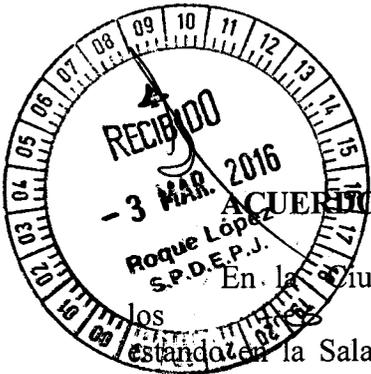




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "REG. HON. PROF. DE LA ABOG. ROSSANA BAEZ MENDOZA EN LOS AUTOS: VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC. C/ JORDANA GROUP SA S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS". AÑO: 2014 - N° 1142.



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: Ciento once.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctora MIRYAM PEÑA CANDIA, Presidenta y Doctores GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y ANTONIO FRETES, Miembros, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "REG. HON. PROF. DE LA ABOG. ROSSANA BAEZ MENDOZA EN LOS AUTOS: VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC. C/ JORDANA GROUP SA S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abog. Cesar M. Diesel Junghans, en nombre y representación de la empresa Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?-----

A la cuestión planteada la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: Que por la vía de esta acción, se impugnan de inconstitucionales las decisiones de primera y segunda instancia, por las que se regulan los honorarios profesionales de la Abogada Rossana Báez Mendoza.

Por el A.I. N° 69 de fecha 14 de agosto de 2013, el A-quo resolvió 1) Desestimar por Improcedente la impugnación por la Abog. Carla Sosa Martínez, contra el Dictamen Pericial agregado a Fs. 28/36 de autos. 2) Aprobar el Dictamen Pericial presentado en Autos por el Perito Marcario Isabel Cañiza Gómez Mat. C.S.J. N° 517 y en consecuencia establecer el valor estimativo de la Marca Victoria's Secret, según la pericia, está en el orden de Dólares Americanos Ciento Veinte y nueve millones, quinientos mil Dólares Americanos (\$129.500.000). 3) Regular los honorarios profesionales de la Abog. Rossana Báez Mendoza por los Trabajos realizados en esta Instancia en el Juicio Principal de referencia, en su doble carácter de Patrocinante y procuradora, dejándolo establecido en la suma de dólares americanos quinientos veinte y cinco mil (525.000\$), más el 10% en concepto de I.V.A. 4) Anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Por el A.I. N° 252 de fecha 6 de agosto de 2014, se resolvió: "1) Desestimar por improcedente el recurso de nulidad. 2) Confirmar, los puntos uno y dos del auto apelado. 3) Modificar el Punto tres del fallo recurrido en la parte que estima el monto de los honorarios profesionales de la Abogada Rossana Báez Mendoza en el doble carácter de Patrocinante y Procurador retasando en la suma de Dólares Americanos trescientos setenta y cinco mil (\$375.000) conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 4) Anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

GLADYS E. BAREIRO DE MÓDICA

Dr. ANTONIO FRETES
Ministro

Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.

Abog. Cesar M. Diesel Junghans
Secretario

El Fiscal Adjunto en su Dictamen No 156 del 11 de febrero de 2015 aconsejó se haga lugar a la acción incoada, señalando entre otros argumentos que *las resoluciones impugnadas violan el art 256 de la Carta Magna.*-----

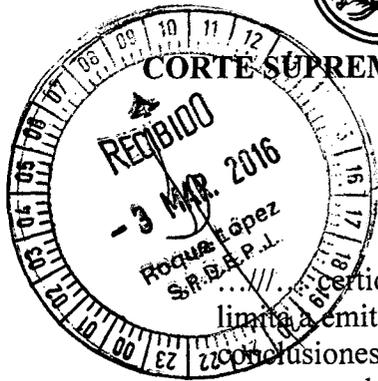
El caso que nos ocupa refiere a solicitud de regulación de Honorarios de la Abog. Rossana Báez Mendoza por las labores realizadas en el juicio: Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. c/ Jordana Group S.A. s/ Nulidad de Registro de Marcas.-----

Ahora bien, la situación que se somete a estudio de esta Corte es en relación al monto del juicio principal establecido a través de una pericia judicial, que ha servido de base para el justiprecio de los honorarios profesionales de la Abogada Rossana Báez Mendoza.-----

Dicho esto, debo referirme las expresiones vertidas A-quo en la resolución *"debe tener un interesante volumen de venta para que pueda justificar la promoción de la presente demanda"*, *"Teniendo en cuenta que la marca internacional Victoria Secret's es conocida en la plaza comercial principalmente en la línea de cosméticos, higiene y debe tener un interesante volumen de venta para que pueda justificar la promoción de la presente demanda, a pesar de que dicho extremo la actora no ha acreditado, solo manifestó que la marca es de prestigio internacional en varios países. El Juzgado no se encuentra obligado a obedecer estrictamente el trabajo técnico pericial, sino tener en cuenta, como un referente importante, igualmente apuntar que no es el único elemento considerado para la estimación de honorarios, según lo establece el Art 21 de la ley mencionada. Por esta razón consideramos prudente y razonable tomar como valor de la marca mencionada la suma de dólares americanos siete millones (\$7.000.000) que servirá de base para el cálculo de los honorarios solicitados.///..."* así mismo el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, resolvió retasar los honorarios de la mencionada profesional, considerando que *"...///...estas cifras nos dan claramente la pauta de que la marca posee considerable valor económico en el mercado nacional e internacional. De acuerdo a estos registros proporcionados por la parte actora, entendemos que una cotización económica de la marca VICTORIA SECRETS, a los efectos de la regulación de honorarios no podría ser menos que cinco millones de dólares americanos (\$ 5.000.000).* Continúa expresando la resolución del Tribunal de Apelación que teniendo la referida base para el cálculo, y en atención a los arts 21, 23,25,26 y 32, utilizando el mínimo porcentaje de 5% más el 2,5% en el doble carácter de patrocinante y procurador respectivamente, arroja la suma de Dólares americanos trecientos setenta y cinco mil (375.000\$).-----

Al respecto, debo señalar que aun siendo una realidad el hecho de que las marcas tengan un valor económico, su valoración es un tema debatido ya que existen varios métodos de cuantificación. Para llegar a la valoración de la Marca Victoria Secret's, el Juez de la Instancia recurrió a un perito contable , pero no debe afirmarse como una certeza un resultado que solamente contiene una serie de supuestos, hipótesis, eventualidades, etc.- ya que un análisis técnico científico, debe efectuarse sobre realidades comprobadas y no sobre supuestos de datos obtenidos a través de la internet y menos aún tomar como referencia técnica un artículo titulado "Tratamiento borroso del intangible en la valoración de empresas de Internet," cuyos autores son María del Carmen Lozano Gutiérrez y Federico Fuentes Martín sin que sean citados o referidos, más aun, firmando como suyo el contenido del citado artículo titulándolo como DESARROLLO DE LA PERICIA., con esto se atribuye o se entiende que el texto forma parte de su pericia o su ciencia, como lo menciono la propia perito.-----

Dicho esto, cabe rechazar del dictamen pericial si no se explica en forma detallada las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos utilizados para arribar a tal conclusión. No basta que el perito refiera una técnica o una ciencia si al margen de su idoneidad, la afirmación no está respaldada en un soporte objetivo, que no tiene...///...



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "REG. HON. PROF. DE LA ABOG. ROSSANA BAEZ MENDOZA EN LOS AUTOS: VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC. C/ JORDANA GROUP SA S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS". AÑO: 2014 - N° 1142.

certidumbre ni fuerza de convicción. En materia de prueba pericial, si el perito se limita a emitir su informe sin señalar en forma detallada las razones que lo condujeron a las conclusiones, o si las mismas no son claras o aparecen contradichas o deficientes como en este caso, el dictamen carece de eficacia probatoria. Si bien corresponde al juez apreciar y valorar mediante una sana crítica, pudiendo apartarse de estas conclusiones, debe dar los fundamentos de su convicción contraria y no en base a estimativos o a supuestos. No es posible razonar a voluntad discrecionalmente, arbitrariamente. La arbitrariedad en las reglas de la sana crítica aparece configurada cuando en forma ostensible surge de la sentencia impugnada que el a-quo ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, como en este caso. En suma, no posee de los requerimientos mínimos necesarios para considerar como una pericia válida la realizada en autos.

Los extremos de este caso son bastante peculiares: 1) tenemos una pericia inválida sobre la marca Victoria Secret's; 2) y, tenemos una sobre valoración en base a una mal llamada sana crítica; donde los elementos de estimación refieren solo la explotación de una marca por ser famosa y en base a estimativos cuantificables. Como puede notarse, se ha considerado la prueba fuera de los límites de la razonabilidad para la fijación de un monto base del justiprecio de los honorarios profesionales de la recurrente. En mi concepto, la regulación estudiada es arbitraria y su monto confiscatorio y soy del parecer de hacer lugar a la inconstitucionalidad, por lo expresado precedentemente, por lo que voto por HACER LUGAR a la Acción de inconstitucionalidad deducida, y en consecuencia declarar la nulidad del A.I. N° 69 de fecha 14 de agosto de 2013 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 4° Turno de la Circunscripción de Judicial de Alto Paraná y A.I. N° 252 de fecha 6 de agosto de 2014 dictado por el Tribunal de Apelaciones 2° Sala Civil de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná en base al Art. 560 C.P.C. **IMPONER** las costas en el orden causado.

A sus turnos los Doctores **FRETES** y **PEÑA CANDIA** manifestaron que se adhieren al voto de la Ministra preopinante, Doctora **BAREIRO DE MÓDICA**, por los mismos fundamentos.

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

GLADYS E. BAREIRO DE MÓNICA
Ministra

Dr. ANTONIO FRETES
Ministro

Miryam Peña Candia
MINISTRA G.S.J.

Ante mí:

Abog. Arnaldo Levera
Secretario

SENTENCIA NUMERO: 111

Asunción, 03 de marzo de 2016.-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
RESUELVE:

HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida, en consecuencia, declarar la nulidad del A.I. N° 69 de fecha 14 de agosto de 2013 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 4° Turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y del A.I. N° 252 de fecha 6 de agosto de 2014 dictado por el Tribunal de Apelaciones 2° Sala Civil de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.



IMPONER las costas en el orden causado.

REMITIR estos autos al Tribunal que sigue en orden de turno para su nuevo juzgamiento, en virtud al Art. 560 del C.P.C.

ANOTAR, registrar y notificar.

GLADYS BARBERO de MORA
Ministra

Dr. ANTONIO FRETES
Ministro

Miryam Peña Candia
MINISTRA G.S.J.

Ante mí:

Abog. Arnaldo Levera
Secretario