

JUICIO: "SALCOBRAD S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".-----

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ochocientos cuarenta y
cinco

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días, del mes de noviembre, del año dos mil once, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, RAÚL TORRES KRIMSER Y CÉSAR ANTONIO GARAY, por Ante mí el Secretario autorizante, se trajo el expediente intitulado: "SALCOBRAD S.A. C/ CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE REGISTRO" a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Miguel Ángel De Gásperi, representante convencional de la demandada, contra el Acuerdo y Sentencia Número 41 de fecha 27 de Abril del 2.010, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, de la Capital.-----

-

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear y votar las siguientes: -----

C U E S T I O N E S:

Es nula la Sentencia apelada?-----

En su caso, se halla ajustada a Derecho?-----

A los efectos del análisis correspondiente de las cuestiones a ser estudiadas y con el objeto de

establecer un orden en la emisión de los votos, se procede al sorteo, arrojando el siguiente resultado: MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, RAÚL TORRES KRIMSER Y CÉSAR ANTONIO GARAY.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, DIJO: Que, el recurrente ha desistido expresamente del recurso de nulidad interpuesto de conformidad a lo obrante a fojas 160 de autos. No obstante en el fallo recurrido no se constatan vicios o defectos que obligatoriamente hagan viable declarar la nulidad de oficio de conformidad a lo dispuesto en los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.-----...///...

...///... A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO RAÚL TORRES KRIMSER MANIFESTÓ: De acuerdo al análisis hecho por el preopinante, con el que coincidimos, corresponde tener por desistido al recurrente de la nulidad implícitamente articulada a norma del Artículo 405 del Código Procesal Civil, lo que deberá consignarse expresamente en la parte resolutive.-----

A su turno el señor Ministro César Antonio Garay expuso: La recurrente ha desistido del Recurso, y al no advertirse vicios que ameriten la sanción de la nulidad ex officio, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 113 del Código Procesal Civil, corresponde tenerlo por desistido. Es mi voto.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI PROSIGUIÓ DICIENDO: 1. El recurso de apelación fue promovido por el Abogado Miguel Ángel De Gásperi contra el Acuerdo y Sentencia N° 41 del 27 de abril del 2.010, el cual, el Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial 4ta. Sala resolvió: "...DECLARAR *DESIERTO* el recurso de nulidad. REVOCAR en todas sus

partes la S.D. Nº 149 de fecha 14 de Marzo de 2.007, dictado por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. *IMPONER las costas a la perdidosa en ambas instancias...*".-----

1.1. En la Sentencia Definitiva señalada se resolvió: *"...RECHAZAR con costas, la demanda por Nulidad de Registro de Marca "Salco" Nº 233.251, Clase 42, que promoviera la firma Salcobrand S.A. contra la Cadena Farmacenter S.A. de conformidad y con los alcances esgrimidos en el exordio del presente resolución...."*.-----

1.2. El Recurso de apelación en estudio fue interpuesto en tiempo y forma conforme el Código Ritual, para posteriormente ser concedida por el A.I. Nº 355 de fecha 01 de Junio del 2.010, expresando los agravios obrantes a fojas 160 para que posteriormente la parte demandante conteste la misma.-----

2. Antes de analizar el *thema decidendum*, es preciso establecer los hechos y la pretensión de las partes, por lo cual nos remitimos a la promoción de la demanda
...///...

JUICIO: "SALCOBRAD S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".

