



PODER JUDICIAL

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

JUICIO: "ALAMO S.A. C/ EL ALAMO S.A. S/ SUPRESION DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS"



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO *setenta y cuatro*

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, días del mes de *setiembre* de dos mil trece, reunidos los Miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, JUAN CARLOS PAREDES BORDON, GERARDO BAEZ MAIOLA y EUSEBIO MELGAREJO, quien integra este Tribunal para entender en estos autos por inhibición de la Dra. María Sol Zuccolillo Garay de Vouga, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí la Actuaría Autorizante se trajo a acuerdo el expediente individualizado precedentemente a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra la S.D. N° 338 de fecha 11 de junio de 2012 y su aclaratoria S.D. N° 417 del 6 de julio de 2012, dictados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 9° Turno Sría. N° 18.

PREVIO estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

ES NULA LA SENTENCIA APELADA?
EN CASO NEGATIVO, ESTA AJUSTADA A DERECHO?

PRACTICADO el sorteo, resultó que debían votar los Señores Miembros en el siguiente orden: PAREDES BORDON, BAEZ MAIOLA, MELGAREJO.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL MAGISTRADO PAREDES BORDON DIJO: el recurrente ha desistido expresamente de este recurso.

Del análisis de las sentencias en alzada, no se observan violaciones de forma o solemnidad prescriptas en las leyes para declarar la nulidad de las mismas.

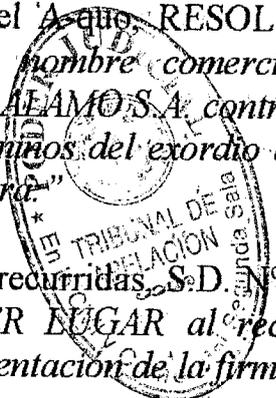
El recurso debe puestenerse por desistido.

A SUS TURNOS LOS MAGISTRADOS BAEZ MAIOLA Y MELGAREJO votaron en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL MAGISTRADO PAREDES BORDON PROSIGUIÓ DICHIENDO: por la primera de las sentencias en recurso, S.D. N° 338 de fecha 11 de junio de 2012, el A quo RESOLVIÓ: "RECHAZAR la presente demanda por supresión de nombre comercial e indemnización de daños y perjuicios, deducida por la firma ALAMO S.A. contra EL ALAMO S.A. por improcedente, de conformidad a los términos del exordio de la presente resolución.. 2) IMPONER las costas a la parte actora."

En tanto que por la segunda de las sentencias recurridas, S.D. N° 417 de fecha 6 de julio de 2012, el Juez resolvió: "HACER LUGAR al recurso interpuesto por la Abog. LUCILA MARIA KELLY en representación de la firma EL

[Handwritten signature]
GERARDO BAEZ MAIOLA
Dr. EUSEBIO MELGAREJO CORONEL
Miembro
Dr. JUAN CARLOS PAREDES BORDON
Miembro



Abog. MARIA TERESA CAÑETE
Actuaría Judicial

ALAMO S.A. contra la S.D. N° 338 de fecha 11 de junio de 2012, y en consecuencia ACLARAR que en el penúltimo párrafo del considerando se ha consignado erróneamente la imposición de costas a la parte DEMANDADA, debiendo ser impuestas las costas a la parte ACTORA."

