

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

Trascritos Sesenta y Cinco

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.....

En Asunción del Paraguay, a los *Doce* días, del año dos mil diez y seis, *Abril*

estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, César Antonio Garay Miguel Oscar Bajac Albertini y José Raúl Torres Kirmser, bajo la presidencia del último, por Ante mí el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente intitulado: "DIMAC S.R.L. C/ DIMAC S.A. S/ CESACIÓN DE USO DE MARCA E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS" a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Doctor Raúl Fernando Barriocanal Feltes contra el Acuerdo y Sentencia Número 149, de fecha 28 de Noviembre del 2.014, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala.

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

C U E S T I O N E S:

Es nula la Sentencia en Alzada?.....

En caso contrario, es ella 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 SEÑOR MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI DIJO: De las constancias de autos, se advierte la Parte demandada interpuso Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia Número 149, de fecha 28 de Noviembre del 2.014.

Ahora bien, el recurrente desistió expresamente del Recurso de Nulidad, manifestando que los vicios que presenta la resolución en Alzada pueden ser subsanados mediante el Recurso de Apelación. No existiendo, por lo demás, vicios o defectos en la Sentencia en Alzada que impongan a la Corte Suprema de Justicia el deber de declarar la Nulidad de...

RAUL TORRES K. ALBERTINI
MINISTRO

Abg. Pierina Elena Wood
Secretaría Judicial II

César Antonio Garay

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

...///... oficio, corresponde tener por desistido al recurrente del referido Recurso.-----

A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER DIJO: Adhiere al voto del preopinante.-----

A su turno el señor Ministro César Antonio Garay dijo: Adhiero opinión al voto del Ministro preopinante por idénticos fundamentos. Así voto.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI DIJO: De las constancias de autos, se desprende que la firma DIMAC S.R.L. promovió demanda ordinaria de cesación de uso de marca e indemnización de daños y perjuicios contra la firma DIMAC S.A. Como fundamento de la presente demanda, la Parte actora señaló que la demandada infringió la Ley 1.294/98, específicamente en lo que hace a lo establecido en el Art. 84 incs. a), c), e) y f), consistiendo el objeto de la presente acción la cesación de los actos que constituyen infracción y la indemnización de los daños y perjuicios que la conducta de la infractora le ha ocasionado a su Parte.-----

Posteriormente, la Parte demandada contestó la demanda, donde menciona que con relación a la pretensión de la Parte actora, en cuanto hace a la cesación de uso de marca, la misma ya se torna improcedente, teniendo en consideración que la firma DIMAC S.A., resolvió cambiar su denominación social a la de CAMAQ S.A., por lo que dicha pretensión ya se torna improcedente. Ahora bien, con relación a la indemnización de daños y perjuicios, la demandada señaló que igualmente debe ser rechazada teniendo en cuenta la ausencia de los más mínimos requisitos para su procedencia.-----

Luego de cumplidos los trámites procesales, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Décimo Turno, resolvió mediante Sentencia Definitiva Número 236, de fecha 30 de Mayo del 2.014, desestimar la demandada 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.).-----

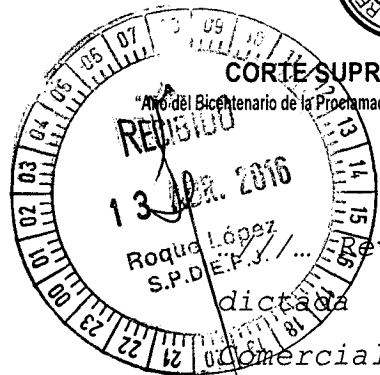
La Resolución dictada en Primera Instancia fue recurrida por la Parte actora. Sustanciados los Recursos (tanto de Apelación como el de Nulidad) ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, éste resolvió, mediante Acuerdo y Sentencia Número 149, de fecha 28 de Noviembre del 2.014: *"Declarar desierto el recurso de nulidad; ...///..."*



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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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



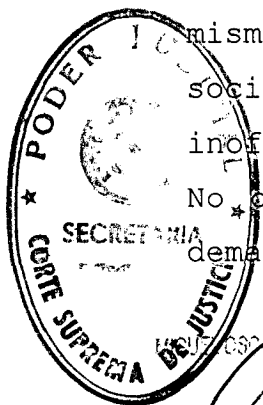
-II-

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 DICMAC 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".-----

La parte demandada, y perdidosa en Segunda Instancia, recurrió íntegramente el Acuerdo y Sentencia, solicitando la revocatoria del mismo. Como agravios, el recurrente señaló que el fallo agravia a su Parte debido a que se lo condena a una indemnización por un daño inexistente, que no pudo ser probado en autos, ya que la actora simplemente se limitó a alegar que sufrió un perjuicio, sin aportar ninguna prueba, para sustentar sus afirmaciones. Por su parte, la Parte actora y recurrida solicitó la confirmación de la Resolución recurrida.-----

Ahora bien, corresponde analizar la Resolución en Alzada estudiando las pretensiones deducidas en Juicio.-----

Primeramente, con relación a la demanda de cesación de uso de marca se debe tener una particular atención de acuerdo a como se dieron determinados actos procesales. Si bien el Juzgado de Primera Instancia resolvió rechazar tanto la demanda de cesación de uso de marca e indemnización de daños y perjuicios, la Parte actora no fundó agravios respectos al rechazo de la demanda de cesación de uso de marca, ya que la misma Parte demandada procedió al cambio de denominación social, de DIMAC S.A. a CAMAQ S.A., tornándose de esa forma inoficiosa la demanda que hace a la cesación e uso de marca. No obstante, si se agravió en cuanto hace al rechazo de la demanda de indemnización de daños y perjuicios.-----



[Signature]
Abg. Pierina Ozuna Wood
Secretaría Judicial II

[Signature]
César Antonio Garay

RAUL TOFFI ARMSTRONG
MINISTRO

...///...

A pesar de lo señalado anteriormente, el Tribunal de Apelación, mediante la Acuerdo y Sentencia 149/2.014 resolvió revocar la decisión del Juez de Primera Instancia en cuanto hace a la demanda de cesación de uso de marca, siendo que como ya se dijo, en primer lugar el actor y recurrente ante dicha instancia no fundó agravios respectos de dicha decisión y, asimismo, la pretensión ya era inoficiosa teniendo en consideración el cambio de denominación social ya realizado por la demandada.-----

Ante lo señalado, corresponde revocar parcialmente el apartado segundo de la resolución recurrida en cuanto hace lugar a la demanda de cesación de uso promovida por DIMAC S.R.L. contra DIMAC S.A.-----

Ahora bien, corresponde analizar la segunda pretensión presentada que hace a la indemnización de daños y perjuicios.-----

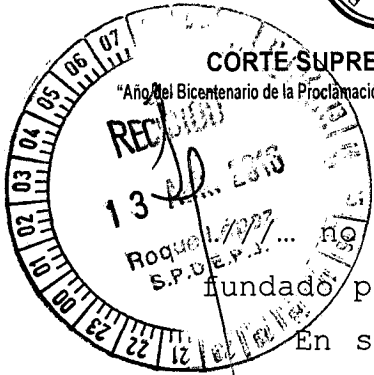
De la lectura del escrito de expresión de agravios presentado por el representante de la parte demandada, si bien aparecen algunas manifestaciones que critican a los fundamentos sostenidos por la mayoría, tales no pueden ser considerados como una crítica razonada mediante las cuales se podrían obtener la revocatoria de la resolución en Alzada.---

De conformidad con lo dispuesto en el art. 419 del C.P.C. el apelante debe efectuar el análisis razonado de la sentencia que es objeto de recurso a fin de expresar sus agravios y, consiguientemente, evidenciar ante el Órgano de Alzada los errores o equivocaciones en que ha incurrido el a quo. El análisis razonado de la Sentencia judicial importa una crítica, vale decir, un enjuiciamiento o valoración de la resolución que ha sido apelada tanto desde el punto de vista de los aspectos jurídicos propiamente dichos (quaestio iuris), como de los aspectos fácticos del caso en cuestión (quaestio facti). La omisión de esta carga procesal implica el no mantenimiento del recurso en la Alzada, circunstancia que obliga -sin otra posibilidad- al Máximo Tribunal a declararlo desierto, con costas al apelante, teniendo en cuenta que la Magistratura de última instancia no puede revisar de oficio la resolución desde el punto de vista del recurso de apelación, como ocurre, por ejemplo, con el recurso de nulidad que sí se puede y debe ser analizado oficiosamente por el Tribunal aun cuando tal recurso ...///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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



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

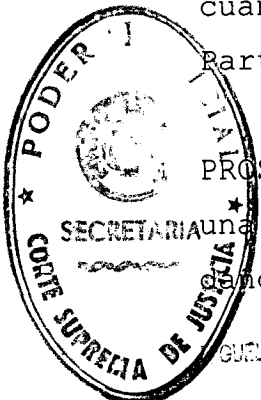
-III-

no haya sido interpuesto expresamente, o no haya sido fundado por el recurrente, o éste lo haya desistido.-----

En suma, debe tenerse en cuenta que la imposición legal prevista en el Artículo 419 del Código Ritual Civil no consiste, en modo alguno, en manifestar el mero disenso a los criterios consignados por el Tribunal de Apelación en la Sentencia recurrida, ni reproducir con idénticas o diferentes palabras lo ya aseverado en la instancia inferior, tal como lo ha hecho la recurrente en la especie. El análisis razonado que exige el Artículo 419 del C.P.C. implica, como ya se dijo, someter los fundamentos de decisión jurídica a una crítica jurídica por parte del recurrente para lo cual éste debe, necesariamente, referirse a los fundamentos consignados en la Sentencia Judicial (de hecho o de derecho) para rebatirlos o refutarlos con los argumentos que fuesen pertinentes. Por ello, la negativa meramente general, el mero disenso, las afirmaciones ya sostenidas en la instancia inferior, sin referirse a los fundamentos, razones, o argumentos expresados por el Tribunal en la Sentencia Judicial no constituyen crítica razonada de la Sentencia Judicial omitiéndose así, por tanto, la obligación legislada en el Art. 419 del C.P.C.-----

En consecuencia, corresponde declarar parcialmente desierto el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte demandada en contra del segundo apartado de la resolución recurrida, en cuanto hace lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios, condenando al pago de la suma de DOLARES AMERICANOS TREINTA Y CINCO MIL (US\$ 35.000.-). En cuanto a las Costas, las mismas deben ser impuestas a la Parte perdedora. Es mi voto.-----

A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER PROSIGUIÓ DICIENDO: Se trata de establecer la procedencia de una demanda de cesación de uso de marca e indemnización de daños y perjuicios incoada por Dimac S.A. contra Dimac S.R.L.-----



[Signature]
Abg. Fierina Ozuna Wood
Secretaria Judicial II

[Signature]
César Antonio Yrujo

[Signature]
RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

...///...

La parte demandada se agravia de la resolución recurrida y sostiene que su parte ya ha procedido al cambio de nombre comercial, por lo que la demanda de cese de uso de marca carecería de objeto; añade que ello demuestra, además, la buena fe con que actuó su parte aún desde antes de la notificación de la demanda. Alega que cuando la firma procedió al cambio de nombre de "Yotta" a "Dimac" desconocía que la parte actora operaba en el mercado con dicho nombre comercial. Luego, respecto de la demanda de indemnización de daños y perjuicios, arguye que el inferior simplemente se limitó a establecer que la parte actora sufrió un daño cuando que éste no fue mínimamente probado.-----

De las constancias de autos surge que la parte actora funda sus pretensiones de cese de uso de marca en el hecho de que su parte ha constituido la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada DIMAC S.R.L. en fecha 21 de diciembre de 1995, conforme consta en la escritura N° 720 inscrita en la Dirección general de los Registros Públicos en el folio 1373 registros de contratos comerciales A, y en que posee título de marca N° 283629 inscrita en el Ministerio de Industria y Comercio en la dirección de propiedad intelectual en fecha 24 de octubre de 2005. También en el hecho de que la parte demandada, por escritura pública N° 20 de fecha 2 de febrero de 2009, ha procedido a vender las cuotas de la firma "Yotta soluciones S.R.L." y los actuales socios han decidido cambiar la denominación a "DIMAC S.A.", todo lo cual demostraría que el uso de la denominación comercial por parte del demandado es posterior al de la actora.-----

Luego, en lo referente a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, la actora manifiesta que la demandada ha infringido el art. 84 incisos a), c), e) y f) de la ley de marcas. Sostiene que la publicidad que ha hecho "DIMAC S.A.", sumada a las ventas que la mencionada marca ha concretado, desde la transformación de "Yotta Soluciones S.R.L." a "Dimac S.A.", le ha provocado un perjuicio económico. Alega, que en la escritura pública de constitución de la sociedad se menciona como objeto principal la venta de equipos y maquinarias, accesorios, suministros y repuestos de computadoras y demás instrumentos de la informática, que corresponden al mismo rubro principal de DIMAC S.R.L.-----

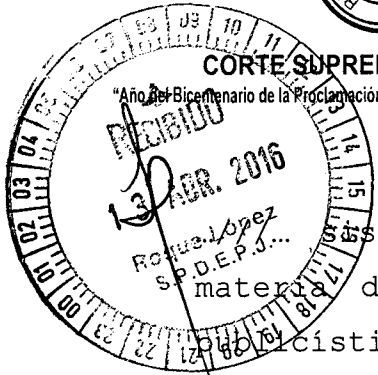
En primer término debe puntualizarse que nuestro ...///...



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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

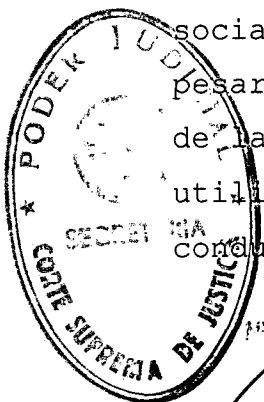


-IV-

El sistema registral no es constitutivo de derechos en materia de nombre comercial, sino tan solo declarativo y descriptivo, de modo que la inscripción de una sociedad con determinada denominación no le atribuye a ella el derecho inatacable al nombre, si existen otras personas físicas o jurídicas con mejor o anterior derecho a usarlo. 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 y más firmes que los determinados por la ley y por las circunstancias en cada caso.-----

En esta tesitura entramos al estudio de la primera cuestión a ser decidida en autos, que gira en torno de la admisibilidad de la pretensión de cese de uso de marca. La parte demandada ha alegado al respecto que ya ha procedido al cambio del nombre comercial de "DIMAC S.A." por el de "CMAQ S.A.", y que por ello esta pretensión carecería de objeto. De igual modo alega que la empresa se dedica a un rubro completamente distinto del de la parte actora y que por tal razón no puede existir confusión entre ambos.-----

De las constancias de autos surge que la presente demanda fue iniciada en fecha 16 de marzo de 2011, conforme consta en el cargo obrante a f. 209 vlta. de autos, y notificada en fecha 5 de abril de 2011 -f. 212-. El cambio de denominación social se resolvió en la asamblea realizada en fecha 31 de marzo de 2011, y fue inscrita en los registros públicos en fecha 25 de abril de 2011 bajo el N° 280 y al folio 3.193 Serie D. De las actuaciones transcriptas puede constatarse que el trámite para el cambio de denominación social inició aún antes de la notificación de la demanda, y a pesar de haber concluido en fecha posterior a la notificación de la misma, en la actualidad la demandada ya no se encuentra utilizando las siglas DIMAC como nombre comercial. Esta conducta denota un allanamiento oportuno por parte de ...



MIGUEL ANTONIO ALBERTINI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

César Antonio García

Abg. Pierina Ozuna Wood
Secretaría Judicial II

[Handwritten signature]
RAUL TORAL BARRAL
MINISTRO

...///... la demandada a la pretensión de cese de uso de marca y es así como debe juzgarse debido a que el cambio del nombre comercial realizado por la demandada implica un reconocimiento de las pretensiones de la adversa y un actuar en su consecuencia, esto es, el cambio del nombre comercial luego de notificada la demanda.-----

Por ello, corresponde hacer lugar al allanamiento realizado por la parte demandada e imponer las costas de la demanda de cese de uso de marca en las tres instancias en el orden causado, de conformidad con lo dispuesto por el art. 198 inc. a) del Cód. Proc. Civil.-----

Ahora bien, respecto de la demanda de indemnización de daños y perjuicios, corresponde estudiar si durante el período que la demandada utilizó como nombre comercial las siglas "DIMAC S.A.", produjo a la actora algún daño pasible de indemnización.-----

La parte actora alega como daño el hecho de que la parte demandada ha realizado publicidad desde el 2009 al 2011 bajo la denominación de DIMAC S.A. y que ha realizado varias ventas con dicha publicidad. Alega además que en el estatuto social se establece que la parte demandada podría dedicarse al mismo rubro que la parte actora, lo cual indudablemente produciría una confusión en los clientes. Arguye que los incisos infringidos por la parte demandada son los a), c), e) y f) de la Ley N° 1294/98.-----

Es sabido que para la procedencia de indemnización es necesario que se haya producido un daño efectivo y que el mismo haya provenido de la conducta antijurídica de otro sujeto, vale decir, que el tal daño guarde el pertinente nexo causal con el ilícito.-----

El tal daño antijurídico que aquí se incoa es la infracción al inciso a) de la ley de marcas. En cuanto a ello, debemos recordar que la parte demandada no utilizaba las siglas DIMAC S.A. como marca, sino como nombre comercial, y que, en cambio, la parte demandada utilizaba las siglas DIMAC S.R.L. tanto como marca como como nombre comercial.-----

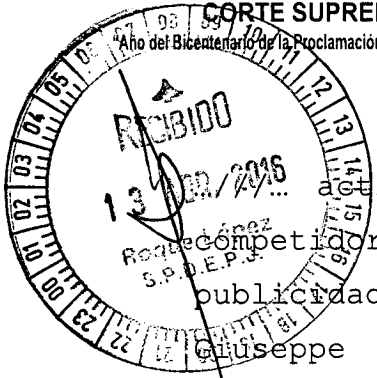
Es bien sabido que la marca identifica a productos o servicios, y el nombre comercial identifica a la actividad empresarial, es decir, a la empresa, conforme surge con claridad del Art. 72 de la Ley 1294/98. La doctrina más autorizada así lo entiende: "El llamado nombre comercial del empresario es aquél con el cual éste ejerce la ...///...



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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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



-V-

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 Salanito, 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 marcaria 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 propio nombre comercial. Pero tal facultad no supone que el titular de una marca válidamente registrada no pueda oponerse a ello, en cuanto tal registro genere posibilidad de confusión con una marca anterior, porque al intentar registrar el nombre comercial como marca el solicitante pretende identificar también 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 .../...



[Signature]
Abg. Pierina Ozuna Wood
Secretaría Judicial II

[Signature]
César Antonio García

RAUL TORRES KIRKORIAN
MINISTRO

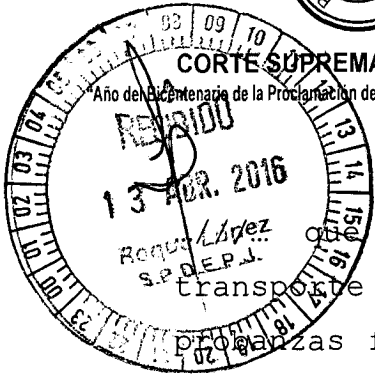
...///... tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales" (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Lexis Nexis, 5ª ed., 2003, pág. 21).-----

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).-----

De modo que, por más de que el nombre comercial sea notorio, conocido y antiguo, ello 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.-----

De las constancias de autos surge que la demandada operaba en el mercado bajo el nombre de DIMAC S.A. y ...///...



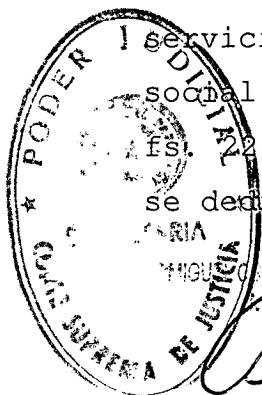
JUICIO: "DIMAC S.R.L. C/
DIMAC S.A. S/ CESACIÓN DE
USO DE MARCA E
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS".-----

-VI-

que se dedica a la importación de maquinarias de transporte de mediano porte de la marca SAITO. Estas maquinarias fueron traídas por la propia actora, al momento de entablar la demanda. No quedó probado en autos, por otro lado, que la accionada utilice como marca las siglas "DIMAC" y que con ello identifique sus productos. En consecuencia, la tesis de la violación del inciso a) de la ley de marcas debe ser desestimada.-----

En cuanto a los demás incisos, tenemos que los mismos refieren: ...c) "Fabricar etiquetas, envolturas, embalajes, y otros materiales que reproduzcan o contengan la marca o el nombre comercial, así como comercializar o detentar tales materiales; e) Usar en el comercio un signo idéntico 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; y f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial para cualquier producto, servicio o actividad cuando ello pudiera 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 de su prestigio".-----

De las constancias de autos surge que la principal actividad desarrollada por la parte demandada consiste en la importación de camiones y maquinarias de la marca SAITO, ello consta en las documentales traídas por el propio actor obrantes a fs. 136/157 de autos. Sin embargo, la parte demandada se dedica al rubro de la alta tecnología en sistemas de seguridad y señales débiles de grandes emprendimientos, venta de equipos tecnológicos Apple y servicio técnico autorizado de Apple. Si bien, el objeto social de la firma Dimac S.A., según instrumental obrante a fs. 224 vta., establece, entre otros tantos, que la sociedad se dedicará a la venta de equipos, maquinarias, ...//...



Ang. Fierina Ozuna Wood
Secretaria Judicial II

Cesar Antonio Garay

RAUL TORRES KIMBER
MINISTRO

...///... accesorios, suministros y repuestos de computadoras, y demás elementos e instrumentos de informática -actividad principal de la actora DIMAC S.R.L.-, no consta ni se ha probado en autos que la demandada desarrolle efectivamente dicha actividad. La mera posibilidad de dedicarse al mismo rubro que la parte actora no produce a éste un daño pasible de indemnización. Debemos decir que si bien la infracción marcaría y de competencia ha de verse como ilícito de peligro, las consecuencias patrimoniales derivadas de la misma -es decir, un posible resarcimiento-, no siguen la misma línea de tratamiento hipotético, y requieren de un daño concreto y actual, devenido la consecución directa del ilícito marcario o de competencia desleal.-----

Tal orden de ideas se debe aplicar también a lo referente a una posible confusión o aprovechamiento injusto del prestigio de la parte actora, extremos que igualmente deben ser debidamente probados en juicio. La accionante simplemente ha manifestado la concurrencia de dichos extremos sin arrimar probanzas suficientes en autos. Ello surge del análisis de las documentales arrimadas a fs. 43/202, que prueban la actividad realizada por ambas empresas en el mercado, pero no demuestran de ningún modo alguna confusión que se haya presentado, ni que las ventas realizadas por la parte demandada se deban al prestigio adquirido en el mercado por la parte actora con su nombre. En efecto, las documentales arrimadas en el período probatorio no acreditan dichos extremos. El informe arrimado por la Subsecretaría de Estado de Tributación consiste en las declaraciones juradas mensuales de la parte actora y la constatación de que el número de Registro Único del Contribuyente de la demandada corresponde a la empresa CMAQ S.A. Éstas documentales no son conducentes a los efectos de concluir un daño y mucho menos para cuantificar el mismo.-----

En consecuencia, al no probar el daño sufrido, tampoco corresponde hacer lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios.-----

En esta tesitura, la sentencia debe ser revocada respecto de la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, y en consecuencia se debe rechazar la presente pretensión, con imposición de costas a la parte perdedora, conforme con los arts. 192, 203 inc. b) y 205 del Cód. Proc. Civ.-----...///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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

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

-VII-



En su turno el señor Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo:-----

La discusión está en establecer si es procedente la demanda de cese de uso de marca y, en su caso, si corresponde hacer lugar a la indemnización de daños y perjuicios.-----

Dimac S.R.L. promovió demanda contra Dimac S.A. por cesación de uso de marca e indemnización de daños y perjuicios. Esgrimió que Dimac S.R.L. fue constituida el 21 de Diciembre de 1.995 y que poseía el Título de Marca del 24 de Octubre del 2.005, inscripto en la Dirección de la Propiedad Industrial. Señaló que intentó acuerdo amistoso con la demandada para el cese de uso de la marca Dimac S.A., sin que Dimac S.A. se haya presentado a la audiencia de conciliación. Afirmó que el 2 de Febrero del 2.009, la demandada cambió la denominación de Yotta Soluciones S.R.L. a Dimac S.A.. Aseveró que el perjuicio se encontraba directamente relacionado con las publicaciones hechas y las ventas que Dimac S.A. realizaba desde el 2.009 al 2.011. Esgrimió que el objeto principal de la firma demandada era "la venta de equipos y maquinarias, accesorios y suministros de computadoras y demás instrumentos de la informática...", que corresponde al mismo rubro o actividad desplegada por ella. Adujo que tal situación le provocó perjuicio susceptible de resarcimiento, que surge con la cantidad de publicidad hecha por Dimac S.A. a lo largo del tiempo así como las ventas realizadas en ese mismo lapso, sobretodo porque ambas empresas podían comercializar los mismos bienes y servicios y quienes adquieren estos bienes o servicios confunden la marca Dimac S.R.L. con Dimac S.A. y viceversa, más aún cuando utilizan los mismos colores que Dimac S.R.L.. Señaló que la mayoría de proveedores de insumos y servicios locales son los mismos. Refirió que el daño ocasionado se fue determinando no solamente en los gastos que incurrió para la ...// ...



MIGUEL OSCAR ALBERTINI

Abg. Pierina Ozuna Wood
Secretaría Judicial II

RAJUL TORRES KIRMSI
MINISTRO

...///... inscripción de su marca sino también en los gastos para obtener el cese de uso de marca a través de la vía conciliatoria. Señaló que en caso de cancelación de Derechos marcarios, no resultaba necesaria la prueba concreta de los daños, siendo suficiente la justificación de la configuración de la infracción. El uso indebido constituye en sí el perjuicio, solicitando la suma de USD 50.000.-----

Dimac S.A. se allanó al reclamo del cese de uso de la marca Dimac. Respecto al reclamo por indemnización de daños y perjuicios sostuvo que no comercializó productos del rubro de la accionante y que operaba en rubro distinto, por lo que no había confusión ni competencia desleal. Esgrimió que su Parte ignoraba la existencia de otra entidad con similar denominación, afirmando que ni bien tuvo conocimiento de la existencia de Dimac S.R.L., procedió a modificar su denominación comercial, demostrándose con ello que actuó de buena fe.-----

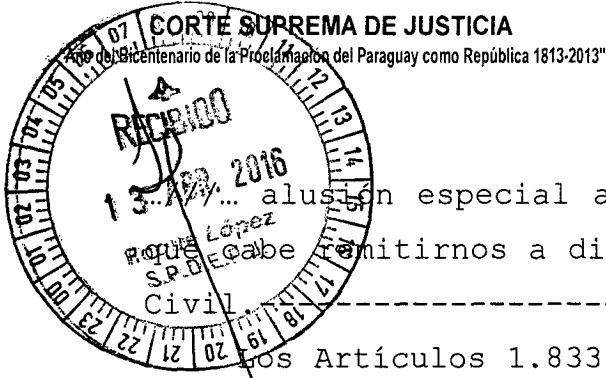
En cuanto al reclamo por cese de uso de marca Dimac, de constancias procesales se aprecia que la demandada realizó el cambio de denominación social de Dimac S.A. a Camaq S.A. (fs. 234/7). Dicho trámite inició antes de la notificación de la demanda. Cabe señalar que el cambio de denominación social fue realizado poco más de un mes después de haber la accionante solicitado -extrajudicialmente- el cese de uso de marca a la accionada (fs. 41). Esa circunstancia implica reconocimiento expreso del reclamo de la accionada. En estas condiciones, corresponde hacer lugar al allanamiento solicitado por la accionada y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda de cese de uso de marca Dimac, confirmando el Fallo impugnado, en ese punto, con imposición de Costas en el orden causado, según lo dispuesto en el Artículo 198 del Código Procesal Civil.-----

Considerando que existe allanamiento de la demandada respecto al cese de uso de marca Dimac, cabe establecer si es procedente la demanda de indemnización de daños y perjuicios.-----

El Artículo 82, de la Ley N° 1.294/88, otorga "*al productor, industrial o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de competencia desleal, acción judicial ante el fuero civil y comercial, para hacerlos cesar o impedir su repetición y para obtener la reparación de los daños y perjuicios*". No obstante, dicha normativa no hace ...///...



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



-VIII-

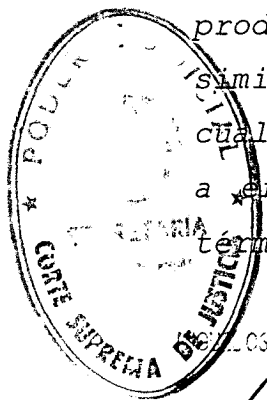
alusión especial al sistema de responsabilidad, por lo que cabe remitirnos a disposiciones establecidas en el Código Civil

Los Artículos 1.833 y 1.834 del Código Civil, establecen que la responsabilidad del autor surge por el hecho contrario a la norma (Antijuridicidad), que se encuentra en relación de causalidad con daño que se produce a otro y la imputación del agente por culpa o dolo. El Artículo 1.835 de dicha normativa reza: "Existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión...".-----

El Artículo 249 del Código Procesal Civil, dispone que quien invoca perjuicio tiene la carga de la prueba de su existencia. Probada la cual, aunque no la magnitud del daño, tiene la potestad el Juez de fijar la indemnización, según lo establecido en el Artículo 452 del Código Civil.-----

La posibilidad que subsistan en el comercio, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios de la misma naturaleza o parecido, genera -efectivamente- verdadero riesgo de confusión y los consumidores no podrían diferenciar o distinguir. La confusión entre diferentes productos o servicios en el comercio, perjudica al titular de la marca, que puede perder ventas y ver lesionado su prestigio, si los productos del competidor, con los que se confunden los suyos, son de calidad inferior.-----

La mejor Jurisprudencia tiene establecida que la confusión se da: "siempre que las dos marcas protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error. De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la ...//".



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
César Antonio García

[Handwritten signature]
RAUL TORRES KIRIA
MINISTRO

Mag. Pierina Ozuna Wood
Secretaría Judicial II

...///... semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes" (Cita online: AR/JUR/1357/2.004.-----

Por lo demás, el aprovechamiento indebido y abusivo que deriva de la confusión indirecta sólo es posible si el consumidor asocia los productos con el mismo fabricante y esa circunstancia no se da cuando -la calidad y la forma de comercialización del producto o servicio y el sector del público a que está destinado- se identifican con la marca, de tal modo que resulta difícil vincular a signo homónimo.-----

En el sub lite, fue suficientemente acreditado, por prueba documental obrante a fs. 42/202, que Dimac S.R.L. desde hacía muchos años prestaba servicios de sistemas audiovisuales, distribución de equipos, soluciones de software, etc.. Igualmente, que Dimac S.A., desde el año 2.009 al 2.011, se dedicó a la importación y venta de camiones de cargas, furgonetas de repartos, etc.. Se aprecia, pues, que los contendientes realizaban disímiles rubros, dirigidos a diferentes públicos y clientelas, que carecían de afinidad entre sí. Además de esa probanza, no fue producida otra tendiente a demostrar que, como consecuencia del uso de la marca, la accionante tuvo pérdidas o disminución de clientela, gastos para recuperar mercado, etc.. De conformidad al Artículo 249 del Código Procesal Civil, carga de la prueba incumbía a la accionante.-----

La más sólida Jurisprudencia tiene establecido: "...Para que la explotación por parte de un tercero de una marca que otro tiene registrado a su nombre provoque perjuicios a éste último, es preciso que se haya traducido en una merma de las ganancias que al amparo de la explotación de la marca, obtiene su titular" (CNCiv. y Com. Federal, sala II, ED, 122-327).-----

Ante la innegable insuficiencia probatoria de la accionante, se asume que los potenciales compradores de los servicios o productos de la accionante no fueron inducidos ni víctimas de confusión alguna respecto a su origen, lo que significa que la accionada no aprovechó inapropiadamente del prestigio de la marca de la accionante. En el Juicio ...///...



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



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

-IX-

no hay probanza de tal extremo.-----
Las motivaciones explicitadas, corresponde en Derecho rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios y, en consecuencia, revocar el Fallo impugnado, en ese punto, con imposición de Costas a la perdidosa, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Es mi voto.-----

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

[Signature]
NICOLÓSCAR BAJACALBE
Ministro

RAUL TORRES KIRMSE
MINISTRO

[Signature]
César Antonio Garay



[Signature]
Abg. Pierina Ozana Wood
Secretaria Judicial II

Ante mí:

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO 365
Asunción, 12 de Abril del 2.016.-

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.-----

REVOCAR parcialmente el Acuerdo y Sentencia Número 149, de fecha 28 de Noviembre del 2.014, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, en cuanto hace lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el exordio.----

...///...

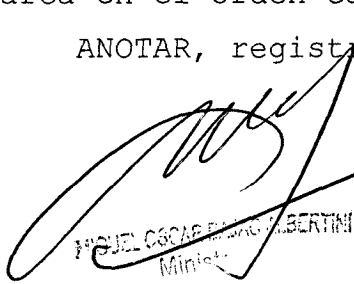
...///...

IMPONER Costas de la demanda de indemnización de daños y perjuicios a la Parte perdidosa.-----

REVOCAR parcialmente el Acuerdo y Sentencia Número 149, de fecha 28 de Noviembre del 2.014, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, en cuanto que impuso las Costas de la demanda de cesación de uso de marca a la demandada.-----

IMPONER las Costas de la demanda de cesación de uso de marca en el orden causado.-----

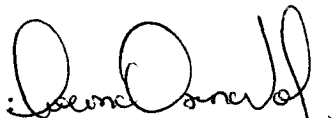
ANOTAR, registrar y notificar.-----


MIGUEL OSCAR BASSO ALBERTINI
Ministro



RAUL TORRES KLEMSER
MINISTRO



Ante mí: 
Abg. Pierina Ozuna Wood
Secretaria Judicial II