-II-

...///... constatando que la misma se sustenta -de conformidad a los dichos de la actora- que en fecha 19 de Mayo del 2.000, la firma CADENA FARMACENTER

solicitó el registro a su nombre de la MARCA SALCO, resultando concedida en la clase 42, con el Nº 233.251.-----

2.1. Ante estos hechos la empresa SALCOBRAND S.A. que ha sido constituida por las empresas EX FARMACIAS BRAN Y LA EX SALCO FARMACIAS, las cuales en el mes de Enero del año 2.000 quedaron funcionadas formándose la HOLDING S Y B FARMACEUTICA S.A., cabe señalar asimismo, que en el mes de Junio del 2.001 unificó sus dos grandes cadenas de farmacias bajo la denominación única de SALCOBRAND para que finalmente en Junio del 2.002, cambiara su razón social adoptando el nombre de SALCOBRAND S.A., todos estos en la República de Chile, promueve el juicio de nulidad de Registro contra la Marca SALCO.-----

2.2. La demandada ha negado estos hechos manifestando que desconocía la existencia de la Empresa SALCOBRAND S.A. y que ha inscripto la marca SALCO sin oposición en el proceso Administrativo Marcario ante el Ministerio de Industria y Comercio, solicitando el rechazo de la demanda.-----

3. Que, ya que tenemos definida a los sujetos procesales, el objeto y la causa en controversia, debemos abocarnos al estudio del recurso de apelación en pos del cumplimiento del principio tantum apelatum quantum devolutum, señalamos que el recurrente funda sus pretensión al sentirse agraviada por la decisión del A-quem, debido que en Paraguay el nombre comercial SALCOBRAND S.A. no es notorio ni conocida, así como, de conformidad a las constancias obrantes en autos la firma demandante utilizó el nombre y posterior marca SALCOBRAND S.A. posterior al registro de la Marca SALCO a favor de la CADENA FARMACENTER en el Paraguay, para ...///...

...///... posteriormente solicitar la revocación del fallo recurrido.-----

3.1. Al contestar el traslado la actora manifiesta entre otras cosas que los nombres BRAND Y SALCO son utilizadas en la República de Chile desde el año 1.880 y 1.982 respectivamente, vale decir que ambas denominaciones tienen mucha antigüedad y han sido usadas comercialmente mucho tiempo antes que la accionada haya obtenido el registro de Marca SALCO, en nuestro país, asimismo, sustenta su solicitud manifestando que la Ley 1.294/98, establece que "no necesita el registro del nombre comercial para que el titular se acoja a la protección establecida, por lo tanto, solicita la confirmación de la resolución recurrida.-----

4. Al analizar el sistema positivo nacional e internacional ante el caso de estudio identificamos en primera medida al artículo 8 del Convenio de Paris el cual estatuye la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro. Teniendo presente esta normativa se presenta los representantes de SALCOBRAND S.A. de la República de Chile. Podemos analizar de las probanzas presentadas por la Empresa SALCOBRAND S.A. que la empresa Salco Farmacias utilizó este nombre comercial desde 1.982, teniendo para el año 1.999 más de 110 sucursales en el territorio Chileno para posteriormente, en el año 2.000 fusionarse con la empresas Farmacias Bran, de esta fusión ha nacido una nueva empresa la cual fue conocida como Holding H&B Farmacéutica, en Junio del año 2.002 cambia su razón

social a SALCOBRAND S.A. Con esta reseña se puede apreciar que del año 2.001 hasta el 2.002, el nombre Salco se ha dejado de utilizar como nombre comercial. En este lapso de tiempo la Cadena Farmacenter obtiene el Registro de la marca en nuestro país.-----

4.1. De estos hechos debemos determinar si amerita la declaración de nulidad de la marca SALCO inscripta a favor de la CADENA FARMACENTER de Paraguay. Si bien, es cierto la fusión de las empresas que hoy se presentan como demandantes, a creado otra empresa con otro nombre comercial y en este lapso de tiempo hasta la utilización del nombre SALCOBRAND

...

///...

JUICIO: "SALCOBRAND S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".