Contra ambas decisiones se alza la parte actora, representada por el Abog. ELVIO LOPEZ GALLI quien en un extenso escrito, expone sus agravios de fs. 979 a 1009, los cuales pueden sintetizarse en: A) el Juez cambia en su sentencia el nombre comercial de la accionada, el nombre de la demandada no es EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTOS FOR A NEW AGE, como afirma el A-quo ya que consta en autos la escritura de constitución de la sociedad demandada y en la misma surge claramente que la denominación de la misma es EL ALAMO S.A., sin agregado alguno y por ende, no es cierta la afirmación del A-quo en cuanto al nombre de la accionada, que fue el primer argumento en que fundó su decisión de rechazar la presente demanda. El juez, apartándose de las pruebas rendidas en autos, escritura públicas, copias autenticadas del estatuto de la sociedad demandada y de las tres últimas asambleas en donde se realizaron la elección de los directores, donde se constata que el nombre de la accionada es EL ALAMO S.A. y no EL ALAMO S.A. FARM AND ELATH CARE PRODUCTOS FOR A NEW AGE que figura en algunos letreros puestos frente al local de la demandada, incorporada al proceso por una fotografía, y a los cuales el A-quo ha otorgado una importancia indebida y exagerada, en estas condiciones sostiene que la sentencia apelada resulta arbitraria, sostiene el recurrente, por contradecir la prueba rendida en autos, ya que los instrumentos públicos presentados, como la escritura pública de constitución de la sociedad, y no impugnados por la demandada, enuncia claramente como nombre de la demanda EL ALAMO S.A. y no el fantasioso nombre adjudicado por el A-quo, con los aditamentos de FARM AND HEALTH CARE PRODUCTOS FOR A NEW AGE. B) en segundo lugar, el apelante se agravia porque el Juez ha hecho una deficiente, limitada y arbitraria interpretación de la ley de marcas y demás disposiciones aplicables del ordenamiento jurídico, partiendo de una premisa falsa, de que es imprescindible que la actividad de la demandada sea similar a la actividad económica de la demandante, prescindiendo de los demás aspectos probados en autos y a aplicación de normas del derecho positivo y los principios generales del derecho, así como disposiciones constitucionales, en particular el Art. 110 que señala: "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la Ley", lo que se traduce en que TODO COMERCIANTE GOZARA DE LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL NOMBRE COMERCIAL. Si el nombre comercial debe ser compartido por otra empresa, sostiene el apelante, está claro que la propiedad ya no es exclusiva y entonces debe primar el mencionado artículo constitucional, para hacer lugar a la demanda. Agrega el apelante a continuación, que la interpretación dada por el Juez a una norma particular y aislada obviando el resto del sistema jurídico y en particular una garantía constitucional expresa, y además violando los convenios de PARIS y de WASHINGTON de 1929, pasando a transcribir los Arts. 21, 8 y 9 de los mencionados convenios. A continuación pasa citar numerosas jurisprudencias en apoyo a su tesis, tanto de nivel nacional, específicamente en materia de marcas, como de la Corte Suprema de Justicia. c) Como tercer punto de sus agravios, se cuestiona la forma en que el A-quo ha valorado el cúmulo de pruebas rendidas, dando méritos solo a las que favorecerían a la demandada sin tener en consideración las que no le eran favorables y así señala que al referirse a los estatutos de ambas empresas, agregados a fs. 11/28 Estatutos de la Actora ALAMO S.A. y a fs. 106/112 Estatutos de EL ALAMO S.A. entidad demandada.





PODER JUDICIAL

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

(2) JUICIO: "ALAMO S.A. C/ EL ALAMO S.A. S/ SUPRESION DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS"

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO 74

...ción, 17 de setiembre de 2013



sólo los consideró señalando solo que en los mismos se define el objeto de la sociedad pero omitiendo considerar el dato elemental que es la fecha de constitución de cada sociedad en donde claramente puede advertirse que la actora se ha constituido con mucha antelación al de la demandada, así como el mejor derecho y uso del nombre comercial, consagrado por disposiciones de la Ley de Marcas N° 1294/98, Arts. 72, 75, y 76 que transcribe a fs. 1001; se agravia también por el hecho de que la prueba pericial fue desechada por el A-quo con el argumento de que el pronunciamiento de 155 personas respecto cuestiones de carácter técnico en materia de mercadeo, descarta la misma señalando que la pericia llega a invadir esferas propias de decisiones del magistrado; d) Así mismo, como una muestra más de la parcialidad en la interpretación del A-quo señala que el mismo dio validez a una prueba fraudulenta, elaborada por la jefa de asuntos litigiosos, Abog. Alcira Azcurra, que había inicialmente rechazado la oposición presentada por la actora, decisión que fue posteriormente revocada, rechazándose la inscripción de EL ALAMO y el logotipo FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE. Lo fraudulento de la prueba utilizada por el A-quo para fundar su decisión, señala el apelante, fue oportunamente denunciado a fs. 679/681, TOMO IV del principal en donde se demuestra que dicha prueba fue producida en contravención a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, con donde la opinión de una funcionaria pública que se ha extralimitado al expresar de manera subjetiva, una opinión, reservada al Juez. e) Se agravia por ultimo del rechazo del A-quo de la indemnización de daños reclamada, basándose exclusivamente en el hecho de haberse desestimado la demanda de supresión de nombre, soslayando así disposiciones de la Ley de Marcas en los Arts. 84, 85, solicitando en consecuencia al Tribunal que sea revocada la decisión de rechazar la demanda y que el Tribunal haga lugar al resarcimiento solicitado, remitiéndose a lo expuesto en el escrito de alegatos, de fs. 912/915 de autos; f) por último, se agravia de la imposición de costas, sosteniendo que las mismas en el Considerando son impuestas a la demandada y sin embargo en el Resuelve las impuso a la actora, lo que motiva su agravio contra la sentencia aclaratoria, solicitando la revocación de esta decisión en forma consecuente con la revocación del principal.

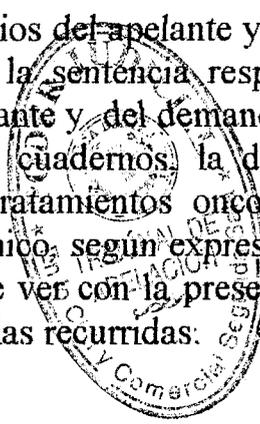
De los agravios del apelante, se corrió traslado a la demandada, que contestó por medio de la Abog. Lucila María Kelly en el escrito que rola a fs. 1014 a 1036 en cual; si bien afirma contestar los agravios, en realidad se limita a relatar únicamente el desarrollo del proceso, repetir los agravios del apelante y reafirmar los argumentos expuestos por su parte recogidos en la sentencia respecto a la imposibilidad de confusión entre el nombre del demandante y del demandado dado que se dedican a diferentes rubros, la actora fabrica cuadernos, la demandada importa y representa productos farmacéuticos para tratamientos oncológicos y otros. Para rematar, inserta a modo ilustrativo y académico, según expresa, dibujos escaneados de marcas y productos que nada tienen que ver con la presente causa, para terminar solicitando la confirmación de las sentencias recurridas:

SERARDO BAEZ MAIOLA

Dr. JUAN CARLOS MELGAREJO COMODOR

Dr. JUAN CARLOS PAREDES BORDON

Abog. MARIA TERESA CAÑETE



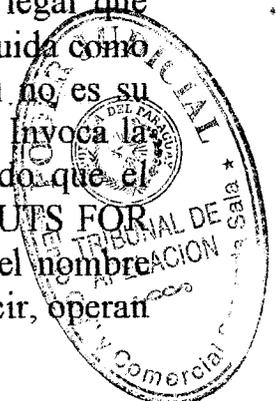
Así trabada la cuestión y dado lo complejo del tema traído a la vista del Tribunal, nos vemos obligados a analizar las pretensiones incoadas ante la magistratura y los elementos aportados, a fin de evaluar si la decisión de rechazar la demanda, se halla o no ajustada a derecho.

En autos, se presentó, mandatario mediante, la empresa ALAMO S.A. a promover demanda ordinaria contra la firma EL ALAMO S.A., solicitando la supresión y cese del uso indebido de nombre comercial, en particular la palabra ALAMO, porque ha sido utilizada en indebida e ilegal forma por la firma demandada. Igualmente solicitó que la firma EL ALAMO S.A. sea condenada a pagar una INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS ocasionados a la actora por el uso indebido del nombre. Señaló que la sociedad actora fue constituida por escritura pública en fecha 5 de noviembre de 1990 inscrita en el Registro Público de Comercio en fecha 29 de mayo de 1991, siendo su objeto principal la explotación gráfica y negocios afines, ediciones folletos, libros y publicaciones diversas, impresiones varias, explotación del comercio de librerías y útiles escolares, imprenta papelería etc., siendo que la misma es conocida a nivel nacional e internacional, por la producción de los cuadernos ALAMO, siendo propietaria de la marca ALAMO, y que tiene la representación de prestigiosas marcas internacionales como ser ACRILEX, WALEU, ACRIMET, y otras.

Promueve la demanda contra la firma EL ALAMO S.A. que gira en el mercado con supuesto objeto de venta de productos farmacéuticos y otros, señalando que han tomado conocimiento de la existencia de dicha firma en el año 2007 con la deducción de una demanda contencioso administrativa promovida por el Sr. Rainer Bendlin, contra la Resolución de la Dirección de Propiedad Industrial que le había denegado la inscripción del nombre EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR NEW AGE, dado que evidentemente, el nombre de EL ALAMO o el ALAMO CON SUS AGREGADOS, es totalmente similar al nombre de la actora ALAMO, por lo que sus derechos se ven afectados. Expresa que la empresa demandada se habría constituido en el año 1997, por lo que está demostrado que la fecha de constitución de la actora es por lo menos 7 años antes a la de la demandada.

Concretamente, solicita se disponga la supresión del nombre comercial ALAMO y así también se indemnice a la actora por los daños y perjuicios que le ocasionó el uso indebido de su nombre comercial, señalando en cuanto al monto, que el mismo surgirá de las pruebas a ser producidas en el periodo respectivo. Invoca como fundamento de sus pretensiones el Art. 110 CN, el Código Civil, la Ley de Marcas y en particular los Arts. 73 al 76 y 81 a 82.

