CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "NICOLAS CODAS MACHAÍN C/ RES. Nº 393/21 DEL 27 DE MAYO Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI". ----------

ACUERDO Y SENTENCIA Nº ... veinticinco .

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL 27-02-2024

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de ...febrero..... 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: *"NICOLAS CODAS MACHAÍN C/ RES. Nº 393/21 DEL 27 DE MAYO Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI"*, a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por la parte demandada contra el Acuerdo y Sentencia Nº 254 de fecha 12 de agosto de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda 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../.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

../..no ha fundamentado en forma expresa e individualizada el 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 declarar desierto el 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 254 de fecha 12 de agosto de 2022, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ha resuelto: "*1. HACER LUGAR a la presente acción contencioso administrativa deducida por el Señor Nicolás Codas Machain... 2. REVOCAR la Resolución N° 108/2017 del 25 de enero, dictada por la Dirección de Marcas y la Resolución N° 393/2021 del 27 de mayo, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI. 3. IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa...*", que obra a fs. 112 vlto. de autos. ----------

Ante lo resuelto, se ha alzado en apelación la parte demandada, la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), expresando agravios en los términos del escrito obrante a fs. 121/127 de autos, por la que ha manifestado, básicamente, que el Tribunal no ha identificado a los titulares de los derechos en pugna, pues la parte actora no es titular de la solicitud de registro de la marca "MINT AGENCIA DIGITAL" ya que dicha titularidad nunca llegó a ser perfeccionada ante la DINAPI, cuestión que ha sido planteada ante el inferior y este ha hecho caso omiso; y ha omitido mencionar la identidad de clases-35- como la equivalencia de términos que existe entre la marca ya registrada y solicitada sumado a que sobresalen similares tonalidades verdes en las etiquetas. Posteriormente, la parte actora ha contestado el traslado de la respectiva expresión de agravios que se le ha corrido, en los términos de la presentación que glosa a fs. 131/137 de autos. ----------

En este estadio de cosas, previamente es preciso expresar, en lo que hace al primer agravio invocado por la parte apelante, que a fs. 4/6 de autos se verifican documentales en las que consta la transferencia en plena propiedad y dominio hecha por Renato Bellucci Angulo a favor de Nicolás Codas Machaín de la marca MINT AGENCIA DIGITAL y ...../...

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "NICOLAS CODAS MACHAÍN C/ RES. Nº 393/21 DEL 27 DE MAYO Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI". ----------

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL 27-02-2024 Jorge López Franco Asistente

...1... etiqueta en clase 35, así como su comunicación a la Dirección de Marcas, y, en ese sentido, se ha presentado Nicolás Codas Machaín como accionante en este juicio (fs. 1/9), luego, la parte recurrente, ha contestado la demanda en donde se ha limitado a cuestionar solo con afirmaciones la legitimación del actor pero en ningún momento la ha impugnado por las vías que la Ley establece, terminando por dictarse sentencia definitiva en la instancia anterior, en efecto, esta Magistratura considera que en esta instancia recursiva no corresponde expedirse más en ningún sentido sobre este agravio ya que por el discurrir del proceso ha operado la preclusión de la etapa en la que la parte recurrente tuvo la oportunidad de atacar la intervención del actor si lo considera inválida, pues *"Clausurada una etapa procesal, no es posible renovarla, aunque haya acuerdo de partes. Por la cosa juzgada se opera la preclusión del proceso"* (Art. 103 del C.P.C.). ----------

Ahora, ya pasando a estudiar el fondo de la cuestión, que hace al segundo agravio del apelante, se hace un recuento de las resoluciones administrativas que son objeto de impugnación en sede judicial y han sido revocadas por el Tribunal anterior, se verifica la Res. N° 108 de fecha 25 de enero de 2017 por la que la Dirección de Marcas de la Dirección General de la Propiedad Industrial ha dispuesto *RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MINT AGENCIA DIGITAL y etiqueta", clase 35* (fs. 7 y 48) y la Res. N° 393 de fecha 27 de mayo de 2021 por la que la Directora General de Propiedad Industrial (Interina) ha resuelto *CONFIRMAR la Resolución N° 108 de fecha 25 de enero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas y ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MINT AGENCIA DIGITAL y etiqueta", clase 35* (fs. 9/11 y 31/33). ----------

Así, el meollo de la cuestión radica en determinar si la marca *mint AGENCIA DIGITAL* y etiqueta solicitada para productos de la clase 35, ante la DINAPI, conforme a fs. 34, se presta o no a la confusión frente a la marca registrada *MENTAT DIGITAL* y...../...../.....

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

.../....etiqueta para la clase 35, y, en consecuencia, inducir o no al error al público consumidor, lo cual a criterio de la DINAPI es afirmativo. ----------

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 menciona *"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 "mint AGENCIA DIGITAL" y "MENTA'I DIGITAL" con sus respectivas etiquetas, no provocan una sensación de semejanza susceptible de suscitar equívocos entre ellas ya que poseen una marcada diferencia, pues solo comparten la palabra DIGITAL y las palabras *mint* y *MENTA'I* que significan lo mismo conceptualmente, pero luego solo se observan disparidades que a criterio de esta Magistratura las hacen totalmente distintas, a saber, la marca peticionaria está compuesta de tres palabras: "mint AGENCIA DIGITAL", mientras que la registrada de dos: "MENTA'I DIGITAL", lo cual, a su vez, fonéticamente suenan totalmente distintas, y la etiqueta de la solicitante está construida con la representación de una hoja de color verde y al lado la denominación escrita en.../...

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"NICOLAS CODAS MACHAÍN C/ RES. Nº 393/21 DEL 27 DE MAYO Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI".** ----------

RECIBIDO
ESTADÍSTICA CIVIL
27 -02- 2024
Rocío López Franco
Auxiliar

.../... minúscula la primera de las palabras y en mayúscula las dos restantes que van acompañadas en cada lado de una línea recta horizontal (fs. 34) mientras que la registrada ostenta un círculo dentro del cual se observan el dibujo de dos hojas ubicadas en forma diagonal y la denominación escrita todo en mayúscula en el medio con una tipografía distinta a la de la marca peticionaria (fs. 100). ----------

Igualmente, es un dato no menor, que, conforme a las constancias de autos, se verifica que para la misma clase 35 están registradas en nuestro país la marca "CIELOMINT" y etiqueta para servicios como la comercialización y venta de carteras, sombreros, bufandas, pañuelos, vinchas, pulseras, cintos y anillos (fs. 95/96), "MENTA LIMAO" para servicios prestados por una empresa dedicada a la importación, exportación, distribución y comercialización de productos alimenticios, bebidas y todo producto destinado para el consumo humano (97/98), y "MENTAT DIGITAL y etiqueta para servicios de publicidad en línea en una red informática, por correspondencia, radiofonica, televisada, publicitaria, alquiler de material y de espacios publicitarios, difusión de material publicitario en folletos, prospectos, impresos, muestras, marketing, relaciones públicas, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (99/100), mientras que la solicitante "mint AGENCIA DIGITAL" pide el registro para servicios de actualización de documentación publicitaria, alquiler de espacios publicitarios, actualización y manteamiento de datos en bases de datos informáticas, alquiler de material publicitario, alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación, alquiler de vallas publicitarias, búsqueda de mercados, colocación de carteles (anuncios), decoraciones de escaparates, demostración de productos, difusión de anuncios publicitarios, diseño de material publicitario, distribución de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras), distribución de muestras, estudio de mercados, investigación comercial, marketing, organización de exposiciones con .../...

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

.../... fines comerciales o publicitarios, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, producción de películas publicitarias, promoción de ventas para terceros, publicación de textos publicitarios, publicidad, publicidad a través de una red informática, publicidad por correspondencia,publicidad radiofónica, redacción de textos publicitarios, relaciones públicas, servicios de agencias de publicidad, servicios de composición de página con fines publicitarios, servicios de comunicados de prensa, servicios publicitarios de pago por clic, sondeos de opinión comprendidos en la clase 35. En consecuencia, dicha clase es sumamente amplia, por lo que mal se podría limitar la concesión de registros con el argumento de que son para la misma clase. ----------

De acuerdo a lo precedentemente expuesto, se concluye, que las marcas estudiadas pueden coexistir pacíficamente ya que son inconfundibles, al poseer características individuales bien definidas, y 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 254 de fecha 12 de agosto de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda 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. 254 de fecha 12 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda 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 .....//.....

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"NICOLAS CODAS MACHAÍN C/ RES. Nº 393/21 DEL 27 DE MAYO Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI".** ----------

RECIBIDO ESTADÍSTICA Corte Suprema de Justicia 27-02-2024 Roque Fleitas Asistente

.../...Preopinante, Dr. Benítez Riera, por los mismos fundamentos. ----------

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: ----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO...25...

Asunción, 23 de febrero de 2024 .-

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 254 de fecha 12 de agosto de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.----------

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

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

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

SECRETARIA JUDICIAL N° CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA