



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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO..... *Mil Doscientos Vainete y dos*

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los *Cinco* días, del mes de *Diciembre*, del año *dos mil catorce*, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, JOSE RAÚL TORRES KIRMSER y CÉSAR ANTONIO GARAY, bajo la Presidencia del segundo de los nombrados, por Ante mí el Secretario autorizante, se trajo a estudio el expediente intitulado: "ALAMO S.A C/ EL ALAMO S.A. S/ SUPRESION DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS" a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la Abogada Lucila María Kelly, en representación de "El Alamo S.A", (fs. 1.073 al 1.100), contra el Acuerdo y Sentencia Número 64, de fecha 17 de Septiembre del 2.013, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala.-----

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

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia apelada?-----

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

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BAJAC ALBERTINI, TORRES KIRMSER Y GARAY.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL Dr. BAJAC ALBERTINI dijo: La Parte recurrente ha desistido en forma expresa del Recurso de Nulidad interpuesto; por su parte la Parte demandada no ha fundamentado el Recurso de Nulidad que interpuso, además no se advierten en la Sentencia en revisión defectos o vicios que justifiquen la declaración de Nulidad en los términos que autorizan los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia, debe tenérseles por desierto de dicho Recurso. Voto pues, en ese sentido.-----



[Signature]
MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

[Signature]
RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

[Signature] .../ / / ...
César Antonio Garay

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS TORRES KIRMSER Y GARAY, manifestaron: adherirse al voto del preopinante.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO BAJAC ALBERTINI, dijo: 1. Que, antes de analizar el *thema decidendum*, debemos en primer lugar identificar los hechos y el objeto del proceso, elementos que se encuentran en la Demanda en la etapa de afirmación y negación en la contestación en la etapa de negación, los cuales producen efectos jurídicos, que son considerados, como efectos procesales en términos de Lino Enrique Palacios que sostiene que "*...el objeto de la sentencia, por cuanto si bien ésta debe pronunciarse también sobre las defensas del demandado, ellas debe referirse a las cuestiones planteadas en la demanda...*"(Manual de Derecho Procesal Civil. Décimo Tercera Edición. Buenos Aires).-----

1.1. En este orden de ideas el actor centra su pretensión en dos calificaciones jurídicas, la primera; demanda la suspensión de nombre comercial de la firma El Alamo S.A. y en segundo lugar; la indemnización de daños y perjuicios.-----

1.2. La demandada, por su parte manifiesta las diferencias existente entre los términos Marcas y Nombre comercial, asimismo, sostiene que estos realizan otra actividad económica totalmente distinta a la de la actora, solicitando el rechazo de la demanda. En relación a la indemnización de daños y perjuicios, solicita el rechazo por no existir daños o elementos constitutivos del resarcimiento civil.-----

2. El recurrente se agravia del Acuerdo y Sentencia 74 de fecha 17 de septiembre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación Segunda Sala Capital resolvió: "*...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 Gs. (GUARANIES CINCO MIL MILLONES), todo ello en el plazo de diez días de quedar ejecutoriada la presente resolución. COSTAS, imponer a la perdidosa...*".-----

...///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

-II-



2.1. La resolución citada, es contraria a la decisión de Primera Instancia fue instrumentada por la S.D. Nro. 338 de fecha 11 de junio de 2012, en la cual se resolvió: "... RECHAZAR la presente demanda por supresión de nombre e indemnización de daños o perjuicios deducida por la firma ALAMO S.A. contra EL ALAMO S.A., por improcedente, de conformidad a los términos del exordio de esta resolución...".-

2.2. Que, el recurrente sostiene en sus agravios que el nombre de la accionada es EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE, y las actividades de las empresas en litigio no son similares y en este sentido el A-quo a concluido que la legislación equipara el Nombre Comercial a la Denominación Social, criterio no compartido por el recurrente. Asimismo, sostiene la orfandad probatoria en la resolución confundiendo la denominación comercial y lo considerado como marca para el Derecho marcario y conexos, solicitando en consecuencia la revocación del Acuerdo y Sentencia 74 de fecha 17 de septiembre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación Segunda Sala Capital.-----

