EXPEDIENTE "GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED c/ Resolución 99 del 05 de febrero de 2021 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual"

RECIBIDO ESTADO JUDICIAL FINAL 25 -10- 2024 Roque López Fleitas Asistente

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos veintidos.-

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de octubre 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 251 del 09 de octubre de 2023 dictada por la Primera 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: conforme presentación cumplida en la presente instancia no fue sustanciada la nulidad, orientando toda fundamentación al recurso de apelación. Examinada la resolución judicial recurrida, no se evidencian causales de anulación conforme al artículo 113 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde la desestimación de esta vía procesal. 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.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ MANIFESTANDO: El Tribunal hizo lugar a la demanda, revocando los actos administrativos demandados en la misma, permitiendo con su decisión el registro de la marca solicitada, la que había resultado denegada en sede administrativa por la autoridad marcaria.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

La representación de la entidad demandada (DINAPI) expresó que la ley protege la marca por no menos de 10 años, periodo renovable en forma indefinida aun cuando la misma no haya sido usada, mientras no fuere solicitada o judicialmente decretada su cancelación por falta de uso, lo que escapa a la competencia del fuero de lo contencioso administrativo, sosteniendo la apelante que ello compete al fuero civil y comercial, conforme al artículo 27 de la ley marcaria. Cuestiona que el Tribunal de Cuentas que sentenció en la presente causa, lo haya invocado.

También incluye la confundibilidad entre la marca solicitada y la oponente, **NIUTRIX**, registrada en la clase 5 y **NITRIX**, solicitada también para la clase 5, situación prevista en el artículo 2, incisos a, f y g de la Ley de Marcas, lo que no tiene relación con la falta de uso. Divide las causales de falta de uso y confundibilidad, habiendo manifestado que ambas cuestiones deben dilucidarse en ámbitos distintos, cuestionando que el tribunal se haya pronunciado sin cumplir con los procedimientos correspondientes.

Aseguró que el fallo apelado pone en crisis la seguridad jurídica, al no haber respetado fuero ni procedimientos, aunque no es negada la falta de uso de la marca NIUTRIX, pero sostuvo que ello debió haber sido objeto de pruebas, a lo que agregó que asumido el juzgador de grado roles que no le competen.

En cuanto a la fundamentación del tribunal, que el suplemento alimenticio cuya marca resultó solicitada (Nitrix) es de venta libre, a diferencia de la marca registrada (Niutrix) es de uso farmacéutico, provisto en ocasión de su venta al consumidor por personal idóneo, lo que fue planteado como un atenuante ante la posibilidad de eventual confusión.

A dicha fundamentación cuestionó la apelante que un sector muy minoritario, específicamente solo el de los medicamentos de venta controlada, son entregados por personal farmacéutico, no así el resto que es de libre adquisición por el público, insistiendo en la posibilidad de confusión entre la marca solicitada y la registrada.

Cuestionó también que los productos de las marcas "NITRIX" y "NIUTRIX" son completamente distintos, dirigidos a consumidores de sectores diferentes, lo que planteó como una contradicción en la fundamentación del fallo apelado, ya que al parecer operó en el mercado, sin embargo, su cancelación fue dada la falta de uso de la marca registrada.

Solicita la procedencia del recurso de apelación, la revocación del fallo apelado.

Contestación de la representación de la firma apelada (parte actora)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO
ESTADO JUSTICIA CIVIL
25-10-2024
Jacque López Franco
Asistente

Al inicio de la contestación refirió que no fueron cumplidos los presupuestos exigidos por el artículo 419 del Código Procesal Civil, por el cual, la expresión de agravios debe a más de señalar los agravios que afectan a la apelante, debe además desarrollar un estudio razonado de los errores que padece la resolución recurrida, cuestionando que ello no fue cumplido en el escrito del recurrente de autos, por lo que solicitó la deserción del recurso. Sin embargo, ante la posibilidad de estudio recursivo, contestó indicando que el voto de la mayoría encontró que no figura en el anuario farmacéutico ni en el mercado como producto de consumo para la clase 5, considerado por la apelante como una supuesta arbitrariedad, lo que buscó desacreditar la representación recurrida, ya que consideró que el fallo apelado es producto de un análisis razonado de pruebas, el hecho que un producto farmacéutico registrado sanitariamente no puede dejar de figurar en el anuario, al menos no de una manera legal.

Cuestiona esta representación que el representante de la DINAPI se constituye en abogado de Scavone Hermanos, ya que al parecer – de los dichos de la representación de la parte recurrida – se estaría violando derechos del titular del registro de la marca Niutirx, propiedad de la firma citada, empresa que no intervino en el presente juicio.

Respecto a la venta de productos únicamente con recetas médicas, reseñó esta representación que el producto cuya marca busca sea registrada ante la DINAPI, se trata de un suplemento alimenticio para atletas, de venta totalmente libre, por lo que no requiere del cuidadoso control para su comercialización, a diferencia de otros productos que si lo exigen.

Solicita el rechazo del recurso de apelación y la confirmación del fallo apelado.

Análisis del caso

Ante el cuestionamiento a la adecuación de la sustanciación del recurso de apelación a los requisitos del artículo 419 del Código Procesal Civil, la expresión de agravios realizada por la parte apelante es considerada suficientemente razonada al efecto de habilitar al estudio del recurso intentado.

Del argumento que el Tribunal de Cuentas asumió roles propios del juez civil, disponiendo la cancelación de una marca por falta de uso, encuentro que resulta un argumento distorsionado de la realidad de los hechos, conforme constancia de estos autos, ya que queda claro que lo disputado la presente acción contencioso administrativa constituye la negación al registro de una marca solicitada ante la autoridad administrativa, con oposición de otra, sin que la autorización a la procedencia de la solicitada implique la cancelación de la ya registrada con anterioridad.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

No fue alegada que el propio titular de la marca haya solicitado la cancelación del registro de la que resulta titular, tampoco que haya sido decretada judicial por el juzgado civil y comercial, competente conforme al artículo 27 de la Ley 1294/98, por lo que no puede ser discutida que se trata de una marca con alta en el registro nacional.

Ahora lo que no comparto con la decisión del Tribunal *a quem* es que consideró que no hay o qué de existir, pueda este resultar muy bajo, respecto al riesgo de confusión entre consumidores entre las marcas en cuestiones, ya que "**NIUTRIX**", registrada en la clase 5 y "**NITRIX**", solicitada también para la clase 5, resultan –a mi parecer– peligrosamente símiles una con otra, agregando que ambas corresponden a la clase 5.

El artículo 2 de la Ley 1294/98 dispone: "No podrán registrarse como marcas: …"

"…f) 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 riesgo de confusión o asociación con esa marca;

g) Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualesquiera sea la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; …" Los subrayados fueron agregados.

Particularmente encuentro considerable riesgo de confusión entre la marca cuyo registro fue solicitada "**NITRIX**" y la oponente, "**NIUTRIX**", similitud que se evidencia en el campo visual y fonético, atendiendo que ambos productos corresponderían a la misma clase, la 5.

Dicha situación particular encuentro que resulta restringida por los literales f) y g) del artículo 2 de la Ley 1294/98, que restringe la posibilidad de registro por los impedimentos significados.

Respecto a la apariencia de defensa del derecho de una marca particular, conforme a la argumentación desarrollada en la instancia por la representación de la DINAPI, reclamo formulado por la representación de la parte recurrida, a lo que me permito aclarar que más allá de intereses particulares, corresponde velar y defender la competencia de la autoridad administrativa competente en materia de marcas, lo que eventualmente podrá incluir la defensa de derechos de sujetos particulares, pero realmente dicho rol trasciende a ello y alcanza hasta precautelar el rol de Estado paraguayo, a quien por ley se le facultó a registrar y velar las cuestiones de índole marcaria a nivel local, con repercusión incluso internacional, conforme convenios internacionales de los que resulta suscriptor.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

facultada el registro de marcas y velar las cuestiones en dicha materia a nivel local, lo que incluso logra repercusión internacional atendiendo la naturaleza de este tipo de cuestiones, conforme lo disponen convenios internacionales de los que la República del Paraguay resulta suscriptora.

Por los motivos expuestos, voto por la procedencia del recurso y la revocación del Acuerdo y Sentencia 251 del 09 de octubre de 2023 dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, con imposición de costas a la parte vencida, conforme al literal b del artículo 203 del Código Procesal Civil. 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 DIJO: comparto la postura de la Dra. Llanes, en cuanto a **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 251 de fecha 09 de octubre de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera 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 subjetiva que causa 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:

Ante mí:

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.

Luis María Benítez Riera
Ministro

ACUERDO y SENTENCIA NÚMERO 422.-

Asunción, 24 **de** octubre **de 2 024**

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE

TENER POR DESISTIDA la nulidad cuyo estudio resultó concedido a la parte impetrante, conforme a los fundamentos expuestos.

HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representación convencional de la DINAPI contra el Acuerdo y Sentencia 251 del 09 de octubre de 2023 dictada por la Primera Sala del Tribunal de Cuentas, el que debe ser revocado en todos sus puntos.

COSTAS a la parte vencida.

ANOTAR, registrar y notificar.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA