



**ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO.....** *Ciento uno -*

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los *veinte y cuatro* días *del* mes de *febrero* del año dos mil diecisiete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MIGUEL O. BAJAC y MIRYAM PEÑA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "**CIAMERICA CIGARROS AMERICA LTD C/ RES No 767 DEL 23/12/98 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y No 37 DEL 26/06/00 DEL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 955 de fecha 19 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:-----

**CUESTIONES:**

¿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 MARIA BENITEZ RIERA, MIGUEL O. BAJAC Y MIRYAM PEÑA.**-----

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo:**

Que, el Abogado Pastor Roche, representante de la firma coadyuvante Tabacalera Boquerón S.A., no fundamenta el recurso de nulidad interpuesto, por lo que se lo debe tener por desistido de dicho recurso. 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. BAJAC Y PEÑA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

Luis María Benítez Riera  
Ministro

MIGUEL O. BAJAC  
Ministro

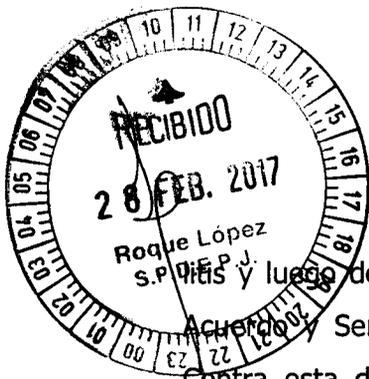
*Miryam Peña Candia*  
Dra. Miryam Peña Candia  
Ministra

*Abg. Norma Domínguez V.*  
Abg. Norma Domínguez V.  
Secretaria

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo:** Por Acuerdo y Sentencia No 955 de fecha 19 de setiembre de 2012 (fs. 294/299), el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió 1) Hacer lugar a la acción contenciosa administrativa planteada por la firma CIAMERICA CIGARROS AMERICA LTDA., y en consecuencia, 2) Revocar las Resoluciones No 767 del 23 de diciembre de 1998 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la No 37 del 26 de junio de 2000 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, 3) Imponer las costas a la perdedora, la parte demandada, 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 3/02/1997 se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio el Agente Pastor Roche en representación de la firma TABACALERA BOQUERÓN S.A., a solicitar el registro de la marca "LOTO BOQUERON y Etiqueta", en la clase 34, exclusivamente para tabacos elaborados (cigarrillos). A este pedido de registro se opuso en fecha 21/10/1997 la agente Martha Berkemeyer en representación de la firma CIAMERICA CIGARROS AMERICANA LTDA., en base a su producto registrado "LOTO", en la clase 34. La Secretaria de Asuntos Litigiosos dictó la Resolución No 767 del 23/12/1998 por la cual declaro improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma CIAMERICA CIGARROS AMERICANA LTDA. contra la firma TABACALERA BOQUERÓN S.A. y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca "LOTO BOQUERON y Etiqueta, clase 34 a favor de la firma TABACALERA BOQUERÓN S.A.. Seguidamente la Abog. Martha Berkemeyer, en representación de la firma CIAMERICA CIGARROS AMERICANA LTDA. interpuso recurso de apelación contra la Resolución No 767. La Dirección de la Propiedad Industrial respondiendo a este recurso, dictó la Resolución No 37 de fecha 26/06/2000 por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No 767 del 23/12/1998 dictada por la Secretaria de Marcas y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca "LOTO BOQUERON y Etiqueta", clase 34, a nombre de la firma TABACALERA BOQUERÓN S.A..-----

QUE, el Abogado Hugo Berkemeyer, en nombre y representación de la firma CIAMERICA CIGARROS AMERICANA LTDA., se presentó en fecha 3/10/2000 ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, a promover demanda contenciosa administrativa contra las Resoluciones No 767 del 23/12/1998 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y No 37 de fecha 26/06/2000 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Una vez trabada la