2.3. Al correrse el traslado legal, la actora contesta el traslado en tiempo y forma, considerando que dicha sentencia revocó lo resuelto por el Juez de Primera Instancia por no encontrarse la sentencia ajustadas a derecho, y en consecuencia hizo lugar a la presente. Ha quedado demostrada que el nombre comercial de su mandantes es "EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE" y no "EL ALAMO S.A.", que el nombre comercial y la razón social de su mandante son dos cosas totalmente diferentes, asimismo expresa la actora las diferencias entre denominación social y razón social, considerando que la resolución recurrida debe ser confirmada por ajustarse a derecho.-----

3. Al abocarnos al estudio de la resolución objeto...///...



MIGUEL OSCAR GAJAC ALBERTINI
Ministro

César Antonio Garay

RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

...///... de recurso debemos identificar los puntos tratados por el Aquo, en este sentido podemos precisar en la motivación "Así trabada la litis, los puntos a resolver son: a) ¿Existe o no confusión o identidad entre los nombre 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 en 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?-----

3.1 En atención a estas interrogantes a la primera debemos significar si: a)¿Existe o no confusión o identidad entre los nombre comerciales de las partes demandante y demandada?. Para contestar esta premisa es importante en **forma primaria** determinar en el ámbito en que ambas empresas desempeñan sus actividades comerciales a fin de que la premisa o pregunta, posea el indicador necesario para contestar a la misma. Dentro de esta nueva interrogante de conformidad a la posición de las partes y las pruebas obrante en el expediente precisamos que la firma Alamo S.A. se dedica a la explotación gráfica y negocios a fines, por su parte El Alamo S.A. FARM & HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE y según el Estatuto El Alamo S.A. (fs. 107 y siguientes posee como objeto la IMPORTACION Y EXPORTACIÓN Y TODO TIPO DE COMERCIO LICITO, ASISTENCIA PROFESIONAL Y TECNICA REPRESENTACIÓN ADMINISTRACIONES EXPLOTACIÓN AGRICOLA GANADERA, COLONIZACIONES, LOTEAMIENTOS, identificándose como actividad principal la comercialización de productos veterinarios y médicos, tal como se comprueba de los documentos agregados por la demandada.-----

3.2. En esta condiciones como lo ha asentido la propia actora el ámbito comercial en que se desempeñan las empresas son totalmente distintas, así como se encuentra catalogada por la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Registro de Marcas (Clasificación de Niza) ya que dentro de la clasificación se encuentra la empresa Alamo S.A. en la categoría 16° y la Empresa El Alamo S.A. FARM & HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE en la categoría 5°esto en ...///...



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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

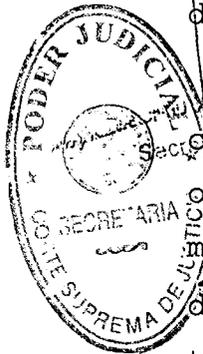
-III-

...///... concordancia con las disposiciones del Art. 73° de la Ley N° 1294/98 de Marcas: "...El nombre comercial deberá diferenciarse suficientemente de cualquier otro nombre adoptado o usado precedentemente por otra persona que desarrolle la misma o similar actividad económica...".-----

3.3. Ante este indicador, podemos contestar la interrogante del Aquo ya que las actividades comerciales o económicas desarrolladas por las partes son distintas: a) ¿Existe o no confusión o identidad entre los nombre comerciales de las partes demandante y demandada? Y la confusión no existe dentro de un análisis sistémico de lo considerado como nombre comercial, denominación o razón social y las disposiciones del Art. 72 y 73 de la Ley 1294/98 donde establece como condición para la confusión las actividades económicas en que se desarrollen y no son **similares** condición expresa de la norma, por lo cual la confusión a la sistémica de ley de Marcas no existe y no se ha demostrado en autos nombres o denominaciones que causen confusión.-----

