



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "MULTILASER INDUSTRIAL S.A. C/ MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" -----

RECIBIDO
- 2 NOV. 2020
Rogelio López
S. de E. P. J.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO... Noventa y nueve

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días, del mes de octubre, del año dos mil veinte, 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 intitulado: "MULTILASER INDUSTRIAL S.A. C/ MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Wilfrido Fernández, representante convencional de la actora, contra el Acuerdo y Sentencia Numero 98, con fecha 26 de Setiembre de 2.018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala.-----

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 apelada?-----

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

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

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: el Abogado Wilfrido Fernández, representante convencional de la actora, no fundó este recurso de modo expreso en el escrito de expresión de agravios de fs. 745/755. No se advierte ningún vicio susceptible de invalidar el fallo recurrido en los términos del art. 113 del Código Procesal Civil. Luego, corresponde declarar desierto el recurso.-----



[Handwritten signature]

Pierina Ozuna Wood
Archivista
Secretaría Judicial H - C.S.J.

[Handwritten signature]
Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro

[Handwritten signature]
Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

[Handwritten signature]
César Antonio Garay

No se pasa por alto que hubo disidencia entre la opinión mayoritaria y la minoritaria del Tribunal de Apelación sobre el alcance del escrito de expresión de agravios del demandado presentado en segunda instancia. En particular, sobre si el demandado expresó -o no- agravios en relación con la estimación de la demanda de nulidad de marca. En efecto, la minoría del Tribunal de Apelación entendió que no hubo agravios del demandado sobre la nulidad de marca juzgada procedente en primera instancia y, por tanto, juzgó sólo las pretensiones de competencia desleal e infracción de nombre comercial: en tanto que la mayoría entendió que el demandado sí expreso agravios sobre la estimación de las pretensiones de nulidad de marca, infracción de nombre comercial y competencia desleal y, consecuentemente, juzgó esas tres pretensiones (vide f. 726 último párrafo y vlta., y fs. 733 vlta. y 734).-----

Tampoco se obvia que hay quien podría ver en la decisión del Tribunal de Apelación algún tipo de incongruencia según cómo se interprete el escrito de expresión de agravios del demandado en segunda instancia. De esta guisa, si se juzgase que el escrito de expresión de agravios no atacó la estimación de la demanda de nulidad de marca, bien podría -quien así lo ve- entenderse que hay incongruencia por *extrapetita*.-----

Ahora bien, a criterio de esta Magistratura no puede verse aquí incongruencia de ningún tipo sino, a lo sumo, un error de juicio del Tribunal de Apelación sobre el alcance del escrito de expresión de agravios presentado por el demandado en segunda instancia. Error de juicio que, como tal, es reparable vía apelación. Debe recordarse que esta Excelentísima Corte Suprema de Justicia ya juzgó que cuando la configuración de un vicio de nulidad de la sentencia dependa de errores de juicio -como el alcance de un texto



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "MULTILASER INDUSTRIAL S.A. C/ MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" -----

RECIBIDO

-2 NOV. 2020

Roque Espinoza S.P.J.

o de cuestiones de hecho- corresponde que la cuestión sea tratada por vía de apelación y no de nulidad -vide Acuerdo y Sentencia N° 46 de fecha 25 de julio de 2019.-----

Lo propio cabe decir en relación con la posible omisión del Tribunal de Apelación de expedirse en relación con la apelación de la actora contra la Sentencia Definitiva N° 750 de fecha 21 de octubre de 2016 (vide fs. 682/685). En efecto, el citado Tribunal de Apelación no declaró mal concedidos los recursos en relación con la sentencia definitiva aquí mencionada, sino sólo en relación con la aclaratoria Sentencia Definitiva N° 834 de fecha 22 de noviembre de 2016 (f. 738). Pero tal omisión se explica porque el Tribunal de Apelación asignó erróneamente el número de la sentencia aclaratoria -N° 834- a la sentencia aclarada -N° 750-.-----

En consecuencia, en rigor, no puede haber omisión alguna en relación con la Sentencia Definitiva N° 750 de fecha 21 de octubre de 2016, en lo que hace a los recursos de la actora contra ella, porque el Tribunal de Apelación no concedió esos recursos.-----

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO:
Adhiero juzgamiento al del señor Ministro preopinante por idénticos fundamentos. Así voto. -----

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Me adhiero igualmente al voto del señor Ministro Jiménez Rolón por los mismos fundamentos. -----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: por Sentencia Definitiva N° 750 de fecha 28 de octubre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Octavo Turno, resolvió: "1) HACER LUGAR, con costas, a la presente demanda promovida por MULTILASER INDUSTRIAL S.A. contra MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI, por NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS,



Pierina Cejuna Wood
Actuaria
Secretaría Judicial II - C.S.J.

Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro

César Antonio Garay

Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

COMPETENCIA DESLEAL e INFRACCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL y; a) DECLARAR la nulidad del registro de marca MULTILASER identificado con el N° 331.949 del 10 de mayo de 2010 inscripta a nombre de MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI en la Dirección General de la Propiedad Intelectual; b) CALIFICAR como ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL los realizados por el demandado MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI; y c) DECLARAR la INFRACCIÓN AL NOMBRE COMERCIAL cometido por el demandado MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI; y en consecuencia: a) ORDENAR al demandado el cese de todo acto que impida al accionante la comercialización de la marca MULTILASER; y b) PROHIBIR al accionante comercializar productos de la marca MULTILASER que no fueran elaborados por el accionante, todo a partir de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia. 2) LIBRAR oficio a la Dirección General de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, para la inscripción y cumplimiento de esta resolución. 3) ANOTAR..." (f. 663). De igual modo, el citado Juzgado, por la aclaratoria Sentencia Definitiva N° 834 de fecha 22 de noviembre de 2016, resolvió: "I. DECLARAR la admisibilidad del recurso de aclaratoria interpuesto por el Abogado Wilfrido Fernández contra la S.D. N° 750 de fecha 28 de octubre de 2016. II. HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto, en consecuencia, dejar establecido que: 1) La improcedencia señalada en el considerando de la sentencia definitiva recurrida se refiere al pedido que formulara la parte actora de tener por confeso al demandado a tenor del pliego de posiciones presentado para su absolución de posiciones; y 2) Rechazar el pedido formulado por la parte actora de tener por confeso al demandado a tenor del pliego de posiciones presentado para su absolución de posiciones. III. ACLARAR de oficio el error material consignado en la S.D. N° 750 de fecha 28 de octubre de 2016, en el punto 1° de su parte



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "MULTILASER INDUSTRIAL S.A. C/ MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" -----

RECIBIDO
-2 NOV. 2020
Roque Lopez
S.E.P.J.

Resolutiva, y en la parte donde dice 'b) Prohibir al accionante comercializar productos de la marca Multilaser que no fueran elaborados por el accionante...' debe decir: 'Prohibir al accionado comercializar productos de la marca Multilaser que no fueran elaborados por el accionante...'. IV. ANOTAR..." (f. 667 vlta.). Como así también, por la aclaratoria Sentencia Definitiva N° 838 de fecha 22 de noviembre de 2016, el mencionado Juzgado resolvió: "I. DECLARAR la admisibilidad del recurso de aclaratoria interpuesto por el Abogado Wilfrido Fernández contra la S.D. No. 750 de fecha 28 de octubre de 2016. II. HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto, en consecuencia, dejar establecido que: 1) La improcedencia señalada en el considerando de la sentencia definitiva recurrida se refiere al pedido que formulara la parte actora de tener por confeso al demandado a tenor del pliego de posiciones presentado para su absolución de posiciones: y 2) Rechazar el pedido formulado por la parte actora de tener por confeso al demandado a tenor del pliego de posiciones presentado para su absolución de posiciones. III. ANOTAR..." (f. 668). -----

Recurridas que fueron las mencionadas sentencias y tramitados los recursos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, en virtud del Acuerdo y Sentencia N° 98 de fecha 26 de setiembre de 2018, resolvió: "DECLARAR mal concedidos los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abg. Wilfrido Fernández -representante convencional de la firma Multilaser Industrial S.A.- contra la S.D. N° 834 de fecha 22 de noviembre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución. DECLARAR desierto el recurso de nulidad interpuesto por el Abg. Roberto Balbuena Giménez -representante convencional del Sr. Mohamad Moustapha Jebai.



Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro

Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

Cesar Antonio Garay

Marta Grana Wood
Abogada
Secretaría Judicial III - CSJ.

REVOCAR la sentencia apelada, y, en consecuencia, rechazar las acciones de nulidad de marca, competencia desleal e infracción de nombre comercial, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución. IMPONER las costas a la perdidosa. ANOTAR..." (f. 737 vlta./738).-----

Contra el referido Acuerdo y Sentencia expresó agravios el representante convencional de la actora, en los términos del escrito de fs. 745/755. Allí resumió los antecedentes del caso. Criticó que el Tribunal de Apelación aplicó la Convención Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929 sin considerar legislación más reciente, como la Ley 1294/98 "de Marcas"; el Convenio de París para la Protección Industrial y sus revisiones y enmiendas, de conformidad al principio de trato nacional ratificado por Ley 300/94; y el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por Ley 444/94. Afirmó que Multilaser Industrial S.A. es una empresa brasileña con años de trayectoria en la industria de productos electrónicos e informáticos, que cuenta con más de ocho mil afiliados a lo largo de todo Brasil. Resaltó que su mandante solicitó, en su país de origen, el registro de la marca "Multilaser" en la clase 37 en fecha 28 de junio de 1995 bajo el N° 818788216, y obtuvo el registro en 1998; que posteriormente obtuvo registros en las clases 9 -solicitada en 1995 y obtenida en 1999- y en la clase 16 -registrada en el 2008 bajo el N° 826688926- y que todavía hay en Brasil otras solicitudes en trámite. Subrayó que el uso ininterrumpido y masivo de la marca comenzó en Brasil desde 1995, hace 23 años. Enumeró los distintos registros marcarios que obtuvo en diversos países. Dijo que el demandado conocía plenamente el uso, empleo y registro de la marca de su mandante, y que ello está probado en juicio. Indicó que varias empresas paraguayas contactaron con su


REBIDO
-2 MAR 2020
Roque López
S.P. 1234

mandante para importar sus productos, y que una de ellas fue Prime Electronics S.A. (Prime). Mencionó que esta última contrató con su mandante la importación de productos de la marca Multilaser, pero que luego el demandado se comunicó con la importadora a fin de reclamarle por el uso de la marca, lo que generó la frustración de otros negocios. Señaló que el demandado no sólo conoce el mercado donde opera su mandante, sino que incluso sabe de ese mercado en el propio país de origen, ya que es ciudadano y residente brasileño, comerciante del mismo rubro, y contribuyente registrado en los archivos tributarios de Brasil. Subrayó que incluso desde el año 2003 el demandado es socio y administrador de una sociedad brasileña dedicada al mismo rubro que su mandante, tal como se desprende de la ficha catastral correspondiente a la firma Modifado Brasil Importacao e Exportacao Ltda. y de la constancia de inscripción y situación del demandado y su sociedad en Brasil. Expresó que en juicio también se probó que el demandado imitó otras marcas extranjeras distintas de la de su mandante, lo que prueba su conducta especulativa en materia marcaria más allá del rubro en cuestión. Afirmó que el registro de marca Multilaser del demandado es ilícito. Expresó que en autos se reúnen los requisitos de procedencia de la nulidad marcaria, pues se probó que su mandante usa la marca Multilaser a nivel internacional desde muchos años antes que el demandado; que hay identidad visual y fonética entre las marcas; que el demandado sabía o debía saber que la marca pertenece a su mandante, y que la conducta del demandado en materia marcaria es especulativa. Señaló que corresponde hacer lugar a la demanda de competencia desleal; en tal sentido, dijo que: a) el demandado imitó la marca de su mandante, se aprovechó de la fama de sus productos y, bajo el amparo del registro de marca ilegal, inició su



Pietera Torres Wood
Actuaria
Secretaría Judicial H.-C.S.J.


Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro


Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente


César Antonio Garay

comercialización; b) a fin de asegurarse la confusión, el demandado envió notificaciones extrajudiciales a los comercios que vendían productos originales de su mandante importados a Paraguay por Electronics S.A. (Prime); y, c) el demandado comercializa sus productos con la marca de su mandante y así genera la posibilidad de que los consumidores confundan la procedencia de los mismos. Arguyó que procede la demanda por infracción del nombre comercial; en tal sentido, manifestó que: a) se probó que su mandante es titular del nombre comercial Multilaser mediante el poder otorgado, los registros de marca que mencionan el nombre de su mandante, su sitio web, materiales publicitarios y catálogos de productos, todos agregados al expediente; y, b) se probó, mediante la agregación de un ejemplar de la factura de compra, que el demandado usa un signo idéntico al nombre comercial de su mandante al existir productos con marca Multilaser falsificada en tiendas de Ciudad del Este. Pidió la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido, en todas sus partes, con costas (f. 754).-----

Por providencia con fecha 25 de febrero de 2019, se corrió traslado del escrito de expresión de agravios (f. 755).-----

El Abogado Roberto Balbuena Giménez, representante convencional del demandado según copia de testimonio de poder de fs. 434/436, contestó el traslado en los términos del escrito de fs. 757/761. Allí dijo, en lo esencial, que la actora repitió los mismos argumentos vacíos de veracidad que ya expresó ante el Tribunal de Apelación. Señaló que su representado es titular de la marca Multilaser desde más tiempo que la adversa. Indicó que la firma Multilaser S.A. jamás solicitó el registro de su marca en Paraguay como lo establece la Ley 1294/98 "De Marcas". Aseguró que la actora no probó en juicio que el demandado conoce el registro de

RECIDADO
- 2 NOV. 2020
Rogelio Lopez
S.P.E.P.J.

marca en cuestión, amén de que no tiene siquiera domicilio real ni arraigo en la República. Subrayó que la actora invocó antigüedad de 23 años pero sin aclarar que se trata del mercado brasileño. Aseveró que en materia marcaria rige el principio de territorialidad y de especialidad. Mencionó que su mandante obtuvo el registro de la marca en la clase 9 con cumplimiento de todos los requisitos legales y sin oposición alguna contra la solicitud de registro presentada. Enfatizó que su mandante fue el único que probó con instrumentales la legitimidad de su registro y no así la actora, puesto que los informes remitidos por la Oficina del Registro de Marcas de Brasil demuestran que la actora no registró la marca en la clase 9 en Brasil y mucho menos en nuestro país. Reiteró que su representado es titular de la marca Multilaser y etiqueta, presentada en el país en fecha 9 de julio de 2008, concedida según título de marca N° 331.949, con varios años en el mercado paraguayo y registrada en las clases 9 y 11 precisamente porque no había en ese entonces registro ni solicitud alguna sobre ese signo. Negó que el nombre Multilaser sea conocido o notorio en el medio, y reiteró que cuando su mandante solicitó el registro de la marca y etiqueta para la clase 9, ese signo no existía. Indicó que el hecho de que Multilaser forme parte de algún nombre comercial en el extranjero no es suficiente para obtener el cese de su uso en este país, que en el momento de solicitud de registro de marca ese nombre no era conocido y si hoy lo es se debe al esfuerzo de su mandante por imponer la marca en el mercado nacional. Invocó el art. 2 del Convenio de París para fundamentar que los extranjeros miembros de ese convenio deben registrar necesariamente su nombre comercial. Advirtió que el art. 8 del Convenio de París, invocado por la actora, tropieza con la falta de medios para hacer efectivo y que ello es



Reu.
Florina Cruz Wood
Actuaria
Secretaria Judicial II - 831.

Eugenio Jimenez R.
Ministro

Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

César Antonio García

reconocido por la doctrina. Pidió la confirmación, en todas sus partes, del Acuerdo y Sentencia impugnado.-----

Preliminarmente se debe resolver la suficiencia de fundamentación del escrito de expresión de agravios. Ello, porque el demandado aseguró, en la contestación reseñada recién, que el escrito presentado por la actora ante esta instancia no es sino repetición de lo discutido en segunda instancia.-----

Es sabido que el art. 437 del Código Procesal Civil exige que el apelante exponga una síntesis de los fundamentos del recurso, síntesis que requiere análisis razonado del fallo impugnado con exposición de los motivos que el apelante tiene para considerarlo injusto o viciado, por imperio de los arts. 435 y 419 del mismo Código. Ese análisis no consiste sino en exponer de modo racional los errores de juzgamiento de la decisión impugnada y en proponer, también de modo racional, la solución que se estima adecuada al caso. Si tal exigencia no se cumple, el recurso no puede sostenerse en alzada.-----

Ahora bien, la ley no enumera las condiciones suficientes que deben concurrir para que haya crítica razonada. Por ello, queda a prudente ponderación judicial el enjuiciamiento de si en un caso determinado ella existe y, en su caso, si es suficiente para mantener el recurso en alzada. Eso sí, en caso de duda sobre la suficiencia o no de fundamentación, debe estarse por lo primero. Son diversos los principios procesales que así lo aconsejan. Entre ellos, pueden citarse los de acceso a la justicia, de defensa en juicio y de *in dubio pro actione*. En pocas palabras, siempre que pueda vislumbrarse un mínimo de crítica en relación con el fallo impugnado, se debe juzgar superada la valla del art. 419 del Código Procesal Civil. Así lo ha dicho esta Corte Suprema de Justicia en diversos precedentes, como el



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "MULTILASER INDUSTRIAL S.A. C/ MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" -----

RECIBIDO
-24/09/2020
Raul Lopez
S. P. J.

Acuerdo y Sentencia N° 56 de fecha 28 de agosto de 2019; el Acuerdo y Sentencia N° 66 de fecha 27 de setiembre de 2019; el Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 2 de octubre de 2019; el Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 24 de octubre de 2019; el Acuerdo y Sentencia N° 99 de fecha 11 de noviembre de 2.019; y el Acuerdo y Sentencia N° 104 de fecha 26 de noviembre de 2019, todos disponibles públicamente en el portal web del Poder Judicial.-----

Revisado el escrito de expresión de agravios presentado por el actor ante esta instancia, se advierte que contiene crítica suficiente sobre el juzgamiento de baja instancia. Cosa diversa es si esos fundamentos, por sí suficientes para sostener el recurso en los términos de los arts. 419, 435 y 437 del Código Procesal Civil, tendrán o no virtud para revertir la decisión impugnada. Pero esa es cuestión de fondo y no de admisibilidad, por lo que deberá tratársela *infra*.-----

Se trata de resolver la procedencia de una demanda que se inició como de nulidad de marca, de competencia desleal e infracción de nombre comercial.-----

No se pasa por alto que también se incluyó en la demanda la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, pero ella fue excluida del juzgamiento en la sentencia de primera instancia porque no fue admitida en la providencia inicial (f. 662 vlta. último párrafo y f. 663). Y, si bien la actora expresó agravios en relación con ello en segunda instancia (f. 684/685), sus recursos contra la Sentencia Definitiva N° 750 de fecha 28 de octubre de 2016 no se concedieron, amén de que el Tribunal de Apelación declaró mal concedidos sus recursos contra la aclaratoria Sentencia Definitiva N° 834 de fecha 22 de noviembre de 2016 (f. 737 vlta.), y de que en el considerando del fallo recurrido se dijo que la actora no tenía agravios contra la



Wood
Florina Casane Wood
Actuaria
Secretaría Judicial II - C.S.J.

Eugenio Jiménez R.
Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro

Garay
César Andrés Garay

Alberto Joaquín Martínez Simón
Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

Sentencia Definitiva N° 750 de fecha 28 de octubre de 2016 (fs. 723 vlta. y 733 vlta./734), por lo que ya nada puede hacerse aquí.-----

En consecuencia, sólo cabe juzgar la procedencia o no de las pretensiones fundadas en la nulidad de marca, la competencia desleal e infracción de nombre comercial.-----

Sin embargo, como se recordará, el Tribunal de Apelación disintió sobre si el demandado consintió -o no- la decisión del Juzgado de Primera Instancia sobre la demanda de nulidad de marca, por falta de expresión de agravios sobre la estimación de esta pretensión en primera instancia. Correspondería entonces tratar primero tal cuestión y definir si hubo o no agravios del demandado -en segunda instancia- sobre la procedencia de la demanda de nulidad de marca, porque de ello depende la existencia de cosa juzgada sobre esa pretensión y, en su caso, un eventual exceso de juzgamiento de la mayoría del Tribunal de Apelación en los términos de los arts. 160 y 420 del Código Procesal Civil -excesos que derivarían de un error de juicio y por ende no invalidarían el fallo, como se vio *supra*.-----

Empero, tal tarea será innecesaria, porque la actora, única interesada en cuestionar ante esta instancia ese eventual exceso de juzgamiento, nada dijo al respecto. Antes bien, se limitó a pedir a esta instancia la revocación del fallo impugnado, y expresó agravios que ponen en entredicho la decisión de segunda instancia que desestimó la pretensión de nulidad de marca. Esto último implica que la actora no consideró excesivo el juzgamiento del Tribunal de Apelación sobre la demanda de nulidad de marca ya que, en caso contrario, cuanto menos habría alegado cosa juzgada. En consecuencia, corresponde juzgar que ni hubo exceso alguno del Tribunal de Apelación ni hay obstáculos para que aquí se conozca de la pretensión de nulidad de marca.-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "MULTILASER INDUSTRIAL S.A. C/ MOHAMAD MOUSTAPHA JEBAI S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS" -----

RECIBIDO
2 NOV. 2020
Eugenio Lopez
S.P.O.E.P.J.

Se juzgará primero la pretensión de nulidad de marca. Surgen de la reseña de expresión de agravios y de su contestación, que la discusión gira en torno a los efectos de los principios de territorialidad marcaria y especialidad, y del alegado conocimiento del demandado sobre que la marca que registró en el país era ajena.-----

Ahora bien, razones de economía analítica y decisoria aconsejan que la cuestión señalada *supra* se trate conjuntamente con la pretensión de infracción de nombre comercial. Y ello porque la actora impugnó el registro marcario del demandado también sobre la base de que ese registro infringe su nombre comercial con invocación del art. 2 literal "h" de la Ley 1294/98 (*vide* fs. 383, quinto párrafo: y 386, escrito de demanda); imputación jurídica que fue reconocida expresamente por el demandado en el tercer párrafo del escrito de contestación de demanda de f. 423.---

La protección del nombre comercial no está sujeta a límites territoriales, como lo demuestra el art. 8 del Convenio de París, recibido en Paraguay por Ley 300/94. Esa protección se extiende a todos los países signatarios del Convenio, según dispone su art. 1, numeral "1", que dice: "*Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial*"; entre esos países se encuentra el de origen de la actora, Brasil. Ergo, si el registro marcario del demandado infringe el nombre comercial de la actora será nulo aunque no se configuren las demás causales de nulidad invocadas en la demanda.-----

Aquí debe decirse que el demandado no negó, en la contestación de la demanda, ni que "Multilaser" sea el nombre comercial de la actora en su país de origen, ni la fecha de inicio de uso del nombre comercial (f. 377, tercer párrafo) ni que exista identidad entre ese nombre comercial



Pierina Cruz Wood
Arquitecta
Secretaría Judicial H - C.S.J.

Eugenio López
Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro

César Antonio Garay
César Antonio Garay

Alberto Joaquín Martínez Simón
Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

y la marca que él registró en el país -que por lo demás se comprueba con el cotejo entre el nombre comercial y la copia del título de marca de fs. 11/12. Solamente alegó buena fe de su registro marcario, y señaló que al tiempo en que registró su marca en Paraguay, el signo "Multilaser" era desconocido en el país como marca y como nombre comercial. Finalmente, señaló que si bien el art. 8 del Convenio de París establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, debe tenerse en cuenta que no existe en el país manera alguna de tornar efectiva esa protección, ya que al momento de solicitar una marca o adoptar un nombre comercial los interesados no pueden acceder o conocer la cantidad de nombres comerciales existentes en el mundo entero (f. 425, quinto párrafo).-----

Así trabada la Litis, la cuestión es sencilla de resolver. Como ya se vio, el art. 8 del Convenio de París otorga protección al nombre comercial con prescindencia de límites territoriales, al propio tiempo que el art. 2 literal "h" de la Ley 1294/98 "de Marcas" declara nulas a las marcas que se registren con infracción del derecho de propiedad industrial de un tercero. Ergo, dado que el nombre comercial es un derecho de propiedad industrial y que se demostró en juicio que la marca del demandado sin lugar a dudas infringe el nombre comercial de la actora, la única solución posible es la nulidad del registro impugnado.-----

No se pasa por alto que hay autores internacionales de derecho marcario de renombre, como Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2008), que opinan, con sólidos argumentos y en abierta crítica a la jurisprudencia que otorga protección en todo el territorio nacional a los nombres comerciales, que el nombre comercial debiera tener protección sólo en el ámbito territorial en el que tiene verdadera incidencia,

RECIBIDO
- 2 NOV. 2020
Rogers López
SPB.E.F.U.

por que de lo contrario se producirían graves inconvenientes al comercio y a la economía (*Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo II. Tercera edición. Buenos Aires: Heliasta. p. 526*).-----

Sin embargo, como dice la doctrina nacional: "La limitación territorial es inaceptable, atendiendo lo expresado por el Art. 8 del Convenio de París [...] Si existe una protección internacional del nombre comercial, con mayor razón tiene que estar asegurada la tutela nacional del mismo" (MÓDICA, Carmelo. 2007. *Derecho Paraguayo de Marcas. Asunción: Arandura. pp. 322/323*). En efecto, y pese a que las exigencias prácticas que evoca la doctrina disidente son prácticamente irrefutables, no existe manera de obviar el texto del art. 8 del Convenio de París. En consecuencia, tratándose aquí de un caso de tutela del nombre comercial, no existe obstáculo territorial alguno que pueda oponerse a la pretensión de nulidad fundada en él.-----

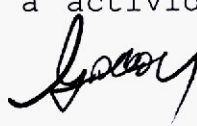
Finalmente, ha de decirse que la buena o mala fe del infractor es intrascendente a los fines que aquí interesan, porque la tutela del nombre comercial no depende de la prueba del conocimiento previo del demandado ni de factor de imputación alguno, que sólo podrían importar a los fines de determinar la extensión de la responsabilidad o su onerosidad -cuestiones que ya no se debaten en juicio.-----

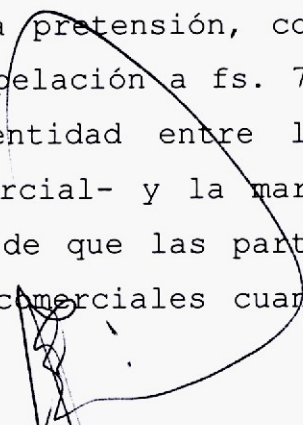
En cuanto a la pretensión de competencia desleal, debe señalarse que ella se fundó específicamente en las causales del art. 108 de la Ley del Comerciante y de los arts. 80 y 81 de la Ley de Marcas. En cuanto a esta pretensión, como bien lo dijo la minoría del Tribunal de Apelación a fs. 732 vlta./733, no puede negarse que la identidad entre los signos de la actora -marca y nombre comercial- y la marca del demandado, sumada a la circunstancia de que las partes de este juicio se dedican a actividades comerciales cuanto




Pierina Orzina Waud
Actuaria
Secretaría Judicial II - C.S.J.


Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro


César Antonio Garay


Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

menos conexas (vide fs. 384, tercer párrafo, y 426, segundo y tercer párrafos), demuestran sin lugar a dudas que la conducta del demandado es lesiva a los buenos usos en materia comercial, pues ella denota actos susceptibles de causar confusión o mínimamente un riesgo de asociación, aunque más no sea de modo indirecto, en cuanto a los productos o a la empresa de la actora. Ello surge con claridad ya de la dialéctica de las partes, pues la actora mencionó que se dedica a la producción y comercialización de productos electrónicos e informáticos y atribuyó las mismas actividades al demandado (f. 384); en tanto que éste no negó esa circunstancia y se limitó a defenderse con la alegación de que las marcas en pugna corresponden a clases distintas y que todas sus actividades se adecuaban a la ley. En consecuencia, es claro que se configura competencia desleal en los términos del art. 81 literal "a" de la Ley 1294/98 "De Marcas" y del art. 10 bis del Convenio de París.-----

Respecto de los actos susceptibles de causar confusión, ha dicho la doctrina: *"Tanto en el ámbito marcario como en el de la competencia desleal suelen distinguirse diversas modalidades de confusión. En sentido estricto, la confusión tiene lugar cuando el consumidor cree equivocadamente que dos prestaciones distintas provienen de una misma empresa. A su vez, esta acepción estricta del término comprende dos subcategorías: la confusión directa y la indirecta. La primera se produce cuando el consumidor i) cree que dos prestaciones tienen el mismo signo distintivo (confusión directa sobre creaciones formales), o ii) cree que dos prestaciones son la misma mercancía (confusión directa de creaciones materiales). La confusión indirecta, en cambio, se produce cuando el consumidor i) si bien advierte que sus signos distintivos son distintos, cree que las dos prestaciones provienen de la misma empresa, por el parecido*

RECBIDO
-2 NOV. 2020
Roque J. López
S.B.D. P.P. 3.3

de sus signos (confusión indirecta de creaciones formales).
o ii) si bien advierte que las prestaciones son distintas, por su parecido cree que provienen de la misma empresa (confusión indirecta de creaciones materiales). Por último, también se habla de confusión en sentido amplio, la que ocurre cuando, sin incurrir en ninguna de las modalidades de confusión en sentido estricto, el consumidor cree que existen vínculos económicos, comerciales o jurídicos entre las fuentes de procedencia de las prestaciones afectadas"; "Para un sector de la doctrina extranjera, el acto es desleal si hay riesgo de confusión en sentido estricto (ya sea inmediata o mediata). Pero no si sólo existe riesgo de confusión en sentido amplio. De acuerdo con una segunda postura, a la que adherimos, el acto es desleal tanto si hay riesgo de confusión en sentido estricto como en sentido amplio"; "Por cierto, no es necesario que la confusión se haya producido efectivamente; basta con el riesgo de confusión, esto es, la confundibilidad. Por lo tanto, la mera posibilidad sería de que la confusión se produzca es suficiente para que se configure el ilícito, incluso si ni uno solo de los consumidores e ha confundido aún" (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; PALAZZI, Pablo; SÁNCHEZ HERRERO, Andrés; y SEREBRINSKY, Diego. 2014. *Derecho de la competencia desleal*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L. pp. 305/306).-----

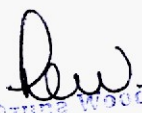
Por todas estas consideraciones, corresponde revocar el fallo impugnado. -----

Las costas deben imponerse al demandado y perdedoso, en las tres instancias, por lo que establecen los arts. 192, 203 y 205 de Código Procesal Civil.-----

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY PROSIGUIÓ DICHIENDO: Adhiero a los fundamentos del señor Ministro proopinante por idénticas motivaciones. Es mi voto.


Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro




Pierina Grana Wood
Actuaria
Secretaría Judicial II - C.S.J.

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: Me adhiero igualmente al voto del señor Ministro Jiménez Rolón por los mismos fundamentos. -----

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

Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro

Alberto

Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

Ante mí:

Pierina
Pierina Czuna Wood
Actuaria
Secretaría Judicial II - C.S.J.

César Antonio Garay

SENTENCIA NÚMERO.....99.....

Asunción, 30 de Octubre del 2.020.-

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 el Acuerdo y Sentencia N.º 98, con fecha 26 de Septiembre del 2.018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala.-----

IMPONER las Costas, en las tres instancias, al demandado y perdidoso.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----

Dr. Eugenio Jiménez R.
Ministro

César

Alberto Joaquín Martínez Simón
Presidente

Ante mí:

Pierina
Pierina Czuna Wood
Actuaria
Secretaría Judicial II - C.S.J.



César Antonio Garay