Corrido traslado de la demanda, se presentó la firma accionada a contestar la demanda por medio de la Abog. Ada Nelly Torres a fs. 128, acompañando diversas documentaciones, sosteniendo básicamente que el nombre comercial de su mandante es EL ALAMO S.A. FARM & HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE según así lo acredita con la factura legal que acompaña y que rola a fs. 54 de autos. Admite que la empresa fue constituida como EL ALAMO S.A. y que también es cierto que su denominación social no es su nombre comercial y por ende no es conocido como tal en el comercio. Invoca la disposición del Art. 46 del CC y 73 de la Ley de Marcas, sosteniendo que el nombre comercial EL ALAMO S.A. FARM & HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE es suficientemente diferente para no ser confundido con el nombre de la actora y que además, ambas sociedades tienen objeto distintos es decir, operan





PODER JUDICIAL

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

(3) JUICIO: "ALAMO S.A. C/ EL ALAMO S.A. S/ SUPRESION DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS"

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO 74

...ción, 17 de Setiembre de 2013



en diferentes rubros del comercio, tal como lo reconoce la propia actora; que se dedica a la fabricación de cuadernos y la demandada a todo tipo de comercio lícito, asistencia profesional y técnica, representaciones, administraciones, explotación agrícola ganadera, colonizaciones, loteamientos, entre otros, habiendo dirigido su actividad hacia el área específica de comercialización de productos veterinarios y médicos. Agrega así mismo que en el mercado conviven diversas empresas que con la denominación de ALAMOS, EL ALAMO, LOS ALAMOS, se dedican a rubros diferentes y expone una lista de ellos, a fs. 130 sin que por ello exista confusión o daño al nombre ALAMO. Finaliza reiterando que desde el momento que no hay desvío de clientela o atracción de clientes del ALAMO S.A., en razón que se dedican a rubros diferentes no puede haber ningún perjuicio que reclamar, por lo que solicita el rechazo de la demanda.

Así trabada la litis, los puntos a resolver son: a) ¿existe o no confusión o identidad entre los nombres comerciales de las partes, (demandante y demandada)?; b) en caso que exista confusión o identidad, ¿puede la misma generar duda o confusión en el público o el mercado, respecto a la identidad de los nombres comerciales, a pesar de dedicarse a rubros o actividades diferentes, que justifique la supresión del mismo en la denominación de la demandada?; c) ¿ha existido o no daño a la actora ocasionado por el uso del nombre por parte de la demandada? y d) ¿a cuánto ascendería dicho daño?.

Antes de entrar a realizar análisis conforme a la secuencia señalada, conviene definir el tema que es objeto de litigio, es decir, qué se entiende o qué es el nombre comercial y su distinción de la llamada razón social, que es otro atributo de la empresa.

En este contexto entendemos que el nombre comercial no es otro que aquella denominación con la cual es conocida una empresa en el mercado en que opera ya sea nacional o internacional y que puede ser igual o no a la razón social en el caso, sociedades anónimas, siendo esta última la denominación con que se identifica a la sociedad en su estatuto es decir, la denominación adoptada por sus socios y con la cual es inscrita en el registro de comercio.

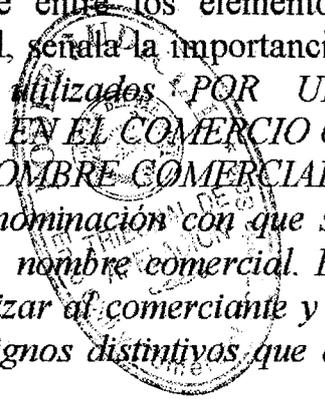
Jorge H Escobar, en su obra DERECHO COMERCIAL, publicado por LA LEY PARAGUAYA, pág. 276/277 al referirse entre los elementos incorporeales de un fondo de comercio, al nombre comercial, señala la importancia del mismo expresando: "A los signos distintivos utilizados POR UN COMERCIANTE PARA INDIVIDUALIZARSE A SI MISMO EN EL COMERCIO O DISTINGUIR A SU FONDO O HACIENDA SE LLAMA NOMBRE COMERCIAL. Este identifica al sujeto comerciante y la expresión o denominación con que se distingue a fondo, hacienda o establecimiento es, también, nombre comercial. El nombre -dice Fernández- es indispensable para individualizar al comerciante y a su fondo, distinguiéndolo de los demás. En general los signos distintivos que el

BERNARDO BAEZ MAIOLA

Dr. EUSTORGIO MELGAREJO CORONEL
Miembro

Dr. JUAN CARLOS PAREDES BORDON
Miembro

Abog. MARIA TERESA CAÑETE
Actuaria Judicial



comerciante utiliza están sometidos a un mismo régimen jurídico. La importancia del nombre es evidente, desempeña la función fundamental de identificar a un comerciante y a un fondo, facilitando el conocimiento del fondo y la formación del crédito y de la clientela. La terminología utilizada en esta materia no es coincidente, lo que ha dado lugar a equívocos y confusiones frecuentes todavía no despejados y a dificultades en su estudio.”⁴ Seguidamente, señala dentro de un esquema, que en para las sociedades anónimas, de conformidad al Art. 1049 del CC, la denominación o razón social, es el equivalente al nombre comercial.

Por su parte la Ley 1294/98, en su artículo 72, define lo que entiende por nombre comercial en los siguientes términos “El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, LA RAZON SOCIAL o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”.

Entonces, en concordancia con el doctrinario citado, y la norma transcrita, como las sociedades anónimas, son ambas, partes en el presente juicio, la razón social, es decir la denominación adoptada por los socios, salvo que se opte por un nombre de fantasía totalmente diferente, puede considerarse equivalente a la razón social, el nombre comercial.

Con la premisa que antecede, procederemos al estudio del caso en particular, según el orden expuesto más arriba.

Entrando en el estudio de la cuestión principal, respecto al primer punto, existe o no confusión o identidad en el nombre comercial de la actora ALAMO S.A. y el de la demandada que, según la actora, es EL ALAMO S.A. pero, según la demandada, es EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE.

De acuerdo, tanto a las copias de los estatutos de cada una de las partes, la actora a fs.11 a 21, adopta como razón social y también como nombre comercial la denominación de ALAMO S.A., constituida en el año 1990, y la demandada a fs. 107/112, 429/433, así como copias de las actas de asamblea de la demandada correspondientes a los ejercicios de los años, 2007, fs. 46, 445/446; 2006 fs. 447/448; 2008, fs. 451/452; se tiene que la demandada, adopta como razón social y denominación EL ALAMO S.A., que no ha variado desde su fundación en el año 1997.

No cabe dudas de que si el nombre comercial de la demandada fuese solo EL ALAMO S.A., es evidente la similitud, casi identidad, que existe con la denominación de la actora, ALAMO S.A., similitud que surge de la simple comparación de ambos nombres y no requiere de mayores probanzas, po el sentido común.

Lo que sí podría salvar esa similitud, es si la empresa demandada efectivamente usa como nombre comercial la denominación de EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE, es decir con el agregado de la frase en inglés, como lo entendió el A-quo. Pero ese uso debe ser en todos los papeles, formularios y presentaciones que se realicen ante al público, oficinas o entidades públicas y/o privadas y no sólo en algunos documentos o carteles frente a su local.

En ese sentido, se tiene el informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de fs. 440/444, que señala que ambas empresas se hallan





PODER JUDICIAL

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

(4) JUICIO: "ALAMO S.A. C/ EL ALAMO S.A. S/ SUPRESION DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS"

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO

74

.../...ción, 17 de setiembre de 2013



registradas como proveedores del Estado; la actora como ALAMO S.A., y la demandada como EL ALAMO S.A, acompaña a dicho informe copia de las respectivas solicitudes en, donde se puede observar a fs. 441, la solicitud de la actora que declara como razón social, ALAMO S.A., y como nombre de fantasía ALAMO S.A., y a fs. 442 a solicitud de inscripción de la demandada, que declara como razón social, EL ALAMO S.A., y como nombre de fantasía EL ALAMO.

De acuerdo al informe precitado, se tiene entonces que la demandada se presenta ante el Estado sólo con la denominación EL ALAMO S.A. o EL ALAMO, sin el agregado en idioma ingles invocado por el demandado como elemento diferenciador. Esto se refuerza con las copias de los balances de la demandada fs. 457/480 y las copias de las declaraciones impositivas de fs. 481/487, presentadas por la demandada como prueba de la actora, en donde, en el espacio destinado al apellido o razón social, aparece EL ALAMO S.A., aunque el sello al pie, tenga el mencionado agregado en ingles.

Entre otras pruebas producidas en autos, se tiene la ofrecida por la demandada a fs. 249, donde solicitaba oficios a varias entidades y laboratorios a fin de que informe si conocen a la firma EL ALAMO S.A., y si se relacionan con ella, como proveedora de cuadernos y útiles de oficina o como expendedora de medicamentos. Cabe apuntar que todas las entidades que figuran en el listado ofrecido por la demandada son hospitales, laboratorios y universidades, en particular facultades de medicina.

