



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "DALPONTE & CIA. LTDA C/RESOLUCION Nº 118 DE FECHA 22/04/2008, DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".-



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO..... *Trenta y seis* -

Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..... días del mes de *febrero* - del año dos mil diez y siete

Reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y MYRIAM PEÑA CANDIA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "DALPONTE & CIA. LTDA C/RESOLUCION Nº 118 DE FECHA 22/04/2008, DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver el Recurso de Apelación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 90 de fecha 23 de abril de 2.014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----

CUESTION

¿Se halla la Sentencia apelada ajustada a derecho?-----

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y MYRIAM PEÑA CANDIA**.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. **BENITEZ RIERA** dijo: Por Acuerdo y Sentencia Nº 90 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, se resolvió: "1.) **NO HACER LUGAR** a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por **DALPONTE & CIA. LTDA. C/RESOLUCION Nº 118 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2008, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**" de conformidad a lo expresado en el considerando de la presente resolución, y en consecuencia, 2.-) **CONFIRMAR** el acto administrativo impugnado. 3.-) **IMPONER LAS COSTAS**, a la perdedora. 4.-) **NOTIFICAR**, anotar, registrar y remitir copia a la Excm. Corte Suprema de Justicia. (fs.182/186).-----

Que el Abogado Víctor Abente Stewart , se agravió en contra del precitado fallo, expresando que su mandante sostuvo y sigue sosteniendo que las marcas en pugna son altamente confundibles, y que existe un riesgo de confusión y asociación directa e indirecta ente "DALBONTEX" Y "DAL PONTE". Sostuvo que "DAL PONTE", marca registrada y "DALBOTEX", marca solicitada no solamente tienen en común el radical de uso común "DAL", como alega el Tribunal, sino que en sus disinencias, "BONTEX" y "PONTE", coinciden en 4 de 5 letras. Acoto que del precedente cotejo surge que ambas marcas están formadas de 3 sílabas y que de las 8 letras que componen la marca registrada, 7 son reproducidas en idéntico orden en la solicitada, diferenciándose tan solo en 2 letra, que son la consonante "P", reemplazada por la solicitante por la consonante "B", con la que guarda semejanzas gráficas y fonéticas, y en la consonante final "X", agregadas por la solicitante. Igualmente manifestó que la secuencia de vocales de las marcas enfrentadas es también reproducida idénticamente, dado que la secuencia en ambas es A - O - E, no consiguiendo con dichos cambios hacer a la solicitud un signo distintivo, puesto que evoca a la marca de su principal. Agregó que ambas marcas son altamente confundibles desde el plano gramatical, al estar compuesta de 3 sílabas y coincidir en 7 de las 8 letras que conforman la marca de su mandante, y por ende también en el plano visual y fonético, quedando justamente por las coincidencias gramaticales apuntadas descartada cualquier coincidencia pacífica entre las mismas. Siguió diciendo el apelante que en contra posición a los argumentos presentados por el Tribunal de Cuentas, si bien la marca DALBONEX fue solicitada para la clase 35 que no distingue productos,

[Signature]
Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

[Signature]
Dra. Miryam Peña Candia
Ministra

[Signature]
SINDULFO BLANCO
Ministro

Luis María Benítez Riera
Ministro

la misma fue solicitada para cubrir específicamente los siguientes servicios de la clase 35: "Comercialización, importación y exportación de artículos deportivos y juguetes, encontrándose la marca que representa registrada en las clases 25 y 28 para cubrir: Clase 25: "Vestidos, calzados, sombrería"; Clase 28: "Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad", por lo que surge a todas luces la estrecha relación existente entre las clases de las marcas enfrentadas, puesto que la marca que representa protege artículos deportivos y juguetes, y la solicitud de marras pretende proteger los servicios de comercialización de dichos productos, por lo que la relación existente entre las mismas es indiscutible. Resaltó que de todo lo expuesto surge que la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna está latente y, siendo la finalidad de nuestra legislación marcaria tutelar las marcas registradas y evitar justamente el peligro de confusión y asociación directa o indirecta con otras, debe hacerse lugar a la demanda contencioso administrativa, revocando en todas sus partes la resolución recurrida y rechazando el registro de la marca DALBONTEX, clase 35. Concluyó solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 90 de fecha 23 de abril de 2014, y en consecuencia la Resolución N° 118 de fecha 22 de abril de 2008, dictada por el Director de la Propiedad Industrial.-----

