



EXPEDIENTE: "A.J.S.A. CALIDAD ANTE TODO C/ RES. N° 472 DE FECHA 14/08/2.013 DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".--



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:...

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los un días del mes de febrero del año dos mil diecisiete estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a la vista el expediente caratulado: **"A.J.S.A. CALIDAD ANTE TODO C/ RES. N° 472 DE FECHA 14/08/2.013 DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"**, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 199 de fecha 13 de julio de 2.015, 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 las siguientes:

CUESTIONES:

- ¿Es nula la Sentencia recurrida?.-
- En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?.-

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ RIERA.**-----

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no interpuso ni fundamento expresamente el presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**-----

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICHIENDO: La firma A.J.S.A. CALIDAD ANTE TODO mediante su representante convencional, la Abogada JULIANA SAGUIER ABENTE, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 440 de fecha 22 de mayo de 2.013 dictada por Sección de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 472 de fecha 14 de agosto

Abg. Norma Domínguez V. Secretaria

Luis María Benítez Riera Ministro

Alicia Pucheta de Correa Ministra

SINDULFO BLANCO Ministro

de 2.013 dictada por el Director de la Propiedad Industrial, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.-----

Por Acuerdo y Sentencia N° 199 de fecha 13 de julio de 2.015, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "...1) *NO HACER LUGAR*, a la presente demanda Contencioso Administrativa planteada por la Abogada JULIANA SAGUIER ABENTE, en nombre y representación de la firma "A.J.S.A. CALIDAD ANTE TODO" en contra de las Resoluciones N° 472 del 14 de agosto del 2.013 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA RESOLUCION N° 440 DEL 22 DE MAYO DE 2.013, DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de conformidad a lo dispuesto en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia; 2) *CONFIRMAR*, las Resoluciones N° 472 del 14 DE AGOSTO DEL 2.013 Y N° 440 DEL 22 DE MAYO DE 2.013, DICTADAS POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 3) *IMPONER*, las costas a la perdidosa. 4) *NOTIFICAR...*".-----

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 199 de fecha 13 de julio de 2.015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación el Abogado Pedro Saguier Abente representante de la accionante, expresando cuanto sigue en lo medular de su escrito obrante a fojas 119/123: "...Mi mandante presentó oposición en defensa de sus marcas registradas "BIANCA" clase 30, 29 y 32 reg. N° 322.450, 322.449 y 322.451 respectivamente. Asimismo ha basado sus pretensiones en la notoriedad de dichas marcas registradas. En defensa de estas marcas promovió oposición contra la solicitud "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BLANCA" solicitada en la misma clase. Claramente podemos apreciar el desatino del Tribunal, que pretende que el cotejo de las marcas se realicen simplemente por los elementos distintivos entre ambas denominaciones, pues sabido es que por el ad-quem que tanto la doctrina como la jurisprudencia han dispuesto la regla de la visión en conjunto en relación al cotejo entre marcas. No puede pretender el inferior restarle importancia al elemento principal en ambas denominaciones "BIANCA", pues en el presente caso sin lugar a dudas hasta el menos distraído de los consumidores podrá verse confundido ante la proximidad de ambas denominaciones. Cotejamos las marcas una después de la otra, dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencia. La solicitud de la adversa reproduce la marca de mi mandante y agregan únicamente elementos secundarios a la misma. Mi mandante es una reconocida firma del medio, que tiene numerosas marcas aplicadas a una gama de productos y servicios, BIANCA representa a reconocidos productos alimenticios de mi mandante, los cuales son comercializados a través de su propia red de distribución, asimismo BIANCA es ampliamente publicitada en los distintos medios. Debe coincidirse asimismo en que la solicitud pretendida por HUGO FERREIRA busca claramente aprovecharse de la notoriedad de la marca de mi mandante. Cabe mencionar que el hecho que ambas marcas denominaciones sean idénticas y exista una estrecha relación de clases crea



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:.....

