

EXPEDIENTE: "DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (PDM) S.R.L. N° 1171 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 27 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2006, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".-----



**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO...Trenta y dos...:-**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ...nueve... días del mes de ...febrero... del año dos mil diecisiete estando reunidos en la Sala de Acuerdos y Sentencias los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia **Dres. SINDULFO BLANCO, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MIRYAM PEÑA CANDIA**, quien integra la Sala Penal por inhibición de la Ministra Dra. **ALICIA PUCHETA DE CORREA**, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el expediente: "**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM) S.R.L. C/ RESOLUCIÓN N° 1171 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 27 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2006, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el representante convencional de la parte coadyuvante -parte demandada-, contra el Acuerdo y Sentencia N° 94 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron plantear las siguientes: -----

**CUESTIONES:**

**¿Es nula la sentencia apelada?** -----

En caso contrario, **¿se halla ajustado a derecho?** -----

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: **SINDULFO BLANCO, LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA y MIRYAM PEÑA CANDIA**.-----

**A la primera cuestión, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo:** El Abogado **HUGO T. BERKEMEYER**, representante de la firma **DRAKE BEAM MORIN ING.**, no expresó fundamentos y/o agravios respecto al Recurso de Nulidad y, verificados los términos autorizados por los artículos N° 113 y 404 del Código Procesal Civil, no se observan en la sentencia recurrida, vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad. En consecuencia corresponde desestimar este recurso. Es mi **VOTO**.-----

**A sus turnos, los Ministros Dres. BENÍTEZ RIERA y PEÑA CANDIA manifiestan** que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.-----

**La segunda cuestión, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo:** Por Acuerdo y Sentencia N° 94 de fecha 23 de abril del 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se

Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

Luis María Benítez Riera Ministro  
Dra. Miryam Peña Candia Ministra

SINDULFO BLANCO Ministro

resolvió: "1. HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma Distribuidora de Productos Para la Medicina S.R.L. y de su marca: "DPM", de conformidad con lo expuestos en el exordio de la presente resolución; 2.- REVOCAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVO IMPUGNADOS, Resolución N° 1171 de fecha 11 de Noviembre de 2004, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y, la Resolución N° 27 de fecha 13 de marzo de 2006, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. 3.- IMONER las costas de la instancia a la perdidosa. 4.- NOTIFICAR, registrar y remitir un ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia", (a fojas 1164/167 y vlto. de autos).-----

Seguidamente, el Abogado **HUGO T. BERKEMEYER**, representante de la firma **DRAKE BEAM MORIN ING.**, expresó los fundamentos respecto a los agravios que le causa a su representado, el Acuerdo y Sentencia N° 94 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, mencionado previamente, algunas posturas sostenidas por el A-quo, formulando las observaciones al respecto. Expidiéndose, en razón a la igualdad de clases, entiendo que ha quedado debidamente probado en autos que la firma oponente **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM)**, se dedica a la distribución de productos médicos y se encuentra registrada a las clases 10, 35 y 42. Sin embargo su mandante la firma **DRAKE BEAM MORIN ING**, es una empresa internacional organizacional, líder mundial por más de 25 años en consultoría en transmisión de personal, especializada en servicios de recursos humanos, programas de entrenamiento, gerencia de personal y programas corporativos. Su mandante asesora a las empresas en la transformación y expansión de mejores servicios y productos, con innovadores programas para la industria, con ello sostiene que, la marca fue solicitada para la clase 35, que no tiene ningún punto de encuentro que produzca confusión directa o indirectamente con la marca oponente.-----

Recalca que, su mandante es una firma asentada a nivel mundial con registro en numerosos países, para asesorar en servicios de recursos humanos, cuando que la oponente se dedica a la distribución de medicamentos y, que no tiene nada de que aprovecharse respecto a la misma, no se da el presupuesto de aprovechamiento de la reputación.-----

Hace referencia a la coexistencia pacífica, y sostiene que la marca **DBM** ya registrada en numerosos países, constituye las siglas de **DRAKE BEAM MORIN** y, puede coexistir pacíficamente con la marca **DPM** de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS**, ya que denotan productos y servicios diferentes.-----

Respecto a la notoria semejanza, agrega que nuestra jurisprudencia es basta en aceptar el registro de marcas similares cuando estas se encuentran en clase diferentes no relacionadas, finalizando la exposición con la transcripción de fallos de la Corte Suprema de Justicia, entendiendo que se relacionan en este caso. En atención a los fundamentos expuestos a fs. 175/180 de autos, peticona tener por fundados los agravios, y revocar el apartado primero, segundo y tercero del Acuerdo y Sentencia N° 94 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala e imponga las costas en el orden causado.-----

Respondió al agravio presentado por la adversa, el Abogado **CARMELO MODIGA**, por la personería reconocida en nombre de la firma **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM)**, explayando al respecto que, pese a lo que indica el apelante,

EXPEDIENTE: "DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (PDM) S.R.L. N° 1171 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 27 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2006, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".-----



Respecto a la igualdad de clases, en un hecho que las marcas **DPM** y **DBM** son de la misma clase 35 y protegen los mismos servicios (actividades comerciales), y recordando a Paraguay como plaza comercial es una sola, y la adversa pretende que las dos marcas tan pronto coexistan en la misma plaza, que traerá confusión.-----

Respecto al aprovecharse de reputación, entiende que, en su momento se mencionó que la oponente se vería beneficiada con el prestigio de la marca **DPM** en el caso de que registre la suya **DBM**; por estar inscrita en varios países, pero recalca que más allá de los registros en el exterior, es una marca desconocida en el Paraguay. Habiéndose lanzado su marca **DPM** en el Paraguay hace más de 30 años, siendo notoria en los círculos comerciales del país.-----

Responde a la recurrente, con relación a la imposibilidad de coexistencia pacífica, y señala que debe admitirse que tanto la marca registrada **DPM** como la solicitada **DBM**, no están dirigidas al gran público, sino al ámbito empresarial, pues se trata de servicios comerciales, que tienen que ver con las decisiones que adopten las empresas. Este ámbito empresarial, se dirigirán al servicios identificados con dos marcas extremadamente parecidas. Por ello no pueden tener coexistencia pacífica.-----

Finaliza expidiéndose por la notoria semejanza, en que más allá de las argumentaciones de la adversa, no es posible refutar la realidad. Al Preguntarse respecto a si ¿son parecidas las marcas **DPM** y **DBM**?, la respuestas debe darse respecto al número de letras, cantidad de letras idénticas, similitud de las letras idénticas, similitud de las que no son idénticas, eludir estas cuestiones decisivas citando jurisprudencias, implica eludir la realidad.-----

Finaliza el responde, peticionando tener por contestado los agravios y dictar Acuerdo y Sentencia definitiva confirmando el fallo apelado en todas sus partes (fs. 185/187).-----

Contesta el traslado, la Abogada **MONICA B. VARGAS**, representante de la **DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)**, y sucintamente expusieron que: de la lectura detenida en los argumentos esgrimidos por el recurrente, es su escrito de expresión de agravios, entienden que el Tribunal A-quo, ha incurrido en errores *in iudicando*, que pueden y deben ser rectificadas en esta última instancia.-----

Que los fundamentos utilizados para revocar las resoluciones Res. N° 1171 de fecha 11 de noviembre de 2004, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos, y la Res. N° 27 de fecha 13 de marzo de 2006 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, fueron con relación a los parámetros de igualdad de clases, aprovechamiento de reputación, posibilidad de coexistencia pacífica, notoria semejanza, y entiende que tal como señala la agravada, respecto a los criterios internacionales unificados con relación al Derecho de

Abg. Norma Domínguez Irujo  
Secretaría

quis María Benítez Ricra  
Ministro

Dra. Miryam Peña Candia  
Ministra

SINDULFO BLANCO  
Ministro

Marcas, y en referencia a fallos nacionales, para demostrar que la resolución impugnada por medio del recurso incoado, se halla insuficientemente fundada, y adolece de vicios *in iudicando*, en la forma que ha sido referida precedentemente, por lo que corresponde su revocatoria, in extenso a fs. 193/197 de autos.-----

**Retomando la exposición, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo:** Atento al estudio de la resolución cuestionada y a los fundamentos expuestos por la parte recurrente, a los respectivos respondes, poniendo en resalto que, en el proceso contencioso administrativo, la carga de la prueba es compartida por ambas partes, con el fin de dilucidar la controversia, y de conformidad a lo mantenido como principio general del Derecho Marcario, determinando que las marcas deben ser analizadas como un todo, *teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyen en su conjunto, aclarando la descripción de uno de los institutos de Propiedad Intelectual comprendidos en las clasificaciones, las marcas de productos y de servicios se refieren a los signos que distinguen un producto o servicio de otro igual o semejante, cotejando en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor, analizando las ofertas de un servicio o producto distinto o no a los productos ya ofertados en el mercado; encuentro que debe cotejarse con particularidad la marca solicitada "DBM" (clase) 35 y la oponente "DPM" (clase 35).*-----

Que, ortográficamente y fonéticamente, se observa que la marca solicitada "DBM" (clase) 35 contiene tres letras, está formada por la mismas letras al inicio y al final "D" y "M", con la marca "DPM" (clase 35) y a primera vista, aparentan la misma marca y, coincido con lo repetidamente sostenido, que se debe evitar la confusión con los productos ofertados por la marca oponente con la solicitante y viceversa. **Clase 35: "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina" – CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (CLASIFICACIÓN DE NIZA) DÉCIMA EDICIÓN – PARTE II.**-----

Recalco la cita: Dimensión auditiva: **"Hay confusión auditiva o fonética si la expresión sonora o pronunciación de los signos cotejados tiene un impacto similar en el oyente; es decir, si deriva de cómo suenan o se oyen los signos"** (Sánchez Herrero, Andrés, Confusión de marcas, Pág. 187, edic. La ley, Bs. As.); así las marcas son signos perceptibles por los sentidos de la vista y del oído; así no podemos dejar excluido, el signo sonoro, puesto que el público al oír la descripción del sonido "DBM", entendería que se trata de la marca "DPM", salvo que tenga distintividad suficiente para evitar la confusión, cosa que no sucede en este caso estudiado, al crecer de una fuerza singularizante que la haga distinta, creando similitud conceptual entre una palabra "DBM" y "DPM", y no obrando dibujo que permita cotejo para buscar la diferencia necesaria entre ambas marcas, y todo dicho induce al error sobre el origen de los productos; recalcando el principio marcario que, *"no es necesaria una semejanza extrema para considerar que dos marcas son confundibles, pues el principio es que las marcas deben ser claramente distinguibles, para evitar el riesgo de confusión al consumidor"*.-----

Considero oportuno, con el objeto de dar claridad a lo analizado, y reproduzco párrafos de: *Actualización jurisprudencial en materia de conflictos relativos a derechos marcarios. Los conflictos marcarios –estrechamente ligados con la vida del comercio y la industria y de ciertas actividades civiles– deben ser resueltos con criterios realistas,*

EXPEDIENTE: "DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (PDM) S.R.L. N° 1171 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 27 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2006, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".-----



...atendiendo a los verdaderos intereses en juego y no a una mera confrontación abstracta de los signos capaz de conducir a una protección anti funcional y excesiva. La ley de marcas no tiene en vista la declaración puramente teórica de la existencia o no de semejanza entre dos o más marcas, sino la protección real de los intereses económicos de los titulares de ella, de ahí que para que el dueño de una marca pueda oponerse al uso de cualquier otra, se exige que es uno pueda producir directa o indirectamente confusión para distinguir entre productos, sobre la base de que sea susceptible de inducir a engaño por tal dificultad a los comparadores de la mercadería o que responda a un propósito de competencia desleal. (Manual sobre propiedad intelectual, de la Academia Judicial Internacional, enunciados por Claudia Serritelli y Pedro Chaloupka, pág. 82, LA LEY, Bs.As., 2010).-----

En atención a la Ley N° 1.294 –De marcas: Artículo 2: "**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**"; Artículo 81: "**Constituye, entre otros, actos de competencia desleal: b) las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos**", comparto el criterio del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, que se dan los presupuestos fácticos de similitud e identidad y que pudieran inducir a la confusión del público consumidor, y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado nacional, productos de la misma clase), solicitante marca "**DBM**" (solicitada clase 35) – ya es propietaria en la clase 41 conlleva las siglas de su nombre comercial fs. 39 y la oponente marca "**DPM**" (registrada clases 10, 35, 42, siglas de su nombre comercial fs. 28).-----

Por tanto, corresponde **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado **HUGO T. BERKEMEYER**, y **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 94 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, con la imposición de las costas a la parte perdedora, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi **VOTO**.-----

**A sus turnos, los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA manifiestan adherirse al voto emitido del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.**-----

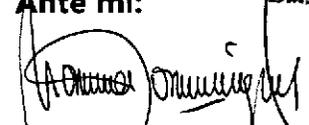
Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: -----

Ante mí:

Luis María Benítez Riera  
Ministro

  
**Dra. Miryam Peña Candia**  
Ministra

  
**SINDULFO BLANCO**  
Ministro

  
**Abg. Norma Domínguez V.**  
Secretaría

Asunción, 09 de febrero - de 2017-

**Y VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima -----

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SALA PENAL  
RESUELVE:**

**DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.-----

**NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado **HUGO T. BERKEMEYER**, representante de la firma **DRAKE BEAM MORIN ING.** y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 94 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad al exordio de la presente resolución.----

**IMPONER** las costas a la vencida.-----

**ANOTAR**, notificar y registrar.-----

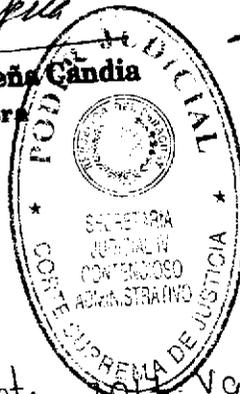
Ante mí:

Luis María Benítez Riera  
Ministro

*Miryam Peña Cándia*  
**Dra. Miryam Peña Cándia**  
Ministra

*Sindulfo Blanco*  
**SINDULFO BLANCO**  
Ministro

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



Sobre borrado dos mil diecisiete, 2017 Vale

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