Gerardo Baez Maiola
GERARDO BAEZ MAIOLA

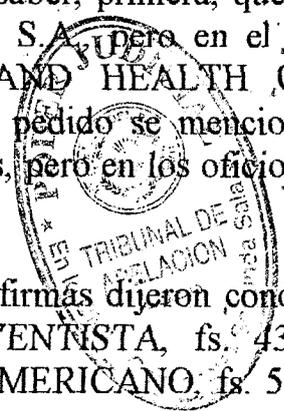
En los oficios librados a consecuencia de la providencia respectiva, según los términos de los duplicados que obran en el expediente se tiene que el Juzgado ha formulado la siguiente redacción como petición concreta de informe: "*a fin de que informen en el perentorio término de 48 horas, sobre si conocen a la firma EL ALAMO S.A. FARM & HEALT CARE PRODUCTOS FOR A NEW AGE, o EL ALAMO S.A. como importadora o representante de medicamentos, si comercian con ellos y que tipo de relación comercial mantienen y hace cuantos años.*"

Dr. Eusebio Melgarejo Coronel
Dr. EUSEBIO MELGAREJO CORONEL
Miembro

Como puede verse, entre los términos de la prueba de informe ofrecida y los oficios librados, existen importantes diferencias, a saber, primera, que en el pedido solo se hace referencia a la firma EL ALAMO S.A. pero en el oficio aparece el nombre de EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE y, segunda, que en el pedido se mencionaban ambos rubros, es decir cuadernos, así como medicamentos, pero en los oficios solo se hace referencia al rubro medicamentos.

Dr. Juan Carlos Paredes Bordon
Dr. JUAN CARLOS PAREDES BORDON
Miembro

En respuesta a dichos oficios, las siguientes firmas dijeron conocer y tratar con EL ALAMO S.A., 1) SANATORIO ADVENTISTA, fs. 437; 2) LABORATORIO SAN ROQUE, fs. 547; 3) Sanatorio AMERICANO, fs. 550, 4)



Abog. Maria Teresa Canete
Abog. MARIA TERESA CANETE
Actuaria Judicial

BIODIAGNOISTICA, fs. 553, que inclusive menciona solo la firma ALAMO S.A., que es el nombre de la actora, 5) LABORATORIOS CURIE, FS. 554, 6) LABORATORIOS FUSILLO GIMENEZ, fs. 602, 7) LABORATORIOS MEDICIS, fs. 613, 8) FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUCION, fs. 633/660, 9) INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, IPS, fs. 683; 10) VICENTE SCAVONE Y CIA. S.A.C.I., fs. 687.

Las siguientes firmas respondieron conocer y tratar con EL ALAMO FARM & HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE, 1) PROMED, fs. 401, 2) LABORATORIO CLINICO ASUNCION, fs. 436, 3) HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, fs. 601, 4) DIAZ GIL MADICINA LABORATORIAL, fs.631, 5) MEYER LAB, fs. 632.

Por su lado, LA FUNDACION SAN PEREGRINO, fs. 615, comunicó tener relación tanto con la firma EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE como con la firma EL ALAMO S.A., es decir que para esta entidad, tanto actora como demandante parecen ser la misma sociedad.

Finalmente FARMACIA Y PERFUMERIA MAYO, fs.,435 y la ESSAP, fs. 688/689, informan que no conocen ni operan con ninguna de las firmas mencionadas en el oficio.

Del análisis de esta prueba de informe, surge que para la mayoría de la entidades y/o firmas presentadas por la demandada como sus clientes, en total 10, la conocen solo por el nombre de EL ALAMO S.A.; la minoría, 7, por el nombre de EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE; para una de ellas le es idéntico el nombre y dos, no conocen a ninguna de las partes.

En conclusión, los propios clientes de la demandada, confunden el nombre de su proveedor, la demandada, con el nombre de la actora.

Con respecto a la prueba fraudulenta denunciada por la actora a fs. 679 y siguientes, obrante a fs. 339/341, consistente en el informe elaborado por la JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS 1ra. SALA DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, y que fuera utilizado como fundamento por el A-quo para concluir que no existe posibilidad de confusión por dedicarse a rubros diferentes, dicha prueba se halla mal diligenciada, violando los Arts. 371 y 372 del CPC ya que de acuerdo a dichos artículos, el pedido de informe debe dirigirse a la institución, esto es a la cabeza u órgano principal de dirección, en el caso AL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ya que el informe debe reflejar la posición institucional de la entidad, repartición o institución requerida y no a la opinión personal de un funcionario de la Institución.

