

CAUSA: “WALT DISNEY PRODUCTIONS C/ RESOL. No. 19 DEL 4 DE FEBRERO DE 1993 DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.-----

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO CATORCE

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y siete días del mes de Febrero del año mil novecientos noventa y ocho, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO y CARLOS FERNANDEZ GADEA**, por inhibición del Dr. **JERONIMO IRALA BURGOS**, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: “**WALT DISNEY PRODUCTIONS C/ RESOL. No. 19 DEL 4 DE FEBRERO DE 1993 DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**”, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia No. 64 de fecha 15 de junio de 1995, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:-----

C U E S T I O N E S :

Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **RIENZI GALEANO, FERNANDEZ GADEA y PAREDES.**-----

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA el Dr. RIENZI GALEANO dijo: La recurrente no ha fundado el recurso de nulidad en forma específica y concreta en su expresión de agravios. Por lo demás no se advierten en el fallo recurrido, vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia desestimar este recurso. **ES MI VOTO.**-----

A su turno los **Dres. FERNANDEZ GADEA y PAREDES**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL DR. RIENZI GALEANO prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Primera Sala por Acuerdo y Sentencia No. 64 de fecha 15 de junio de 1995, resolvió: **NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA**, deducida por: **WALT DISNEY PRODUCTIONS C/ Resolución No. 19 del 4 de febrero de 1993**, dictada por el Ministerio de Industria y Comercio, y en consecuencia; **CONFIRMAR LA RESOLUCION No. 19 del 4 de febrero de 1993**, dictada por el Ministerio de Industria y Comercio. **IMPONER LAS COSTAS A LA PERDIDOSA.**-----

Contra esta resolución se alza la Abogada Martha Berkemeyer expresando que al resolver la cuestión planteada el Tribunal de Cuentas, Primera Sala partió de premisas falsas llegando a una solución totalmente equivocada de la cuestión

sometida a su consideración. Señala que su parte en el presente juicio sometió a consideración del Tribunal la usurpación de un derecho de autor por la firma Mickey S.R.L., siendo esta usurpación materializada mediante un procedimiento administrativo arbitrario que precedió al dictamiento de la Resolución No. 19/93, cuestionada por medio de esta acción. Resalta dicha profesional que en un procedimiento contencioso-administrativo no se plantea la nulidad de un título. Este juicio es justamente para rever procedimientos administrativos equivoacados y arbitrarios. Añade que todo el procedimiento impreso en la instancia administrativa con posterioridad a la providencia de fecha 1º. De Julio que rechazó de oficio la solicitud de registro y que culminó con la Resolución No. 19 que le dio término deben ser revocadas, por arbitrarias y de favor y no existe argumento válido alguno para ser mantenidos. Destaca la nombrada abogada el hecho de que esta primera providencia que rechazó de oficio la solicitud de registro, no fue objeto de recurso alguno, por lo que ha quedado firme y los actos consentidos no pueden ser atacados y mucho menos revocados. Igualmente menciona el hecho de que su mandante tiene registrada en los Estados Unidos la denominación Mickey como derecho de autor, encontrándose este extremo acreditado en autos. Además señala que el Art. 47 del Decreto Ley 3642 del 31 de marzo de 1951, protege las creaciones científicas, literarias y artísticas, creando el “Registro Público de Derechos Intelectuales”. Conforme a la disposición arriba citada al hallarse acreditado en autos el derecho autoral de la marca Mickey no existe razón legítima para rechazar la demanda. Esta disposición se halla en concordancia con lo dispuesto por la Convención Universal sobre Derechos de Autor y Protocolos adicionales de Ginebra del 6 de setiembre de 1952, que fuera ratificada en nuestro país por Ley No. 777 del 15 de mayo de 1962. Por último expresa que es muy importante acotar que la firma Walt Disney Productions tiene planteado cuatro juicios contenciosos y en uno de ellos, el que fuera promovido contra la Res. No. 183/92 su parte salió gananciosa, por lo que es muy llamativo que un Tribunal sometiendo a su consideración la misma cuestión, haya fallado de diferente manera.-----

Que entrando a analizar el fondo de la cuestión planteada, veo que la firma Walt Disney Productions impugna la Resolución No. 19 de fecha 4 de febrero del año 1993 (fs. 7/8), en razón de ser nula, arbitraria e infundada. Por la nombrada resolución del Ministro de Industria y Comercio revocó la providencia de fecha 13 de agosto de 1991, dictada por la Dirección de Propiedad Industrial. Asimismo ordenó la prosecución de los trámites administrativos para el registro de la marca “Mickey” y figura Clase 33, a favor de la firma Mickey S.R.L. Por la providencia revocada, el Director de la Propiedad Industrial hacía lugar a la acción deducida por la firma Walt Disney Productions contra la solicitud de registro de marca Mickey y figura clase 33.-----

Que de los antecedentes administrativos arrojados a estos autos (fs. 59/67), resalta nítidamente el hecho de que la marca “Mickey” y figura, clase 33, eran originariamente de propiedad de la firma Mickey S.R.L. Después de sucesivas transferencias realizadas, volvió nuevamente la marca “Mickey”, en poder de la citada compañía. También se halla plenamente acreditado mediante el informe elevado por la Directora de la Propiedad Industrial (fs. 90) que en fecha 22 de mayo

de 1991, que al solicitarse la inscripción de la marca “Mickey” en la clase 33, esta ya se hallaba registrada a nombre de Daniel Fretes Ventre que posteriormente la transfirió a nombre de Mickey S.R.L.-----

Que de dichos antecedentes, surge con meridiana claridad la antigüedad de la inscripción a favor de la firma Mickey S.R.L. género de dudas esta firma como la única y legítima propietaria de esta marca, cuestión que por otro lado no está en discusión en estos autos. Lo que se cuestiona por la actora es el hecho de que la Resolución No. 19 revocó la providencia del 13 de agosto de 1991, providencia ésta que como reitero hizo lugar a la acción de la firma Walt Disney Productions contra la solicitud de registro de la firma “Mickey” y figura clase 33, y ordenó la prosecución de los trámites administrativos para el registro de la subsodicha marca.-----

Que ahora bien, si la inscripción de la marca Mickey a favor de Mickey S.R.L. no fue objetada por la empresa accionante, me pregunto cual es el objeto de la demanda?. Si revocáramos la resolución impugnada en nada cambiaría la situación de las partes, pues la firma demandada continuaría siendo la propietaria de la citada marca. Por otro lado, si confirmamos la resolución No. 19 de igual manera en el caso de continuar su curso de tramitación administrativa, dicha marca no podría inscribirse pues ya ha sido inscrita a nombre de la supracitada firma. O sea que esta causa, carece de objeto, como muy bien lo señala el a-quem, pues el objeto de la acción es el caso al cual se tiende con el ejercicio de la acción. En el caso sub-exámene, el efecto resulta inócuo, pues como reitero cualquiera sea la solución que le dé, no altera en lo más mínimo la situación jurídica de las partes. Es sabido que el objeto inmediato de la acción es la sentencia, pero ello resulta insuficiente si al mismo tiempo no se relacionara con su objeto inmediato de la acción es la sentencia, pero ello resulta insuficiente si al mismo tiempo no se relacionara con su objeto inmediato, o sea el bien garantizado por ley cuya actuación se pide. En el presente litigio resulta imposible coadyuvar ambos supuestos, ya que la acción entablada carece de objeto.—

Que por último, en cuanto a las alegaciones formuladas por la firma accionante, que la misma tiene registrada en los Estados Unidos la denominación Mickey, deseo recordarle que el art. 16 de la Ley No. 751, dispone en su art. 16 sobre el tema, lo siguiente: “El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga una vez registrada en el país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados, son los únicos que pueden solicitar el registro”.-----

Por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones formuladas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia No. 74 de fecha 15 de junio de 1995, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmado, con la expresa imposición de costas a la parte perdedora, ES MI VOTO.-----

A su turno los **Dres. FERNANDEZ GADEA y PAREDES**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

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

Ante mí:

SENTENCIA NUMERO: 14

Asunción, 27 de Febrero de 1998

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

- 1.- **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.-----
- 2.- **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia No. 74 de fecha 15 de junio de 1995, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----
- 3.- **COSTAS** a la perdidosa.-----
- 4.- **ANOTESE**, regístrese y notifíquese.-----

Ante mí: