CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: PERLA DEL NORTE S.A. C/ RES. Nº 356 DEL 4/06/2020 DICT. POR DINAPI.----------

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.....veintisiete.

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 27-02-2024 Roque López Asistente

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días.....veintisiete.....del mes de.....febrero.....del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA** y **LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA,** por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: ***"PERLA DEL NORTE S.A. C/ RES. Nº 356 DEL 4/06/2020 DICT. POR DINAPI",*** a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 252 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.----------

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS**.----------

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: Que, si bien el Abogado Wilfrido Fernández, representante de la firma PERLA DEL NORTE S.A., interpuso el recurso de nulidad (fs. 132), el mismo se presenta, escrito mediante (fs. 137/139), a desistir expresamente de dicho recurso, por lo que se lo debe tener por desistido del recurso de nulidad. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. 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 252 de fecha 8 de setiembre de 2022 (fs. 125/128), el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: *1) NO HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa promovida por PERLA DEL NORTE S.A., 2)*

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

CONFIRMAR la Resolución Nº 356 de fecha 4/06/2020 dictada por la Directora General de la Propiedad Industrial de la DINAPI, 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte actora, 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.----------

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así, tenemos que en fecha 30/12/2011 se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio la agente Marta Berkemeyer, a solicitar el registro de la marca "SERGE BENSIMON", en la clase 18. En fecha 31/05/2012, se presentó el Agente Wilfrido Fernández, en representación de la firma PERLA DEL NORTE S.A., a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca solicitada, en base a la marca inscripta "BENSIMON" (clases 3 y 25). Al respecto la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la Resolución Nº 262 de fecha 20/06/2015, por la cual resolvió *declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida por la firma PERLA DEL NORTE S.A. contra SERGE BENSIMON sobre oposición al registro de la marca "SERGE BENSIMON", clase 18 y rechazar la solicitud de registro de la marca "SERGE BENSIMON", clase 18 solicitada por SERGE BENSIMON*. La agente Marta Berkemeyer, en representación de SERGE BENSIMON, se presentó en fecha 1/09/2016 a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 262 de fecha 20/06/2015. La Dirección General de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución Nº 356 de fecha 4/06/2020 (demandada) por la cual resolvió *revocar la Resolución Nº 262 de fecha 20/06/2015 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y disponer la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "SERGE BENSIMON", clase 18, solicitada por Serge Bensimon.*----------

QUE, ya en sede jurisdiccional, el Abogado Wilfrido Fernández, en representación de la firma PERLA DEL NORTE S.A., se presentó ante el Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo, Primera Sala, en fecha 29/07/2020 a deducir demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 356 de fecha 4/06/2020 dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial. Luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia Nº 252 de fecha 8 de setiembre de 2022, hoy recurrida. Contra esta decisión del A quo, el Abogado Wilfrido Fernández, en representación de la firma PERLA DEL NORTE S.A., interpuso y fundamentó el recurso de apelación (fs.137/139), argumentando que la palabra BENSIMON constituye un patronímico, un apellido originado del nombre de pila y la adición de la palabra SERGE no suaviza la semejanza existente otorgándole una sensación de familiaridad, de relacionamiento con la marca registrada se su mandate, lo que trae aparejado un alto riesgo de confusión para el consumidor. Agregó que al tratarse de una marca denominativa no posee logotipo que acompañe por lo que la línea que distingue a las marcas se torna difusa e inevitable, acarreando

RECIBIDO 27-02-2024

una asociación indebida que tiene como lógica consecuencia directa la dilución. Luego de otras varias disquisiciones, terminó solicitando se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el Acuerdo y Sentencia Nº 252 de fecha 8 de setiembre de 2022, con costas.----------

QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada "SERGE BENSIMON", y cuya inscripción debería hacerse en la clase 18, se presta o no a confusión frente a la marca oponente y ya registrada de la firma PERLA DEL NORTE S.A., "BENSIMON", y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor. --------

QUE, entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?----

QUE, para responder la pregunta y determinar dónde está la confusión, debemos efectuar la comparación de las marcas tanto en el aspecto ortográfico de ambas como en la parte fonética, partiendo del cotejo de dichas marcas, que deben ser confrontadas tal como fueron concedidas y solicitadas. Así tenemos:----------

BENSIMON	**SERGE BENSIMON**
(marca oponente registrada)	(marca solicitante)

Que, al contrastar las marcas en pugna y para llegar a un veredicto sobre la confundibilidad o no de las mismas, resulta imperioso realizar el análisis de diferenciación gráfica, fonética e ideológica (los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta). Basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, colocándome en el papel de público consumidor y sabiendo que las cuestiones

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable, sostengo, luego de realizar un contraste de las marcas en pugna, que la primera impresión que me producen es que las mismas inducen a la confusión, poniendo en duda la clara diferenciación entre una y otra.----------

Así, nos encontramos ante un caso de CONFUSIÓN INDIRECTA o ASOCIACIÓN, que se produce cuando un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto. Lo que ocurre con las marcas en pugna es que pareciera que la marca solicitada (SERGE BENSIMON) es un sub producto de la marca registrada (BENSIMON), un producto de la misma línea con un plus para el público. El Derecho Marcario, al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda darse entre las marcas en el mercado, y en este sentido y en este caso en particular, resultan más importantes las semejanzas que las diferencias. Al respecto el artículo 2 inc. a) de la Ley 1294/98 establece: *"No podrán registrarse como marcas: a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate..."*. Seguidamente el mismo artículo de la citada ley, en el inciso f) prescribe: "*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 riegos de confusión o de asociación con esa marca...*". En esta inteligencia la norma legal citada establece como requisito para no conceder el registro de un marca, el simple riesgo de crear confusión o asociación, sin necesidad de que efectivamente produzca tal confusión, pues, el derecho marcario, como se dijera, es una derecho eminentemente cautelar y tuitivo.----------