Por poner un ejemplo, si se pide a un juzgado o a un tribunal, informe sobre la existencia de un expediente, causa o juicio, debe requerirse al juez o al tribunal, no a la secretaria o la relatora y por tanto, el informe para ser valido debe ser suscrito solo por el Juez o el presidente del tribunal por ser sus legítimos representantes.

Por dicha razón, consideramos que esa prueba de informes ha sido improcedentemente admitida, y por ende, no la consideramos en la presente resolución.





PODER JUDICIAL

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

(5) JUICIO: "ALAMO S.A. C/ EL ALAMO S.A. S/ SUPRESION DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS"

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO 74

.../...ción, 17 de *setiembre* de 2013



Con respecto al punto de que las empresas se dedican a rubros o actividades diferentes, requisito del Art. 73 de la Ley 1294/98, invocado por la demandada, cabe señalar que por propia confesión de la demandada al contestar la demanda y de acuerdo al texto de su estatuto obrante en autos, el objeto social de la misma, es la realización de cualquier acto de comercio lícito, pasando a realizar una enumeración solo enunciativa de los mismos por lo que, si bien en el caso presente le da énfasis a la importación, representación y distribución de productos medicinales o farmacéuticos, por la amplitud como se halla redactada, su objeto social puede también considerarse comprendida la actividad desarrollada por la actora.

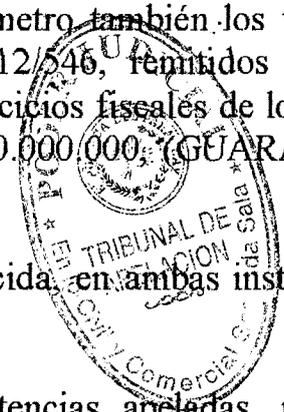
En conclusión y en base a los elementos analizados precedentemente, podemos concluir, con relación a los puntos a) y b) del análisis que nos propusimos realizar que, efectivamente, existe confusión entre los nombres comerciales utilizados por la actora y la demanda y que la utilización de ambos nombres puede inducir a confusión engaños al público o a la clientela respecto de con cual sociedad o empresa está tratando.

Sobre esta conclusión y en virtud de lo dispuesto en los Arts. 72, 73, 75, y 76 de la ley de marcas, corresponde hacer lugar a la demanda de supresión de nombre comercial, ordenando a la demandada el cese del uso de la palabra ALAMO en su giro comercial.

Ahora bien, en cuanto a los puntos c) y d) tenemos que el simple hecho de la existencia de la confusión de nombres a la que hemos arribado, otorga a la actora, la posibilidad de requerir una indemnización de daños, pero ocurre que la actora no ha cuantificado adecuadamente ni demostrado el monto real del daño causado, remitiéndose a los balances presentados al Ministerio de Hacienda, con el que se prueba el valor comercial del nombre de la actora, en base al cual se solicita el monto de Gs. 11.115.653.167, resultante del promedio de dichas declaraciones de los ejercicios de los años 2006, 2007 y 2008.

Ricardo Baez Maíola
RICARDO BAEZ MAIOLA

No obstante, habiéndose acreditado el perjuicio, es razonable otorgar una indemnización a la actora, cuyo monto el Tribunal, fundado en la facultad que le confiere el Art. 452 del CC, y tomando como parámetro también los valores expresados en las documentaciones obrantes a fs. 512/546, remitidos por el Ministerio de Hacienda, declaración de Renta de los ejercicios fiscales de los años 2006/2007 y 2008, lo establece en la suma de Gs. 5.000.000.000 (GUARANIES CINCO MIL MILLONES).



EN cuanto a las costas, cabe imponerlas a la parte vencida, en ambas instancias, por aplicación de los Arts. 192 y 203 del CPC.

EN SINTESIS, voto por revocar las sentencias apeladas, por no encontrarla ajustada a derecho y en consecuencia HACER LUGAR a la presente

Abog. MARIA TERESA CAÑETE
Actuaria Judicial

demanda por supresión de nombre comercial e indemnización de daños y perjuicios, condenando a la demandada a realizar el cambio de denominación o nombre comercial ante la Dirección General de Registros públicos, y a abonar a la actora la suma de GUARANIES CINCO MIL MILLONES, (Gs. 5.000.000.000), todo ello en el plazo de diez días de quedar ejecutoriada la presente resolución, con costas a la perdidosa.