... inevitable riesgo de asociación entre ambas marcas. El público consumidor se verá perjudicado al momento de adquirir los productos puesto que cualquier persona que ya conozca los productos que comercializa mi mandante bajo la marca BIANCA al ver productos también ofertados con la denominación BIANCA naturalmente pensara que dichos productos pertenecen a una línea de productos de mi mandante. El hecho que la denominación pretendida utilice los términos evocativos "ENVASADORAS LAS HERMANAS" aumenta el riesgo de confusión puesto que hace parecer a la denominación presentada por la solicitante como derivada de la denominación de mi mandante. A esto debe sumarse el hecho que la solicitante ha solicitado su registro para proteger productos de la misma clase 30. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido con imposición de costas...".-----

Contesta el traslado que le fuere corrido el Sr. HUGO ROLON FERREIRA, bajo patrocinio de la Abogada Viviana Fernández Salas, en los términos del escrito obrante a fojas 128/129, argumentando cuanto sigue: "... El recurrente se contradice en sus argumentaciones pues pretende fundamentar sus expresiones de agravios en el análisis de la visión en su conjunto en el cotejo de las marcas, cuando ante el Aquo, en su escrito de demanda ha solicitado el análisis de los elementos aislados. A simple vista V.V.E.E. podrán notar que el análisis realizado en el cotejo de las marcas en pugna, se ha realizado, en todas las instancia en su conjunto, es decir visión en conjunto, tal como lo solicita en esta instancia recurrente. Mi marca "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA Y ETIQUETA" es compuesta por tanto el criterio adoptado en todas las instancias, se ajusta a las reglas que nuestra jurisprudencia ha sentado. Ambas marcas poseen suficientes elementos diferenciadores que las hace absolutamente distinguibles tanto gráfica, fonética, como gramaticalmente y resaltando la limitación a "CONDIMENTOS" que hace que disminuya aún más el peligro de confusión. En cuanto a la limitación, se hace necesaria a tal efecto la mención del art. 6 de la Ley de marcas, que faculta a la Dirección de la Propiedad Industrial a permitir registro de marcas idénticas o muy semejantes cuando no se justifica la denegación total debido a la expresa limitación de productos o servicios. No puede ser rechazada la solicitud de registro de una marca so pretexto de la existencia de un único elemento común, pues al confrontarlas, se puede constatar que fonéticamente no existe ninguna semejanza sonora entre los elementos que las componen, fuera del elemento común que la componen, las partes restantes exhiben una diferenciación clara al momento de realizar el cotejo. Se suma a esto la diferente impresión grafica que presentan, ya que la marca BIANCA es meno extensa que mi marca ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA. Prevalecen las diferencias tanto en los planos visuales, gramaticales, eufónicos y especialmente ideológicos. Teniendo en cuenta las diferencias mencionadas son insostenibles los argumentos de la adversa referidas al peligro de confusión. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia en estudio...".-----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaría

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, por medio de su representante el Abogado ANGEL PERALTA HEISECKE, contesta el traslado que le fuere corrido en los términos del escrito obrante a fojas 136/138, expresando cuanto sigue: "...*Entre ambas denominaciones existen diferencias sustanciales ortográfica, visual y auditiva, ya que si bien la denominación de la marca registrada "BIANCA", se halla inmersa en la denominación de la marca solicitada "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA", esto no es fundamentos suficiente para alegar la imposibilidad de coexistencia, debido a que la marca solicitada cuenta además con las denominaciones "ENVASADORA", seguida de los vocablos "LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA". Estas expresan la idea de dos nombres propios y la designación de dos personas, hermanas en el caso concreto, y por lo tanto no se limita a la denominación BIANCA, elemento distintivo de la marca ya registrada. Concluyen solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia en estudio...*".-----

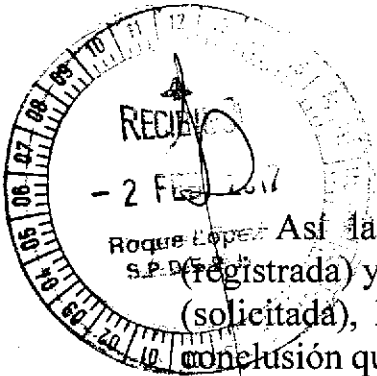
Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, "**CONFIRMO**" las resoluciones administrativas que declararon improcedente y no hicieron lugar a la oposición deducida por la firma A.J.S.A. CALIDAD ANTE TODO, y DISPUSIERON la prosecución de los tramites de la solicitud de registro de la marca "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA", clase 30, acta N° 1231234/12 solicitada por el Señor HUGO ROLON FERREIRA.-----

