

729/20



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO..... *Sesenta y cuatro*

En la Ciudad Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los *cuatro* días, del mes de *octubre*, del año dos mil veintidos, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN, EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN y CÉSAR ANTONIO GARAY, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por el Abog. José María Cardozo, representante convencional de la Parte demandada, contra el Acuerdo y Sentencia Número 16, del 19 de Junio del 2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Capital.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima 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 recurrida?-----
- En su caso, se halla ajustada a Derecho?-----

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: MARTÍNEZ SIMÓN, GARAY y JIMÉNEZ ROLÓN.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: La parte recurrente no fundó el presente recurso, y dado que no se advierten en la resolución recurrida vicios o defectos que justifiquen una declaración oficiosa de nulidad, corresponde declararlo desierto.-----

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO GARAY DIJO: En cuanto al recurso de nulidad: Adhiero juzgamiento a lo del señor Ministro preopinante por idénticas motivaciones. Así voto.-----



hew

Alberto Martínez Simón
Ministro

Garay
César Antonio Garay

Eugenio Jiménez R.
Ministro

Abg. Evelina Castro Wood
Secretaria Judicial II

A SU TURNO, EL MINISTRO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: cabe adherir al voto del señor Ministro preopinante, por sus fundamentos.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Por S.D. N° 412 del 23 de mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno resolvió: "NO HACER LUGAR con costas a esta demanda promovida por la firma JOHNSON & JOHNSON contra la firma LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A., por improcedente; ANOTAR..." (fs. 313/319).-

Recurrida la sentencia y resueltos los recursos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 16 del 19 de junio de 2020 resolvió: "DECLARAR desierto el recurso de nulidad; REVOCAR la S.D. N° 412 de fecha 23 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno de la Capital y en consecuencia hacer lugar a la presente demanda por nulidad de registro de la marca "DESIQUIM", inscripta bajo la nomenclatura Clase 5, con registro N° 401232 de fecha 30 de julio de 2014; IMPONER las costas a la parte demandada en ambas instancias; ANOTAR..." (f. 345/349).-----

Contra dicha resolución recurrió la demandada, la que, a través de su representante convencional, Abg. José María Cardozo, expresó agravios en los términos de su escrito de f. 362/371.-----

Al respecto, sostiene la demandada que la marca de su parte, "Desiquim", fue inscripta con anterioridad en la clase 5, ante la DINAPI, por lo que la actora, para fundar su pretensión de nulidad, debió acreditar la notoriedad de su marca en el país, cuestión que, en su tesis, no resultó probada. Prosiguió afirmando que la marca "Desitin" de la actora es denominativa y no mixta, por lo que los colores y logos con los cuales se comercializa el producto de la actora no estarían tutelados por la ley marcaria; así, concluye que la postulada similitud de los logos y colores sería irrelevante en el presente caso. Por último, afirmó que del cotejo entre las dos marcas surgiría que no existe riesgo de confundibilidad, y que el monema "desi" sería de uso común. En consecuencia, solicita



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



Se revoque la resolución recurrida, rechazando la demanda en consecuencia.-----

La parte actora, al momento de contestar los agravios expuestos, sostuvo que la falta de comercialización en el país del producto con la marca "Desitin" no sería óbice para su notoriedad; así, afirmó que la circunstancia que su marca sea internacionalmente comercializada y reconocida, prueba su notoriedad en el público consumidor. Así también, sostuvo que el hecho que los colores y el logotipo de la marca "Desiquim" sean idénticos al de su parte, conlleva la prueba que la demandada tenía conocimiento que la marca pertenecía a un tercero, con lo cual, no tenía derecho de inscribir la marca "Desiquim". Por último, arguyó que la confundibilidad entre las dos marcas no puede ser negada, desde que son semejantes. En consecuencia, solicitó se confirme la resolución recurrida.---

En autos se trata de determinar la procedencia de una nulidad de registro de marca promovida por Johnson & Johnson, titular de la marca "Desitin", contra Química Farmacéutica S.A., titular de la marca "Desiquim".-----

Ahora bien: del debate de autos se desprende que este fue dirigido hacia la **notoriedad o no de la marca "Desitin" en nuestro país, por el sector pertinente del público al cual está dirigido** y, en tal acometido, fueron superpuestas cuestiones que merecían un tratamiento distinto.-----

Por ello, para un correcto encuadre del asunto, se debe delinear el supuesto de hecho que nos ocupa y luego enmarcarlo en la normativa aplicable al presente caso.-----

Así, la posición de la actora a lo largo del juicio puede sintetizarse de la siguiente manera: Su parte es titular de la marca "Desitin", comercializada internacionalmente y registrada en el país de origen -Estados Unidos- en el año 1951, en la clase 5 de Niza; también afirma que su marca se encuentra inscripta en varios países en las clases 3 y 5 de Niza. Esta marca, según se afirma, fue registrada en nuestro país en la



Handwritten signature

Abg. Florina Cruzin T...
Secretaría Judicial II

Alberto Martínez Simon
Ministro

Handwritten signature
César Antonio Garay

Handwritten signature
Eugenio Jiménez R.
Ministro

clase 3 el 22 de diciembre de 2010.¹ Luego, su marca sería confundible con la marca de la demandada, "Desiquim", inscrita en la clase 5 el 30 de julio de 2014, cuya solicitud de registro data del 19 de noviembre de 2008.² En consecuencia, sostiene la actora que siendo su marca **notoria**, reconocida internacionalmente y anterior a la marca "Desiquim" de la demandada, tiene prioridad de uso y ante la confundibilidad de las dos marcas, por comercializar productos similares, debe anularse la marca "Desiquim". También argumenta que la presentación -envase- del producto de la marca cuya nulidad se pretende es idéntica, en cuanto al logo y colores, a la suya, lo cual demostraría que el demandado tuvo noticia de la marca "Desitin" ya antes del registro.-----

La demandada, por su parte, sostiene que no existe riesgo de confusión y que, además, la marca de la actora no es notoria en nuestro país, por lo cual no gozaría de la tutela pretendida. A esto agrega que el titular sobre la marca "Desitin", en nuestro país, sería Desitin Arzneimittel GMB, la cual registró la marca en la clase 5 el 6 de agosto de 1998, y que, precisamente, inicialmente se opuso al registro de la marca "Desiquim" pero que luego habría desistido de tal oposición, permitiendo el registro de la marca en la clase 5. También niega la accionada que exista mala fe de su parte al inscribir la marca "Desiquim" en la clase 5, puesto que, a la fecha de la solicitud, la marca de la actora no era comercializada en nuestro país y tampoco habría pretendido inscribir una marca similar a la de la actora. Por último, sostiene que la actora solo registró en el país de origen la marca denominativa "Desitin", la cual no es, por consecuencia, una marca mixta, lo que excluiría su titularidad sobre los colores y diseños en la presentación del producto.-----

En razón del contraste en las posiciones sostenidas por ambas partes, tenemos que la controversia, tal cual fue

¹ Debe notarse, por lo demás, que la actora no hizo referencia a la fecha en la que solicitó tal inscripción, sino sencillamente a la fecha del registro efectivo de la marca en la "clase 3".

² Este hecho fue reconocido por la propia actora en su escrito de demanda, a f. 58.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



planteada, se centra en la tutela de una marca extranjera en el territorio nacional. Al respecto, son dos las cuestiones a ser consideradas:-----

- I) La notoriedad de la marca de la actora en territorio nacional;-----
- II) el conocimiento que dicha marca pertenecía a un tercero -actor- por parte del demandado, al momento de inscribir su marca ante la DINAPI, lo cual, de configurar mala fe, daría andamiaje a la pretensión de nulidad del actor.-----

Luego, a estas cuestiones se añaden ahora otras dos:

- III) La existencia de otro titular de la marca "Desitin", distinto al actor, cuyo mejor derecho se propone;--
- IV) El registro de la marca "Desitin" por parte del actor en la clase 3, anterior a la declaración de registro de la marca "Desiquim" por parte del demandado, lo cual podría justificar un derecho de prelación de la actora sobre la marca en cuestión.-----

Ahora, puesto que todas estas cuestiones deben partir de la posibilidad de confusión entre las marcas "Desitin" y "Desiquim", pasaremos a analizar el riesgo de confusión nominal.-----

Sobre ello, un simple cotejo permite constatar que existe similitud entre las denominaciones "Desiquim" y "Desitin".----

Para no limitarnos a hacer una afirmación dogmática del punto, se puede señalar que la construcción morfológica y fonética de ambas es similar.-----

En efecto, para que se configure una confusión, no se precisa ineludiblemente una identidad conceptual y exactitud en el sintagma, puesto que la identidad o similitud puede ser visual, fonética, ortográfica, etc.; sobre esta última, la similitud existe en tanto existan vocales -o como, vinos, morfemas- puestos de tal manera que aproximen dos denominaciones; es decir, que con ello sean aproximados, con poco margen de distinción. Éste es, precisamente, el caso de autos; puesto que la única variante morfológica entre ambas



Abg. Floriano Cruz
Secretaría Judicial II

Alberto Martínez Simon
Ministro

César Antonio Garza

Eugenio Jiménez R.
Ministro

denominaciones radica en las sílabas "quim" y "tin" que, fonéticamente, guardan también similitud entre sí, por la única vocal ("i") que tienen ambas y porque ambas sílabas terminan en letras de similar sonido: "m" y "n".-----

Sobre ello, vimos que entre ambas marcas hay una diferencia mínima, de solo un morfema; sin embargo, éste, ubicado en la sintaxis analizada, tiene un rasgo fonético débil, por lo que tampoco constituiría una diferencia fundamental que permita una adecuada discriminación sonora de ambas marcas.-----

Así pues, se advierte que las pocas diferencias entre estos signos identificativos son menores y no bastarían para proporcionar suficiente individualización, ni evitar la ambigüedad, por lo que podría llevar a un consumidor desatento a vincular un signo con otro y, por ende, podrían ser susceptibles de provocar confusión entre los consumidores.-----

A esto debe agregarse que ambas marcas se encuentran destinadas a comercializar productos pertenecientes a un mismo círculo de tráfico -cremas y dermatología- con lo cual, el riesgo de confusión es aún mayor.-----

Esto justifica el análisis de los puntos siguientes.-----

Así, respecto de la **tutela de una marca extranjera en territorio nacional**, deben fijarse las fuentes de tal tutela.-

Debe traerse a colación lo dispuesto en el **art. 4 del Convenio de París**, que en su inciso A, numeral 1º, dice: "*Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente*".-----

Esto se traduce en que el titular de un registro de marca de un país de la Unión, puede beneficiarse -en otros países de la Unión- de la **prioridad** que tal registro le concedió en su país, más para ello debe realizar el ulterior registro en el país de la Unión en que quiera beneficiarse, dentro de un plazo determinado -esto condice, además, con la norma que preceptúa



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



La independencia de las solicitudes y registros, contenida en el art. 4 bis, numeral 1°, del citado Convenio; transcurrido ese plazo, le caduca el **derecho de prioridad** por registro de marca en los demás países de la Unión. El plazo referido se encuentra regulado en el inc. "C" de la Convención, que en su numeral 1° dice: "Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad **y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábricas o de comercio.**"-----

La actora, empero, no ha realizado el registro en nuestro país en dicho plazo, sino que lo ha hecho luego de vencido el término; en efecto, de las mismas afirmaciones de la actora no surge que esta haya invocado la **prioridad** antedicha, al momento de realizar tal solicitud de registro.-----

Por tanto, la tutela que podría asistir a la actora no se encuentra en la **prioridad** de registro señalada, sino en la tutela que dispensa el **art. 6 bis del Convenio de París**, que en su numeral 1° establece que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir su uso de una marca o fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí **notoriamente conocida** como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la **parte esencial** de la marca constituya la reproducción de tal marca **notoriamente conocida** o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".-----

Se deriva de ello que, aun sin invocarse o realizarse la **prioridad registral** referida anteriormente -de seis meses-, el titular de una marca registrada en un país de la Unión encontraría tutela si su marca es de **conocimiento notorio** en el país donde se pretenda el registro de una marca similar o idéntica; y por **conocimiento notorio** se quiere significar,



Pierina Ozuna Wood
Actuaria
Secretaria Judicial II - C.S.J.

Alberto Martínez Simon
Ministro

César Antonio Garza

Eugenio Jiménez R.
Ministro

naturalmente, que el producto en cuestión, en un contexto territorial y temporal, es **conocido por la amplia mayoría de los destinatarios** para los que es producido.-----

En efecto, la **notoriedad** no se circunscribe a un círculo de tráfico en abstracto, sino que también se comprenden los elementos de territorio y tiempo.-----

Se habla de "**marca notoria**", pues, ante la presencia de un signo utilizado para distinguir productos o servicios que es muy conocido por un **relevante sector del mercado** del producto o servicio. En este sentido, el Art. 2º, inc. g) de la Ley 1294/98, emplea la expresión "*notoriamente conocido en el sector pertinente del público*", que a su vez es concordante con el Art. 6º bis del Convenio de París.-----

En la doctrina nacional se ha expresado que las **marcas notorias** son: "*Las ampliamente conocidas por el público consumidor específico del país donde se pretende hacer valer su notoriedad*" (Carmelo Módica. *Derecho Paraguayo de Marcas*. Editorial Arandurã. Asunción, 2007, p. 186).-----

Por lo demás, encontrándose destinados los productos a participar del tráfico entre oferta y demanda en un mercado específico, es lógico que la notoriedad tenga relevancia en tanto se encuentre en el mercado relevante.-----

Situación diferente es la de la **marca renombrada**, la que es conocida por la generalidad del público, sin exigirse que, precisamente, sea consumidor del sector pertinente. Recurrentes son los ejemplos dados, de **marcas renombradas** como Coca Cola, Samsung, Volkswagen, Starbucks, MacDonald's, etc., las que, por su sola mención, son evocadas mentalmente por las personas, sin que sea necesario que sean consumidores de los productos comercializados con dichas marcas.³-----

³ "3. Protección de la marca notoria y la renombrada. Otra de las innovaciones introducidas por el Protocolo es el reconocimiento de la categoría llamada marca renombrada o de alto renombre, que se distingue por su parte en cuanto a efectos o consecuencias jurídicas de la llamada marca notoria -también reconocida por el Protocolo y por la Ley de Marcas paraguaya. Esto surge del mencionado Inc. 5 del Protocolo, que coincide con el Inc. g del Art. 2º de Ley de Marcas paraguaya que estatuye que no podrán registrarse como marcas "los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese conocido el signo"

El mencionado Inc. g es un trasvase del Art. 6º bis Inc. 1 del Convenio de París. El Art. 6º bis fue incorporado a la Ley de Marcas paraguaya con los agregados de ADPIC: "a) la protección se aplicará también a los servicios (Art. 16º.2); b) la notoriedad de la marca será considerada en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Estado miembro de que se trate como



Como consecuencia de lo expresado, quien invoque la **notoriedad de una marca**, necesariamente debe especificar **cuál es el mercado del producto individualizado** a través de tal signo, quienes componen el público pertinente y, por supuesto, el conocimiento que dicho público tenga de la marca en cuestión.

Por ello, puede afirmarse que quien invoque la notoriedad de una marca **debe ofrecer y producir el material probatorio idóneo** para que el órgano jurisdiccional pueda apreciar y formar su convicción sobre tal alegación.⁴

César Antonio Garay

consecuencia de la promoción de dicha marca (Art.16°.2 in fine); c) la mencionada protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada". Como puede observarse, dichas ampliaciones introducidas por el ADPIC también fueron receptadas en el Art. 9° del Protocolo, a excepción que las dos primeras -ampliación de servicios y notoriedad en el sector pertinente del público lo fueron solamente en el Inc. 5; y la protección con respecto a productos o servicios no similares a los amparados por la marca registrada fue trasvasada en el Inc. 6.

La diferencia fundamental del Inc. 6 con el Inc. 5 del Art. 9° del Protocolo consiste en el reconocimiento de la protección con respecto a productos o servicios no similares a los amparados por la marca registrada, otorgando en consecuencia una nueva categoría de protección jurídica mayor que la anterior -marca notoria- que la doctrina conoce como marca renombrada.

Se ha dicho que "tradicionalmente, la doctrina europea ha venido contraponiendo, dentro de las marcas intensamente usadas, la categoría de las marcas notorias y la categoría de las marcas renombradas. El calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana De acuerdo con esta distinción se viene reconociendo la protección de las llamadas marcas renombradas más allá de la regla de la especialidad, más allá de los bienes y servicios en que se aplique y por abarcar a todo el público consumidor, mientras que se limita la especial tutela de las marcas notorias al sector pertinente del público al que pertenecen los productos con que se distinguen bienes o servicios. Para Martínez Medrano y Gabriela Soucasse "la diferencia no es baladí, toda vez que la protección registral en las primeras se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que las segundas excedían este último límite, abarcando las 45 clases del Nomenclador Internacional)".

Es conveniente ejemplificar la distinción. Una marca de agroquímicos conocida por los agricultores en general puede ser considerada notoria, lo mismo que marcas de instrumentos de peluquería son ampliamente utilizado por los peluqueros o de equipos para la navegación área entre los pilotos, son notorias en sus respectivos ámbitos, pero no renombradas pues no son conocidas fuera de ellos. En cambio, Coca Cola no sólo es notoria entre los bebedores de refrescos, Toyota entre los propietarios de automóviles o Nike entre quienes adquieren zapatillas deportivas, sino que su notoriedad se extiende a todos los sectores. Son marcas de alto renombre. Nuevamente la pregunta forzosa que nos hacemos es si la distinción realizada en el Protocolo es aplicable a la legislación paraguaya. En otras palabras, si el Art. 2° Inc. g de la Ley 1294/98 que establece los alcances de la notoriedad, en concordancia con el Art. 16°.3 de ADPIC "cualquiera que sean los productos o servicios a los que aplique el signo", ha sido derogado por el Inc. 6 del Art. 8 del Protocolo que se aparta de ADPIC, ya que priva a las marcas notorias de la protección ampliada que les otorga ese tratado. Consideramos un abuso del derecho el pretender una protección extraordinaria y, a la vez una equiparación de una marca notoria -conocida en el ámbito de consumidores del producto- con la de una marca de alto renombre-, conocida por los consumidores en general -incluyendo quienes no lo son del producto específico que ampara- y cuya especial protección trata de evitar el riesgo de debilitamiento de su carácter distintivo y el riesgo de envilecimiento de su goodwill o prestigio, dando lugar a la figura de la dilución marcaría, reconocida tanto en el Protocolo como en nuestra legislación marcaría." El "Protocolo del Mercosur" en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 años después y sus innovaciones a la legislación paraguaya. Fabrizio Modica Bareiro. <https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/marcas/Fabrizio-Modica-Bareiro-Protocolo-del-Mercosur.pdf>

⁴ "Cuando la notoriedad se da en ciertos ámbitos específicos, el juzgador no tiene por qué estar al tanto de ella. Puede ser. Por ejemplo, el caso de marcas de ciertos alimentos para determinada dieta, de una herramienta de precisión, de un anzuelo para pescar, de un aparato de uso en medicina altamente especializada, etc., dado que de estas marcas solo tendrán noticias los consumidores o usuarios de los productos identificados por ellas. En estos casos el juez en principio no dispondrá de los conocimientos necesarios para aceptar o no la notoriedad de la marca invocada -y esto no significa que no sea notoria en el sector pertinente- pues no puede saber de la existencia de signos empleados en ámbitos que no son los suyos. Ante esta situación será forzoso que quien invoca la notoriedad de la marca en un sector específico tenga que probarla. De lo contrario, solo se admitirían como marcas notorias las que fueran muy conocidas en los niveles sociales, profesionales y de interés general, mientras que aquellas que siéndolo solo 'en el sector pertinente del público', no tendrían reconocimiento de notoria, a pesar de la precisión del art. 2°, inc. g) de la Ley 1294/98" (Módica, Carmelo, Derecho Paraguayo de Marcas. La Ley Paraguaya, 2da. Ed., 2019, p.153).

"La omisión acerca de toda referencia acerca de quién ha de soportar el onus probandi no se debe a que una cuestión esencialmente procesal como ésta no tiene encaje natural en una norma que regula derechos de propiedad industrial desde una vertiente esencialmente civil. Y ello, porque la Ley de Marcas disciplina con todo detalle el procedimiento administrativo en el que se ha de invocar la notoriedad como motivo de oposición a un registro posterior e incompatible sin que, tampoco aquí, se diga nada al respecto. Al contrario lo que hace la ley es dar por supuesto -de puro evidente- que es quien invoca la notoriedad el que ha de probarla [...] Y ya en el ámbito procesal, es claro que el precepto que debe regir en esta materia es, a falta lógicamente de uno que la contemple en forma específica, el que con carácter general regula la carga de la prueba [...] Al promulgar que la prueba de la notoriedad está sujeta a las reglas generales que rigen en materia de prueba, estamos excluyendo implícitamente que rija en esta materia ninguna excepción a la obligación de demostrar



deu.

Abg. Florina Casas
Secretaría Judicial

Alberto Martínez Simon
Ministro

Eugenio Jiménez R.
Ministro

Por ende, al contrario de lo que sostiene cierta doctrina, sostengo que la **notoriedad de una marca** -recordemos, aquella que se dirige a un sector pertinente del público- **debe ser probada** por quien invoca dicha condición, a diferencia de la **marca renombrada**, cuya sola invocación es suficiente para que la persona que escucha el nombre de la marca o ve su logo y colores, la ubique. Para esta última -la **marca renombrada**- es que no se necesitaría prueba, pero ello no es así para la **marca notoria**, ya que, reitero, dicha **notoriedad** debe ser eficientemente probada por quien la alega, en este caso la actora, pues si bien la **marca notoria** es muy conocida en el sector pertinente del público, no lo es para el gran público en general, por lo que el juez debe ser convencido que dicha **marca** es efectivamente **notoria** entre el público al cual va dirigido el producto o el servicio.⁵-----

en juicio todo lo que uno alega. Y ello es de suma relevancia porque la disparidad de significados que la ley de ritos civil y la marcaria dan al término 'notorio', pudieran hacer pensar lo contrario." (Carlos González-Bueno Catalán de Ocón. *Marcas notorias y renombradas en la Ley y la Jurisprudencia LA LEY*. 1ª Edición: Enero 2005. Madrid, ps. 102-04).

⁵ **¿Cómo se prueba la notoriedad?** Como regla general quien alega los hechos es quien debe probarlos, y así lo establece el Código General del Proceso, cuando dispone que: "Corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión..." - art. 139-. En lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo recae sobre los administrados la carga de la prueba, como imperativo del propio interés, el probar los hechos que les favorezcan. **La simple afirmación sobre el grado de conocimiento de una marca es insuficiente a efectos de acreditar su notoriedad.** Son admisibles todos los medios de prueba no prohibidos por la ley, pero, en razón de que la normativa concede prerrogativas de protección adicionales a los signos que la ostentan las probanzas deberán ser pertinentes y eficaces, y analizarse en forma pormenorizada cada caso concreto.

- **Se debe probar la notoriedad en nuestro país.** Puede ser que la marca esté registrada en varios países, pero estos registros -por sí solos- no constituyen prueba fehaciente, dado que puede haber muchos registros, y sin embargo ser una marca desconocida.

- **Material publicitario-** 1) Se puede **probar la difusión** en diarios, revistas, o publicaciones en general, siempre y cuando a este material tenga acceso el público uruguayo, vale decir que tienen que ser publicaciones que sean de circulación en nuestro país, y que acrediten el crecimiento sostenido y la difusión permanente.

2) Como segunda condición, en este material se debe poder **relacionar a la marca notoria con el titular de la misma**, vale decir que es necesario que surja el nombre de quien reclama la notoriedad del signo como titular de la marca en cuestión.

3) El material debe tener fecha cierta y esta debe ser anterior a la fecha de solicitud de la marca por quien la pretende en forma indebida.

4) De no presentar documentación original, ésta debe estar certificada por Escribano Público, o en su defecto, autenticada por el funcionario público receptor quien previamente tuvo el material original a la vista.

5) Documentos provenientes del extranjero - Deben estar legalizados y traducidos

- **Merchandising** se aplica los puntos 1) y 2)

- **Boletas, facturas y afines-** Se aplican los puntos 1), 2) 3) y 4).

- **CD's, DVD's y videos-** Se aplican los puntos 1), 2) 3) y 4)

- **Páginas Web** - Se aplican los puntos 4) y 5)

- **Prueba testimonial.** Quien ofrece el testigo debe indicar claramente los hechos sobre los que será interrogado Los testigos deberán declarar desde cuándo, bajo qué circunstancias conocen la marca, y su convicción, creencia o conocimiento de que la marca pertenece a determinado titular.

Valoración de la prueba... ...Se debe corroborar y probar que la marca sea notoria en Uruguay a la fecha de la solicitud del signo en el expediente en el cual se está dirimiendo el asunto.

Ej: Se solicita la marca XX con fecha 02.03.2013, y el solicitante es A. Se opone por marca notoria B; este debe probar que la marca XX es notoria en nuestro país al 02.03.2013, o anterior a esa fecha.

- Debe tenerse en cuenta la historia de la marca, fecha de su creación, su creador, circunstancias en las que fue creada -si de las probanzas surge- o entre qué tipo de público es utilizada.

Ej: La marca XX fue fundada en el año 1998 por el Sr. L con la misión de redefinir al clásico americano: los jeans, la que desde su primera colección ha sido elegido por muchas celebridades como Angelina Jolie, Jennifer López o Jessica Alba, caracterizándose por tener un estilo bohemio y clásico, sin perder la elegancia.

- **Desde cuando se comercializa en nuestro país.**

Debe ser previo a la fecha de la solicitud. Surge de las boletas, facturas, datos de importación, etc.

- Si entre las partes, todas pertenecen al mismo ramo de actividad o están vinculadas de alguna forma.

- Si alguna de las personas involucradas en A, ya sea que lo solicite como persona física o persona jurídica (en este caso se aprecian los integrantes en los poderes presentados) ha tenido algún tipo de relación previa con la supuesta marca notoria B.

Puede ser que haya sido un empleado dependiente, distribuidor, importador, etc.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



Esto nos conduce, precisamente, al punto "I", cual es, de si se encuentra o no acreditada la notoriedad de la marca del actor.-----

Al respecto, de autos no surge que se haya producido prueba alguna tendiente a demostrar tal extremo.-----

En efecto, la "declaración jurada" de notoriedad realizada por la actora no es idónea en sí misma para acreditar el punto; tampoco existe testifical alguna que permita concluir que, a la fecha de la solicitud del registro de la marca "Desiquim", la marca "Desitin" era conocida por el consumidor destinatario en el territorio nacional. Es más, siquiera se ha demostrado que la marca "Desitin" era comercializada en el territorio nacional en dicha fecha.-----

Y como la mera alegada notoriedad de una marca en el extranjero no es razón para admitir su notoriedad en nuestro país; todo lo dicho nos conduce a concluir que la marca de la actora no era notoria en nuestro país, a la fecha de la solicitud del registro de la marca "Desiquim".-----

Descartado ello, el análisis se conduce al punto "II".---

En efecto, aun en los casos en que la marca extranjera no es notoria en el país donde se pretende la tutela, existe la posibilidad que tal marca sea conocida por quien pretende realizar la inscripción; en tal caso, quien así obra, pretende registrar una marca de tercero como suya.-----

El supuesto se encuentra previsto en el art. 2 de la ley marcaria nacional, lit. "i", que dice: "No podrán registrarse como marcas... i) los signos que se hubiesen solicitado o



Garay
César Antonio Garay

Reu.

- El material publicitario, -diarios, revistas, folletos- debe ser cuidadosamente analizado a efecto de verificar: fecha de la publicación, circulación en nuestro país, es decir que ya haya circulado en Uruguay a la fecha de presentación de la solicitud, que pueda asociarse a la marca de marcas con quien reclama un mejor derecho sobre la marca en cuestión.

- Locales de venta -o puestos de distribución- volumen y desde que fecha. Los testigos deberán declarar: -Si conocen la marca en disputa, en qué circunstancias y por qué. -Si saben con certeza a quien pertenece, desde cuando lo saben y como o por qué lo saben. -Si están vinculados al ramo de actividades en el que desenvuelve la marca. Si están vinculados al ramo, deberán especificar si dentro del ramo se trata de una marca conocida. -Desde que fecha la conocen y/o desde que fecha se comercializa. -Si conocen las circunstancias en cuanto a su distribución y a que productos corresponde.

Normalmente cuando se invoca el núm. 6 del art. 5, este viene acompañado del núm. 7. El art. 5 núm. 7 de la Ley 17.011 dispone: "A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: ... 7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal".

Muchas veces, las probanzas presentadas resultan insuficientes a efectos de probar la notoriedad alegada, (lo más común es que se presente material que no es de circulación en nuestro país) no obstante resulta evidente que la marca es una copia. En este caso, la marca podría ser desestimada en virtud de lo dispuesto por el art. 5 núm. 7."

Fuente: http://www.micem.gub.uy/sites/default/files/la_marca_notoria_y_su_prueba.pdf

Mag. Mariana Cerna
Secretaría Judicial

Alberto Martínez Simon
Ministro

Eugenio Jiménez R.
Ministro

registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero".

Recordemos, pues, que el titular de una marca puede activar distintos mecanismos para obtener la tutela de su marca registrada; puede solicitar, v.g., la caducidad de una marca similar a la suya, o bien puede solicitar la nulidad de ese registro. Al margen de ello, también puede accionar por infracción a su derecho, pretendiendo el cese del uso de la marca -arts. 84 y 85 de la ley marcaria.-----

En el caso que nos ocupa, nos encontramos **exclusivamente** ante una pretensión de **nulidad de registro de marca**, con lo cual, la norma que comentamos -art. 2, lit. "i"- justificaría la pretensión de nulidad de una marca registrada, que se encuentre comprendida en el supuesto del literal "i".-----

Ahora bien, tratándose la marca "Desiquim" de una marca meramente **denominativa**, es decir, **circunscripta a la nominación** (f. 275), debe acreditarse que este sintagma nominal **correspondía a un tercero** y que tal circunstancia **fuera conocida** por la demandada.-----

Pero en autos tampoco obra prueba alguna sobre el punto: En primer lugar, la marca "Desiquim" no corresponde al actor, y por otro, aun existiendo cierto riesgo de confusión entre la marca "Desitin" y "Desiquim", no existe dato probatorio que permite acreditar que el demandado conocía o debía conocer la existencia de la **nominación** "Desitin". El punto de "debía conocer" se da, por ejemplo, cuando una persona que representó la marca extranjera en cuestión, anteriormente en el país, luego la registra como propia.-----

Para probar el conocimiento, el actor se limitó a argumentar que la presentación de los productos del demandado, con la marca "Desiquim", sería idéntica, en cuanto colores y logotipo, a la presentación de los productos de la marca "Desitin"; en síntesis, argumenta que la **imitación de la presentación -envase y colores-** de los productos "Desitin", significaría que el demandado conocía la marca del actor.----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



Cabe decir al respecto que el conocimiento debió preceder al registro de la marca "Desiquim", puesto que, sin ello, el reconocimiento de la marca en cabeza de tercero no se configuraría.-----

Así, aun demostrándose que, a la fecha de la demanda, existía identidad en la presentación de los productos, ello solo podría demostrar en última instancia que en tal fecha el demandado conocía la marca del actor; pero no demostraría, por sí misma, que a la fecha de la solicitud del registro, año 2008, el demandado tenía tal conocimiento.-----

Con ello, pierde fuerza el argumento del actor sobre este punto.-----

También cabe señalar que el demandado es, a la fecha, titular registral de la marca **denominativa** "Desiquim" (f. 275); es decir, independientemente que el actor sea titular de una marca denominativa o incluso mixta -extremo este último que no surge de autos-, el demandado no ostenta derecho alguno sobre los logotipos expuestos por el actor; sencillamente, ostenta un derecho en la nominación "Desiquim". Y tratándose de una pretensión de **nulidad de marca**, la cuestión de la identidad en las presentaciones pierde trascendencia, por no existir un derecho del demandado en los logotipos que el actor afirma suyos.-----

Tampoco el actor ha demandado por **competencia desleal**, limitándose -reitero- por decisión propia, de cuyas consecuencias, sólo él debe cargar, con petitionar la **nulidad de una marca denominativa**, cuya propiedad corresponde a la demandada (Desiquim) por considerarla como confundible con la propia (Desitin) alegando que esta última es **notoria**, extremo este último que ya hemos desechado.-----

Con ello se descarta que se haya probado el conocimiento del demandado de la existencia de la marca "Desitin", al momento del registro de la marca "Desiquim".-----

Por otro lado, también se postuló que existe un tercero con mejor derecho sobre la marca "Desitin" (III), que correspondería a Desitin Arzneimittel GMB; sobre ello, la



Handwritten signature

Abg. Floriano Omeña Wood
Secretaría Judicial II

Alberto Martínez Simon
Ministro

Handwritten signature: Oscar Antonio Garay

Eugenio Jiménez R.
Ministro

accionada había dicho que habiendo autorizado dicha firma el uso de la marca "Desiquim" a aquella, el actor no podría pretender la nulidad de tal marca.-----

A esto se opone que el **demandado no probó debidamente dicha autorización**, desde que las instrumentales por él agregadas no fueron reconocidas en autos y, al ser emanadas de tercero, la falta de tal reconocimiento le restaría virtualidad probatoria; también constituirían copias simples, con lo cual, también pierden por esto fuerza probatoria. A esto se agregaría que el actor probó la autorización del uso de la marca "Desitin" por parte de Desitin Arzneimittel GMB en la clase 5 ante la DINAPI, cuyo registro sucedió con posterioridad al inicio de la presente demanda.-----

Ahora bien: deben distinguirse claramente las marcas pertenecientes a la actora -Desitin-, a la demandada -Desiquim- y a Desitin Arzneimittel GMB.-----

En efecto, en el caso de autos se postula que Desitin Arzneimittel GMB autorizó el uso de la marca "Desitin" en la clase 5 tanto a la actora como a la demandada, con lo cual, desistió de su oposición al registro de las respectivas marcas; así, ambas partes obtuvieron el registro de su marca.-----

Adquiere especial relevancia que la figura que nos ocupa es de "autorización" de uso, formulada administrativamente. En estos casos, con el desistimiento de la oposición administrativa, el solicitante obtiene el registro de una marca propia, y no el uso de una marca ajena; con ello, adquiere todos los derechos inherentes a la marca registrada.-----

Así, el registro de la marca implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo, por lo que, independientemente de la autorización obtenida, ambas partes tienen una marca propia.-----

Distinto es el caso en que el uso de una marca ajena es autorizado a través de relaciones de licencia o gestión. En estos casos, el licenciatarario no inscribe una marca propia, sino que registra la licencia obtenida -art. 31 y siguientes



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



de la ley marcaria-, para el uso de una marca ajena, ello a los efectos de hacer oponible la licencia a terceros, sin lo cual, la autorización solo rige en las relaciones internas de las partes; mientras que en el caso que nos ocupa ambas partes obtuvieron -bien o mal- el registro de una marca propia.-----

Así, pierde trascendencia la titularidad de la marca por parte de Desitin Arzneimittel GMB y, con ello, la existencia de una autorización -o no- por parte de ésta a las partes, puesto que la cuestión, a lo sumo, tendría trascendencia en las relaciones internas de las partes con Desitin Arzneimittel GMB; mas no tiene incidencia en el presente caso.-----

Por tanto, el caso debe analizarse de conformidad con la normativa que regula la prioridad marcaria, de acuerdo al orden de inscripción.-----

Al respecto, líneas arriba hemos descartado que el actor ostente la prioridad sobre la marca en función a su prioridad fuera del territorio nacional; ello, desde que no acreditó la notoriedad de su marca en el país o uso de hecho de la marca en territorio nacional, con anterioridad al registro de la marca "Desiquim" en la clase 5; tampoco acreditó la mala fe del demandado al momento de registrar la marca "Desiquim" en la clase referida.-----

Y siguiendo esta línea argumental, el demandado, titular de la marca "Desiquim", ostenta la titularidad marcaria, por haber inscripto con anterioridad su marca ante la DINAPI, en la clase 5, cuestión que no se discute en autos.-----

Por último (IV) una cuestión por demás relevante es que la actora obtuvo el registro en la clase "3", de la marca "Desitin", con anterioridad al registro de la demandada, de la marca "Desiquim", en la categoría 5, ante la DINAPI.-----

Sobre el punto debe precisarse que la falta de pertenencia a una misma clase no es óbice para que el titular de una marca registrada impugne otra, siempre que pertenezcan a clases con estrecha relación, y la confusión sea posible.-----

En efecto, aun cuando cada registro marcario se otorga para una sola de clase de la nomenclatura oficial, debe traerse

Alberto Martínez Simón
Ministro

Eugenio Jiménez R.
Ministro
César Antonio Garay



Abg. Florina Ovuna Wood
Secretaria Judicial

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature and scribbles]

a traer a colación lo dispuesto por el art. 2, inc. "f" de la ley marcaria nacional que, a propósito de las marcas que no pueden ser registradas, prescribe: "Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, **o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca...**" (el resaltado es propio).-----

Mismo temperamento se advierte del art. 15 de la citada ley: "El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. 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.**"-----

Con ello, se comprende que una marca registrada en la **clase 3**, puede motivar la impugnación de una marca registrada en la **clase 5**, bajo determinadas circunstancias.-----

Pero aun siendo así las cosas, la pretensión del actor se encuentra destinada a ser rechazada. Veamos esto a continuación.-----

En materia de **derecho de prelación de registro**, debe tenerse presente que este se encuentra determinado por la **fecha de la solicitud del registro** ante la autoridad administrativa respectiva.-----

Esto surge del propio texto del art. 12 de la ley marcaria: "La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún depósito realizado en algún

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado."-----

Y en idéntico sentido se expide la doctrina nacional: "Habiendo dos marcas iguales solicitadas, el derecho de quien habrá de obtener el registro no estará supeditado a la mayor o menor diligencia de la oficina administrativa o a la preferencia que los funcionarios de esta puedan tener, voluntaria o involuntariamente, con respecto a alguna de las solicitudes, **sino a su fecha y hora de presentación.** De esto se extrae una importante consecuencia: 'De dos marcas confundibles, corresponde declarar la nulidad de la posteriormente solicitada, aun cuando hubiese sido otorgada con anterioridad, por cuanto el mejor derecho a la propiedad del signo registrado, en caso de concurrencia de solicitudes, **corresponde al primero que la presentó.**' (Carmelo Módica. Derecho Paraguayo de Marcas. La Ley Paraguaya, 2ª edición, p. 71).-----

De este modo, en autos **el actor no ha demostrado** -ni argumentado siquiera- que su parte **haya solicitado la inscripción de la marca "Desitin" en la clase 3 en fecha anterior** a la solicitud de la inscripción de la marca "Desiquim", de la demandada, en la clase 5.-----

En efecto, la misma **actora** reconoció que la **demandada** solicitó el registro de la marca "Desiquim" en la **clase 5** el 19 de noviembre de 2008 (f. 58), cuya consecuencia fue el registro de la marca "Desiquim" en dicha clase el 30 de julio de 2014; y, a la vez, se limitó a argumentar que su parte obtuvo el registro de su marca el 22 de diciembre de 2010, **sin referir la fecha en la que solicitó el registro.**-----

Así las cosas, la carga de alegar el **derecho de prelación** por una **solicitud anterior** corresponde a quien pretenda beneficiarse de ella y, correlativamente, también le corresponde la prueba de tal extremo.-----

Consecuentemente, la falta de prueba de tal hecho pesa sobre la actora, por lo que no cabe sino concluir que el derecho de prelación, por **fecha de depósito de solicitud de registro,** corresponde a la parte demandada.-----

Alberto Martínez Simon
Ministro

César Antonio García

Eugenio Jiménez R.
Ministro



Abg. Flaminia Ozuna W.
Secretaría Judicial II

Con ello, se han atendido los argumentos de ambas partes, rechazándose los fundamentos de la pretensión de la actora. Por consiguiente, corresponde el rechazo de su pretensión de nulidad, debiendo revocarse la resolución recurrida en tal sentido.-----

En cuanto a las costas, corresponde su imposición, en todas las instancias, a la parte actora y perdidosa.-----

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY PROSIGUIÓ DICIENDO: Por S.D. N° 412, fechada 23 de Agosto del 2.018, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, Primer Turno, Circunscripción Judicial Central, sede Ciudad San Lorenzo, resolvió: *"NO HACER LUGAR, con costas a esta demanda promovida por la firma JOHNSON & JOHNSON contra la firma LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A., por improcedente; ANOTAR..."* (fs. 313/9).-----

Por Acuerdo y Sentencia Número 16, con fecha 19 de Junio del 2.020, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, resolvió: *"DECLARAR desierto el recurso de nulidad; REVOCAR la S.D. N° 412 de fecha 23 de Mayo del 2.018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Decimo Turno de la Capital y en consecuencia hacer lugar a la presente demanda por nulidad de registro de la marca "DESIQUIM", inscripta bajo la nomenclatura Clase 5, con registro N° 401232 de fecha 30 de julio de 2014; IMPONER las costas a la parte demandada en ambas instancias; ANOTAR..."* (fs. 345/9).-----

Preliminarmente, cabe reseñar que respecto a la "expresión de agravios" del apelante como así también la contestación del correspondiente traslado, el señor Ministro preopinante ha sintetizado sus contenidos. Y para evitar repeticiones innecesarias omitimos transcribirlos, pasaremos a juzgar lo que es materia del Recurso.-----

La actora "Johnson & Johnson" alegó ser propietaria de la marca "DESITIN". Mientras que "La Química Farmacéutica S.A." adujo ser propietaria de la marca "DESIQUIM". La firma accionante demandó nulidad del Registro de la marca "DESIQUIM", expresando que es parecida y por ello confundible gramatical,



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



visual y fonéticamente con la marca "DESITIN". La marca DESITIN fue inscripta en el país en fechas 20 y 21 de Septiembre del 2.016 y la marca "DESIQUIM" el 30 de Julio del 2.014 (fs. 107), es decir; la inscripción es muy anterior a la que se pretende anular.-----

El Artículo 2º, de la Ley Nº 1.294/98, reza: "No podrán registrarse como marcas: g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".-----

De la normativa transcripta se constata diáfananamente que es requisito ineludible para otorgar protección a la marca en el país, sea notorio en el rubro correspondiente.-----

La mejor Doctrina expresa: "...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no han sido consumidores eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi toda la totalidad del público. Trasciende la marca comercial o industrial en la que se encuentra. Sin embargo, este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación...la notoriedad debe existir en el país donde se reclama protección" (Jorge Otamendi, Derechos de Marcas, Abeledo - Perrot, Bs. As, 1.989, páginas 330 y 335).-----

Aquí cabe reseñar que no debe confundirse el concepto marca notoria con hecho notorio. El hecho notorio es que por ser evidente no necesita demostración. Por el contrario, la



[Handwritten signature]

Abg. Mariana Ombra Wood
Secretaria Judicial II

Alberto Martínez Simón
Ministro

[Handwritten signature]
César Antonio Garay

Eugenio Jiménez R.
Ministro

notoriedad, es un hecho que requiere probanza y supone la efectiva implantación entre sus destinatarios como instrumento de identificación de productos del Agente económico, respecto de aquellos idénticos o similares de otro y disímil Agente. La protección excepcional de la marca exige su reconocimiento entre sector cuantitativamente beneficioso del círculo de potenciales destinatarios del producto. Las marcas renombradas tienen fuerza distintiva poderosa, que viene de la posición sobresaliente que ha conseguido en el ámbito comercial.-----

Las empresas crean imagen personalizada de productos como estrategia de éxito comercial (marketing) cuyo resultado dota de carácter autónomo, relativamente desvinculado de características del producto que lo identifica. Por ello, existe protección especial para marcas expandidas.-----

Así también, habremos de realizar algunas disquisiciones concernientes a notoriedad y reputación. La primera hace relación al conocimiento que se tiene de marca determinada, porcentaje de consumidores, basada en parámetros cuantitativos. La segunda refiere a la fama de calidad que pueda haber conseguido, basada en criterios cualitativos.-----

Empero, la reputación como valor agregado de su función distintiva, justifica la explotación de la marca. Lo antedicho -referente a la notoriedad de la marca- significa que será conocida en el mercado donde se reclama su nulidad y no es suficiente la invocación de notoriedad de la marca en el extranjero, ni aproximación nominal, apreciación visual, etc.

Así avala el Convenio de París, ratificado por la República del Paraguay en Ley N° 300/94, Artículo 6 bis, numeral 1, que norma: "Los países de la unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o un imitación susceptible de crear confusión con ésta". Dicho precepto legal expresa taxativamente que para proteger el producto en el país donde se pretende prohibir, reproducir e imitar, deberá ser notoriamente conocido y probado fehacientemente por los medios idóneos respectivos.-----

De igual manera, cabe indicar que es imposible obviar la inactividad probatoria del accionante -ya que no produjo prueba tendiente a demostrar que la marca "DESITIN" era conocida y comercializada antes de la inscripción de la marca "DESIQUIM" en el país, sino recién a partir del mes Noviembre del año 2.015 (fs. 120), por lo que se advierte que la marca "DESITIN" no era notoria en el país cuando la marca "DESIQUIM" solicitó su inscripción en el Registro de rigor.-----

No es menos importante expresar que de la confrontación o cotejo marcario -gramaticales, visuales y fonéticos- de ambas hacen que sea muy difícil ocasionar confusión entre "DESITIN" propiedad del accionante y "DESIQUIM" propiedad del demandado, en el consumidor, ni por asomo.-----

Recapitulando a manera de epílogo: no hay motivos legales ni fundamentos jurídicos que lleven a otra conclusión válida que no sea la admisión de coexistencia pacífica en ámbitos empresarial y comercial del medio, entre ambas marcas. Por ello, corresponde a plenitud en Derecho, revocar el Acuerdo y Sentencia Número 16, dictado el 19 de Junio del 2.020, por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Primera Sala. En observancias cabales de Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil: Costas a la vencida en Juicio. Es mi voto.-----

A SU TURNO, EL MINISTRO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: se comparte el sentido del voto del señor Ministro preopinante.-----

Ante todo, se aclara que en el juzgamiento que antecede, se atenderá a la foliatura inferior del expediente, dado que a f. 354, vlta., la actuario de segunda instancia dejó constancia



Handwritten signature

Abg. Mariana Ozaña Wood
Secretaría Judicial II

Alberto Martínez Simon
Ministro

Handwritten signature: César Andrés Gómez

Eugenio Jiménez R.
Ministro

de que "...las foliaturas válidas son las del margen inferior derecho..." (f. 354 vlta.).-----

Preliminarmente, se juzga que el memorial de agravios sí cumple con las exigencias del art. 419 del Código Procesal Civil y que, por ello, no existen obstáculos para el estudio de mérito.-----

En consecuencia, el argumento de la parte recurrida sobre la insuficiencia de fundamentación (f. 373) debe desecharse, por improcedente.-----

Se trata de decidir la procedencia de una demanda de nulidad de marca que se sustentó en que las marcas en disputa son similares, hasta el punto de generar riesgo de confusión.-

La actora, titular de la marca extranjera "Desitin" - registrada en el extranjero en clase 5-, pretende la nulidad de la marca "Desiquim", de la demandada, registrada en Paraguay, en clase 5, fundada en la notoriedad de su marca extranjera y en el -alegado- conocimiento de parte de la demandada de que su marca pertenecía a un tercero.-----

La demandada negó que exista riesgo de confusión entre la marca "Desitin" y la marca "Desiquim", fundada en que la raíz "Desi" es común en materia marcaria y en que las desinencias entre ambas marcas denominativas son de fuste, de manera tal que excluyen cualquier posibilidad confusión; negó que la marca de la actora sea notoria y negó que su parte hubiese conocido que la marca pertenecía a un tercero. También invocó, para fortalecer su posición, un acuerdo de coexistencia que su parte celebró con la firma alemana Desitin Arzneimittel GMBH, titular de la marca "Desitin" en clase 5, en el país, por el que se admitió que ambas marcas convivan en el registro.-----

Pues bien, en primer término, corresponde adherir al señor Ministro preopinante en cuanto juzgó, con solvencia, que las marcas en disputa sí son confundibles, pues, efectivamente, las diferencias entre los signos distintivos son menores y no permiten excluir el riesgo de confusión.-----

Habiéndose establecido que entre las marcas señaladas existe riesgo de confusión, corresponde examinar, en segundo



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



lugar, si la alegada notoriedad de la marca de la actora es tal, de modo que le permita obtener la nulidad pretendida según el art. 2, literal "g", de la Ley N° 1294/98, "de Marcas".-----

Al respecto, a criterio de esta Magistratura, la actora no acreditó, en este caso, la notoriedad de su marca en los términos exigidos por las normas vigentes.-----

En efecto, el esfuerzo probatorio de la actora se dirigió, fundamentalmente, a demostrar que la demandada comerció productos con la marca impugnada en un envase muy similar al de la actora; empero, esto no significa, forzosamente, que el signo distintivo de la actora sea notorio en los términos exigidos por la Ley N° 1294/98, "De Marcas".-----

Recuérdese que cuando la pretensión de nulidad de marca se sustenta en la notoriedad del signo del impugnante, éste no debe escatimar esfuerzos en demostrar a cabalidad tal notoriedad, bajo riesgo de fracaso de su pretensión si así no lo hiciese.-----

En consecuencia, la demanda fundada en la notoriedad de la marca de la actora deviene improcedente. -----

En tercer término, corresponde juzgar la demanda fundada en que la demandada registró la marca disputada con conocimiento de que el signo distintivo pertenecía a un tercero. Se trata del caso contemplado en el art. 2, literal "i", de la Ley N° 1294/98, "de Marcas".-----

Pero aquí también la actividad probatoria de la actora fue insuficiente. En este sentido, es categórico, como adelantó el señor Ministro preopinante, que la prueba de que la presentación de los productos era idéntica a la fecha de la demanda -año 2015- sólo demostraría, en el mejor de los casos, que la demandada conocía, a esa fecha, la marca de la actora, pero no así que la hubiese conocido ya en 2008, año éste en que la demandada solicitó el registro marcario a su nombre.-----

También se alegó que un tercero, Desitin Arzneimittel GMBH, titular de la marca "Desitin", autorizó a la demandada a registrar la marca "Desiquim" y que por ello la actora no podría reclamar la nulidad de esta última marca.-----



Handwritten signature

Abg. Floriana Ozuna Torres
Secretaría Judicial I

Alberto Martínez Simon
Ministro

Handwritten signature: Cesar Antonio Garcia

Eugenio Jiménez R.
Ministro

Sobre el asunto, cabe compartir el juzgamiento del señor Ministro preopinante. En efecto, en el caso, los acuerdos celebrados por las partes del juicio con un tercero, rigen sólo entre las relaciones internas entre las partes con ese tercero. -----

Esto es especialmente relevante si se considera que las marcas en disputa están inscriptas a nombre de las partes y que, por tanto, es el régimen marcario común el que rige para la solución del caso, régimen éste que se invocó expresamente en la demanda y que debe respetarse por razones de congruencia causal *-causa petendi-*. -----

A mayor abundamiento, lo antedicho se justifica en que el registro de una marca a nombre propio otorga al titular las prerrogativas propias de tal calidad, como claramente lo establece el art. 15 de la Ley N° 1294/98, "De Marcas".-----

En consecuencia, es a la calidad de titular de una marca registrada a la que debe atenderse, en este caso, para juzgar la pretensión de nulidad de marca.-----

Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que, del expediente, surge que las instrumentales que probarían la autorización alegada son meras copias simples que, además, no fueron reconocidas debidamente por el tercero emitente como lo exige el art. 307 del Código Procesal Civil, por lo que, en cualquier caso, no se las hubiera podido valorar. Esto es claro si se considera el informe de la actuario de Primera Instancia de f. 291, en el que no consta la agregación al proceso, como prueba, de algún reconocimiento de documentos de parte del tercero en la forma exigida por el art. 307 del Código Procesal Civil.-

Finalmente, cabe señalar que, ciertamente, no es menor, en principio, que la actora obtuviera el registro de la marca "Desitin" en clase 3, en Paraguay, antes del registro de la marca "Desiquim" de la demandada en clase 5.-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



La cuestión es relevante -en abstracto- porque el art. 2, literal "f", y el art. 15 de la Ley N° 1294/98, "De Marcas", permiten obtener la nulidad de una marca registrada en una clase distinta de la del impugnante, aunque se trate de productos o servicios diferentes, con la condición de que pudiera existir riesgo de confusión o de asociación entre signos distintivos.-----

Pero he aquí que, en el caso, a criterio de esta Magistratura, la actora no invocó como causal de nulidad específica el supuesto previsto en el art. 2, literal "f", de la Ley N° 1294/98, "de Marcas", en la parte en que la norma se refiere, concretamente, a la posibilidad de impugnar una marca registrada en una clase diferente a la del impugnante y para productos diferentes, siempre que exista riesgo de confusión o de asociación.-----

En efecto, si bien la actora mencionó su titularidad sobre la marca "Desitin", en clase 3, en el país, debe considerarse, sin embargo, que las causales específicas de nulidad que invocó, en conexión fundada con los hechos, son las contenidas en los literales "g" e "i" de la Ley N° 1294/98, "De Marcas" (vide, especialmente, fs. 63/66, en las que la actora formuló la imputación jurídica específica de la pretensión de nulidad promovida), mas no así, se reitera, la contemplada en el art. 2, literal "f", de la Ley citada.-----

Esta conclusión se fortalece si se considera que la actora, al explicar fundadamente la *identidad* de clases y productos (fs. 66/68), invocó, siempre, su registro extranjero en clase 5, la notoriedad de su marca extranjera y la mala fe de la demandada al registrarla a su nombre; pero no así, se reitera, su marca registrada en el país en clase 3 como fundamento específico de nulidad de la marca registrada de la demandada en clase 5.-----

Antes bien, la mención de la actora de que su marca está registrada en clase 3 en el país fue dirigida a argumentar que ella es notoria (vide f. 60, foliatura



Handwritten signature

Abg. Pierina Ozuna Wood
Secretaria Judicial II

Alberto Martínez Simon
Ministro

Handwritten signature
César Antonio García

Eugenio Jiménez R.
Ministro

inferior), pero esa mera mención no se erigió, como se adelantó, en una causal autónoma de la nulidad pretendida.-----

No se obvia, por supuesto, que a f. 66, la actora invocó el art. 6 bis, numeral 1), de la Ley N° 300/94, que aprueba el Convenio de París, así como el art. 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Pero nótese que la explicación fundamentada de la actora sobre la invocación de estos artículos se centró, específicamente, en la notoriedad de su marca en el extranjero y en el alegado conocimiento de parte de la demandada que la marca impugnada pertenecía a un tercero; mas no así en la causal específica de nulidad, también recogida en estos artículos y en el art. 2. Literal "f", de la Ley N° 1294/98, "de Marcas", que consiste en el registro de marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares cuando pueda existir riesgo de confusión.-----

Aquí cabe reiterar, como ya se explicó en otras oportunidades, que una cosa es la mera invocación de normas según el art. 215, literal "e", del Código Procesal Civil, y otra, muy distinta, la imputación jurídica. -----

En efecto, la mera invocación de normas no define la pretensión ni mucho menos vincula al juez, quien puede apartarse de las normas jurídicas invocadas por las partes en virtud del principio *iura novit curiae* ex art. 159, literal "e", del Código Procesal Civil.-----

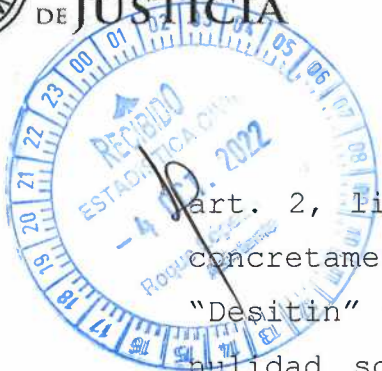
No sucede lo mismo, sin embargo, con la imputación jurídica, pues ésta consiste en la causa o título jurídico específico por el que se demanda y que, a diferencia de la mera invocación normativa, sí define la pretensión desde el aspecto causal y sí vincula al juez, quien no puede apartarse de ella sin conculcar la congruencia causal.-----

En consecuencia, no habiéndose fundado la demanda, a criterio de esta Magistratura, en la causal específica de



CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA

JUICIO: "JOHNSON & JOHNSON C/ LA
QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. S/
NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS"-----



Art. 2, literal "f", de la Ley N° 1294/98, "de Marcas", concretamente en la titularidad de la actora sobre la marca "Desitin" en clase 3, no puede juzgarse la pretensión de nulidad sobre la base de esa causal sin conculcar el principio de congruencia.-----

Obiter, ha de decirse que en el supuesto de que no se compartiese lo anterior, aún quedarían al menos dos obstáculos procesales para el estudio de esa causal, como se explicará seguidamente.-----

En efecto, el primer obstáculo consiste en que el Tribunal de Apelación juzgó que "...la inscripción realizada por la parte actora en la clase 3, tal como manifestó el a quo y el Magistrado Preopinante no protegen su inscripción como se hizo con la marca "DESIQUIM", más aún cuando el actor procedió a la inscripción de su marca (DESITIN) dos años después en clase 5)" (f. 347 vlt.) y que, por ello, desestimó esta causal específica de nulidad de marca, que a su criterio sí se invocó.-----

Pues bien, con lo dicho en el párrafo anterior, se constata que el Tribunal de Apelación juzgó -bien o mal- que la causal fundada en que la actora registró su marca en clase 3 fue desestimada ya en Primera Instancia y que también cabía desestimar esa misma causal en Segunda Instancia. Ello significa que la improcedencia de tal causal de nulidad ya transitó dos instancias en idéntico sentido, con lo que hay cosa juzgada.-----

El segundo obstáculo consiste en que la actora solicitó, en esta instancia, la confirmación del fallo recurrido (*vide* f. 380), el cual, si bien le fue favorable en cuanto al objeto demandado -nulidad de marca- porque estimó la demanda, le fue, sin embargo, desfavorable en cuanto desestimó la causal de nulidad específica señalada.-----

En consecuencia, este segundo obstáculo hubiese impedido estudiar, de todos modos, la causal de nulidad señalada, por virtud del principio dispositivo.-----

Por otra parte, aún si no existiesen los obstáculos señalados y se entendiese que sí se demandó sobre la base del art. 2, literal "f" de la Ley 1294/98, "de Marcas", entonces deberá considerarse que la viabilidad de tal impugnación hubiese debido decidirse sobre la base de la prioridad de la *solicitud* de registro de las marcas en pugna, y no precisamente por la fecha del registro efectivo.-----

En este sentido, como bien señaló el señor Ministro preopinante, la actora ni siquiera alegó haber solicitado la inscripción de su marca en fecha anterior a la solicitud de la marca de la demandada; en efecto, aquella sólo alegó que el registro nacional en clase 3 le fue otorgado el 22 de diciembre de 2010 (f. 60), a la par que reconoció que la solicitud de registro de la demandada, en clase 5, data del 19 de noviembre de 2008 (f. 58), por lo que, en el caso, no existe manera de juzgar la cuestión de la precedencia de las solicitudes -que no de los registros- sin vulnerar la congruencia causal.-----

En efecto, recuérdese que la pretensión debe juzgarse de conformidad con los hechos alegados y probados en el proceso. -----

En consecuencia, la demanda de nulidad de marca pretendida por la actora es, en cualquier caso, improcedente. El fallo recurrido debe revocarse.-----

La actora cargará con las costas del pleito, por imperio del art. 205 del Código Procesal Civil. -----

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


Eugenio Jiménez R.
Ministro


Alberto Martínez Simon
Ministro

Ante mí:


Abg. Pierina Ozuna Wood
Secretaria Judicial II


Cesar Antonio Garay





ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.....64.....

Asunción, 04 de octubre del 2.022.-

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 :

DECLARAR Desierto el Recurso de Nulidad. -----

REVOCAR la Resolución recurrida, y no hacer lugar a la demanda de nulidad de Registro de marca promovida por "Johnson & Johnson" contra "La Química Farmacéutica S.A.", por los fundamentos expuestos en el exordio del Fallo.-----

IMPONER las Costas, en las tres Instancias, a la Parte actora y perdidosa.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----

Eugenio Jiménez R.
Ministro

Alberto Martínez Simon
Ministro

Ante mí:

César Antonio Garay

Abg. Flicina Ozuna Wood
Secretaria Judicial II