Que entrando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, observo que el ad-quem se basó para no hacer lugar a la presente demanda, en que la marca solicitada "DALBONTEX", comparte el prefijo "DAL", con la marca registrada, con la diferencia que en la marca solicitada se agrega el vocablo "BONTEX", y en la marca ya registrada se tiene el vocablo "PONTE". Agregaron que aparte de poseer otros agregados, la nota esencialmente diferenciadora entre ambas marcas radica en que la marca solicitada está constituida además por una etiqueta original y distintiva que le otorga una mayor fuerza diferenciadora con respecto a su oponente, lo cual acentúa el marco de novedad, otorgándole capacidad distintiva suficiente, y haciéndola claramente distinguible en el mercado para los consumidores. Sostuvieron que no se puede dar curso favorable a la oposición planteada por la actora, ya que, la única similitud existente entre las marcas mencionadas consiste en la utilización de una partícula de uso común, la que bajo ningún sentido puede ser monopolizada por la actora. Pusieron de resalto la situación particular de autos, debido a que la marca oponente se encuentra registrada en las clases 25 y 28, las cuales comprenden productos tales como prendas de vestir, calzados, y juegos, juguetes entre otros; y por su parte, la marca pretendida busca su registro en la clase 35, la cual no comprende productos sino servicios tales como publicidad, administración comercial, trabajo de oficina, etc, consolidando esta circunstancia el argumento de la no confusión entre las marcas en pugna. Por todo ello, consideraron que la comparación en conjunto entre las marca "DALPONTE", y ETIQUETA, clase 25 y 28, propiedad de la firma DALPONTE & CIA. LTDA. y la marca "DALBONTEX" Y ETIQUETA, clase 35 (solicitada), existen notorias diferencias entre los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético las que las vuelven inconfundibles entre sí.-----

Que auscultando si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, debo señalar como ya reiterara en fallos 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-exámine, ¿son las marcas en pleito confundibles? Al respecto debo señalar que a la marca "DALBONTEX" Y ETIQUETA, solicitada en la



Expediente: "DALPONTE & CIA. LTDA C/RESOLUCION Nº 118 DE FECHA 22/04/2008, DIC. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".-

Señalase 35 por el Sr. CHIH KUO WANG se le opondrá la firma accionante en defensa de su marca "DALPONTE & CIA. LTDA C/RESOLUCION Nº 118 DE FECHA 22/04/2008, DIC. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".-

Que contrastando los diversos argumentos expuestos en este juicio, debo en mi carácter de magistrado colocarme en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las citadas marcas. En ese sentido, estoy de acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal Inferior, en que la marca "DALBONTEX" Y ETIQUETA, presenta los caracteres distintivos de novedad y especialidad, requeridos por la legislación marcaria para su inscripción. En efecto, se distinguen en el plano ortográfico por que la marca solicitada, porque como dijera la autoridad administrativa se escriben de manera diferente, se pronuncian de manera distinta, no encontrándose configurados los presupuestos de asociación o confusión previstos en el art.15 de la Ley 1294/98. Además, las marcas en pugna comparten solamente el prefijo de uso común "DAL", el cual no puede ser monopolizado por nadie, dada la característica que lo adorna, y menos aún por la actora. A lo que cabe agregar, que esa diferenciación que he notado entre las marcas en litigio, se prolongo al efectuar el contraste visual entre las mismas, aprehensión ésta que se extendió en los posteriores cotejos que he realizado. Es decir, la percepción prerreflexiva de las marcas enfrentadas no me provocó una sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas., lo que se acentúa por que la marca solicitada está constituida además por una etiqueta original y distintiva, lo que otorga una mayor fuerza diferenciadora. A todo esto hay que añadir, que la marca cuya inscripción se pretende fue solicitada solamente para la clase 35, la cual no comprende productos sino servicios, tales como publicidad, administración comercial, trabajos de oficina y otros, mientras que la oponente está registrada en las clases 25 y 28 las cuales comprenden productos como prendas de vestir, calzados, juguetes, lo cual ahuyenta toda posibilidad de que las marcas en pugna resulten confundibles.-----

Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia Nº 90 de fecha 23 de abril de 2014, emitido por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, debe ser confirmado in totum, lo cual acarrea como lógico corolario, la confirmación de la vigencia de la Resolución Nº 118, de fecha 22 de abril de 2008, dictada por el Director de la Propiedad Industrial. En cuanto atañe a las costas, deben ser impuestas en ambas instancias a la parte perdedora, en virtud del principio consagrado en el art.192 del C.P.C. ES MI VOTO.-----

Que a su turno, los Dres. **BLANCO Y PEÑA CANDIA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los 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

Dra. Miryam Peña Candia
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA N° 36.-

Asunción, 09 de febrero 2017.-

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

1.- **CONFIRMAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 90 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, y **EN CONSECUENCIA RATIFICAR LA VIGENCIA** de la Resolución N° 118, de fecha 22 de abril de 2008, dictada por la Director de la Propiedad Industrial.

2.- **IMPONER** las costas en ambas instancias a la parte perdedora.

3.- **ANOTAR** y notificar.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Ante mí:

Miryam Peña Carotta
Dra. Miryam Peña Carotta
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