3.4. En consecuencia continuando el análisis de la siguiente premisa subsumida en la motivación del Aquo, con la letra b) se interroga, b) en caso que exista confusión o identidad ¿puede la misma generar duda o confusión en el publico 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?.-----

3.5. El art. 8° del Convenio de Paris dice: "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 concordancia, con esta disposición del Convenio, la Ley N° 1.294/98 de Marcas también estatuye en su Art. 75 lo siguiente: ...///...



MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

César Antonio Garay

RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

...///... "...No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta Ley...", por lo cual, los términos en la promoción de la demanda son ajustados a derecho, pero no se genera confusión en el público o el mercado, respecto a la identidad de los nombres comerciales en los parámetros de la sistémica y naturaleza de la protección de la ley, ya que centra su estructura normativa en la actividad comercial desarrollada, por lo cual la pretensión de supresión de nombre comercial a la firma EL ALAMO S.A. FARM & HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE, resulta improcedente.-----

3.6. La confirmación de las actividades comerciales disimiles se ha comprobado con la constitución judicial en el afirma El Alamo S.A FARM & HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE fs. 260/275 de autos, donde se constataron productos farmacéuticos oncológicos, equipos de laboratorios, como así también fotos y carteles con las denominaciones FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR THE NEW AGE.-----

3.7. 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 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 por la firma de referencia.-----

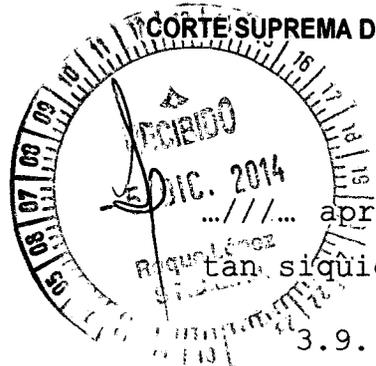
3.8. Podemos afirmar que la actora Alamo S.A. dedicada al comercio gráfico y de papelería no ha producido absolutamente ningún tipo de prueba tendiente a demostrar que el mercado paraguayo confunde la actividad del actor y la firma demandada, de tal modo que pueda postularse un ...///...



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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-IV-



...///... aprovechamiento de su prestigio; ni tampoco ha alegado tan siquiera la potencialidad de dicha confusión.-----

3.9. Asimismo, de conformidad a las constancias de autos obra informes que indican que el El Alamo S.A. provee medicamentos a nosocomios, centro asistenciales y laboratorios (fs. 401-436-437-550-547-553-554-601-602 de autos), como así también, a la evaluación técnica pericial de encuestas obrantes a fs. 855/873 demuestra la inexistencia de confusión entre las empresas de acuerdo a su actividad comercial. -----

3.10. El Tratado de París ratificado como Ley de la República N° 300/93. En ambos instrumentos jurídicos, el nombre Comercial goza de especial protección. Así, en el Tratado de París, en su Art. 1, inc. 2) establece que la protección de la Propiedad intelectual tiene por objeto el nombre comercial, y más adelante en su Art. 8 dispone, expresamente que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro. La protección del nombre comercial se da entonces independientemente de su registración, desde que tal nombre comercial existe. Igualmente la Ley de marcas contiene numerosas disposiciones tuitivas del nombre comercial, en su Título II. Así el Art. 60 de la citada Ley, establece que la razón Social constituye una propiedad a los efectos de esa Ley.-----

4. Al último preguntado de la motivación del Aquo 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?. Para el análisis de estas premisas debemos recordar que el juicio de resarcimiento por daños en materia extracontractual consta de dos etapas a analizar: la primera; donde se estudian los elementos que se encuentran ...///...



MIGUEL OSCAR BAJA ALBERTINI

César Antonio Garay

RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

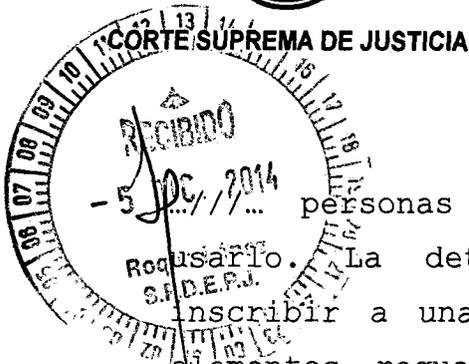
...///... compuestos por el factor de atribución, el cual comprende el factor subjetivo, el factor objetivo y el mixto, para posteriormente analizar la causalidad y el daño, el cual debe ser jurídicamente relevante, y de esta manera analizar a la antijuridicidad. Al determinar el magistrado con las probanzas suficientes la concurrencia de estos elementos, el Juez admite la demanda y comienza el análisis de la segunda parte del Juicio, el cual hace referencia al concepto de la indemnización ya sea esta patrimonial o extrapatrimonial para la determinación probatoria del monto o *quantum* indemnizatorio.-----

4.1. En autos se observa que ninguno del Miembros del Tribunal de Apelaciones han motivado el Acuerdo y Sentencia Nro, 64 de fecha 17 de setiembre de 2013 en lo referente a la responsabilidad derivada del daño. Ahora bien, teniendo presente el razonamiento jurídico en cuanto a la inexistencia de elementos para la supresión del nombre comercial a la empresa El Alamo S.A. o El Alamo S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR THE NEW AGE, expresado por mis opiniones, no corresponde iniciar el análisis de responsabilidad por no existir elementos que motiven daño o ilicitud en el marco del rechazo de la pretensión principal de supresión de nombre comercial.-----

Por las razones expuestas y fundado en la Ley 1294/98 y concordantes, soy de revocar el Acuerdo y Sentencia Número 64, de fecha 17 de Septiembre del 2.013 dictado por el Excmo. Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de esta Capital. En cuanto a las Costas del proceso en Tercera Instancia, corresponde sean impuestas a la Parte perdidosa, en atención a lo dispuesto en el Artículo 192 y 205 del Código de Forma. Es mi voto.-----

A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO TORRES KIRMSER, dijo: Me adhiero al criterio del preopinante y agrego las siguientes disquisiciones.-----

En primer término debe puntualizarse que nuestro sistema registral no es constitutivo de derechos, sino tan solo declarativo y publicístico, de tal modo que la inscripción de una sociedad con determinada denominación no le atribuye a ella el derecho inatacable al nombre, si existen otras ...///...



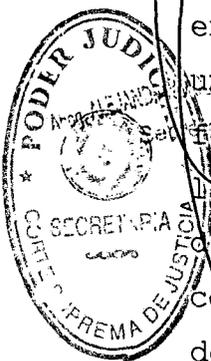
JUICIO: "ALAMO S.A C/ EL ALAMO S.A S/ SUPRESION DE NOMBRE COMERCIAL E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS".-----

-V-

personas físicas o jurídicas con mejor derecho a Registrarlo. La determinación de un nombre, necesaria para inscribir a una persona jurídica, es tan solo uno de los elementos requeridos para su inscripción, pero no otorga derechos y prerrogativas más amplios sin más firmes que las determinadas por la ley y por las circunstancias en cada caso.-----

La cuestión a ser decidida en autos gira en torno de la admisibilidad de la pretensión de supresión y cese de uso del nombre comercial de la Parte demandada, "EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS POR A NEW AGE". El título II de la ley de marcas, 1294/98, legisla expresamente sobre el nombre comercial, que debe ser novedoso no solo a otros nombres comerciales sino también respecto de cualquier otro signo utilizado en el comercio, en los términos de los arts. 73 y 76 de la citada normativa, lo que es confirmado por el inc. e) del art. 84 de la ley en cuestión y por el propio Código Civil, en su artículo 46. En consecuencia, tanto la ley marcaria como el registro que en su consecuencia se instituye tienen como objeto también la tutela de la novedad del nombre comercial.-----

No debe sorprender la elección valorativa de nuestra ley, puesto que a nivel mundial se asiste a idéntico fenómeno, que encuentra su fundamento y profunda justificación en el hecho de que los signos distintivos enseña, nombre comercial, marca, incluso dominio web tienen una función común y concurrente en la economía de mercado: la formación y mantenimiento de la clientela, y al mismo tiempo, la posibilidad para el consumidor de distinguir entre los distintos operadores en el mercado y de efectuar, en consecuencia, una elección informada. Por ello, la moderna doctrina, al estudiar el régimen de los signos distintivos, hace hincapié en la "unidad del sistema jurídico de los ...///...



[Signature]
MIGUEL OSCAR BAJAÑA BERTINI

[Signature]
RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

[Signature]
Cesar Antonio Garay

...///... signos distintivos" (Campobasso, Gian Franco. Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa. 5ª ed., Torino, UTET, 2006, págs. 162 y 164).-----

En estos autos la marca de quien solicita la supresión del nombre comercial por peligro de confusión es ALAMO S.A., y el nombre comercial y cuestionado es EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE. Como se ve la marca del actor está compuesta una única palabra, Alamo, denominación de un género que se subdivide en 40 especies diferentes de árboles y arbustos cuya denominación científica es Populus. El titular de una marca con este tipo de palabra tiene una marca débil, tal como ocurre con el accionante, y su posición no es lo suficientemente fuerte como para impedir que otros proveedores de servicios o bienes lo empleen en sus propios signos marcarios. Así lo ha dicho también la jurisprudencia: 'Considera pertinente el Tribunal referirse a 'la debilidad de la marca', que se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso'(...). Interpretación Prejudicial 54-IP-2004.-----

En cuanto al requisito de ausencia de confundibilidad cabe agregar que la ley de marcas es clara en indicar que lo que debe constatarse no es solamente el conjunto, ni una palabra aislada. Muy por el contrario, el art. 76 de la ley 1294/98 requiere la "susceptibilidad de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". El mismo criterio distintivo se aprecia en el art. 2 incs. f) y g). Es decir, uno de los criterios para determinar la posibilidad de confusión está dado por la posibilidad de aprovechamiento del prestigio del titular de la marca, o por el riesgo de asociación.-----

Es sabido que la prohibición de utilizar como nombre comercial el signo ya utilizado por otro como elemento distintivo (arts. 73, 74 y 84 inc. e) de la ley 1294/88), y la idéntica inversa relativa a la utilización como marca (arts. 84 inc. e) y 2 incs. f, g) y h) de la misma ...///...



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

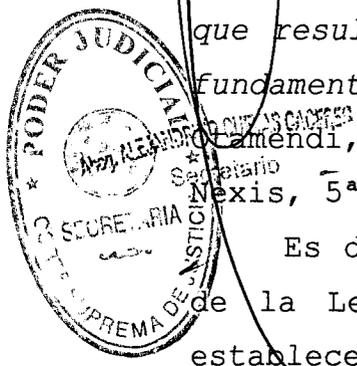


-VI-

normativa) implica "que la adopción de un signo en cualquiera de sus funciones distintivas -de la empresa, de los locales comerciales o de los productos- confiere al comerciante que lo haya adoptado el derecho exclusivo de utilizarlo también en relación con las demás funciones: esto le permite pasar, sin solución de continuidad, de una a otra función (distintiva) en relación con las exigencias concretas que el desarrollo de la actividad de la empresa plantea" (Abriani, Cottino, Ricolfi. Diritto Industriale, en: Trattato di diritto commerciale, tomo II. 1ª ed., Padova, CEDAM, 2001, pág. 8).-----

Cabe destacar que, en el caso, se advierte la coexistencia de marca y nombre comercial pasibles de confusión -Alamo S.A. y El Alamo S.A. Farm And Health Care Products For A New Age-, situación ésta que se ha prolongado en el tiempo, conforme se colige de las constancias de autos. Sin embargo, esa misma coexistencia indica que, pese a la posibilidad objetiva de confusión, en el mercado se ha llegado a una diferenciación entre ambas marcas en el caso concreto, por lo que el mantenimiento de las mismas no colisionaria con los principios del derecho marcario. Así lo ha entendido la jurisprudencia: "(...) *Las partes no cuestionan el uso respectivo de sus designaciones comerciales, como así también que no se produjo hasta ahora interferencia alguna. Estos extremos demuestran que la convivencia de las marcas que resulta de la decisión final no afectará en el caso los fundamentos básicos del derecho marcario*" (Fallo citado en Tamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Lexis Nexis, 5ª ed., 2003, pág. 213).-----

Es de rigor referir también a la aplicación del Art. 75 de la Ley de Marcas al caso. Ciertamente, dicho artículo establece que el nombre comercial se tutela desde el primer uso e independientemente de cualquier registro. Es bien ...///...



MIGUEL OSCAR BAJA ALBERTINI
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

Cesar Antonio Garay

...///... sabido que la marca identifica a productos o servicios, el nombre comercial identifica a la actividad empresarial, es decir, a la empresa, conforme surge con claridad del Art. 72 de la Ley 1294/98. La doctrina más autorizada así lo entiende: "El llamado nombre comercial del empresario es aquél con el cual éste ejerce la actividad de empresa distinguiéndola de las empresas competidoras e induciendo (sobre todo a través de la publicidad) a los consumidores a contratar". (Auletta, Giuseppe y Salanitro, Niccolò. Diritto Commerciale. Milán, Giuffrè, 13ª ed., 2001, pág. 47). "El nombre comercial del empresario lo individualiza como sujeto de derecho en el ejercicio de la actividad empresarial". (Campobasso, Gianfranco. Diritto Commerciale. Turín, UTET, 4ª ed., 2001, tomo I, pág. 169).-----

Consiguientemente, la operatividad de la tutela marcaría y la del nombre comercial se orientan y desenvuelven en campos bien distintos: la primera distingue productos o servicios; la segunda, la actividad empresarial. Es por eso que puede existir una actividad empresarial identificada con un nombre determinado y girando en plaza con dicho nombre, pero sin tener una marca registrada con él. Es decir — insistimos en ello—, el nombre comercial identifica a la empresa y no a su producto.-----

Esto no impide, por supuesto, que se registre como marca el nombre comercial. Pero tal facultad no quiere decir que el titular de una marca válidamente registrada no pueda oponerse en cuanto genere posibilidad de confusión con una marca anterior, porque al pretender registrar el nombre comercial como marca el solicitante pretende identificar sus productos, y no solamente su actividad empresarial. En síntesis, "se trata de resolver cuál es la diferencia entre la actividad que desarrolla el dueño de la marca y el servicio que específicamente puede prestar a sus clientes además de esa actividad. A pesar de la dificultad, la distinción es posible. El nombre comercial lo distingue de los competidores entre sí, nos dice quién es el que desarrolla la actividad, indica dónde se lleva a cabo. La marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través de tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales" (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Lexis Nexis, 5ª ed., 2003, pág. 21).-----...///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



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

-VII-

La jurisprudencia extranjera ha entendido, que: "La 'marca de servicios' tiende a distinguir una actividad determinada, y no a su titular, distinguiéndose del nombre comercial por cuanto que éste designa, genérica y unitariamente, el nombre o la razón social bajo la cual el empresario o la sociedad ejercen la empresa, y no tienen - salvo que sean usadas también como marca- una atinencia directa a los productos fabricados o vendidos, ni con los servicios prestados". Cass. 10-7-93, n. 7601.-----

Por eso deben diferenciarse cuidadosamente la marca de servicio y la designación de una actividad, es decir, el nombre comercial con el que se identifican las actividades con fines de lucro. "La designación distingue una actividad de otra; la marca de servicio, un servicio de otro. A veces coincide la designación con la marca de servicio, por decisión de su titular. Tal como sucede en infinidad de casos con las marcas de productos y las designaciones". (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Lexis Nexis, 5ª ed., 2003, pág. 19).-----

Por ello, por más de que el nombre comercial sea notorio, conocido y antiguo, esto no habilita sin más al registro de la marca idéntica a él, porque la identificación de la empresa o actividad comercial a la que alude el Art. 72 de la Ley 1294/98 no coincide con la identificación del producto o servicio que ésta comercializa, y aquélla puede incurrir en la causal prevista en el Art. 2º inc. f) de la Ley 1294/98 respecto de la identificación de otro producto o servicio. Así, confiada a la marca la función de "diferenciar los productos propios de los productos de los competidores, con una función central en la formación y mantenimiento de la clientela" (Campobasso, Gianfranco. Diritto Commerciale. Turín, UTET, 4ª ed., 2001, tomo I, pág. 169), esta función puede verse desvirtuada cuando el nombre comercial, ...///...

...///... que se pretende registrar como marca, se asemeje a una marca registrada con anterioridad, que ya cumple en el mercado la función de distinguir los productos, profundamente distinta a la función de distinguir la actividad de empresa.-

Aquí y en consonancia con las demás fundamentaciones ya expuestas por el preopinante cabe agregar que claramente se advierte que el nombre comercial de la demandada, EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE, puede crear confusión en el consumidor. En efecto, de las constancias obrantes a fs. 260/275, la demandada no comercia ningún producto bajo el logo ni marca del EL ALAMO S.A. En efecto de las constancias de autos, obrantes a fs. 401, 436, 437, 547, 553, 554, 601, 602, 613, 615 y 687, también se ha probado que EL ALAMO S.A. FARM AND HEALTH CARE PRODUCTS FOR A NEW AGE, es un proveedor de insumos médicos de variadas marcas que no tienen relación alguna con los productos fabricados y comercializados por la demandante, siendo de naturaleza totalmente distinta, con vías o medios de distribución y destinatarios distintos.-----

Así también cabe agregar a los demás fundamentos ya expuestos por el preopinante que según las pruebas rendidas, obrantes a fs. 402/414, también se advierte que existen en el mercado una gran variedad de empresas que utilizan la denominación "Alamo" en su razón social, o como marca de fábrica o de comercio por lo que no se puede hablar seriamente de la "dilución de la marca" de la parte actora.--

En esta tesitura, la sentencia debe ser revocada, con costas, y en consecuencia se debe rechazar la presente demanda por supresión de nombre comercial e indemnización de daños y perjuicios.-----

A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY, dijo: adherir juzgamiento al voto del señor Ministro José Raúl Torres Kirmser por idénticas motivaciones.-----

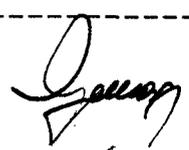
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por ante mí de que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:-----

MIGUEL OSCAR BALBUENA
Ministro

Ante mí: 
Miguel Oscar Balbuena
Secretario

RAUL TORRES KIRMSEK
MINISTRO




Cesar Antonio Garay



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

-VIII-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.....1222

Asunción, 05 de Diciembre del 2.014.-

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CIVIL Y COMERCIAL

R E S U E L V E:

TENER por desistido al recurrente del Recurso de Nulidad interpuestos.-----

REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Número 64, de fecha 17 de Septiembre del 2.013, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala.-----

IMPONER Costas a la perdedora en esta Instancia.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----

MIGUEL OSCAR BAJA ALBERTINI
Ministro

RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

César Antonio Garay

César Antonio Garay

Ante mí:

Alex. ALEJANDRO CUEVAS CACERES
Secretario

