



# Poder Judicial

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011



JUICIO: "DIMAC S.R.L. C/ DIMAC S.A. S/ CESACIÓN DE USO DE MARCA O REPETICIÓN DE USO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS".

ACUERDO Y SENTENCIA N°: *Ciento Cuarenta y Nueve*

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los *cuarenta y ocho* días del mes de *Noviembre* del año dos mil catorce, estando reunidos en la sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala, los Señores Miembros Dres. CARLOS A. ESCOBAR ESPINOLA, Dr. EUSEBIO MELGAREJO CORONEL y RAUL GÓMEZ FRUTOS, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como más arriba se menciona, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad de fs. 592, interpuestos por la Abogada BONNIE NATALI SALCEDO, representante convencional de la firma DIMAC S.R.L., contra la S.D. N° 263 de fecha 30 de mayo de 2014, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno, que resolvió: "... DESESTIMAR la demanda de CESACIÓN DE USO DE MARCA E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por la firma DIMAC S.R.L. en contra de DIMAC S.A. (hoy CAMAQ S.A.) por los motivos expuestos en el exordio.- IMPONER costas a la perdedora.- ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excm. Corte Suprema de Justicia".

Previo análisis del caso sometido a estudio, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: -

### CUESTIONES:

Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, es ella justa?

Practicado el sorteo de Ley, dio el siguiente resultado: RAUL GÓMEZ FRUTOS, EUSEBIO MELGAREJO CORONEL y CARLOS ESCOBAR ESPINOLA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MIEMBRO PREOPINANTE RAUL GÓMEZ FRUTOS, dijo: La recurrente en su escrito de fs. 597/606 nada dice respecto de este recurso, y como no se observan vicios o errores formales en el fallo en revisión que ameriten su tratamiento de oficio por este Tribunal, corresponde declarar desierto este recurso.

A SUS RESPECTIVOS TURNOS, LOS MIEMBROS EUSEBIO MELGAREJO CORONEL Y CARLOS ESCOBAR ESPINOLA manifiestan que se adhieren al voto precedente por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MIEMBRO PREOPINANTE RAUL GÓMEZ FRUTOS, prosiguió diciendo: La Abogada BONNIE NATALI SALCEDO, representante convencional de la parte actora -DIMAC S.R.L.-, critica el fallo en revisión en los términos del escrito obrante a fs. 597/606 diciendo, que en el considerando de la resolución en cuestión el juez reconoce que existe un hecho antijurídico materializado en el uso de la marca DIMAC por la demandada, la cual es propiedad de la actora, sin embargo, al mismo tiempo concluye que la parte demandada ha actuado de buena fe y no incurso en el antijurídico de manera deliberada. Al respecto expresa la recurrente que el actuar de la demandada no puede ser considerado de buena fe, dado que, en primer lugar, no existe en autos respuesta a la nota del 14 de febrero de 2011 por la cual Dimac S.R.L. solicita a Dimac S.A. el cese de uso de dicha marca, es decir, entre la nota enviada en la fecha señalada y el inicio de la demanda, Dimac S.R.L. no recibió información alguna por parte de Dimac S.A. de que haya iniciado el trámite para el cambio de denominación de Dimac S.A. a Camaq S.A. no siendo además creíble que teniendo Dimac S.R.L. más de 17 años en el mercado local con presencia en medios masivos de comunicación, hechos probados fehacientemente en autos, los directivos de Dimac S.A. no se hayan percatado de su

Dr. EUSEBIO MELGAREJO CORONEL  
Miembro

DR. CARLOS ESCOBAR

Mónica Ramo Rolón  
Actuaria Judicial

RAUL GÓMEZ FRUTOS  
Miembro



existencia, quienes mínimamente debieron haber realizado la consulta pertinente al órgano que regula la inscripción de marcas, sobre la existencia o no de una denominación idéntica a la que pretendían registrar. Por otra parte, manifiesta la recurrente que el A-quo considera que el rubro comercial de la parte actora es distinto al de la demandada por lo que no se puede presumir que ello haya generado confusión en el consumidor, sin embargo, sostiene la apelante que es inevitable la confusión cuando ambas denominaciones se identifican por las mismas letras, en el mismo orden, con los mismos grafemas y fonemas y los mismos colores. Expresa además que, los documentos presentados por la demandada demuestran que su actividad corresponde al mismo rubro principal, según Escritura de constitución de su mandante, Dimac S.R.L. del 21 de diciembre de 1995, y la Escritura de constitución N° 20 del 02 de febrero de 2009 de Dimac S.A., no existiendo en el expediente prueba alguna de cambio de actividad, siendo ello obligación de la empresa hacerlo. Finalmente, en cuanto al daño la recurrente expresa que a fs. 381/568 se aprecia la lucha de Dimac S.R.L. por más de 40 meses contra Apple Computer Inc. para conseguir el título de marca Dimac, a efectos de registrarlo y utilizarlo legal y exclusivamente, lo cual significó un costo importante en concepto de honorarios profesionales, gastos de juicio, entre otros, además de la constante capacitación de personal de la empresa en el extranjero a fin de ofrecer servicios técnicos de calidad, así como la profusa y costosa publicidad durante toda la permanencia de Dimac S.R.L. en el mercado para afianzar la marca, significaron un aprovechamiento injusto del prestigio del signo por parte de Dimac S.A., lo cual le habría dado al A-quo un concepto acabado para justificar la indemnización. Con estos argumentos peticona la revocatoria con costas del fallo apelado.-----

En los términos del escrito obrante a fs. 608/612, el Abogado Raúl Fernando Barriocanal Feltes, representante convencional de la parte demandada -DIMAC S.A.-, contestó y controvertió los agravios esgrimidos por el recurrente, solicitando la confirmación del fallo apelado.-----

El 03 de octubre de 2014 este Tribunal clausuró el debate en Instancia de Revisión dictando la providencia por la que se llamó autos para resolver. Resolución firme y ejecutoriada a la fecha.-----

Con el resumen de las actuaciones practicadas en esta Instancia, y efectuados los controles de veracidad, logicidad y normatividad, se pasa al estudio de la cuestión planteada.-----

De la lectura del fallo en revisión se advierte que el A-quo resolvió desestimar la demanda de cesación de uso de marca e indemnización de daños y perjuicios promovida por la firma DIMAC S.R.L. contra DIMAC S.A. fundado principalmente en que la demandada no incurrió en el antijurídico de manera deliberada. Es decir, si bien aquella utilizaba la marca Dimac, propiedad de la actora, sin la debida autorización de ésta, el A-quo descartó una mala fe por parte de la demandada al haber la misma procedido al cambio de denominación de forma pronta ante la intimación de la actora, lo cual demuestra su voluntad de reparar la irregularidad cometida, además de haberse constatado que el rubro comercial de la actora es diferente al de la demandada, por lo que se podría presumir que ello no pudo haber generado confusión en el consumidor. Asimismo, sostuvo el A-quo que el requisito indispensable para el otorgamiento de la condena indemnizatoria es la existencia del daño, el cual es inexistente en el proceso, no habiéndose hecho referencia al daño sufrido, y menos, al quantum de éste.-----

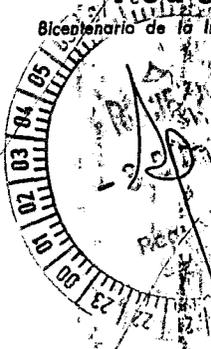
Por su parte, la apelante sostiene que, la demandada no actuó de buena fe y que el hecho antijurídico existió y el daño se produjo debido al uso de la marca por parte Dimac S.A. lo cual significó la dilación de la fuerza distintiva, y ello se ve reforzado al verificar que la actividad de la demandada corresponde al mismo rubro principal de la actora, no habiéndose probado en autos el cambio de actividad, por lo que dicho daño debe ser indemnizado haya o no buena fe, y haya habido o no culpa del agente.-----

Ahora bien, examinadas las constancias de autos vemos que la actora DIMAC S.R.L. es propietaria legítima de la marca N° 283629, de fecha 24 de octubre de 2005, inscrita en la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, según consta a fs. 382 de estos autos. Asimismo, consta a fs. 8/13 la Escritura Pública de constitución de DIMAC S.R.L., de fecha 21 de diciembre de 1995, donde consta el objeto principal de la citada firma, y según puede leerse en la referida escritura el rubro principal de la misma es "la compra-venta de software, hardware, computadoras en general, accesorios, placas, impresoras, memorias, equipos de



**Poder Judicial**

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011



**JUICIO: "DIMAC S.R.L. C/ DIMAC S.A. S/ CESACIÓN DE USO DE MARCA O REPETICIÓN DE USO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS"**

**ACUERDO Y SENTENCIA N°:** *Quinto Puntón, Mbea* (2)

*informática en general, programas, mantenimientos, servicios, distribución, representación, importación, exportación, comercialización y asesoramiento, centros de capacitación, enseñanza, cursos y compraventa de productos y mercaderías en general...*

Por otro lado, a fs. 222/233 consta la Escritura Pública de constitución de la firma DIMAC S.A., de fecha 02 de febrero de 2009, a través de la cual se realizó la transformación de la sociedad anteriormente denominada Yotta Soluciones S.R.L. por la de DIMAC S.R.L., siendo el objeto principal de dicha sociedad *"la venta de equipos, maquinarias, accesorios, suministros y repuestos de computadoras y demás elementos e instrumentos de la informática, desarrollo de Sistema Mono y Multiusuarios, programación a medida y standard; instalaciones, consultoría en sistemas, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de equipos componentes y periféricos; elaboración, distribución y fraccionamiento de productos de informática..."*

De lo expuesto y de las constancias obrantes en autos se advierte que, efectivamente la firma demandada -DIMAC S.A.- ha hecho uso de la denominación comercial de la marca DIMAC S.R.L. propiedad de la actora, según consta en el título obrante a fs. 382 de autos, lo cual surge claro a través de simple cotejo de fechas, infringiendo de esa manera el derecho de exclusividad del propietario legítimo de la marca, en este caso, DIMAC S.R.L., introduciendo en el mercado un signo similar perjudicial para éste en cuanto la demandada ha utilizado la misma marca para comercializar los mismos servicios y productos que la actora.

Al respecto, es sabido que el objeto de registrar una marca es tener la exclusividad de su uso, y la propiedad de la misma se inicia con su registro, por lo que éste se erige en título constitutivo de los derechos de propiedad sobre un signo, y en ese sentido la Ley de Marcas N° 1294/98 es clara al establecer que *"el registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos..."*, por lo que contrariamente a lo señalado por el A-quo, la conducta de la demandada constituye un obrar antijurídico y contrario a las normas legales que rigen este ámbito del derecho, hecho que surge de manera evidente de las instrumentales agregadas a autos.

Por otra parte, la apelante criticó la posición asumida por el A-quo en cuanto si bien este reconoció la existencia del hecho antijurídico, sostuvo que no existió dolo en la conducta de la demandada, quien procedió al cambio de denominación ante la intimación de la actora, y por ello la misma no incurra en el antijurídico de manera deliberada.

La adversa por su parte sostiene que de buena fe escogió la denominación social DIMAC y procedió a su inscripción ante el Registro de Fiscalización de Sociedades quien procedió a la aprobación de la misma, siendo esta autoridad administrativa la encargada de autorizar la denominación de sociedades para evitar la duplicación o confusión referentes al nombre.

En cuanto a este punto cabe realizar la siguiente consideración. La ventaja de tener registrada una marca es precisamente la de sustituir la necesidad de apreciación subjetiva de las conductas, por la objetividad que surge del Registro. Nadie puede alegar que no sabía de la existencia de una marca ajena, porque tiene la carga de consultar el Registro que es público, y la inscripción en el mismo de un signo distintivo de productos o servicios. Además, hace presumir que si los signos son confundibles, existe violación de los derechos del titular de la marca. (MÓDICA, CARMELO. *Derecho Paraguayo de Marcas*. Editorial Arandura. Asunción, 2007).

*EUSEBIO MELGAREJO CORONEL*  
Miembro

*CARLOS ESCOBAR*

*RAUL GOMEZ BRUNO*  
Miembro

Mónica Ramona Rodríguez Kolón  
Actuaria Judicial

En efecto, al accionante le basta acreditar que la marca está inscrita en el Registro a su nombre, hecho plenamente probado en autos, y que una persona sin su autorización está usando una marca idéntica o confundible con la suya, extremo que también se halla probado en autos, no existiendo constancia o documento alguno que pruebe que la demandada tenía autorización para utilizar la marca DIMAC, propiedad de la actora, y comercializar los mismos productos y servicios que ésta.--

De cualquier manera, de las instrumentales obrantes en autos se advierte que en fecha 14 de febrero de 2011 la actora, DIMAC S.R.L. remitió una nota a DIMAC S.A. solicitando a ésta última, de forma amistosa, el cese del uso del nombre comercial y marca DIMAC (ver fs. 41) no existiendo en autos constancia alguna de que la demandada haya dado respuesta a dicha petición, contrariamente a lo manifestado por el A-quo. Así las cosas, DIMAC S.R.L. dio inicio a la presente demanda en fecha 16 de marzo de 2011 siendo la misma notificada a la parte demandada en fecha 05 de abril de 2011, habiendo ésta procedido al cambio de denominación de la firma DIMAC S.A. por la de CAMAQ S.A. en fecha 31 de marzo de 2011, según consta en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la firma DIMAC S.A. agregado a fs. 234/237 de autos, lo cual a criterio de esta Magistratura lejos de haber demostrado la buena fe de la demandada, evidenció su falta de interés en corregir la infracción cometida, obligando a la hoy accionante a iniciar acciones legales de manera a obtener por dicha vía el cese del uso de la marca de su propiedad, conducta que sin lugar a dudas no puede considerarse como de buena fe, todo ello sin perjuicio de que como lo expresáramos anteriormente, la tutela de la marca es la tutela de la propiedad, y el titular del signo registrado se halla eximido de la prueba del dolo o de la culpa, en virtud a la objetividad que surge del Registro.

Así las cosas, se ha probado en autos la existencia de un obrar antijurídico por parte de la demandada, quien ha venido utilizando la marca DIMAC propiedad de la actora sin su autorización, infringiendo de esa manera el Art. 84 de la Ley 1294/98 que preceptúa: *"El titular de un derecho de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial podrá entablar acción ante la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiera infracción de ese derecho. Constituirá infracción al derecho del titular de una marca registrada cualquiera de los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) ... c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan la marca o el nombre comercial, así como comercializar o detentar tales materiales; d) ... e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; f) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular; y, g) ..."*

Ahora bien, habiéndose probado tal extremo, corresponde determinar la existencia o no del daño, y en su caso, la procedencia o no de la indemnización de daños y perjuicios solicitada por la recurrente.

En cuanto a este punto, cabe señalar que el A-quo en la resolución objeto de recursos ha expresado que el daño constituye un requisito indispensable para el otorgamiento de la condena indemnizatoria, criterio que compartimos, sin embargo aquel ha señalado además que en este caso no existe ningún elemento de convicción en el cual se haga referencia al mismo ni al quantum de éste, si bien se han presentado pruebas como publicaciones, contratos y documentos impositivos entre otros, ellos no son suficientes para establecer la culpabilidad del demandado y el daño específicamente.

Al respecto, cabe advertir que de las piezas procesales agregadas a estos autos (ver fs. 381/568) surge que la actora ha iniciado el procedimiento pertinente para el registro de la marca DIMAC en el año 2002, a cuyo registro se opuso la firma Apple Computer Inc., habiendo concluido finalmente dicho procedimiento en el año 2005 con el otorgamiento del Título correspondiente a la marca DIMAC y el consecuente registro de la misma en la Dirección de Propiedad Industrial a nombre de



# Pod er Judicial

Bicentenario de la Independencia Nacional. 1811-2011

## JUICIO: "DIMAC S.R.L. C/ DIMAC S.A. S/ CESACIÓN DE USO DE MARCA O REPETICIÓN DE USO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS"

### ACUERDO Y SENTENCIA N° *Punto Presente J. Nuez* (3)



la hoy accionante. De tal manera, se advierte que la actora ha seguido todos los procedimientos requeridos para el registro y la legal utilización de la marca DIMAC, y la consecuente exclusividad que el registro le otorga, hecho que efectivamente representa un gasto importante en materia de representantes legales y costos propios del juicio; asimismo, consta en autos (ver fs. 43/201) copias autenticadas de todos los anuncios publicitarios hechos por la firma Dimac S.R.L. en medio masivos de comunicación para posicionar la marca en el mercado, todo lo cual indudablemente implica una inversión importante de dinero en tal concepto, y de lo cual la demandada ha sacado provecho al utilizar una marca similar a la de la actora, dedicándose al mismo rubro que ésta, causando un daño injusto a aquella, daño que, a criterio de esta magistratura, debe ser efectivamente reparado, en virtud al Art. 1833 del Código Civil Paraguayo que establece claramente: *"El que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño..."*

En ese sentido, disentimos del criterio expuesto por el A-quo en cuanto a la falta de elementos de convicción que prueben el daño, dado que, en efecto, el que falsifica o imita una marca registrada causa daño el propietario de ésta como ha sucedido en el caso de autos, produciéndose el primer daño cierto en el momento en que se vende un producto o un servicio con marca en infracción, sin embargo en la mayoría de los casos resulta imposible probar fehacientemente que productos dejo de vender el titular o el hecho de que las ventas del producto original disminuyeron o dejaron de aumentar, y precisamente los infractores buscan sacar provecho de las dificultades prácticas existentes para la evaluación del daño sufrido.

En efecto, el daño se halla debidamente probado en autos según surge de las constancias procesales, y el mismo se patentiza incluso desde el mismo momento en que se utiliza e imita una marca registrada, sin embargo, el inconveniente radica en la determinación del quantum o valuación del daño producido como consecuencia de la infracción.

Sobre el punto, MODICA señala que se trata de una cuestión que debe ser apreciada según todas las circunstancias que rodean al caso, afirmando que la falta de prueba suficiente con respecto a la cuantía del daño no es óbice para fijar el monto, porque la jurisprudencia tiene establecido que el juez puede fijarlo prudentemente, y al respecto cita jurisprudencia argentina que respalda dicha postura, la cual creemos conveniente citar: *En el ámbito del derecho a la propiedad industrial, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenido tiene en conductas maliciosas, la más moderna doctrina se inclina -no sin sólidos fundamentos- a sostener que, como regla toda usurpación de marca, designación social, patente de invención, modelos ornamentales, modelos de utilidad, etc., provoca un daño y como éste, en general, es de difícil prueba, los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces -para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículo de la impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas- recurrir a la fijación prudencial que autoriza el Art. 165, última parte, del Código Procesal, en función de una delicada apreciación de las condiciones de cada causa..."* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 3. 13/08/98).

En efecto, con relación a los daños que el actuar ilícito del infractor, en este caso DIMAC S.A., ocasiona al titular de la marca, DIMAC S.R.L., es complicado justificar la relación de causalidad entre la violación ocurrida y el perjuicio sufrido, requisitos básicos para la concesión de la indemnización por daños y perjuicios, así como también resulta difícil estimar la cuantía de aquel, corresponde en consecuencia, hacer una interpretación particularmente cuidada de las normas generales sobre responsabilidad civil en su aplicación a supuestos de infracción mercatoria.