-III-

...///... S.A., sin embargo el prestigio obtenido desde el año 1.982 por la firma SALCO Farmacias es irrefutable a la lógica.-----

4.2. Cabe destacar en este sentido que una resolución del Tribunal de Apelaciones publicada en la revista La Ley, edición Diciembre del 2.001, p. 1.336 transcribía: *"Queda claro entonces que el nombre comercial está protegido en nuestro país como derecho industrial y no puede ser objeto de registro de marca por otra persona, aun cuando aquel nombre comercial no se hubiera registrado en el país, por quien detente su uso. La protección al nombre se otorga por el mero*

hechos de su utilización. En estos autos, la actora ha probado que el nombre comercial de su empresa existía y estaba en uso con mucha anterioridad a la fecha de la registración para una explotación de bienes de idéntico contenido a la marca que se pretendía registrar...". Con lo señalado podemos sostener que el prestigio del nombre comercial se encuentra protegido, en este sentido cabe señalar lo dispuesto por el Artículo 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial que establece "...(a) que el nombre comercial o marca cuya cancelación pretende es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los Estados Contratantes para la fabricación o comercio de productos o mercancías de la misma clase, y (b) que con anterioridad a la adopción y uso del nombre comercial o a la adopción y uso o solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende, empleo y que continúa empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos o mercancías su propio nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado en cualquiera de los Estados Contratantes, en o dentro del Estado en que solicite la cancelación..."...///...

...///... Como se puede observar que esta legislación protege el prestigio de las empresas al salvaguardar su nombre comercial, en igual sentido se expresa significado del enunciado prescriptivo del Artículo 76 de la Ley 1.294/98.---

4.3. El Paraguay signatario del Convenio de Paris se ha comprometido a asegurar la protección del nombre comercial de conformidad al Artículo 8 dispone: *"...El nombre comercial será*

protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio...". En este sentido el Paraguay que es signatario del Convenio de 1.929 y por ende integra el sistema positivo nacional establece en su Artículo 14: "...El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca...". De lo expuesto podemos concluir que el razonamiento del Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala se ajusta a derecho y garantiza el cumplimiento fiel del sistema positivo nacional e internacional, y por tales consideraciones la resolución recurrida debe ser confirmada, con costas a la perdidosa conforme el artículo 192 del Código Civil. Es mi voto.-----

A SU TURNO EL MINISTRO RAÚL TORRES KIRMSER PROSIGUIÓ DICIENDO: Coincido con el resultado final al que arriba el preopinante, fundado en los argumentos que a continuación se exponen.-----

En primer término, debe puntualizarse que, en el presente caso, no puede encontrar aplicación la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial -que en nuestro país fue ratificada por la Ley 9/48- puesto que el Artículo 1 de dicha Convención limita su aplicabilidad a los Estados que hayan ratificado o que se hayan adherido al mencionado instrumento normativo. Ahora bien, Chile no se halla en dicha situación. Conforme con las constancias de autos (fs. 7/52), y las manifestaciones del escrito de demanda (fs. 67/74), la marca y el nombre comercial sobre el cual se basa la pretensión de nulidad tienen origen en ...///...

JUICIO: "SALCOBRAD S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".

...///... dicho país, por lo que, al no haber ratificado Chile la Convención de marras (véase, en tal sentido, Módica, Carmelo. *Derecho Paraguayo de Marcas*. Asunción, Arandurá, 1ª ed., 2.007, p. 30), no puede utilizarse dicho instrumento normativo para resolver la controversia que nos ocupa.-----

Dicho esto, el apelante se agravia, principalmente, por el hecho de que la firma SALCOBRAND no se hallaba legalmente constituida como persona jurídica, lo que ocurrió recién en fecha 4 de Enero del 2.002, ya que con anterioridad giraba con otro nombre comercial; negando la notoriedad de dicho nombre en el Paraguay y también la calidad de marca notoria de las denominaciones SALCO y SALCOBRAND (fs. 160/163).-----

Ahora bien, de las constancias arrimadas en autos se desprende que el actor invoca una doble tutela: la del nombre comercial y la marca Salcobrand, conforme con las expresiones del escrito de demanda (fs. 67/74). Es así que los registros de marca arrimados, provenientes de la República conceden la propiedad de la marca Salcobrand desde el 4 de Enero del 2.002, conforme constancias de fs. 5/12. Por otra parte, la marca que se pretende anular, SALCO, tiene registro de fecha 19 de Marzo del 2.001 (fs. 123/124). En estas condiciones, la marca nacional se halla registrada en fecha anterior a la extranjera, por lo que, conforme con el Artículo 12 de la Ley 1.294/98, la prelación debe acordarse al primer registro, conforme con el conocido aforismo *prior in tempore, potior in jure*. De esta manera, conforme con el Artículo 15 de la Ley 1.294/98, es aquel que primero registre la marca el que tiene mejor derecho y titularidad exclusiva. En

este caso, la marca SALCO es anterior en registro a la marca chilena cuya titularidad invoca la actora, por lo que el registro marcario no puede ser fundamento suficiente para el reclamo del accionante. Idéntica solución, por lo demás, se desprende del Convenio de París -del cual sí es parte Chile, por lo que puede ser válidamente aplicado en el caso de autos-
, ...///...

...///... en vigencia en el Paraguay por Ley Nº 300/94. Se aplica así el Artículo 2 numeral 1 de dicho Convenio, y en estas condiciones el titular de una marca extranjera registrada en su país con posterioridad a la nacional, no puede prevalecerse de su registro contra el titular de una marca nacional. Es decir, quien primero registra -sea en el territorio nacional, sea en un país adherente al Convenio de París- se ve amparado por la prioridad del registro.-----

Se debe, pues, pasar al segundo aspecto alegado por el accionante, esto es, la tutela del nombre comercial invocado por el demandante. Conforme con el Convenio de París, recientemente mencionado, en su Artículo 8: *"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio"*. Ahora bien, el nombre comercial Salco, que se incluye en la actual conformación del nombre comercial de Salcobrand S.A., la firma actora, es muy anterior al registro del demandado, del año 2.001. Es así como se aprecia en la declaración de fs. 5/6, que el nombre comercial "Salco Farmacias" era utilizado en Chile ya desde la década de los años 1.980, lo que dio lugar a la fusión S&B Farmacéutica S.A. Esto se confirma por los testimonios de escritura de fs. 30, donde se refiere la existencia

de la firma "Comercial Salco", cuanto menos desde 1.999. En el año 2.000 se produce la fusión con la firma Farmacias Brand (fs. 36), de donde proviene el nombre S&B Farmacéutica S.A. (fs. 37). Esto corrobora la instrumental de fs. 78, en la cual se relata la existencia de "Salco Farmacias" desde el año 1.982.---

Esto indica, pues, la existencia de un nombre comercial, con la expresión "Salco", absolutamente idéntico a la marca registrada por Cadena Farmacenter S.A., la firma demandada, muy anterior a esta última. En estos términos, pues, debe verificarse la posibilidad de anular la marca "Salco", registrada por Cadena Farmacenter S.A., conforme a lo dispuesto por el Artículo 54 de la Ley 1.294/98, y teniendo presente que en el ámbito nacional tampoco es necesario el registro del nombre comercial, de acuerdo al Artículo 75 de la Ley 1.294/98.-----
-----...///...

JUICIO: "SALCOBRAD S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".

-V-

...///... En primer término, debe precisarse el exacto alcance del Artículo 8 del Convenio de París, relativo al nombre comercial. La protección que allí se consagra indica que no es necesario el registro para obtener la tutela acordada por las leyes nacionales, pero no implica, ni mucho menos, una protección absoluta y desligada de las exigencias de la ley nacional para la tutela del nombre comercial dentro del territorio. En otras palabras, "esta norma -el