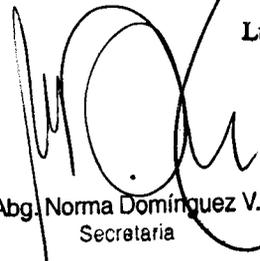


ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO..... *Ciento uno* -

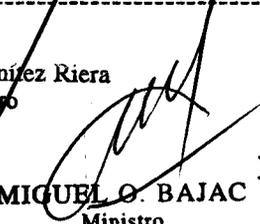
de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia No 955 de fecha 19 de setiembre de 2012, hoy recurrido. Contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, la parte coadyuvante (Tabacalera Boquerón S.A.), dedujo recurso de apelación y lo fundamentó en el escrito de fs. 314/316, argumentando en resumidas cuentas que el fallo debe ser revocado pues no ha contemplado los argumentos esgrimidos por su parte al contestar la demanda. Dice que el acuerdo y sentencia recurrido hace referencia a la inobservancia de la autoridad administrativa de determinados artículos de la Ley de Marcas, cuando que dichos artículos no guardan ninguna relación con el caso en estudio. Termina solicitando se dicte resolución revocando en todas sus partes el Acuerdo y Sentencia No 955 y no se haga lugar a la demanda promovida por la firma CIAMERICA CIGARROS AMERICANA LTDA., 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 por la firma Tabacalera Boquerón S.A. ("LOTO BOQUERON y ETIQUETA"), y cuya inscripción debería hacerse en la clase 34, puede o no confundirse, con la marca ya inscrita de la firma Ciamerica Cigarros Americana Ltda. ("LOTO"), también de la clase 34.-----

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 solicitada e inscrita confundibles?-----

  
Abg. Norma Domínguez V.  
Secretaria

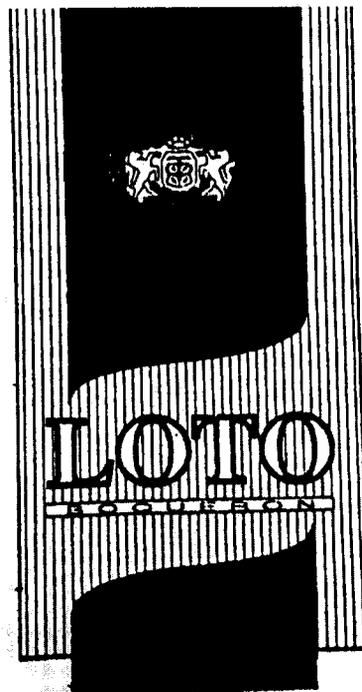
Luis María Benítez Riera  
Ministro

  
MIGUEL O. BAJAC  
Ministro

  
Dra. Miryam Peña Candia  
Ministra



MARCA REGISTRADA



MARCA SOLICITADA

Que, luego de 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 autorizados autores marcarios Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas (Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta). Resulta obvio, al analizar las marcas en cuestión, que entre las mismas existe identidad casi absoluta. En el plano gráfico se percibe confusión visual respecto a la forma y la distribución de las formas. Además comparten la imagen de dos leones sosteniendo un escudo. Y lo más importante, la tipografía pareciera ser la misma. En el plano fonético existe confusión auditiva causada por una fonética igual en la pronunciación de las palabras, pues a la pronunciación ambas marcas suenan exactamente igual (Loto). Así, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante un caso de CONFUSIÓN INDIRECTA, 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 (Loto Boquerón) es un sub producto de la marca registrada (Loto), 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 (artículo 2 inc. a) de la Ley 1294/98).

Que, por lo precedentemente expuesto, las marcas en conflicto son confundibles de conformidad a las constancias de autos, no sólo porque su



Asunción, 24 de febrero - 2017.-

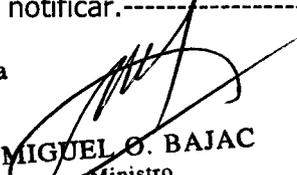
**VISTOS** los méritos del Acuerdo que antecede, la

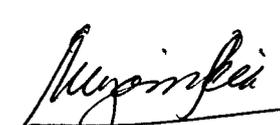
**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1) **TENER POR DESISTIDO** al recurrente del recurso de nulidad.-----
- 2) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abog. Pastor Roche Galeano, en representación de la firma Tabacalera Boquerón S.A., y en consecuencia;-----
- 3) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 955 de fecha 19/09/2012, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.-----
- 4) **IMPONER** las costas a la perdedora.-----
- 5) **ANOTAR** y notificar.-----

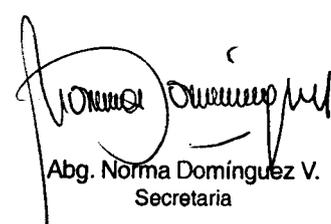
Luis María Benítez Riera  
Ministro

  
MIGUEL O. BAJAC  
Ministro

  
Dra. Miryam Peña Candia  
Ministra



**ANTE MI:**

  
Abg. Norma Domínguez V.  
Secretaria