A SU TURNO, EN PARCIAL DISIDENCIA EL MAGISTRADO BÁEZ MAIOLA DIJO: dada la naturaleza propia de la materia que constituye este juicio civil, realmente hay dos reclamaciones: una, el uso indebido de una denominación comercial; la otra, que ese ilegal uso provocó un perjuicio que obliga a indemnizar a la empresa que lo provocó.

Respecto a la primera acción señalada, concuerdo con la decisión del Honorable preopinante.

En cuanto a los perjuicios, como toda pretensión, tiene que ser probada por quien alega un hecho controvertido porque ésta es una obligación ineludible y categórica que impone la ley (art. 249 CPC). Esta norma legal, está íntimamente relacionada a las obligaciones procesales de las partes en el sentido de imponer con suficiencia sus respectivas pretensiones a fin de quedar bien explícita la forma en que quedó anudada la *litis*. Y como consecuencia de todo ello, el juzgador deberá pronunciarse en base a ello (art. 159 CPC) bajo peligro de incurrir en *plus, extra o citra petita*.

Así como en el aspecto penal impera el principio constitucional del *in dubio pro reo*, en el campo civil, la regla es que en caso de duda, se debe estar por la liberación del presunto deudor y no a la inversa.

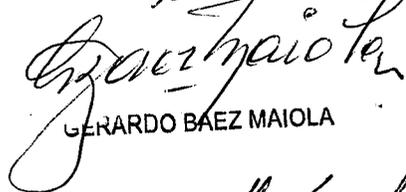
Precisamente en base a estos dos principios esencialmente constitucionales, si no se demostró con suficiencia el monto en que fue perjudicada, en mi opinión, la falencia u omisión en el orden civil no puede ser suplida por el juzgador.

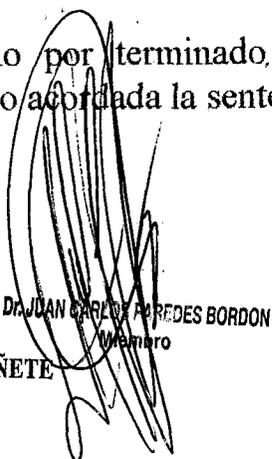
Es más, si entre los compradores de los productos no tuvieron en su mayoría, distinción con cual empresa contrataban, no se puede atribuir que haya habido un perjuicio de una empresa hacia la otra y menos aun sin no se ha cuantificado con elemental y obligatoria suficiencia el *quantum* del perjuicio.

De acuerdo a ello, corresponde hacer lugar a la demanda en cuanto respecto a la acción sobre la supresión de nombre comercial, con costas y rechazar la demanda por indemnización de daños y perjuicios, con costas. Así también voto.

A SU TURNO EL MAGISTRADO MELGAREJO DIJO: que adhiere al voto del Dr. Juan Carlos paredes Bordón por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado, el acto, firmando los Señores Miembros, por ante mí quedando acordada la sentencia que sigue a continuación.


GERARDO BAEZ MAIOLA


Dr. JUAN CARLOS PAREDES BORDÓN
Miembro


Dr. EUSEBIO MELGAREJO CORONEL
Miembro



Ante mí:

Abog. MARIA TERESA CAÑETE

Oficina Judicial



PODER JUDICIAL

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

(6) JUICIO: "ALAMO S.A. C/ EL ALAMO S.A. S/ SUPRESION DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS"

SENTENCIA Nro. 74

Asunción, 17 de Septiembre de 2013

VISTO: por mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala.

RESUELVE:

TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad.

REVOCAR, las sentencias apeladas, por no encontrarlas ajustadas a derecho y en consecuencia **HACER LUGAR** a la presente demanda por supresión de nombre comercial e indemnización de daños y perjuicios, condenando a la demandada a realizar el cambio de denominación o nombre comercial ante la Dirección General de Registros públicos, y a abonar a la actora la suma de Gs. 5.000.000.000 (GUARANIES CINCO MIL MILLONES), todo ello en el plazo de diez días de quedar ejecutoriada la presente resolución.

COSTAS, imponer a la perdidosa.

ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Gerardo Baez Maiola
GERARDO BAEZ MAIOLA

Juan Carlos Paredes Bordon
DR. JUAN CARLOS PAREDES BORDON
Miembro

Eusebio Carrero Coronel
DR. EUSEBIO CARRERO CORONEL
Miembro

Ante mí:

Maria Teresa Canete
Abog. MARIA TERESA CANETE
Actuaria Judicial