Artículo 8 del Convenio de París- indujo, en ocasiones, a considerar que el nombre comercial extranjero (radicado en un País de la Unión) debía ser protegido en cualquier caso en Italia, prescindiendo del hecho de que fuese usado o conocido. En realidad la norma de la Convención no dice nada de eso. La misma se limita a excluir que la protección en nuestro País de un nombre comercial válido en el País de origen pueda condicionarse a un depósito o a un registro de la misma en Italia; pero no la sustrae a las condiciones a las cuales se halla subordinada la tutela de un nombre comercial italiano. En otros términos, el Artículo 8 de la Convención se limita a equiparar el nombre comercial unionista al nombre comercial italiano, en el sentido de atribuirle la misma tutela en las mismas condiciones" (Vanzetti, Adriano y Di Cataldo, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*. Milán, Giuffrè, 6ª ed., 2009, pp. 328 y 329). Esta interpretación, por lo demás, coincide exactamente con el principio general del art. 2 del Convenio de París, según el cual la tutela dada a los países de la Unión debe coincidir con la tutela dada a los nacionales. De esta manera, el nombre comercial extranjero sin registro debe ser protegido en la misma medida que el nombre comercial nacional, es decir, deben verificarse los presupuestos establecidos en la Ley de marcas para la protección del nombre comercial.-----

...///...

...///... En este sentido, el art. 76 de la Ley 1294/98 permite al titular de un nombre comercial impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante

cuando ello fuere susceptible de causar confusión o asociación con la empresa, productos o servicios del titular, o pueda causar al titular un daño económico o comercial injusto. Es decir, este artículo requiere no solo la semejanza en el signo en sí mismo; sino que también el riesgo de confusión en el mercado. Esto implica -atendiendo al hecho de que el nombre comercial identifica la actividad de la empresa en el mercado, conforme con el art. 72 de la Ley 1294/98- que la confusión debe darse respecto de la asociación de la marca que se quiere anular con la empresa que invoca su nombre comercial, lo que implica el conocimiento, en el mercado nacional, de la actividad realizada en el extranjero por la firma de referencia.-----

En este caso, y respecto de esta causal, la actora, Salcobrand S.A., no ha producido absolutamente ningún tipo de prueba tendiente a demostrar que el mercado paraguayo conoce la actividad del actor, de tal modo que pueda postularse un aprovechamiento de su prestigio; ni tampoco ha alegado tan siquiera la potencialidad de dicha confusión. Las únicas pruebas producidas son publicidades que, aparentemente, se referirían al mercado chileno, sin que se haya ni siquiera intentado demostrar su conocimiento o la extensión de la actividad de la actora al mercado paraguayo, en modo idóneo para generar confusión. De esta manera, la calidad de notoria de la marca, en los términos del art. 2 inc. g) de la Ley 1294/98 y 6 *bis* del Convenio de París, no se halla probada, por lo que la invocación de este extremo por la actora ha de ser desatendida; y la misma suerte se corre respecto de la posibilidad de confusión.-----

Descartada, pues, la posibilidad de anular la marca en función del art. 76 de la Ley 1294/98, debe

estudiarse la aplicabilidad del art. 2 inc. i) de la Ley 1294/98, que prohíbe la registración como marcas de aquellos signos por parte de "quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero". Es claro que esta norma asigna a quien pretende registrar una marca en el territorio nacional una obligación de diligencia particular, puesto que le ...///...

JUICIO: "SALCOBRAD S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".

-VI-

...///... coloca la carga de un "deber de conocer", es decir, de un deber mínimo de información y cuidado respecto de la marca que se pretende registrar.-----

Respecto de esta disposición, en coincidencia con lo expuesto hasta aquí, se ha considerado que debe conocer la propiedad industrial o el signo distintivo ajeno quien se dedica al mismo ramo de actividades de la empresa que pretende la tutela (Módica, Carmelo. *Derecho paraguayo de marcas*. Asunción, Arandurá, 1ª ed., 2007, p 174). En este sentido, "el criterio doctrinario de la presunción que comerciantes e industriales están al tanto de las marcas extranjeras relativas a su ámbito de actividad mercantil o de producción ha sido recogido por la jurisprudencia paraguaya. Así, en nuestros tribunales hay fallos que se han basado en la presunción de que una persona física o jurídica que solicita el registro de una marca para productos referidos a su rubro

comercial específico tiene conocimiento de la misma marca o una muy similar en el mismo rubro comercial registrada en el exterior" (Módica, Carmelo. *Derecho paraguayo de marcas*. Asunción, Arandurá, 1ª ed., 2007, p 239).-----

En este sentido, el mismo autor cita numerosa jurisprudencia nacional, fallos entre los que se encuentran la S.D. N° 402, de fecha 13 de diciembre de 1995, dictada por esta Sala Civil y Comercial, *in re*: "QUIKSILVER GARMENTS PTY. LTD. C. MARÍA LUCÍA SCHAERER S/ NULIDAD DEL REGISTRO N° 111.371, MARCA QUIKSILVER" (LLP 1996-101); S.D. N° 109, de fecha 28 de diciembre de 1995, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, en los autos "FREIXENET S. A. C. LONDON IMPORT S.R.L." (LLP 1996-130); S.D. N° 21, de fecha 9 de abril de 1996, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala,

...///...

...///... en los autos "THE GATES CORP. C. AUTOPIEZAS COM. E IND. S. A." (LLP 1996-393). Este principio no es nuevo en nuestra jurisprudencia, desde que reconoce antecedente en el lejano fallo, S.D. N° 25, de fecha 8 de mayo de 1992, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, *in re* "MC. DONALD'S CORPORATION C. CARLOS J. BIEDERMANN Y MC. DONALD'S DEL PARAGUAY S.R.L."-----

En virtud de esta consolidada jurisprudencia nacional, que puede reputarse, a estas alturas, uniforme, se considera que aquella persona que

registra una marca u otro signo distintivo en el mismo rubro que la marca extranjera que se pretende tutelar, atendiendo a su situación particular o a la actividad a la que se dedica, en la que encuadra, sin dudas, la calidad de importador en el mismo rubro de incidencia comercial, no puede dejar de conocer el signo distintivo extranjero, máxime cuando la similitud es completamente notoria, o, como en el caso de autos, no hay similitud sino completa identidad, entre la denominación "Salco Farmacias" y la marca aquí registrada por la demandada, "Salco".-----

El caso de autos, sin duda, encuadra dentro de este supuesto, y amerita la aplicación del principio consagrado por la corriente jurisprudencial que se indicara. En efecto, como se dijera, el importador de determinados bienes, que se dedica al mismo rubro comercial en el que activa el titular de un signo o marca extranjera, debe conocer dicho signo distintivo -en la especie, el nombre comercial- conocimiento este que se refuerza por la identidad absoluta de la denominación del actor con la marca registrada en el Paraguay por el demandado. En este sentido, en autos se ha demostrado -y lo evoca el propio nombre comercial- que "Salco Farmacias", nombre comercial sobre el cual tiene derecho la actora, distingue la actividad comercial enunciada en el objeto social, contenido a f. 40: *"importación, exportación, compraventa, fabricación, arrendamiento, distribución, representación y otras formas de comercialización, por cuenta propia o ajena, de productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos de uso médico y demás elementos destinados a la protección, conservación y recuperación de la salud de seres*

...///...

JUICIO: "SALCOBRAD S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".

-VII-

...///... vivos"; es decir, en pocas palabras, la actividad farmacéutica, corroborada por las instrumentales de fs. 53/58.-----

Ahora bien, la actora, Cadena Farmacenter S.A., es una farmacia bastante conocida en el mercado nacional, incluso conforme con el art. 249 *in fine* del Cód. Proc. Civ., en relación con el ámbito de su actividad, precisamente farmacéutica, lo que la propia demandada corrobora con la confesoria de f. 116, en la posición quinta; lo que de por sí, en su calidad de importador, debe hacer presumir el conocimiento del nombre comercial extranjero anterior, aquí idénticamente registrado y para peor ni siquiera es una palabra de uso común. Esto se confirma, inequívocamente, con la clase del registro de la marca que se pretende anular (f. 124), que distingue servicios tales como "*importación, exportación y comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso médico*".-----

En estas condiciones, la situación controvertida en autos es exactamente igual a la verificada en los fallos que se señalara anteriormente, por lo que la *ratio decidendi* ha de ser idéntica: el actor demuestra la titularidad de un signo distintivo - nombre comercial- anterior y absolutamente idéntico al registrado en el territorio nacional por parte de un sujeto que, dada la particularidad de su situación en el mercado, esto es, importador de productos

farmacéuticos, debe conocer la actividad comercial realizada en el extranjero por el actor, lo que se corrobora ulteriormente por la absoluta identidad de la marca registrada en el territorio nacional respecto de la extranjera que se pretende proteger. La nulidad, así, se pronuncia en aplicación del art. 2 inc. i) de la Ley 1294/98, en combinación con el art. 54 del mismo cuerpo legal, por no poderse registrar como marca un signo por parte de quien debiera conocer que el mismo pertenece

...///...

...///... a un tercero, siendo el nombre comercial protegido como propiedad industrial en los términos del art. 72 de la Ley 1294/98, aplicando la misma tutela que la acordada al nombre comercial nacional en los términos del Convenio de París. Por estos fundamentos, repito, adhiero al voto del preopinante.-

-

A su turno el Señor Ministro César Antonio Garay explicitó: La recurrente esgrimió que la firma Salcobrand S.A. no solicitó la marca "Salco" ante las autoridades de nuestro país. Aseveró que el registro de la referida marca, a nombre de Cadena Farmacenter S.A., es anterior a la constitución de la firma Salcobrand S.A. en su país de origen. Afirmó que la circunstancia que la Cadena Farmacenter S.A. se dedique al mismo rubro que la accionante, no significaba que haya tenido conocimiento de la actividad comercial de esa, pues -según ella- la firma chilena jamás tuvo publicidad en nuestro país. Señaló que la marca de su propiedad goza de prioridad y prelación sobre la de la accionada, señalando que ella obró de mala fe al pretender anular una marca

registrada en Paraguay bajo el marco estricto de la Ley.-----

El Artículo 15 de la Ley 1.294 (DE MARCAS), establece que el registro de una marca hecho de acuerdo con esa 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. Asimismo, concede el Derecho a oponerse al Registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la Clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos. De la normativa citada surge que, en principio, la accionada tendría prioridad en el uso de la marca "Salco", dado que la accionante no inscribió su marca en la Dirección de la Propiedad Industrial de nuestro país, según lo dispuesto en el Artículo 18 de la citada normativa.---

Sin embargo, el sistema atributivo consagrado en la Ley marcaria no impide la aplicación de Principios fundamentales

...///...

JUICIO: "SALCOBRAD S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".

...///... que rigen los actos jurídicos y condenan el aprovechamiento del prestigio ajeno de quien pretende usufructuar la clientela y fama de quien primero la usó. Se ha sostenido que *"el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años"* (Otamendi, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Bs. As., 2.003, pàg. 98). --

En igual sentido los autores Bertone-Cabanellas explicitan: *"No es lógico, decoroso ni equitativo que so capa de conceder una protección ciega e indiscriminada, indolente y no constructiva, se denieguen pretensiones justas que lógicamente han de derivar en daño para quien si bien de manera no adecuada desde el punto de vista legal, acreditó un producto, logró clientela y desarrolló con éxito e innegables características expansivas una actividad industrial o mercantil útil a la Nación, a la colectividad y al particular mismo"* (Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., pàg. 273).-

De lo expuesto queda claro que la inscripción en el Registro marcario no confiere a su titular Derecho inatacable e incuestionable, el cual puede cesar si se acredita que existió mala fe de su parte, en el uso de la marca comercial.-----

A fin de establecer el mejor Derecho de la accionante, cabe realizar breve reseña de los antecedentes de la firma. De constancias procesales surge que "Salco Farmacias" abrió su primer local -al

público chileno- en el año 1.982. De las primeras sílabas del nombre y apellido de uno de sus dueños, Salvador Colodro, surge el nombre de la Farmacia Salco. ...///...

...///... En el 2.000, las cadenas Salco Farmacias y Farmacias Brand se fusionan, formándose el Holding S&B Farmacéutica. En el 2.002, la marca Holding S&B Farmacéutica cambió de razón social adoptando el nombre de Salcobrand S.A.. Todo eso surge de documentos obrantes a fs. 5/6, 30. 36/7, 78/9, los cuales no fueron cuestionados por la demandada.-----

Se aprecia entonces que el nombre comercial "Salco", antecedente de Salcobrand S.A., se conoció en el mercado farmacéutico chileno desde el año 1.982. Si bien no se acreditó que dicha marca haya sido notoria y difundida en nuestro país, resulta innegable e incuestionable que en mercados competitivos, los comerciantes dedicados al mismo rubro conocen a su competencia, sus marcas, sus publicidades, etc.. Pero aún aceptando que la demandada no conocía el nombre comercial de la accionante, la situación jurídica no varía, porque no está en duda que debía conocerlo, pues, como dijimos, las dos empresas se dedican al servicio químico-farmacéutico, resultando poco razonable y verosímil que la accionada no haya verificado o consultado acerca de sobre la existencia de la actora, máxime teniendo en cuenta las facilidades tecnológicas existentes en la actualidad, para acceder a tal información, vr.gr.: internet y la eficacia de la accionante en dichos negocios. Es por ello que no puede sostenerse que la accionada haya tenido buena fe al tiempo de la solicitud de la

inscripción de la marca, dado que de ser así estaríamos coonestando aprovechamiento del esfuerzo ajeno.-----

Aquí debe hacerse expresa reserva que ello no implica desconocer el carácter atributivo que adopta nuestra Ley, sino ponderar que éste no puede ser aplicado con criterio rigurosamente formal, que prive a marcas no registradas de la protección de Principios generales del Derecho, sea para evitar prácticas desleales o para tutelar el Derecho a clientela formada por actividad lícita cumplida durante años. En efecto, *"la validez acordada a la marca sin registro tiene como motivo fundamental el propósito de evitar maniobras de mala fe"* (Bertone-Cabanellas, Ibìdem: pàg. 274).

...

///...

JUICIO: "SALCOBRAD S.A. C/
CADENA FARMACENTER S/ NULIDAD DE
REGISTRO".

-IX-

...///... En estas condiciones, la acción de nulidad resulta viable dado que la firma actora ha probado suficiente y debidamente que tiene mejor Derecho sobre la marca SALCO, por ser propietaria originaria de dicho nombre comercial en su país de origen, circunstancia que debía ser conocida por la accionada previamente a la adquisición del Registro.-----

Por las sólidas motivaciones explicitadas, corresponde hacer lugar a la acción de nulidad y, en consecuencia, confirmar la Resolución impugnada, con imposición de Costas a

la perdidosa en atención a lo dispuesto en los Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Así voto. -----

Con lo que se dio por finalizado el acto firmando SS.EE., todo por Ante mí que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:-----

Bajac, Garay y Torres - Ministros -

Ante mí: Karinna Penoni - Secretario Judicial -
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ochocientos cuarenta y
cinco

Y VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden,
la Excelentísima;-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CIVIL Y COMERCIAL
R E S U E L V E:

CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Número 41, de
fecha 27 de Abril del 2.010, dictado por el Tribunal
de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala,
de la Capital, conforme al exordio.-----

COSTAS a la perdidosa.-----

ANOTAR, Registrar y notificar.-----

Bajac, Garay y Torres - Ministros -

Ante mí: Karinna Penoni - Secretario Judicial -