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.-----

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.-----

Entrando a analizar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, "BIANCA" clase 30 (registrada) y "ENVASADORA LAS HERMANAS DE KAMILA Y BIANCA y ETIQUETA" clase 30 (solicitada). (*Ver oposición pag. 23*).-----

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (*Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42*).-----



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:.....Diciembre 15 -

Así las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna, "BIANCA" (registrada) y la marca "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA" (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas llego a la conclusión que la marca solicitada "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA" en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada "BIANCA" dada las diferencias existente entre las mismas.-----

Al referirse a la similitud ortográfica, Otamendi expresa: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes". (*Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162*).-----

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada "BIANCA" está compuesta por una sola palabra, en tanto que la solicitada "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA" por varias palabras, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, son la inclusión de las palabras "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA" en la marca solicitada, conservando al final de ambas marcas, la palabra "BIANCA", estimo que en este caso en particular las diferencias visuales son suficientes para otorgar distintividad marcaria.-----

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas "BIANCA" y "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA", surge que solo existe identidad en la última palabra de la marca solicitada. Así también, las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el parágrafo anterior, resultan suficientes desde el conjunto de la marca solicitada para otorgar una diferenciación fonética, todo esto otorga una identidad marcaría propia, en la marca solicitada.-----

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el campo visual, como fonético, estimo que en este caso en particular son capaces de coexistir dada las diferencias en su conjunto de la marca solicitada.-----

Si bien ambas marcas han sido solicitadas para la clase 30 del nomenclátor internacional, estimo que las diferencias indicadas en los párrafos que anteceden, sumado al hecho que la marca solicitada es una marca mixta, es decir acompañada de un logotipo que otorga aun mayor distintividad a la misma, hace posible la coexistencia pacífica en este caso particular.-----

La doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas que no guarden similitud, y posean identidad marcaria propia no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.-----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pacheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

En el caso de la marca solicitada estamos en presencia de un conjunto de palabras que no pueden ser disociadas en oportunidad del análisis; la palabra "ENVASADORA" da una indicación del tipo de productos que se pretenden comercializar, otorgando un significado conceptual y evocativo y va acompañada del nombre "KAMILA", que otorga una carga diferenciadora. -----

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, graficas, fonéticas y conceptuales que las hace disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que la ya se encuentra registrada, por lo que pueden coexistir.-----

Se trae a colación los siguientes fallos en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales, ortográficas y visuales, que no causen confusión en el consumidor: "*Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de septiembre de 2.006, Excelentísima Corte Suprema de Justicia*".-----

La Ley N° 1.294/98 en su Art. 1º) expresa: "*Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo*".-----

De todo lo señalado esta Magistratura concluye que la marca "ENVASADORA LAS HERMANAS KAMILA Y BIANCA" solicitada para la protección de "EXCLUSIVAMENTE CONDIMENTOS" (*vide. solicitud pag. 25*) comprendidos dentro de la clase 30 del nomenclátor internacional, reúne los requisitos de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.-----

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 199 de fecha 13 de julio de 2.015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala debe ser CONFIRMADO in tottum.-----

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa, en virtud a lo establecido en los artículos 192, 203, Inc. A), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "A.J.S.A. CALIDAD ANTE TODO C/ RES. N° 472 DE FECHA 14/08/2.013 DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".--



SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.-----

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

Luis María Benítez Riera Alicia Pucheta de Correa
Ministro Ministra

ANTE MÍ:

Abg. Norma Domínguez V.
Abg. Norma Domínguez V.
Secretaría

Sindulfo Blanco
SINDULFO BLANCO
Ministro

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:... 16...
Asunción, 01 de febrero - de 2017-



VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima

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

- 1) **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.-----
- 2) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 199 de fecha 13 de julio de 2.015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, in totum, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.-----
- 3) **COSTAS** a la perdidosa.-----
- 4) **ANOTARSE** y notifiqúese.-----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

Sindulfo Blanco
SINDULFO BLANCO
Ministro

ANTE MÍ:

Abg. Norma Domínguez V.
Abg. Norma Domínguez V.
Secretaría

Abg. Norma Domínguez V.
Abg. Norma Domínguez V.
Secretaría

sobre borrado dos mil diecisiete, 2017. Vale