuesto por el tribunal *a quem*, para confirmar los actos administrativos demandados en los autos fue la prelación marcaria, prevista en el artículo 12 de la Ley 1294/98, el que afirma va de la mano con la obtención del registro de marca, conforme al artículo 15 de la citada norma. Aclara que solicitante y resistente carecen de registros de marcas a nivel nacional, por lo que primó en la decisión judicial aquí revisada, la prioridad, por haber solicitado primero el registro, al que luego resultó resistida por otra también solicitante de registro, hecho no considerado por la representación apelante. También destaca que el tribunal entendió que no puede ser objeto de monopolio de palabras de uso generalizado, privilegiando a una firma con ello.

Respecto a lo sostenido por la parte apelante, supuesto carácter de uso común que atribuye el tribunal al término DO IT, lo que el impetrante negó haya sido probado que tal denominación forme parte de otras marcas, por tanto, pertenezca a otros titulares, responde que ya en sede administrativa había sido probado que los mismos si forman parte de otras marcas, como ser: "DIY DO IT YOURSELF NETWORK", clase 42, Registro 443877, "JUST DO IT", clase 25, registro 458019, "DIY DO IT YOURSELF NETWORK", clase 38 registro 368673, lo que evidencia la posibilidad de coexistencia de las marcas cuyos registros han sido solicitadas.

Sostiene que el apelante plantea como cuestión disputada sobre la confundibilidad "DO IT" y "DO IT BEST", sin embargo, niega que ello fuese así, siendo tema de discusión central la aplicación del principio de prioridad, atendiendo que la firma coadyuvante había solicitado con anticipación respecto a la firma actora, el registro de marca en cuestión. Solicita la declaración de deserción recursiva y el rechazo del recurso de apelación.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Aclaradas las cuestiones planteadas, el tribunal entendió improcedente la pretensión de la firma demandante, de impedir el registro de una marca símil a la que pretende registrar.

La autoridad administrativa interviniente en la presente causa, parte recurrida, afirma haber demostrado ya desde la instancia administrativa que con idénticos términos al de las marcas solicitadas como registrables, obran registros de otras marcas en diversas clases (fs. 104), por lo que no cabe dudas respecto a la posibilidad válida de registro de las solicitadas como registrables.

Si ya han sido registradas marcas similares a las que son pretendidas su registro por ante la DINAPI, como expresamente afirma la autoridad aplicadora, resta precisar si el hecho de haber solicitado primero, privilegia a la parte que en el presente caso se opone al registro de otra a la que considera similar.

Eventualmente dicha anticipación podría preferenciar a quien liminarmente inició los trámites de registro por sobre los demás solicitantes que ulteriormente lo siguieron con idéntica pretensión.

Pero la oposición de la marca resistente al registro, no puede resultar tan libre, sino debe estar fundada en alguna de las causales legalmente previstas en la Ley 1294/98.

Sin embargo, conforme lo entendió el tribunal de grado, dicha causal no ha sido acreditada, por lo que comparto enteramente con el sentido y alcance de la resolución judicial apelada.

Por ello voto por el rechazo del recurso de apelación y la confirmación del Acuerdo y Sentencia 238 del 04 de agosto de 2022, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, como también los alcances del fallo cuestionado.

En cuanto a las costas, conforme al literal a) del artículo 203 del Código Procesal Civil, las mismas deben ser impuestas a la parte apelante, por el vencimiento a las pretensiones de la misma. 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 interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 238 de fecha 04 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 casusa 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
Ante mí: Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

SENTENCIA NÚMERO 34

Asunción, 27 **de** febrero **de 2024**

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE

1. TENER POR DESISTIDO de la nulidad conforme a los fundamentos expuestos.

2. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la firma recurrente contra el Acuerdo y Sentencia 238 del 04 de agosto de 2022, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, el que debe ser confirmado.

3. COSTAS a la parte vencida, la apelante.

4. ANOTAR, registrar y notificar.

Luis María Benítez Riera
Ante mí: Ministro

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria