

UICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO Nº 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y
uno

En la Ciudad de La Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintinueve días, del mes de junio, del año dos mil once, estando reunidos en Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia los señores Ministros César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser y Miguel Oscar Bajac Albertini, bajo la presidencia del último, por Ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el Expediente intitulado: "UNILEVER N.V. C/ EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD DEL REGISTRO Nº 156.156 DE LA MARCA "SUMAS", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por la Abog. Leónidas C. de Sanabria contra el Acuerdo y Sentencia Número 175, con fecha 29 de Diciembre del 2.009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala.----

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

C U E S T I O N E S:

Es nula la Sentencia apelada?-----

En caso contrario, está ella ajustada a Derecho?-----

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Garay, Torres K. y Bajac.-----

A la primera cuestión el señor Ministro César Antonio Garay dijo: la recurrente desistió expresamente del Recurso, y al no advertirse vicios que ameriten la sanción de oficio, corresponde tenerla por desistida.-----

A sus turnos los Ministros Torres Kirmser y Bajac Albertini manifestaron que: Se adhieren al voto precedente por sus mismos fundamentos.-----

A la segunda cuestión el señor Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo: por Acuerdo y Sentencia Número...///...

...///...175, fecha 29 de Diciembre del 2.009, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, resolvió: "1-TENER POR DESISTIDO del recurso de nulidad; 2- HACER LUGAR, la excepción de prescripción de la acción promovida en autos en base a los argumentos emitidos en el exordio de este fallo y, en consecuencia, REVOCAR, con costas, la S. D. N° 173 de fecha 26 de Marzo del 2.007, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial del segundo turno, de esta Capital; 3.- ANOTAR..." (fs. 375/77).-----

Esta Resolución agravió a la recurrente quien, a tenor del escrito de "memorial" (fs. 385 a 390), esgrimió que se probó en Juicio que el Registro de la marca "SUMAS" era acto nulo debido a

que fue hecho de mala fe. Por dicha razón, afirmó que el Artículo 55 de la Ley Nº 1.294/98 no es aplicable al caso. Sostuvo que la marca "SUMÁS" protege todos los productos incluidos en la clase 5 del nomenclador oficial, y no solamente vitaminas, afirmando que el uso y registro de dicha marca constituye usurpación y la acción para impugnar esos actos no prescribe. Afirmó que la Resolución impugnada, interpreta en forma restrictiva la aplicación del Artículo 6 bis del Convenio de Paris y vulnera el precepto constitucional de prelación de las normas, así como omite considerar la aplicación de la Ley Nº 444/94. Finalmente, esgrimió que la firma demandada se limitó a agregar la letra "S" a la marca de su propiedad, por lo que el público consumidor indefectiblemente pensará que se trata de un producto más de la firma UNIVLEVER N.V., de gran fama y prestigio en todo el mundo. -----

La firma demandada contestó agravios, según rola a fs. 392 a 399, solicitando la confirmatoria, con Costas, del Fallo recurrido.-----

De constancias procesales surge que UNILEVER N.V. promovió demanda ordinaria por nulidad de Registro Nº 156.156, del 21 de Agosto de 1.992, de la marca "SUMAS" en la Clase 5, propiedad de EMEPAR S.R.L.. Sostuvo que es propietaria de "SUMA", marca extranjera registrada a su nombre en diversos países del mundo desde el año 1.961, para distinguir los productos comprendidos en las clases 1, 3, 5, 16 y 21. Aseveró que con el otorgamiento del Registro de la marca "SUMAS" es indudable que el consumidor incurrirá en confusión pues la demandada sólo agregó la letra "S" a la marca de su propiedad. Por dicha

razón, solicitó la declaración de nulidad del referido Registro ya que, según ella, se trataba de un ...///...

JUICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO N° 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

-II-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y
uno

...///...acto de apropiación indebida de una marca ajena, protegida con anterioridad en muchísimos países y los mismos servicios para los cuales fue concedida. Esgrimió que el Registro -en cuestión- constituye acto jurídico ilícito, pues la demandada obró de mala fe (fs. 12/20).-----

EMEPAR S.R.L., opuso excepción de prescripción como previa, aseverando que la acción de nulidad se encontraba prescripta de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1.294/98. Señaló que el Registro de la marca "SUMAS" no fue obtenido de mala fe y mucho menos era acto nulo. Señaló que la marca siempre fue utilizada para Multivitaminas, Minerales y Oligoelementos y que desde el año 1.994 se le han otorgado los Registros sanitarios por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Adujo que la marca "Suma" de la demandante es utilizada para fines industriales, agricultura, lavados, etc., y no figuraba en los Diccionarios "Vidal" de los años 1.983 y 1.991, donde aparecen todas las marcas europeas reconocidas, ni tampoco en el VADEMECUM MÉDICO del Dr. Ricardo Moreno Azorero, en el que aparecen todas las marcas más conocidas en América del sur. Por dicha razón, sostuvo que no podría concluirse que el Registro de la marca

fuera obtenido de mala fe. Arguyó que, conforme a lo establecido en el Artículo 55 de la citada Ley marcaria, la acción para promover la nulidad del Registro de la marca "SUMAS", clase 5, prescribió a los cinco años del otorgamiento del Registro, es decir el 21 de Agosto de 1.997, por lo que la acción de nulidad con fecha 15 de Abril de 1.999 se encontraba extinguida. Afirmó que las disposiciones contenidas en los Artículos 299, 357 y 372 del Código Civil no son aplicables debido a que la acción ya estaba prescripta y no hubo mala fe en la realización del acto jurídico. Refirió que aún si se aplicara la disposición del Artículo 88, de la Ley Nº 1.294/88, la acción se hallaba prescripta dado que el Registro de una marca es público,...///...

...///...incluso para el que se sienta perjudicado pueda presentar oposición (fs. 180/3).-----

La actora -al contestar excepción- señaló que el Registro en cuestión fue obtenido de mala fe y se trata de usurpación y copia servil por la demandada, de la marca "SUMA". Sostuvo que "SUMÁS" para los mismos artículos y en la misma clase es claro acto de piratería marcaria con absoluta mala fe. El uso y registro de una marca ajena o de una imitación de marca ajena constituyen usurpación punible y la acción para impugnar estos actos no prescribe. Sostuvo que el hecho que en el Diccionario y en el Vademécum Médico no se mencionen la denominación "SUMA", no destruye la notoriedad y fama de dicha marca que es reconocida mundialmente (fs. 185/190).-----

Por Providencia del 13 de Diciembre de 1.999 se resolvió diferir el estudio de la excepción de prescripción para el momento de dictar Sentencia Definitiva. Esta decisión fue confirmada por A. I. Nº 659, el 19 de Septiembre del 2.000 (fs. 204).-----

A fs. 207/213, la accionada contestó acción, esgrimiendo que el Registro fue otorgado luego de haberse dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por la Ley vigente y luego de exhaustiva búsqueda de antecedentes similares. Aseveró que se publicó por todo el término de Ley y no hubo oposición. Sostuvo que su Parte recién tuvo conocimiento de la existencia de la marca SUMA, clase 5, el 16 de Julio de 1.998, cuando UNILEVER N.V. solicitó su Registro, al que se opuso por su parecido a la marca SUMÁS. Esta oposición y la imposibilidad de registrar en Paraguay es posiblemente el motivo de esa ilegítima acción de nulidad. Esgrimió que la marca SUMA no puede ser considerada notoria pues nadie en el país tuvo conocimiento de su existencia ni de su uso antes de ser solicitada, no fue publicitada, afirmando que la empresa demandante no se dedica al rubro farmacéutico.-----

Por S. D. Nº 173, fecha 26 de Marzo del 2.007, el A quo rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda planteada por la firma actora, declarando nulo y de ningún valor el Registro Nº 156.156 y su correspondiente renovación Nº 248.454, de fecha 24 de Julio de 2.002, clase 5 (fs. 313/21).--

El Ad quem revocó dicha Resolución, esgrimiendo que las marcas no son idénticas y protegen productos diferentes. Estableció que son términos

independientes, con significados conceptuales también distintos. Las marcas no se ...///...

JUICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO N° 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

-III-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y
uno

...///...encuentran registradas en los listados de marcas publicados en ediciones especializadas, razón por la cual no se puede presumir conocimiento previo por la demandada, ni mala fe. Al no existir antecedentes en Paraguay de la marca "SUMA", ésta no puede ser tipificada como marca notoria por faltar elemento esencial, como el de la publicidad. Finalizó diciendo que la mala fe no fue probada.-----

El Artículo 15, de la Ley N° 1.294/98 (DE MARCAS) establece: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede al titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales acciones y medidas que correspondan contra quien lesione esos 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 con ellos".-----
-----*

Los Artículos 46 a 52 de la citada Ley marcaria establecen el procedimiento para la oposición al Registro, que deberá tramitarse ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de

Industria y Comercio, cuya Resolución puede ser recurrida ante Sede contenciosa-administrativa, según lo dispuesto en el Artículo 129 de dicha Ley.-----

El Artículo 54 de aquella normativa dispone la posibilidad de solicitar la nulidad del registro marcario en caso de haberse obtenido en contravención a lo dispuesto por la Ley y por medio fraudulento y por quien no tenía Derecho a obtenerlo, en perjuicio de quien tenga mejor Derecho. -----

El Artículo 55 de la misma Ley reza: "*La acción de nulidad procederá aunque no se haya deducido oposición y prescribirá a los cinco años contados desde la concesión del Registro pertinente. La acción de nulidad no prescribirá cuando se haya actuado de mala fe o el registro obtenido ...///...*

...///...constituya un acto nulo".-----

El Artículo 6º bis, de la Convención de París (1883), ratificado por nuestro país por Ley N° 300/1994 (Que aprueba el Convenio de París para Protección Industrial y sus revisiones y enmiendas), establece en lo pertinente: "*1) 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 allí notoriamente conocida*

como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para fines idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya reproducción de tal marca notoriamente conocida imitación susceptible de crear confusión con ésta";---

2) "Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso";-----

3) "No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición del uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".-----

En el caso, la discusión está en determinar si en Juicio ha quedado -fehacientemente- acreditado que la firma demandada obró de mala fe para la obtención del Registro de la marca "SUMÁS", en detrimento de la marca "SUMA", propiedad de la accionante. De no ser así la acción se encontraría -irremediable e inexorablemente- prescripta, de conformidad a la normativa referida.---

Otamendi explicita: "Actúa con mala fe quien obtiene un nombre de dominio que es una marca ajena. Obviamente que puede haber actuado con absoluta buena fe si la marca en cuestión es una palabra común y no ha adquirido difusión o notoriedad. No actúa con mala fe, en principio, quien obtiene el nombre de dominio "Oro", aún cuando pueda haber la marca "Oro" ya registrada. Digo en principio, porque si el solicitante, por ejemplo, es un empleado del titular de la marca "Oro", bien puede haber mala fe en el

accionar de ese empleado. Esto me lleva a concluir que la mala fe no sólo existe si la marca tiene una cierta difusión o es notoria,...///...

JUICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO N° 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

-IV-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y
uno

...///...sino si hay conocimiento de que otro es su titular. Son de aplicación en esto las pautas que rigen las nulidades marcarias" (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Bs. As., 2.003, pág. 229).--

La accionante sostuvo que es propietaria de la marca "SUMA" mundialmente conocida y de gran difusión. Afirmó que dicha marca se encuentra registrada para distinguir servicios y productos de la clase 5, en los siguientes países: Australia, Benelux, Botswana, Brunei, Chile, China, Francia, Indonesia, Italia, Méjico, Filipinas, Abah, San Marino, Singapur, Sud África, Taiwán, Thailandia, Gran Bretaña, Zimbabue.-----

También aseveró que dicha marca fue inscripta en: Argentina, clase 1 y 3; Australia clase 1 y 3; Brasil clase 3; Chile, clase 1; Singapur, clase 1; Sudáfrica clase 3; Francia, clase 3; Alemania, clase 16; Reino Unido clase 1. -----

De la prueba documental agregada por la accionante, tendiente a acreditar dicho extremo, surge que sólo algunos de los Registros denunciados fueron debidamente acreditados, sin ser traducidos conforme

lo exige el Artículo 105 del Código Procesal Civil. Sin embargo, esta deficiencia no fue cuestionada por la adversa, por lo que se asume que ha consentido que la accionante inscribió la marca "SUMA" en la categoría y países enunciados.-----

Pero el hecho de la inscripción en otros países no significa per se que la marca "SUMA" goce de notoriedad y difusión en el nuestro ya que dicha notoriedad debe existir en el país en que se reclama la protección, según surge de las disposiciones contenidas en el citado Artículo 6º bis del Convenio de París.-----

Resulta innegable e incuestionable que la firma UNILEVER N.V. es empresa reconocida, pero ello no implica -bajo ningún aspecto- establecer que por dicha razón una...///...

...///...de sus marcas también lo sea.-----

Otamendi explica: "Para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluyo entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público... Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra... Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación" (Ibídem: pág. 281).-----

A fs. 34/8, surge que la firma demandada fue constituida por Escritura Pública Nº 1, fecha 14 de

Febrero de 1.992, autorizada por la Escribana Pública Ana María Mendoza de Acha, e inscripta en el Registro Público de Comercio. En la cláusula tercera se estableció que dicha empresa tenía como objeto principal la Industria química farmacéutica.-----

De la confesoria rendida por el representante legal de EMEPAR S.R.L. surge que dicha empresa "...fue creada exclusivamente para trabajar en el rubro farmacéutico, y tanto la firma como sus socios, tienen registradas marcas exclusivamente para ese fin en la clase cinco, que en nuestro país corresponde al rubro de medicamentos juntamente con otras veinte dos marcas aproximadamente... Prueba de ello es que inmediatamente solicitaron al Ministerio de Salud Pública el registro..." (fs. 272). -----

De las pruebas testificales diligenciadas reviste importancia el testimonio de Alberto Cayetano Sallustro Marín, directivo de la firma SALLUSTRO S.R.L, quien sostuvo: "En el país no existe la marca SUMA de UNILEVER, pues conoce todas las marcas del mercado que pertenecen a UNILEVER, ya que es su competidor en la importación y distribución de productos de consumo masivo. Esta marca, SUMA, no tiene propaganda publicidad ni cartel rutero. Además, en los veintiséis años de estar presente en los medios masivos de comunicación nunca ha visto ni oído hablar de esta marca..." (fs. 275).-----

Adquiere igual trascendencia la declaración de Juan Orlando Pereira Méndez, de profesión Médico, quien aseguró: "... no conoce, nunca escuchó hablar de la misma ... nunca escuchó que fue promocionado dicho medicamento. Es la primera vez que escucha... Que hace veintiocho años es médico y que prescribe medicamentos; agregando que hace diez años conoce la

firma EMEPAR SRL y prescribe sus medicamentos" (fs. 277).-----

No puede pasarse por alto la declaración de ALFONSO GONZALEZ ROJAS, visitador Médico, quien respondió: ...///...

JUICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO N° 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

-V-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y uno

*...///..."...no conoce, y jamás como visitador médico vio la promoción, ni como producto farmacéutico escuchó esa marca..." (fs. 278).-----
-----*

Estos testimonios son relevantes y conducentes para acreditar que la marca extranjera "SUMA" no goza de notoriedad ni reconocimiento en nuestro país. Cabe señalar que los Testigos son profesionales dedicados al ramo empresarial de importación, medicinal y farmacéutico, algunos con respetadas y reconocidas trayectorias en cada una de sus especializaciones, que otorgan solidez y solvencia a sus declaraciones. Más aún que no fueron demeritadas ni enervadas por la adversa.-----

Tampoco fue acreditado que la marca "SUMA" haya sido difundida en revistas o publicaciones especializadas en el ámbito farmacológico. Tal es así que no figura en el Diccionario Vidal de Francia (fs. 143/68), ni en la Guía Terapéutica, Medicina Tradicional, Bioquímica, Química, publicada por Moreno Azorero (fs.170/9). Esto revela que la demandada no tenía ni debía tener conocimiento de la existencia de

la marca "SUMA".-----

Otro elemento a tener en vista es que la marca "SUMA" no es palabra novedosa, original o ingeniosa que haga presumir que era conocida por la demandada y que la registró para aprovechar la creación ajena.-----

En efecto, no ha sido acreditado que la demandada haya conocido o debido conocer que la marca "SUMA" pertenecía a la actora y que obró con deslealtad para crear confusión en detrimento de los consumidores. Cabe señalar que mala fe no se presume sino que es algo cierto, que necesariamente debe ser probado por quien así alega.-----

La prueba de mala fe es requisito exigido por la normativa, porque de lo contrario cualquier marca por coincidir con una registrada en otro país sería declarada nula. De ahí que la interpretación es siempre restrictiva y en caso de...///...

...///...duda se está por la vigencia de la marca registrada y utilizada en el país.-----

Entonces, al no existir mala fe no corresponde la aplicación de la excepción prevista en el Artículo 55 de la Ley Nº 1.294/98. Por ello, la acción para reclamar la nulidad del Registro de la marca "SUMÁS", se encuentra irremediable e inexorablemente prescripta ya desde hace muchísimo tiempo.-----

Bertone- Cabanellas De las Cuevas
ilustran: *"La acción de nulidad no puede encubrir la*

desidia del titular de la marca registrada en el extranjero que no ha realizado similares registros, según el régimen atributivo seguido en general, por la Ley Argentina" (Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Heliasta SRL, Bs. As, 1.989, p. 232).-----

"El problema de las nulidades marcarias exige un trato cauteloso afín con la seguridad de los derechos reconocidos por la ley de la materia a quienes, mediante actos regulares, se han encuadrado en ella", y que no corresponde "consagrar la total frustración del sistema atributivo de aquélla (la Ley de Marcas), por vía de admitir que quien adquirió la propiedad de una marca con absoluta legitimidad, puede ser destituido de ese derecho sin motivo que le sea imputable, es decir, por la sola razón del uso anterior de un signo confundible que haya podido hacer un tercero indolente en sujetarse a los requisitos reglamentarios" (Otamendi, Ibídem: p. 268) .-----

Por las sólidas motivaciones explicitadas, corresponde -en estricto Derecho- confirmar la Resolución que hizo lugar a la Excepción de prescripción, con imposición de Costas a la perdidosa de conformidad a lo establecido en los Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Así voto.-----

A su turno el Ministro Torres Kirmser manifiesto que: En ocasión de adherir al sentido de la opinión del Magistrado que antecede en orden de votación, es oportuno realizar las consideraciones que siguen.-----

En estos autos se discute la procedencia de una excepción de prescripción opuesta por la parte demandada contra la acción de nulidad de marca planteada por la parte actora.

La parte actora sostiene que la excepción de prescripción debe ser rechazada debido a que el hecho

que motivó la acción, la supuesta inscripción de una marca extranjera ajena en el registro marcario paraguayo, fue cometido con mala fe, lo que hace que la acción para impugnar el acto sea imprescriptible en los términos del Art. 55...///...

JUICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO N° 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

-VI-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y uno

...///...de la Ley 1294/98. Sostiene la actora que la marca SUMAS es una copia de su marca registrada en el extranjero SUMA, y que a pesar de hallarse registradas en categorías diferentes, la confusión se produce de manera indirecta, por la afinidad que existe entre los productos de la clase 3, correspondiente a la marca extranjera SUMA, y la clase 5, correspondiente a la marca impugnada SUMAS. Destacó, además, que la mala fe de la parte demandada sería palpable a partir del hecho de que la marca SUMA, registrada en el extranjero, sería una marca notoria.-----

La parte demandada y excepcionante afirmó, en cuanto hace a sus derechos, que no es verdad que la marca SUMA de propiedad de Unilever sea o haya sido una marca notoria, por lo que no puede fundarse en dicho supuesto una presunción sobre el conocimiento de la marca ni mucho menos una presunción sobre la supuesta mala fe para apropiarse de una marca extranjera. Negó, además, haber tenido conocimiento de la marca de la accionante, por lo que mal podría decirse que de su parte haya existido mala fe en

registrar la marca SUMAS. En estas condiciones, la acción devendría prescriptible y dado que el plazo habría transcurrido solicitó que se declare la prescripción de la acción interpuesta.-----

Como primer punto debe señalarse que si bien ambas marcas emplean la raíz "suma", lo que podría ser considerado como un empleo indebido de la marca extranjera, no puede dejar de desconocerse que tanto la palabra SUMA, como las palabras SUMAS o SUMÁS, son palabras de uso corriente y cotidiano en el lenguaje español. Por lo que la posibilidad de una coincidencia en cuanto al empleo de dichas palabras para designar a distintos productos provenientes de distintos proveedores o fabricantes es altamente plausible. Por ello, este simple hecho carece de entidad para fundar una supuesta mala fe sobre la base de la copia de una marca extranjera. La doctrina...///...

...///...ha establecido al respecto: "Quien solicita el registro de una marca extranjera sin tener derecho a ello lo hace de mala fe, salvo que se trate de una pura coincidencia. Sería posible que se produjera esta coincidencia si la marca consistiese en una palabra relativamente común, pero no cuando se tratase de un término hasta entonces inexistente o muy rebuscado" (Carmelo Mónica. *Derecho Paraguayo de Marcas*. Editorial Arandurã. Asunción, 2007. Pág. 225). En idéntico sentido, la jurisprudencia extranjera tiene resuelto: "La posibilidad de presumir la configuración de un acto proscrito por el art. 953 del Código Civil, aún cuando no se pruebe específicamente la mala fe, se halla estrechamente emparentada con el grado de

originalidad del signo extranjero. Si la marca foránea que sirve de base a la acción de nulidad está dotada de un singular valor distintivo, el sólo hecho de su reproducción admite presumir el aprovechamiento de la creación ajena, que es lo que persiguen evitar los preceptos de nuestro derecho positivo. Pero si la marca está formada por signos usuales o genéricos, no bastará su invocación, sino que se le deben añadir otras circunstancias relevantes - un largo uso, un difundido prestigio - que permitan llegar a la conclusión de que quien obtuvo su registro entre nosotros no pudo ignorar su preexistencia" (Causa 2877 "Mack Trucks Inc. c/ Aira, Gerardo Julio", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 09-10-84).-----

Aun cuando en algunos de los países donde la firma demandante tiene registrada la marca "SUMA" pueda considerarse a dicha marca como fuertemente distintiva, en virtud de tratarse de una expresión poco común, en Paraguay la palabra SUMA refiere simplemente la "acción y efecto de sumar" (Real Academia Española); y la palabra "SUMAS" es, igualmente, una expresión ligüística corriente y de uso general, dada por la conjugación al presente, en la segunda persona del singular, modo indicativo, del verbo "sumar". Dadas estas particularidades, no es posible demostrar el concurso de "mala fe" o la intención de imitar una marca registrada en el extranjero, basada en la simple semejanza entre ambas marcas en este caso, la que bien puede explicarse debido a la generalidad del empleo de dichas expresiones en la lengua castellana.-----

La parte actora indicó, además, que la marca "SUMA" revestiría la calidad de marca notoria y que como tal, su desconocimiento no podría ser alegado por

la parte demandada al momento de registrar la marca "SUMAS". La demandada, ...///...

JUICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO N° 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

-VII-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y
uno

...///...por su parte, sostiene que la supuesta notoriedad de la marca "SUMA" no fue probada y que por ello no cabe presumir que la inscripción de la marca "SUMAS" haya sido realizada de mala fe. Por estos motivos, es necesario establecer a quién corresponde la carga probatoria de la notoriedad de una marca.-

Se habla de "marca notoria" ante la presencia de un signo utilizado para distinguir productos o servicios que es conocido por un relevante sector del mercado del producto o servicio. En este sentido, el Art. 2°, 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. 6° 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, obra citada, pág. 186).-----

De lo destacado, surge que la notoriedad marcaria no es un hecho conocido por la generalidad del público, sino por un público específico y particular, dado por el conjunto de consumidores que integran el mercado donde el producto o servicio en

cuestión es ofrecido. La palabra "mercado", debe ser entendida como el espacio -más o menos delimitado, según el caso- donde convergen oferta y demanda de determinados bienes. Esta referencia a un público particular y específico, despoja al concepto de notoriedad marcaria de la característica esencial del concepto de notoriedad procesal, donde la existencia del hecho debe ser conocida por la generalidad de la población.-----

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, quiénes 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 el material probatorio idóneo para que el órgano jurisdiccional pueda apreciar y formar su convicción sobre tal alegación. La doctrina nacional enseña al respecto: "Cuando la notoriedad se da en ciertos ámbitos específicos, el juzgador no tiene por qué estar al tanto a ella. Puede ser, por ejemplo, el caso de marcas de ciertos alimentos para determinadas dietas, de una herramienta de precisión, de un anzuelo para pescar, de un aparato de uso en medicina altamente especializada, etc., de los que sólo tendrán noticia quienes sean consumidores o usuarios de los productos concretos. En estos casos en juez en principio no dispondrá de los conocimientos necesarios para determinar o no la notoriedad de la marca

cuestionada -y eso no significa que no sea notoria en el sector pertinente-, pues no puede tener conocimiento de la existencia de signos usados en ámbitos que no son los suyos. Ante esta situación será forzoso que quien invoca la notoriedad del signo en un ámbito específico tenga que probarla. De lo contrario, sólo se admitirían como marcas notorias las que fueran muy conocidas en todos los niveles sociales, profesionales y de interés general, mientras que aquéllas que siéndolo sólo 'en el sector pertinente del público' de ámbito restringido, no tendrían el reconocimiento de notoria" (Carmelo Módica, obra citada, pág. 200).-----

Sobre la necesidad de probar la notoriedad de una marca, la doctrina extranjera tiene sentado: "La omisión acerca de toda referencia acerca de quién ha de soportar el *onus probando* 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 siendo algo elemental, deja para una norma de rango inferior, el Reglamento de Marcas, el recordatorio de tal regla [...] 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, que no es otro ...///...

JUICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO N° 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

-VIII-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y
uno

...///...que el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del que resulta con claridad que es el titular de la marca supuestamente notoria quien ha de probar su existencia y no quien niega la notoriedad quien ha de desvirtuarla.-----

Al promulgar que la prueba de la notoriedad está sometida 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 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.-----

En efecto, para la LEC, no hay más notoriedad que la contemplada en el artículo 281.4 en el que se sentencia que 'no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general'. Pero esta notoriedad procesal, que sí justificaría una exención de la carga de la prueba, no se corresponde con la notoriedad de los artículos 8 y concordantes de la Ley de Marcas, sino a lo sumo con el renombre del artículo 8.3" (Carlos González-Bueno Catalán de Ocón. *Marcas notorias y renombradas en la Ley y la Jurisprudencia* LA LEY. 1ª Edición: Enero 2005. Madrid. Págs. 102, 104).-----

En autos, la parte demandada se limitó a arrimar copias de los registros realizados en el extranjero de la marca "SUMA", sin embargo no existe otra constancia o elemento probatorio que sea idóneo para demostrar el conocimiento dentro del mercado específico que el público pertinente tenga de dicho signo. El que una marca haya sido registrada en el extranjero no es suficiente para demostrar la notoriedad de la misma, y este argumento es compartido por la doctrina: "Lo que no tiene sentido sostener con la presentación de registros extranjeros es el argumento de la notoriedad de una marca no registrada localmente" (Carmelo Módica, obra citada, pág. 164).--

Por tanto, la notoriedad de la marca "SUMA" en el mercado pertinente nacional no ha sido demostrada y por ello, no cabe más que afirmar que el signo no es "notoriamente conocido en el sector pertinente de público". En consecuencia, no puede sostenerse que haya existido una presunción del conocimiento de la marca "SUMA".-----

Dado que la parte actora no invocó otras circunstancias que demuestren que la demandada haya tenido conocimiento -o que al menos, haya debido tenerlo-, y que puedan ser conducentes a encuadrar dentro del concepto de "mala fe" a la conducta de la demandada, debe necesariamente concluirse que la pretensión de la accionante se halla sujeta al plazo de prescripción dispuesto por el Art. 55 de la

Ley 1294/98.-----

Dado que entre la fecha de concesión del registro y la fecha en que fue notificada la presente acción ha transcurrido con creces el plazo de cinco años previsto por la norma citada, no cabe más que hacer lugar a la excepción de prescripción interpuesta en estos autos. Por tanto, la resolución apelada debe ser confirmada.-----

Las costas deben ser impuestas a la parte actora y perdidosa, conforme al principio general estatuido en el Art. 192 del Código de forma, en concordancia con los Arts. 203 y 205 del mismo Código.-----

A su turno el Ministro Miguel Oscar Bajac manifestó: que se adhiere al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.-----

Con lo que se dio por finalizado el Acto firmando S.S.E.E., todo por Ante mí de que certifico, quedado acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:-----

Garay, Torres y Bajac - Ministros -
Ante mí: Alejandrino cuevas - Secretario Judicial -

Asunción, 29 de junio del 2.011.-

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:

...///...

JUICIO: "UNILEVER N.V. C/
EMEPAR S.R.L. S/ NULIDAD
DEL REGISTRO N° 156.156
DE LA MARCA "SUMAS".-----

-IX-

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos cincuenta y
uno

...///...

TENER por Desistido el Recurso de Nulidad.--

CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Número 175,
fecha 29 de Diciembre del 2.010, dictado por el
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta
Sala.-----

IMPONER Costas a la perdidosa.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----

Garay, Torres y Bajac - Ministros -

Ante mí: Alejandrino cuevas - Secretario Judicial -

