

Ok



JUICIO: "M.A.FALLEIRO & CIA LTDA C/ HÉCTOR R. ORTIZ SACCARELLO S/ ACCIÓN CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE MARCA".-----

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO *uno* .

Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los *seis* días, del mes de *febrero*, del año dos mil diez *siete*, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Miguel Oscar Bajac Albertini, Raúl Torres Kirmser, y César Antonio Garay, bajo la presidencia del primero, por Ante mí la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente intitulado: "M.A. FALLEIRO & CIA LTDA C/ HÉCTOR R. ORTIZ SACCARELLO S/ ACCIÓN CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE MARCA", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Juan Emilio Closs Suhurt, contra el Acuerdo y Sentencia Numero 3, de fecha 5 de Febrero del 2.015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala.-----

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

CUESTIONES :

Es nula la Sentencia apelada?-----

En caso contrario, se halla ajustada a Derecho?-----

A los efectos del análisis correspondiente de las cuestiones a ser estudiadas y de establecer el orden a la emisión de los votos, se procede al sorteo, arrojando el siguiente resultado: Miguel Oscar Bajac Albertini, Raúl Torres Kirmser y César Antonio Garay.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, DIJO: El recurrente manifestó que la resolución en estudio fue dictada en violación de las formas que la ley establece, además de no haber analizado el argumento del A-quo el cual se halla ajustado a derecho, en su parte conclusiva contiene irregularidades graves, puesto que declara la caducidad de la marca con el argumento que la parte a la que representa no ha solicitado la renovación de la titularidad, por lo que dicho argumento es nulo en atención al documento que acompaña con la expresión de agravios, con el cual se demuestra que su parte solicitó en tiempo y forma la renovación de su titulo de marca, sin embargo el voto del preopinante al cual se adhirieron los demás miembros fue en violación a la ley.-----

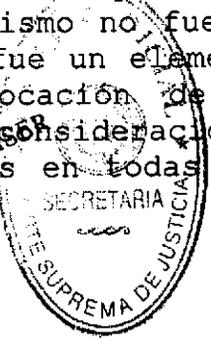
La contraria contesta dichos agravios en el escrito de fs.221/222 manifestando que, la supuesta grave irregularidad señalada por la adversa no es tal, pues el mismo no fue el único fundamento para dictar resolución sino fue un elemento más y no precisamente la base de la revocación de la sentencia dictada en primera instancia, las consideraciones realizadas por el preopinante fueron acertadas en todas sus

Pietra Ozuna Wood
Secretaria Judicial II - 1.º - 1.º

Miguel Oscar Bajac Albertini
Ministro

César Antonio Garay

Raúl Torres Kirmser
MINISTRO



partes, el mismo hizo un análisis de la ley vigente a fin de determinar si procedía o no la cancelación por falta de uso.

La cuestión aquí consiste en determinar si el Tribunal de Apelación cumplió con los deberes que le imponen las leyes en cuanto a las formas y solemnidades que deben revestir las resoluciones (art. 404 del C.P.C.).-----

Primeramente de la resolución en estudio se observa que de la misma no se desprenden vicios o defectos de índole procesal que provoquen su nulidad en los términos de los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, así también las demás consideraciones emitidas por el recurrente no hacen a la materia de la nulidad, pueden ser estudiados por la vía del recurso de apelación, por lo que corresponde desestimar el recurso de nulidad interpuesto en estos autos.-

A SU TURNO EL MINISTRO JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER MANIFESTO: El recurrente señala al tribunal inferior haber aseverado falsamente y sin pruebas que su parte no había solicitado la renovación del registro de la marca en cuestión, arguyendo que ello importa una violación de las solemnidades prescritas por ley que justifica la invalidez de la recurrida. En otras palabras, aquí la nulidad se solicita por lo que no sería sino un error de apreciación fáctica por parte del *ad quem*, lo que, sabemos, no viene a reñir con las formas y cuya corrección en todo caso podría conducir a cambiar el sentido de la decisión, mas no a dejarla sin efecto. Por estas razones, el susodicho vicio deberá ser ponderado en sede de apelación, recurso a cuyo estudio nos disponemos a continuación, al no advertirse vicio o defecto alguno que sea merecedor de pronunciamiento oficioso, en los términos del art. 113 del Código Procesal Civil, lo que a su vez nos lleva a desestimar la nulidad interpuesta. -----

A SU TURNO EL MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY MANIFESTÓ: Se adhiere al voto del Ministro *Prooposante* por los mismos fundamentos.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI PROSIGUIÓ DICIENDO: La Firma M.A. FALLEIRO & CIA LTDA promovió demanda sobre cancelación por falta de uso de la marca "LADO AVESSO" la cual se halla a nombre de HECTOR RAIMUNDO ORTIZ SACCARELLO. El representante de la citada firma refirió que la misma se dedica a la fabricación de prendas de vestir, las cuales se hallan comprendidas en la nomenclatura 25 oficial de Niza, así también que es propietaria de la marca en Brasil y numerosos países tales como Argentina, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos, países a los cuales exporta sus productos con la citada marca, y con el fin de extender la comercialización de sus productos a nuestro país pretendió en primer lugar registrar su marca, y como resultado de la búsqueda surgió que la misma ya estaba registrada, por lo que tras averiguaciones realizadas en relación al uso de la marca, comprobó que nunca fue utilizada por el titular, y al no hacerlo en el plazo determinado y no cumpliendo con el objetivo principal de la marca cual es de



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "M.A.FALLEIRO & CIA LTDA C/ HÉCTOR R. ORTIZ SACCARELLO S/ ACCIÓN CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE MARCA".-----



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO
-II-

en presencia pública en el mercado a fin de llegar al público consumidor destinado, promovió la presente demanda.--

Por S.D. N.º 198 de fecha 14 de abril de 2.014 la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno resolvió: "NO HACER LUGAR la excepción de falta de acción opuesta por el demandado señor Héctor Raimundo Ortiz Saccarello contra la Firma M.A. FALLEIRO & CIA. LTDA. NO HACER LUGAR, esta acción ordinaria de cancelación por falta de uso de la marca Lado Avesso registro numero 192374, promovida por la Firma M.A. FALLEIRO & CIA. LTDA. contra el Señor Héctor Raimundo Ortiz Saccarello, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. IMPONER las costas en el orden causado. Anotar..."-----

Por Acuerdo y Sentencia N.º 3 de fecha 5 de febrero de 2.015 el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala resolvió: "DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. REVOCAR la S.D. N.º 198 de fecha 14 de abril de 2.014 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de esta Capital, por las razones y alcances expresadas en el exordio de la presente resolución, y, en su lugar disponer hacer lugar a la demanda de cancelación de la marca LADO AVESSO con Registro N.º 192374, de la clase 25, por caducidad por falta de uso, registrado a nombre del demandado señor Héctor Raimundo Ortiz Sacarello, y consecuentemente, una vez firme y ejecutoriada esta resolución y; el Juzgado que atiende este juicio, libre oficio a la DINAPI, para que tome nota de esta resolución. ANOTAR..."-----

Por A.I.N.º 220 de fecha 23 de abril de 2.015 dictado por el mismo Tribunal fue resuelto: "HACER LUGAR el recurso de aclaratoria deducido por la Abogada Ada Nelly Torres contra el Acuerdo y Sentencia N.º 3 de fecha 5 de febrero de 2.015 dictado por este Tribunal, correspondiendo aplicar en la parte resolutive las costas, a la perdidosa en ambas instancias, por las razones expuestas y, con los alcances expresado up supra. ANOTAR..."-----

El Representante convencional de la demanda expresó agravios conforme escrito que obra a fs.219/220, alegó que el Ad-quem inobservó las probanzas realizadas por su parte como ser las testificales, en las que en forma conteste y uniforme los testigos certifican el uso dado por el titular a la marca LADO AVESSO, pruebas estas que analizadas en su conjunto con las otras producidas por su parte llevan a concluir el perjuicio provocado por la sentencia recurrida.--

Corrido traslado de rigor, el representante de la parte actora a fs. 221/224 manifestó que conforme con el Artículo 28 de la Ley de Marcas la carga de la prueba para demostrar el uso de la marca le corresponde al titular del registro. El mismo artículo establece que el uso de la marca se acreditará

Pierina Ozuna
Secretaría de la Corte
Miguel Oscar Balleza Albertini
Ministro

RAUL TORRES
MINISTRO
SECRETARIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Cesar Antonio Garay

por cualquier método de prueba admitida por ley, las testificales ofrecidas por el demandado no son suficientes para demostrar el uso de la marca cuya cancelación se busca, pues nuestra legislación exige un uso público y efectivo, el demandado a pesar de haber reconocido que se dedica a la comercialización de prendas hace más de 15 años no adjuntó una sola factura de venta de las mismas, así como tampoco etiquetas, publicidad o cualquier otro documento que evidencie el uso efectivo de la Marca "LADO AVESSO". En relación a la renovación de la inscripción de la marca manifestó que no es óbice para la cancelación del registro vigente, por el contrario la fortalece desde el momento que se trata de la misma marca sobre todo porque la renovación no es necesario para demostrar el uso, la falta de uso de la marca quedo demostrado en juicio.-----

En autos se trata de determinar si el titular de la MARCA "LADO AVESSO" señor HECTOR R ORTIZ SACCARELLO acreditó en autos el uso de la misma.-----

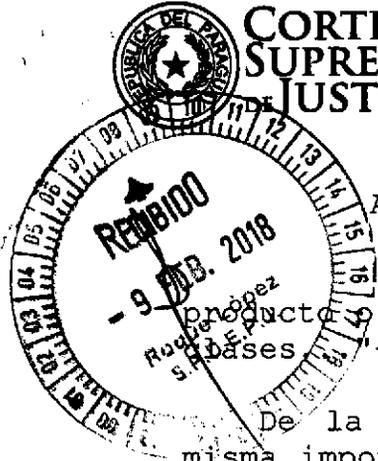
Primeramente, en cuanto a la titularidad de la marca en cuestión se desprende de las instrumentales agregadas que en fecha 25 de abril de 1.997 se otorgó en la clase 25 a HECTOR RAIMUNDO ORTIZ SACCARELLO (FS. 8/9) con vencimiento en fecha 25 de abril de 2.007. Dicho registro fue renovado a favor del mismo titular en fecha 5/02/2008 siendo el vencimiento el 25/04/17.-----

"Una marca se halla en uso cuando los productos o servicios que ampara son ofrecidos en venta aunque también puedan ser enajenados con el empleo de otras figuras contractuales- o cuando se realiza publicidad de ella previa a la puesta en venta de los productos servicios que la misma distingue, en las condiciones establecidas en la ley" (Vide "Derecho Paraguayo de Marcas". Bareiro Mónica, Asunción, 2.007, pág. 251).-----

El Artículo 27 de la Ley N° 1.294/98 establece: "El uso de la marca es obligatorio..." Igualmente para el caso de no usarla, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca, estableciendo los siguientes presupuestos: "a) cuando no se haya iniciado su uso dentro de los cinco años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro; b) cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos; c) cuando su uso, dentro del plazo estipulado en los dos ítems precedentes, haya tenido lugar con alteraciones sustanciales de su carácter distintivo original, tal como constaba en el certificado de registro pertinente. La cancelación no será procedente si el uso de la marca o en su caso su no uso, hubiera sido ya justificado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados en los ítems a) y b). No procederá la cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse por razones de fuerza mayor. No se cancelará la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "M.A.FALLEIRO & CIA LTDA C/ HÉCTOR R. ORTIZ SACCARELLO S/ ACCIÓN CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE MARCA".-----



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO -III-

en la prestación de un servicio incluidos en otras -----

De la disposición legal transcripta se infiere que la misma impone al titular de una marca la obligación de usarla de manera efectiva y real en el plazo de cinco años desde su concesión, y de no suspender ese uso por un plazo ininterrumpido de cinco años, al igual que establece las causas que pueden llegar a justificar la ausencia de tal uso.-----

La ley pretende asegurar que se cumplan uno de los objetivos de política legislativa que presiden la protección jurídica de las marcas a través de un sistema registral, esto es: incentivar la transparencia del mercado y evitar que puedan monopolizarse signos que no cumplen las funciones que justifican su tutela.-----

Ahora bien en relación a la carga de la prueba la ley marcaría establece que es el titular de la marca cuya cancelación se peticiona el que debe desmostar el uso, y es así que el Artículo 28 textualmente dispone: "La prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier método de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente." Por otra parte el Artículo 29 establece que: "La marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que con ella se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con dicha denominación, en la cantidad y del modo que corresponde por la naturaleza de los productos o servicios, las modalidades de su comercialización y teniendo en cuenta la dimensión del mercado. La publicidad para la introducción de los productos o servicios en el comercio para el mercado se considerará también como uso de la marca, siempre que tal uso se realice efectivamente dentro de los cuatro meses siguientes al inicio de la campaña publicitaria.

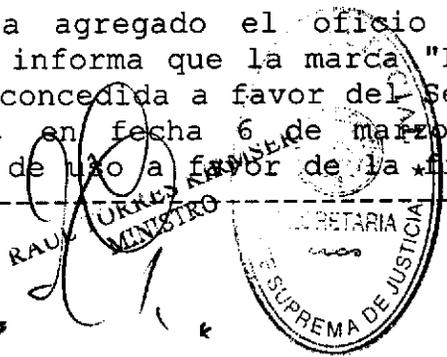
De las constancias de autos se desprende que en la etapa probatoria las pruebas diligencias no son suficientes como para dar la certeza de que el titular se hallaba usando la marca en el período de 5 años contados desde su concesión el 25 de abril de 1.997 y el año 2002 (5 años), siendo promovida la demanda en fecha 31 de marzo de 2005 (8 años después de la concesión del registro, no existiendo prueba en todo en ese período de tiempo)-----

A fs. 138 de autos se halla agregado el oficio del Director de la DINAPI por la cual informa que la marca "Lado Aveso y Etiqueta" en la clase 25 concedida a favor del Señor Héctor Raimundo Ortiz Saccarello, en fecha 6 de marzo de 2.006 ha concedido en licencia de uso a favor de la firma Millennium S.R.L.-----

Pierina Ozuna Wanda
Secretaría de Justicia

Miguel Oscar Basso Alberdi
Ministro

César Antonio Parro
[Signature]



En relación a la referida concesión el Artículo 31 de la Ley N° 1.294/98 dispone: "El propietario de una marca registrada podrá otorgar por contrato escrito licencia de uso de ella, por la totalidad o parte de los productos o servicios que comprenden", así también el Artículo 32 legisla: "La licencia de uso de marca deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial para que tenga efectos legales frente a terceros desde su inscripción. Al efecto de la validez de la prueba del uso, el registro de la licencia de uso no es relevante."-----

"La transferencia no implica uso: Si una marca no se encuentra en uso, tampoco llegará a estarlo por medio de la transferencia de un propietario a otro, por lo que mientras no vaya adherida a productos puestos en el comercio o no acompañe servicios efectivos, seguirá sin uso. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el cedente transfiere al cesionario la marca en el mismo estado en que se encuentra. Tampoco la licencia servirá como uso mientras el signo no acompañe bienes colocados efectivamente en el mercado" (Vide "Derecho Paraguayo de Marcas". Bareiro Mónica, Asunción, 2.007, pág. 257/258).-----

Es así que el titular de la marca puede conforme la ley lo faculta, conceder el uso de la misma, pero también se aclara en la disposición legal transcrita que dicha concesión no prueba o acredita su uso.-----

Por lo que se puede concluir sin temor a equívocos que la demandada no usó la marcas de forma real y efectiva para los productos o servicios para los cuales estaba registrada durante el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, tampoco existen causas que justifiquen esa falta de uso. Por lo que la sentencia en estudio que declaró la caducidad de las marcas en litigio y ordenó la cancelación de su inscripción en el registro de la Propiedad Industrial se halla ajustada a derecho, correspondiendo confirmar el Fallo impugnado. Las Costas serán impuestas a la perdedora, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 192 y 203 inciso "a" del Código Procesal Civil. Es mi voto.-----

A SU TURNO EL MINISTRO JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER MANIFESTO: En autos se trata de una demanda promovida por M.A. Falleiro & Cia Ltda. contra el señor Héctor R. Ortiz Saccarello cuyo objeto es la declaración judicial de caducidad del registro marcario N° 192.374 de la Dirección de Propiedad Intelectual, por la falta de uso del signo que protege dentro del término de 5 años marcado por el art. 27 de la ley N° 1294/98 -en adelante L.M. -----

El tribunal inferior se decantó por conceder la caducidad peticionada, luego de considerar que las disposiciones de la L.M. son aplicables a la marca de propiedad de la demandada, a pesar de haber sido ella registrada con anterioridad a su vigencia, y de llegar a la conclusión que no se había aportado prueba suficiente que demostrara su uso en los cinco



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "M.A.FALLEIRO & CIA LTDA C/ HÉCTOR R. ORTIZ SACCARELLO S/ ACCIÓN CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE MARCA".-----



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO

-IV-

año siguientes a su entrada en vigor. Asimismo, apuntó que el uso de la marca transferido a la firma Millenium S.A. fue el uso de la marca que, además de todo ello, correspondía dar curso a la solicitud de inscripción de la demandante al no haber solicitado el señor Ortiz Saccarello la renovación del registro. -----

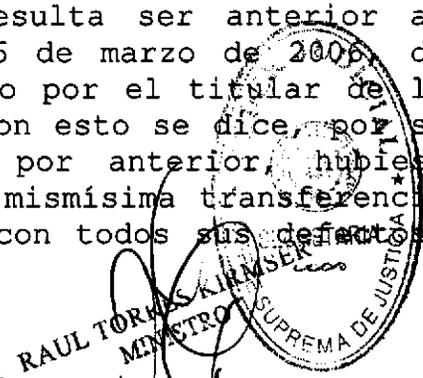
Ante esta alzada el demandado ya no ha disputado la aplicación de la L.M., cuestión que, de hecho, ya no podía ser materia de agravios y que ni siquiera merecía mayor consideración por parte del inferior, considerando que ya había sido decidida previamente en tal sentido por Acuerdo y Sentencia N° 849 de fecha 15 de noviembre de 2011, dictado por la Sala Constitucional de esta Excelentísima Corte Suprema de Justicia en el marco de la excepción de inconstitucionalidad opuesta precisamente por el señor Ortiz Saccarello (véase fs. 42/45 de las compulsas que obran por cuerda separada). Acerca de su aplicación, sólo cabe precisar que erradamente el *ad quem* ha entendido que la entrada en vigencia ha tenido lugar el 06 de agosto de 1998, fecha que en realidad corresponde a la aprobación dada por el Ejecutivo. Es básico que las leyes, según lo dispone el primer artículo de nuestro código de normas civiles y comerciales, a falta de indicación, se vuelven obligatorias al día siguiente de su publicación, que ha ocurrido el día 30 de setiembre de aquel año, según es récord público. De esta guisa, el plazo de cinco años del art. 27 de la L.M. principió su decurso el día 01 de octubre del año 1998. ----

Ahora bien, el apelante ha señalado que el análisis correcto es el hecho por el *a quo*, lo que, en otros términos, importa decir que no podía haberse declarado la caducidad por haberse transferido el dominio de la marca a un tercero. Esta alegación, no podemos dejar de señalarlo, importa un manifiesto *venire contra factum proprium* del demandado, quien justamente enarbola como otro de sus argumentos la renovación del registro marcario a su nombre. Por lo demás, es evidente el desliz del *a quo*, quien no ha alcanzado a percatarse que la transferencia no fue de propiedad sino de uso, permaneciendo el registro a nombre del señor Ortiz Saccarello. En todo caso, hemos de señalar, aunque el negocio hubiese sido de traspaso de propiedad y no de uso, tampoco puede perderse de vista el efecto declarativo de la sentencia que en estos juicios se pronuncia. Corolario de ello es que la caducidad se considere operada, no desde el momento del dictado de decisión firme, sino desde la fecha de promoción de la demanda, que en este caso resulta ser anterior al negocio en cuestión, que data del 06 de marzo de 2006, de acuerdo al informe de f. 138 remitido por el titular de la Dirección de Propiedad Intelectual. Con esto se dice, por si obvio no fuera, que la caducidad, por anterior, hubiese podido ser pronunciada a pesar de la mismísima transferencia de dominio, ya que éste se transmite con todos sus defectos,

Pierina Ozuna Wood
Secretaría Judicial II - C.S.J.

Miguel Oscar Bascac Albertini
Ministro

Raúl Tomás Kirmser
Ministro



esto es, con la situación o circunstancia de extinción por falta de uso. -----

Sobre el efecto que otorgamos a la decisión, hemos de señalar que existe sobrada doctrina, de entre la cual puede citarse al reputado Otamendi, quien señala que "[e]l efecto primero y podría decirse el único es que la marca declarada caduca, con retroactividad a la fecha en que se inició la acción, desaparece como derecho... ..La declaración de caducidad no tiene efectos, a diferencia de la nulidad, que se retrotraigan más allá de la fecha en que se inició la acción..." (OTAMENDI, Jorge; *Derecho de marcas*, 8ª edición actualizada y ampliada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 438). También Mitelman se pronuncia en aquel sentido, al decir que "...si bien resulta estrictamente necesario un pronunciamiento en sede judicial para que un registro caduque, lo que hizo el juez interviniente a tal fin es verificar el cumplimiento de dos condiciones, a saber: (i) la realización del reclamo formulado por un sujeto con 'interés legítimo', y (ii) la falta de uso de la marca en los cinco años previos al inicio de la acción. Si la sentencia ha sido favorable al demandante fue porque tal sujeto logró demostrar que ambas condiciones fueron reunidas. Como ya fuera expresado, para que se 'efectivice' la caducidad resulta necesario que 'a pedido de parte' se materialice el reclamo correspondiente dando por supuesta la falta de uso 'dentro de los cinco años previos a la iniciación de la acción' (art. 26, LM). Por ello adherimos a la postura de que, si bien es imperante una decisión judicial, lo que ella hace es dejar sin efecto un registro de manera retroactiva a la fecha en que ambas condiciones fueron satisfechas" (MITELMAN, Carlos Octavio; *Marcas y otros signos distintivos*, 1ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2015, pág. 398). -----

De todo esto se sigue, además, que el registro marcario a ser declarado caduco, en su caso, es aquel respecto del cual se promovió la demanda, el que de tal forma habría perdido validez, no por el transcurso de los diez años marcados por el art. 19 de la L.M., sino por el no uso del signo, cuya pretensión de caducidad fue formulada el 20 de abril de 2005 (f. 10 vlto.), con todo lo que ello implica.-----

El siguiente agravio del apelante es la falta de apreciación de las testificales producidas por su parte, de las que, asegura, no podría sino haberse concluido que sí ha usado la marca para distinguir los productos de su clase. Aunque, en efecto, los testigos han dado cuenta del supuesto uso de la marca, sus dichos, en ausencia de otras probanzas, lejos están de conducirnos a adquirir plena certeza sobre ello. Esto es así, por la sencilla razón que el uso habría proporcionado al titular de una serie de elementos demostrativos, cuya no presentación al juicio generan en nuestro ánimo una fuerte presunción en contra. Ejemplo de aquellos son, para comenzar, los mismos productos identificados por el signo, pero también pueden citarse, las etiquetas, envoltorios, adhesivos, rótulos, embalajes, publicidades y hasta las mismas notas de venta y facturas en el caso que hicieran referencia al signo distintivo de los



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "M.A.FALLEIRO & CIA LTDA C/ HÉCTOR R. ORTIZ SACCARELLO S/ ACCIÓN CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE MARCA".-----

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO

-V-

productos en cuestión (Cfr. MÓDICA, Carmelo; *Derecho de marcas*, Brandura Editorial, Asunción, 2007, pág. 267). La total ausencia de estos elementos en autos, insistimos, no permite tener por cierto el uso, cuya prueba, recordamos, era carga del demandado, a norma del art. 28 de la L.M. -----

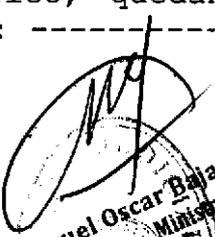
Por último, hemos de ponderar aquel agravio al que hicimos referencia en sede de nulidad y que, aclaramos, antes bien es propio de la apelación. Para comenzar, no consta en documento acompañado oportunamente a autos -los de fs. 217/218, por anteriores a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, no podían haber sido acompañados al memorial de la apelante a tenor del art. 428 del rito civil y, por ende, no pueden ser tenidos en cuenta- la renovación de la inscripción a nombre del demandado. Pero, aun si se hubiese procedido a tal renovación, caben dos consideraciones. La primera es que la procedencia de la caducidad del registro por el no uso no queda alterada y, de hecho, en nada incide la renovación o no por parte del demandado. La renovación no importa uso y recordemos también que la sentencia es retroactiva. Por otro lado, es además del todo impertinente la acotación del inferior, ya que la procedencia de la solicitud de inscripción presentada por la demandante no es cosa que deba ser juzgada en este juicio, en el que nuestras facultades jurisdiccionales se limitan a la caducidad del registro, declaración que de por sí no confiere la titularidad a la demandante, según se infiere del *in fine* del art. 27 de la L.M. -----

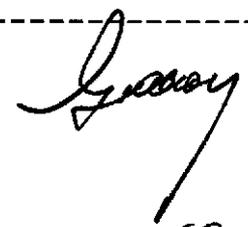
Por todo lo antes dicho, pero sobre todo por no haberse demostrado uso alguno del signo marcario por parte del señor Ortiz Saccarello, consideramos que la recurrida es merecedora de confirmación, debiendo imponerse las costas del recurso a aquel, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 205, 203 inc. a) y 192 del Código Procesal Civil.-----

A SU TURNO EL MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY MANIFESTÓ: Se adhiere al voto del Ministro preopinante por los mismos fundamentos.-----

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


RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO


Miguel Oscar Bajac Albertini
Ministro



César Antonio Garay

Ante mí:


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

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO.....8.....

Asunción, 6 de febrero del 2.018.-

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CIVIL Y COMERCIAL
RESUELVE:

DESESTIMAR el Recurso de Nulidad.-----

CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Número 3, de fecha 5 de Febrero del 2.015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala.-----

COSTAS a la perdidosa.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----

Ante mí:

[Signature]
RAUL TORRES KIRMSER
MINISTRO

[Signature]
Miguel Oscar Bajac Albertini
Ministro

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Pierina Ozuna Wood
Secretaria Judicial II - C.S.J.

Subrayado: no vale.

Entrelneas: uno. vale.

Subrescrito: leve 2018.

[Signature]

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