*MELGAREJO CORONEL*  
Miembro

*CARLOS ESCOBAR*  
Miembro

*GÓMEZ FRUTO*  
Miembro

Mónica Carolina Requena Rolón  
Actuaria Judicial

En tal sentido, cabe recordar que la protección legal marcaria tiene por finalidad impedir que los terceros lucren indebidamente con el prestigio comercial de la marca, consecuentemente, el uso de ésta en productos distintos acarrea perjuicios a su titular, y es el juez quien, ante la ausencia de prueba, debe justipreciar el monto de la indemnización, por lo que, para ello, debemos recurrir al Art. 452 del Código Civil, que regula sobre los daños e intereses. Dicho artículo establece que: *"Cuando se hubiese justificado la existencia del perjuicio, pero no fuese posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el juez"*.

En este caso, atendiendo las pruebas producidas en autos, tales como el largo procedimiento que debió seguir la actora para obtener la marca DIMAC, así como la inversión realizada en concepto de publicidad en los medios masivos de comunicación durante la permanencia de dicha marca en el mercado, permiten dar a esta magistratura una estimación aproximada del daño ocasionado y el quantum del mismo, el cual debe quedar fijado en la prudente suma de US\$ 35.000 (DÓLARES AMERICANOS TREINTA Y CINCO MIL.-) por considerarlo este Tribunal el monto justo que se adecua al daño sufrido por la actora como consecuencia de la utilización y el aprovechamiento indebido e injusto del prestigio de la marca de su legítima propiedad.

En suma, teniendo en cuenta los argumentos y las consideraciones expuestas precedentemente, así como las disposiciones legales y jurisprudencia citadas, no cabe más que revocar la resolución apelada, por no encontrarse la misma ajustada a derecho, y en consecuencia, hacer lugar a la presente demanda, y ordenar el cese de uso de la marca DIMAC por parte de accionada DIMAC S.A., condenando a ésta al pago de la suma de DÓLARES AMERICANOS TREINTA Y CINCO MIL, en concepto de daños y perjuicios ocasionados a la actora por el uso indebido de la citada marca, propiedad de ésta última.

En cuanto a las costas, de conformidad con los Arts. 192 y 203 inc. b) del Código Procesal Civil, las mismas deberán ser soportadas por la parte apelada perdedora.

**OPINION EN DISIDENCIA DEL MAGISTRADO DR. EUSEBIO MELGAREJO  
CORONEL:**

Disiento con el voto del distinguido colega preopinante, por las siguientes razones:

Se trata aquí de determinar la responsabilidad derivada de un hecho considerado dañoso civil extracontractual, uso de un nombre societario idéntico. La apelante expone que la sentencia de recurso se basa en "entendimientos y presunciones" del Juez, como por ejemplo que el demandado ha actuado de buena fe, no habiendo cometido el hecho considerado antijurídico de manera deliberada, cuando que en realidad ha existido mala fe de parte del demandado al usar el nombre por dos años y al citársele a una audiencia de mediación, expone que desconoce algún litigio con Dimac S.R.L. Manifiesta además que el A-quo no ha considerado pruebas ofrecidas por su parte, siendo que ambas sociedades se dedican al mismo rubro, el nombre es sujeto a confusión.

En el caso traído a estudio nos encontramos ante una reclamación realizada por la firma DIMAC S.R.L. contra DIMAC S.A., en la cual acumula dos acciones, una por Cesación de Uso de marca o repetición de uso y la otra por Indemnización de daños y Perjuicios que le habría causado la utilización indebida del referido nombre DIMAC. En la Sentencia de recurso, el A-quo desestimó la demanda de Cesación de Uso de marca o repetición de uso en razón a que al momento de contestarse la demanda, la parte demandada ya había dejado de usar dicho nombre por cuanto que lo había cambiado, mientras que el rechazo de la Indemnización lo hace en razón de no haberse justificado ningún daño en el tiempo en que dichos nombres coexistieron. La recurrente no ha expuesto agravio alguno en relación al rechazo de la Cesación de Uso de marca, pero si lo hace en relación al rechazo de la Indemnización. Es pues necesario considerar que en lo primero, el recurso debe ser declarado desierto.

Ahora bien, en lo que respecta a la Indemnización de Daños y Perjuicios, entendemos que esta acción, para su progreso, debe acreditar los daños y Perjuicios que le ha ocasionado el uso de un nombre idéntico y si esta utilización ha sido hecha o no con dolo o mala fe, desde el momento en que el Art. 284 de 31 Código Civil Paraguayo dispone en cuanto a los daños que: *"Cuando por*



JUICIO: "DIMAC S.R.L. C/ DIMAC S.A. S/ CESACIÓN DE USO DE MARCA O REPETICIÓN DE USO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS".

Poder Judicial  
Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011



ACUERDO Y SENTENCIA N° *Dieciocho Cuarenta y Nueve* (4)

*hechos involuntarios se causare a otro algún daño a su persona o bienes, solo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho, en la medida en que se hubiere enriquecido".*

Referente a la buena o mala fe, es necesario tener presente el principio rector para nuestro derecho sobre que la buena fe se presume, y quien alega mala fe en la otra parte, debe probarla. Es decir, debemos partir de que la parte demandada actúo de buena fe para el efecto y ésta siempre se presume, hasta que sea demostrado lo contrario. El Dr. José Alberto Correa, ilustre ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo N° 22, del 19 de mayo de 1958, siendo Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Sala, sostenía "habrá que mantener como principio general que la buena fe se presume, es una cuestión que se mantiene en la doctrina y en la jurisprudencia". Asimismo el reputado tratadista Dr. Alfredo Colmo, respecto de la buena fe, sostuvo esta premisa básica: Presunción de la buena fe; en el derecho civil es una regla general, porque, el derecho civil cree que todo el mundo es honesto mientras no se pruebe lo contrario. Así se ha establecido sobre esta cuestión, que el que niega la buena fe, debe probarla. La mala fe corresponde probarla por quien la alega" (J.A. Tomo 1, año 1951, página 436). Asimismo se ha establecido que "la buena fe siempre se presume, quien para cohonestarla alega una conducta dolosa debe proporcionar la prueba pertinente". (J.A. Tomo IV, 1962, página 9 N° 93).

Para comprender la mala fe en su real dimensión es conveniente recurrir a su definición y así en el Diccionario Jurídico, la define como intención perversa. Deslealtad. Alevosía, Conciencia antijurídica al obrar. Dolo. Convicción íntima que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario. Para la Academia, la Mala Fe, en su acepción forense, constituye "Malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien". En el derecho civil, contrariamente a la buena fe, la mala fe no se presume, y el que la alega debe probarla.

Aparte de este principio, para catalogar el hecho considerado dañoso por la actora, debemos tratarlo dentro del marco normativo que nos da la Ley 912/96 QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR EN MATERIA DE MARCAS.. que en su Art. 12. Dispone: "El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios: a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles; y b) Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios". Es decir, hasta el uso de nombres similares o iguales está permitido por la ley, siempre que no genere confusión en el publico sobre los productos, circunstancia esta alegada justamente por la parte demandada, expresando al contestar la demanda de que los productos por ellos comercializados eran distintos a los de la actora y no podían confundirse. Esta normativa vuelve a hacer referencia a la buena fe como elemento para el juzgamiento de un uso de marcas o nombres iguales en el comercio, motivo por el cual consideramos que este elemento es trascendente para el caso que nos ocupa.

En el análisis de la eficacia probatoria de las pruebas existentes en autos, debemos tener por acreditado que el demandado utilizaba dicha marca para productos muy distintos de los que correspondían al actor, por cuanto que este se dedicaba al rubro de la informática, mientras que el demandado, según documentos arrimados por la propia parte actora, lo hacía para comercializar



maquinas y vehículos y no precisamente elementos de informática a lo que se dedica la actora, según se desprende de las instrumentales, entre otras, de fs. 144, 145, 147, 149 a 156. De esta manera estas pruebas solo acreditan los rubros diferentes de comercialización, pero no ayudan a dilucidar si ello causó o no daño a la parte actora patrimonialmente y si hubo o no confusión por la identidad del nombre.

Ahora bien, sabido es que la carga de la prueba incumbe a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, por tanto es la parte actora la que debe producirlas, diligenciarlas y solicitar su admisión en juicio para hacer lugar a su pretensión. En el presente caso, si bien se han presentado pruebas documentales, de informes y confesoria ficta, no se presentaron evidencias sobre la eventual confusión que causó el uso del nombre idéntico, tampoco que haya la demandada comercializado productos de informática y sobre todo el daño patrimonial que le ha causado a la actora este hecho.

En cuanto a la buena o mala fe, de los elementos de convicción arrojados, si bien la demandada utilizó el nombre por dos años, cuando la actora le hace saber la igualdad o similitud de nombre por correspondencia de fecha 14 de febrero de 2011 (fs. 41), en Asamblea Extraordinaria de fecha 3 de marzo del 2011, a menos de un mes de la comunicación, cambian de nombre por el de Camaq S.A., lo cual nos habla de una conducta libre de toda malicia y que aquella denominación solo se debió a un desconocimiento de la existencia de un nombre similar.

Por consiguiente las pruebas agregadas son insuficientes para dilucidar de modo cierto la no solo la eventual mala fe de parte de la firma demandada sino también de la comercialización de objetos idénticos a los que comercializaba la actora, más aun cuando el demandado, al contestar la demanda ha negado enfáticamente que haya comercializado productos similares a los que hace la actora. En este orden de cosas no nos queda más que apelar a la deducción racional y lógica, y a los principios de la carga probatoria ya señalados para considerar que la sentencia debe ser confirmada.

Por las consideraciones vertidas, esta Magistratura disiente respetuosamente del voto del preopinante correspondiendo en consecuencia confirmar la sentencia recurrida. En cuanto a las costas ellas deben ser impuestas a la parte perdedora, de conformidad con lo establecido en el art. 203 del CPC.

A SU RESPECTIVO TURNO EL MIEMBRO CARLOS ESCOBAR ESPINOLA manifiesta que se adhiere al voto del Dr. Raúl Gómez Frutos, por compartir los mismos fundamentos.

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

Ante mí:

Dr. EUSEBIO MELGAREJO CORONEL  
Miembro

DR. CARLOS ESCOBAR

RAÚL GÓMEZ FRUTOS  
Miembro

Mónica Rámona Reguera Rolón  
Actuaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N°: 149

Asunción, 28 de Noviembre de 2014.-



VISTO: Lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, de la Capital,



# Poder Judicial

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

JUICIO: "DIMAC S.R.L. C/ DIMAC S.A. S/  
CESACIÓN DE USO DE MARCA O  
REPETICIÓN DE USO E  
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y  
PERJUICIOS".



ACUERDO Y SENTENCIA N°: *Ciento Cuarenta y Nueve* (5)

### RESUELVE:

**DECLARAR** desierto el recurso de nulidad.  
**REVOCAR**, la S.D. N° 263 de fecha 30 de mayo de 2014, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno, y en consecuencia, **HACER LUGAR** a la demanda de cesación de uso e indemnización de daños y perjuicios promovida por DIMAC S.R.L. contra DIMAC S.A., y ordenar el cese de uso de la marca DIMAC, por parte de la demandada, condenando a ésta al pago de la suma de DOLARES AMERICANOS TREINTA Y CINCO MIL (US\$ 35.000.-) en concepto de daños y perjuicios, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio del presente fallo.

**IMPONER** las costas a la parte apelada perdedora.

**ANOTAR**, registrar, notificar por cédula y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

*[Signature]*  
Dr. EUSEBIO MELGAREJO CORONEL  
Miembro

*[Signature]*  
Dr. CARLOS ESCOBAR

*[Signature]*  
Rafael GOMEZ FRUTOS  
Miembro

ANTE MI:

*[Signature]*  
Mónica Pamona Reguera Rolón  
Actuaria Judicial