Que, en el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el mismo implicaría la posibilidad de una grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo, que el consumidor crea que con dicha marca se está ofreciendo una mercadería o servicio de la marca ya inscripta, cuando no es así. El consumidor al adquirir el producto creerá que tienen una misma procedencia y lo comprara, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde. A esto agregamos el derecho al uso exclusivo de las marcas que nuestra legislación concede a su titular y a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pudiera inducir directa o indirectamente a confusión o asociación. Se trae a colación el fallo jurisprudencial Acuerdo y Sentencia Nº 1869 de fecha 28 de diciembre de 2004, en el expediente: *"FINANCIERA ATLAS SAECA C/*

RESOLUCION No 297 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2003 Y OTRA DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" en la cual la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sostuvo entre otras consideraciones *"El espíritu de la legislación marcaria, conforme a la doctrina imperante, es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone así acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en conflicto".*----------

Que, soy del criterio, que dada la alta posibilidad de confusión o asociación existente entre las marcas en pugna, no se dan los requisitos para la coexistencia pacífica de las mismas en el plano local; por ello considero que no procede la petición del registro de la marca solicitada SERGE BENSIMON, por carecer de los requisitos de especialidad y novedad. Consecuentemente, por lo precedentemente analizado y fundamentado, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto el Abogado Wilfrido Fernández, representante de la firma PERLA DEL NORTE S.A., y por tanto, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nº 252 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas al perdidoso (artículo 203 inc. b) del C.P.C.). ES MI VOTO.-------

A su turno, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Disiento respetuosamente de la opinión del preopinante, por los motivos que expongo a continuación.----------

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 comersializar el mismo en el caso del titular de la marca.----------

En segundo lugar, se debe considerar 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.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

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 Nº 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso.----------

En sede Administrativa la Abogada Martha Berkemeyer solicitó el registro de marca **"SERGE BENSIMON"** solicitada para la clase Nº 18 del nomenclador internacional.----------

Por medio de la Resolución Nº 262 del 20 de junio de 2015, la Dirección de Marcas rechazó el registro de la marca solicitada. Luego por Resolución Nº 356 del 04 de Junio de 2020 la Dirección General de Propiedad Industrial revocó la resolución Nº 262/15 citada, fundamentándose en que la marca solicitada "SERGE BENSIMON" se encuentra coexistiendo en otros países con la marca "BENSIMON", uno de ellos, en México. Además, el solicitante cuenta con el registro de dicha marca a nivel internacional, posee el registro de marca internacional "BENSIMON", registro Nº 52580 del año 1988. Por lo que, queda demostrado la fama y trayectoria que acompaña al solicitante. A lo que la firma PERLA DEL NORTE S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 356/2020.----------

Luego de haber realizado la breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada, "SERGE BENSIMON" para la clase Nº 18 del nomenclador internacional, se diferencia suficientemente de la marca registrada en las clases 03 y 25 "BENSIMON", 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 compone de la siguiente forma: "BENSIMON" (1palabra, 8 letras, sílabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera: "SERGE BENSIMON" (2 palabras, 13 letras, 5 sílabas); por otra parte, en el **aspecto fonético,** se puede apreciar que las pronunciaciones entre las marcas en pugna son distintas pues la marca solicitada incorpora el elemento diferenciador "SERGE" a su conjunto que le otorga características propias a diferencia de la ya registrada. Ahora bien, en el **aspecto gráfico,** la marca registrada y solicitada no poseen un logotipo caracterizado.---------

Por otro lado, en el **aspecto ideológico,** cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de clases distintas, clases Nº 03 y 25 registrada y clase Nº 18 solicitada. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en las clases Nº 03 y 25 se protegen los siguientes productos: ***"CLASE 03:*** *Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos se perfumería; aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar"* ; ***"CLASE 25:*** *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería"* , mientras que en la clase 18 se protegen los siguientes productos: ***"CLASE 18:*** *Cuero y cuero de*

27-02-2024

imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas; arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales".----------

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 "SERGE BENSIMON", las similitudes ortográficas y fonéticas no serías 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 Nº 252 de fecha 08 de Septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 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**.---------

A su turno, la Ministra Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, se adhiere al voto del Ministro Dr. **RAMÍREZ CANDIA**, que antecede, por sus 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: ----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

ANTE MI:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Asunción, 23 de febrero 2.024.-

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1) **TENER POR DESISTIDO** al recurrente del recurso de nulidad interpuesto.----------
2) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Wilfrido Fernández, representante de la firma PERLA DEL NORTE S.A. y, en consecuencia,----------
3) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nº 252 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por los fundamentos expuestos por la mayoría en el exordio de ésta resolución.---
4) **IMPONER** las costas en el orden causado (Art. 193 del C.P.C.).----------
5) **ANOTAR** y notificar.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

ANTE MÍ:

Abg. Norma Dominguez V.
Secretaria

SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA