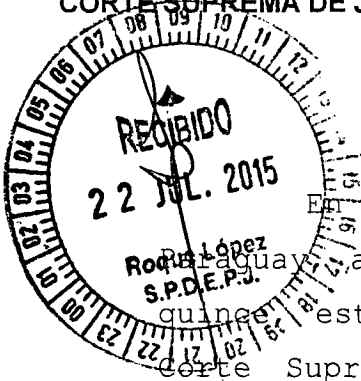




EXPEDIENTE: "DANIEL RAMÍREZ CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS Y OTROS".-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO... *Quinientos cincuenta y siete*

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los *Veintiun* días, del mes de *Julio*, del año dos mil quince, 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 primero, por Ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el Expediente intitulado: "DANIEL RAMÍREZ CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS Y OTROS" a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por el Abogado Juan Andrés Mendieta contra el Acuerdo y Sentencia Número treinta, con fecha 7 de Abril del 2.014, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera 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?-----

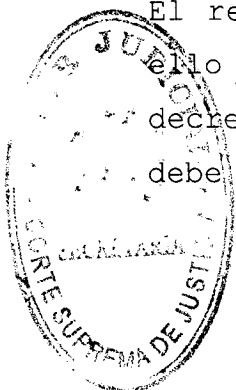
En caso contrario, está ajustada a Derecho?-----

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

A la primera cuestión, el señor Ministro César Antonio Garay dijo: el recurrente ha fundado el Recurso juntamente con el de Apelación. Sin embargo, los supuestos vicios denunciados pueden y deben ser atendidos vía apelación, máxime considerando que la sanción de nulidad es última ratio. Por ello, corresponde desestimar el Recurso. Es mi voto.-----

Abg. **Alejandro Cuevas C.**  
Secretario

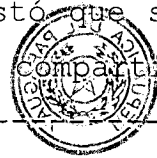
En su turno el Ministro Raúl Torres Kirmser dijo: NULIDAD: El recurrente no fundamentó el recurso de nulidad interpuesto. Por ello y dado que no se advierten vicios o defectos que ameriten decretar de oficio la nulidad de la sentencia recurrida, el recurso debe ser declarado desierto.-----



*Miguel Oscar Bajac Albertini*  
Ministro

*César Antonio Garay*  
RAUL TORRES KIRMSEY  
MINISTRO

A su turno el Ministro Miguel Oscar Bajac manifestó que se adhiere al voto del Ministro Raúl Torres Kirmser por iguales fundamentaciones.-----



A la segunda cuestión el señor Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo: por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia interviniente resolvió "1. RECHAZAR, el incidente de impugnación de testigo, planteado por la parte demandada, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución; 2 HACER LUGAR, con costas, a la presente demanda que promueve DANIEL RAMIREZ CANDIA contra SANDRA MUSSA, por cese de uso de apropiación indebida de nombre comercial y nulidad de registro de la marca "Lonas Guaraní" y etiqueta, inscriptas en las clases 22 y 35 bajo los N° 319.224 y 319223, en fecha 9 de diciembre de 2008, registrada a nombre de la demanda, declarando nula, ordenando así mismo a la demandada deje de usar la denominación "Lonas Guaraní", y la suprima de su nombre comercial en el plazo de 10 días de ejecutoriada que fuere esta sentencia; 3. LIBRAR los oficios correspondientes a la Dirección de la Propiedad Industrial, y a la Dirección de los Registros Públicos, Sección Registro Público de Comercio, a los efectos de su toma de razón correspondiente una vez firme la presente resolución, para su toma de razón correspondiente; 4. EXPEDIR fotocopia auténtica de esta Sentencia por Secretaría a los efectos de su inscripción. 5. ANOTAR..." (fs. 444/56).-----

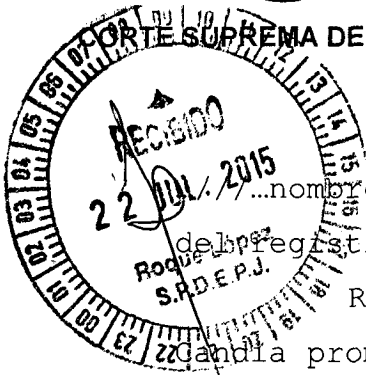
Por el Fallo impugnado se dispuso: "TENER POR DESISTIDO al recurrente del recurso de nulidad interpuesto; HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia REVOCAR la sentencia recurrida de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución; 3. IMPONER las costas a la perdedora; 4. ANÓTESE..." (fs. 479/84).-----

Esa Resolución agravió al recurrente, esgrimiendo que el Tribunal de Apelación revocó Sentencia de Primera Instancia fundado en que ni el actor ni la demandada tenían Derecho a usar la marca comercial en disputa "Lonas Guaraní". Esgrimió que su pretensión fue lograr la anulación de una marca comercial registrada en forma irregular por una persona que no tenía Derecho a su uso por la existencia del uso anterior. Peticionó que las Costas sean impuestas en el orden causado (fs. 491/6). La adversa contestó traslado, solicitando confirmatoria del Fallo impugnado, en los términos del escrito obrante a fs. 498/9.-----

La discusión está en establecer si es o no procedente la demanda de nulidad de marca por apropiación indebida de ...///...



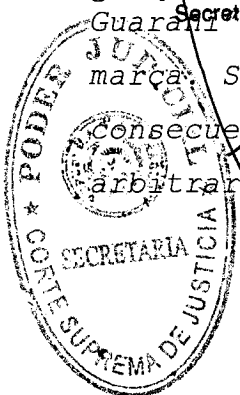
EXPEDIENTE: "DANIEL RAMÍREZ  
CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/  
NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS  
Y OTROS".-----



-II-

...nombre comercial. Esto es, si la accionante tiene preferencia de registro por el uso público y comercial de esa denominación.---  
Revisadas constancias procesales surge que Daniel Ramírez Candia promovió demanda contra Sandra Mussa la nulidad del registro de la marca "Lonas Guaraní" y etiqueta, inscriptas en las clases 22 y 35. Esgrimió que en el año 2.002, inició la actividad comercial de venta de carpas para camiones y toldos al adquirir la firma Comercial "Lonera Guaraní S.R.L." junto con Crescencio Montiel. Aseveró que, posteriormente, por desacuerdo comercial con Milciades Sosa Isasi quedó al frente de la Empresa "Lonera Guaraní S.R.L." y en el año 2.004 comenzó a usar la denominación "Lonas Guaraní", con el logo que hasta la fecha utiliza. Señaló que "la circunstancia fáctica de haber impuesto en el comercio la denominación y marca comercial "Lonas Guaraní" confirmaba a nuestro representado en el carácter de propietario de la citada marca, conforme así lo dispone el art. 75 de la Ley 1249/98". Afirmó que con el fin de proteger más aún la marca comercial "Lonas Guaraní" en el año 2.006 se inició el procedimiento administrativo de registro de la marca ante la Dirección de la Propiedad Industrial Aseveró que desde el inicio de la actividad comercial bajo la denominación "Lonas Guaraní", en la fecha arriba iniciada la firma fue ampliando su actividad comercial con la realización de importantes inversiones en infraestructuras. Sostuvo que la accionada pretendió de forma irregular apropiarse de una marca comercial que le pertenecía, por ser esta última la persona que impuso "Lonas Guaraní", en el comercio Paraguayo. Adujo que ella nunca utilizó la marca "Lonas Guaraní", sino la marca comercial "Plastex", señalando que buscaba beneficiarse económicamente del prestigio de una marca comercial consolidada en el mercado Paraguayo. Refirió que por la antigüedad en el uso (2.004) "Lonas Guaraní" tiene privilegio y prioridad de inscripción sobre la marca. Señaló que la demandada obtuvo lucro indebido y a consecuencia de esto, un enriquecimiento sin causa por el uso arbitrario de la trayectoria, el prestigio, la confianza.////...

Abg. Alejandro Cuevas C. Secretario



L. GUSL OSCAR BAJAC ALBERTINI  
Ministro

Cesar Antonio Garay

RAUL TORRES KIRMSEK  
MINISTRO

...///...y el reconocimiento que goza "Lonas Guaraní", por los usuarios de los servicios que presta nuestro principal. Afirmó que la arbitrariedad y mala fe con que actuó Sandra Mussa estaba probada con los siguientes hechos: a sabiendas de la existencia y funcionamiento de "Lonas Guaraní" solicitó el registro de la denominación idéntica ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, y en el mismo y para el mismo rubro de nuestro representado. Debido al uso del nombre y denominación comercial Lonas Guaraní, en provecho del demandado mi parte reclama en esta demanda: impedir el uso indebido del nombre comercial "Lonas Guaraní", por parte de la demandada (fs. 100/2).-

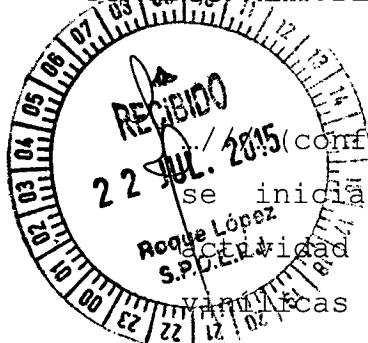
Sandra Mussa alegó que el accionante no agregó documento que acredite la propiedad del nombre comercial "Lonera Guaraní S.R.L.", ni el pago que se hizo por esa transferencia. Esgrimió que el demandante no creó el nombre comercial ni lo explotó legalmente. Señaló que tenía larga tradición de trabajo comercial con el rubro de telas vinílicas. Esgrimió que a principio de los años 1.990 la Familia Mussa emigró al Paraguay, radicándose en Asunción e inmediatamente inició operaciones comerciales en el rubro de telas vinílicas. En ese periodo de tiempo Mussa creó varios nombres comerciales y etiquetas como ser: "Plastex, Lonera y/o Lonas Guayaki y Lonera y/o Lonas Guaraní y/o Carpas Guaraní". Afirmó que a través de la firma "Mubel S.A." de la República Argentina (donde Iris Sandra Mussa fue directora y accionista) la Familia Mussa exportaba telas vinílicas al Paraguay. Arguyó que desde el primer momento trabaron relación comercial con varios clientes, entre ellos Crescencio Montiel, quien luego iniciaría un emprendimiento a través de la firma "Lonera Guaraní S.R.L.", tomando el nombre comercial con permiso verbal de Iris Sandra Mussa. Esgrimió que desde el año 1.994 a través de "Plastitex S.R.L.", se inició la construcción de la primera y, hasta la fecha, única planta industrial de producción de telas vinílicas nacionales, ubicada en ciudad Villa Elisa. Señaló que en el año 1.998 comenzó a operar individualmente en el comercio nacional como distribuidora oficial de los productos de la firma "Plastitex S.A." (telas vinílicas nacionales), como empresa unipersonal. Como distribuidora oficial comercializaba telas vinílicas nacionales con las denominaciones: "Lonas Guayaki, Lonera y/o Lonas Guaraní y/o Carpas Guaraní y Plastex". En ese mismo año, firmó Contrato de mutuo compromiso con el representante de "Lonera Guaraní S.R.L.", que lo designaba distribuidor preferencial de las lonas nacionales y se reconocían sus Derechos sobre la denominación "Lonera y/o Lonas Guaraní". Para no generar ninguna confusión en el mercado local: ...///...



EXPEDIENTE: "DANIEL RAMÍREZ  
CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/  
NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS  
Y OTROS".-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-III-

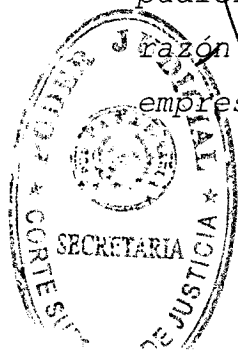


(conforme al acuerdo con Montiel), sus operaciones comerciales se iniciaron bajo la denominación de "Lonas Guayaki" y cuya actividad económica principal consistía en la venta de telas nacionales, para la fabricación de toldos, carpas para camiones, capotas, piscinas, silos, reparaciones en general y carpas a la medida. Sólo a partir del año 1.999, comenzó a operar con el nombre "Plastex", dedicándose al mismo rubro comercial. Que, a fin de dar mayor claridad, la demandada como propietaria del nombre comercial "Lonera y/o Lonas Guaraní", en el mes de Septiembre de 1.998 suscribió un contrato de compromiso mutuo con Crescencio Montiel, socio gerente y representante de la firma "Lonera Guaraní S.R.L.". A partir del reconocimiento expreso de sus Derechos sobre la denominación "Lonas Guaraní" fue desarrollándose intensa actividad económica con la firma "Lonera Guaraní S.R.L.", que continuó hasta el año 2.006 (fs. 226/47). Así quedó trabada la litis.-----

El Artículo 72, de la Ley Nº 1.294/98 (De Marcas) el nombre comercial constituye una propiedad a los efectos de dicha normativa. *"...Por lo que se otorga al titular el uso exclusivo y la facultad de impugnar otro nombre igual o similar o una marca"* (Bareiro de Módica-Módica, Manual de Derechos Intelectuales, pág. 214).-----

Mientras, el Artículo 75, de la citada Ley, dispone: *"el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro de nombre comercial para ejercer los derechos"*. Igualmente el Artículo 76 de la misma normativa, reza: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de* *razón de un aprovechamiento indebido del prestigio o nombre de la empresa del titular"*.-----

Abg. Alejandro Cuevas C.  
Secretario



*[Signature]*  
LIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI  
Ministro

*[Signature]*  
César Antonio Garay

*[Signature]*  
RAUL TORRES KIRMSER  
MINISTRO

Bareiro de Módica-Módica, ilustran: "Es posible oponerse a una solicitud de registro de marca sobre la base de un nombre comercial o utilizar este como fundamento para una acción de nulidad contra un registro de marca ya concedido." (Ibídem: pág. 17, C. 217).-----

En el sub lite, Daniel Candia Ramírez esgrimió que adquirió la firma Lonera Guaraní S.R.L. y que desde el año 2.004 utilizó el nombre comercial "Lonas Guaraní". Sin embargo, no ha demostrado la propiedad sobre la aludida firma social. En efecto, la firma comercial fue constituida el 27 de Mayo de 1.993, por Crescencio Montiel y Jacinto Cañete, conforme consta en Escritura Pública obrante a fs. 187/90. Posteriormente, en fecha 7 de Junio del 2.002, la firma comercial fue vendida a favor de Milciades Agustín Sosa Isasi y María Antonia Ramírez de Sosa (fs. 191/4). Por su parte, la accionada reconoció expresamente que la firma "Lonera Guaraní S.R.L." pertenecía a otra persona, Crescencio Montiel. Queda claro, entonces, la firma comercial no pertenece ni al accionante ni a la accionada.-----

Ahora bien, esa cuestión no tiene mayor relevancia, pues aquí el thema decidendum no está en determinar quién tiene mejor Derecho de propiedad del nombre comercial "Lonera Guaraní", sí sobre el uso público -en el comercio- del nombre comercial "Lonas Guaraní".-----

En ese orden, resulta de mayor importancia la prueba documental presentada por la accionante. De los Despachos de importaciones emitidos por la Dirección General de Aduanas, se advierte que desde el año 2.004, Daniel Ramírez utilizaba la denominación "Lonas Guaraní", en sus operaciones comerciales (fs. 39; 47/55). Esos documentos hacen plena fe, pues son instrumentos públicos que no fueron redargüidos de falsedad (Artículos 383 y 385 del Código Civil).-----

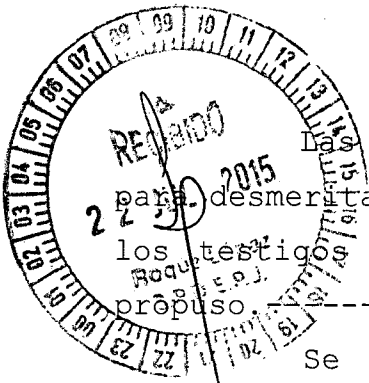
Por su parte, la demandada agregó documentación que no hace relación al uso público en el comercio de la marca "Lonas Guaraní". En efecto, se constata que en los instrumentos adjuntados por ella se emplean denominaciones tales como "Lonera Guaraní"; "Lonas Guayaki", "Plastitex S.A.", "Plastex", sin que exista prueba fehaciente de uso de la denominación en litigio -"Lonas guaraní"- por parte de aquella. Es más, aquella presentó documento en el que se constata que en el año 1.998, cedió la utilización del nombre comercial Lonera Guaraní y/o Lonas Guaraní, de su propiedad, a favor de Lonera Guaraní S.R.L. (fs. 148). Resulta innegable, entonces, que la accionada no hizo uso del nombre comercial "Lonas Guaraní".-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "DANIEL RAMÍREZ CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS Y OTROS".-----

-IV-



Las pruebas testificales no tienen entidad suficiente para desmeritar la contundencia de la prueba documental, máxime que los testigos procuraron confirmar la versión dada por quien los propuso.

Se aprecia, pues, que el accionante ha probado suficientemente que tiene mejor Derecho de propiedad del nombre comercial "Lonas Guaraní", en los términos y con los alcances del Artículo 75, de la Ley Nº 1.294, ya rememorada.-----

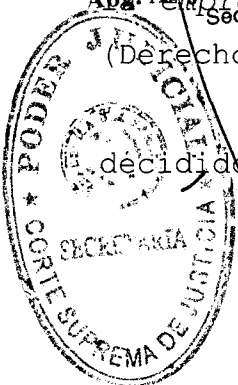
En principio, por el Artículo 15 de la Ley Nº 1.294/98: "El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos..."-----

Sin embargo, "...no siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud" (Otamendi, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Bs. As., 2.003, pág. 98). -----

"Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena..." (Ibidem: pág. 98).-----

Bertone- Cabanellas- De las Cuevas Ilustran: "El concepto de uso de una designación se vincula directamente con función definitoria de ésta... será necesario que el empleo de la designación, se haya exteriorizado saliendo de la órbita interna de **Abg. Alejandro Cuevas C.** o persona que llevan a cargo la actividad en cuestión" (Derecho de Marcas, Tomo I, pág. 471/2).-----

En el mismo sentido, la Jurisprudencia extranjera ha decidido en forma unánime y pacífica: "el derecho al nombre...//..."



FIGUEROA OSCAR BAJACALBERTINI Ministro

Basar Antonio Garay

RAUL TORRES KIRMSER MINISTRO

...///...comercial, nace del uso que de él se hiciera, con prescindencia al registro, que constituye tan solo un medio de prueba de uso" (La Ley, T.35, pág. 478).-----

Queda muy diáfano que el sistema atributivo consagrado en la Ley marcaria no impide la aplicación de Principios fundamentales que rigen los actos jurídicos y condenan el aprovechamiento del prestigio ajeno de alguien que pretende usufructuar la clientela y fama de quien primero la usó. Esta Magistratura -antes y ahora- asumió esa posición jurídica en el Acuerdo y Sentencia Número 854, fecha 14 de Noviembre del 2.011; Acuerdo y Sentencia Número 502, del 11 de Junio del 2.011.-----

En el caso, quedó suficiente y ampliamente demostrado que el primero en utilizar la denominación "Lonas Guaraní", fue el accionante. Sin embargo, la que inscribió la marca "Lonas Guaraní y etiqueta" fue la accionada. Cabe señalar que ella reconoció que el actor había solicitado con anterioridad el Registro de dicha marca, ante la Dirección de la Propiedad Industrial, afirmando que la solicitud no tuvo andamiaje por abandono. Si bien fue la que -finalmente- logró la titularidad del Registro, no puede afirmarse que desconocía la intención del Registro por parte del accionante. Resulta poco probable y hasta inverosímil, que la accionada no esté en conocimiento del uso del nombre comercial "Lonas Guaraní" por el actor, pues en mercados competitivos los comerciantes conocen a su competencia y, en el caso, el nombre comercial era de uso público en ese ramo comercial, como expresáramos en párrafos anteriores. Por ello, se puede asumir razonablemente que la accionada conocía o por lo menos debía conocer el mejor Derecho del accionante obrando sin observar el Artículo del Código Civil, pues inscribió la marca con denominación idéntica y dedicada a la misma actividad desempeñada por el accionante. Esa circunstancia induce -indudablemente- a confusión o un riesgo de asociación con los consumidores, que significaría aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en contravención de lo dispuesto en el Artículo 2º, inciso g), de la Ley marcaria. Esa circunstancia autoriza la procedencia de la demanda, por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 84º de la citada normativa.-----

Como colofón, cabe señalar que aquí debe hacerse expresa reserva que ello no implica desconocer el carácter atributivo que adopta nuestra Ley, sino ponderar que éste no puede ser aplicado con criterio rigurosamente formal, que prive a marcas no registradas de la protección de los Principios generales del Derecho, sea para evitar prácticas desleales o fuere para tutelar el Derecho a clientela formada por la actividad lícita ...///...

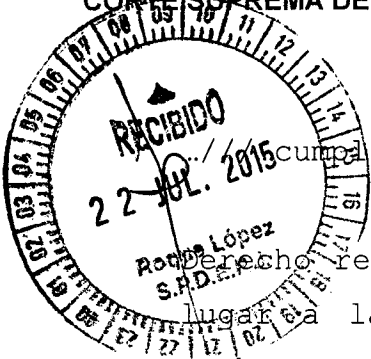




EXPEDIENTE: "DANIEL RAMÍREZ  
CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/  
NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS  
Y OTROS".-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-v-

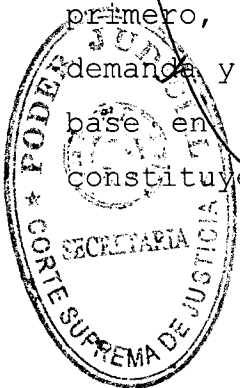


...cumplida durante años, como en el sub examine.-----  
Por las sólidas motivaciones explicitadas, corresponde en  
derecho revocar la Resolución en Recurso y, en consecuencia, hacer  
lugar a la demanda por cese de uso por apropiación indebida de  
nombre comercial y nulidad del Registro de la Marca "Lonas  
Guarani". Las Costas serán impuestas en el orden causado, por ser  
la exégesis enjundiosa que ha merecido, de conformidad a lo  
dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil. Así voto.--

A su turno el Ministro Raúl Torres Kirmser dijo:  
APELACION: Disiento con el criterio del preopinante por las  
siguientes razones: Primeramente cabe recordar que el art. 15 del  
Cód. Proc. Civ. textualmente dispone: "Son deberes de los jueces,  
sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización  
Judicial: ...b) fundar las resoluciones definitivas e  
interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la  
jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia,  
bajo pena de nulidad". Igualmente, el art. 420 del Cód. Proc. Civ.  
literalmente dispone: "El Tribunal no podrá fallar sobre cuestiones  
no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no  
hubiese sido materia de recurso, sin perjuicio de lo dispuesto por  
el artículo 113...".-----

La normativa transcripta consagra la necesidad de la  
fundamentación de las resoluciones definitivas conforme con el  
principio de congruencia. Éste puede definirse, según Peyrano, como  
la "exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y  
hechos de una litis, incidental o sustantiva, y lo resuelto por la  
decisión jurisdiccional que lo dirime" (PEYRANO, Jorge W. 1978. El  
Proceso Civil. Principios y Fundamentos. Buenos Aires. Astrea. Pág.  
64). El principio de congruencia con arreglo al cual el juez debe  
fallar, bajo sanción de nulidad, ofrece un doble aspecto. El  
primero, la obligación del juez de decidir sobre lo pedido con la  
demanda y nada más que sobre ello; el segundo, que la resolución se  
base en los hechos sustanciales aducidos en ella y en los que  
constituyen las defensas o excepciones del demandado. //...

Abg. **Alejandro Cuevas C.**  
Secretario



*Miguel Oscar Bajac Albertini*  
Miguel Oscar Bajac Albertini  
Ministro  
*César Antonio Garay*

*Raúl Torres Kirmser*  
RAUL TORRES KIRMSEK  
MINISTRO

...///...(MAURINO, Alberto Luis. 2009. Nulidades Procesales. Buenos Aires. Astrea. Pág. 260).-----

Los fallos deben, pues, ser congruentes con la forma en que ha quedado trabada la litis, bajo pena de nulidad. No pueden resolver ultra petitum, es decir, más allá de lo pedido por las partes; ni extra petitum, o sea, fuera de los términos del circuito litigioso; ni tampoco citrapetitum, esto es, omitiendo alguna de las pretensiones deducidas.-----

Aquí es importante traer a colación los argumentos vertidos por la parte actora y recurrente en Tercera instancia en su escrito de expresión de agravios obrante a fs. 491/496 de autos, a fin de delimitar las cuestiones que han sido sometidas al arbitrio de esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El Sr. Daniel Ramirez Candia, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado manifestó: "...Me impide seguir usando la denominación comercial porque no tengo derecho a usarlo porque afecta derechos de los propietarios de la firma comercial con dicha denominación pero deja que la demandada siga utilizando la denominación comercial en disputa, en una clara situación de desigualdad jurídica porque si ambas partes en litigio no tenemos derecho al uso de la denominación comercial no puede una de las partes, como la demandada, seguir usando la marca comercial", "Con la decisión judicial impugnada se mantiene un acto administrativo de registro que es irregular por afectar derechos de terceras personas y que, además, genera una abierta violación del principio de igualdad ante la jurisdicción", "Si en contra del pedido de anulación del registro que sostiene en el presente escrito de expresión de agravios, se sostiene que no tengo legitimación para el efecto -tal como sostiene el Tribunal-, también se debe sostener que la parte demandada no tiene legitimación para oponer su pretensión extintiva a mi pretensión -que implica su pretensión de mantener el registro- pues no tiene derecho al uso de la marca comercial por pertenecer a tercera persona ajena a este litigio", "Por las consideraciones expuestas, se sostiene que el acto administrativo de registro de la marca comercial "Lonas Guarani" a favor de la demandada es ilegal, tal como lo reconoce el propio Tribunal de Apelación, por lo que corresponde declarar su nulidad, para que una persona sin derecho a su uso lo siga utilizando en perjuicio de tercera persona con derecho sobre la misma". (sic.).-----

Así pues, vemos que los agravios de la parte actora y recurrente en esta instancia no se centran en la cuestión de fondo de la pretensión planteada sino sobre cuestiones que hacen a la legitimación activa y pasiva de la partes en el presente juicio.---



EXPEDIENTE: "DANIEL RAMÍREZ CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS Y OTROS".-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



-VI-

En efecto y como vimos, los poderes del tribunal de instancia se hallan limitados a lo que ha sido puntualmente materia de recurso art. 420 del Cód. Proc. Civ.-. Por tanto, y atendiendo al principio *tantum apelatum quantum devolutum* que rige el proceso, no puede decidirse ningún recurso más allá de los límites señalados por el propio interesado al sustentar sus agravios.-----

Así las cosas, el estudio de la cuestión planteada en esta instancia únicamente se puede circunscribir a los agravios planteados por el recurrente -la legitimación activa y pasiva de las partes.-----

Entonces bien, corresponde determinar la existencia del interés suficiente, jurídicamente tutelable, que pudiera tener la parte actora en controvertir el uso de la marca "Lonas Guarani".---

Sabido es que la acción, como todos los derechos potestativos, es un poder meramente ideal, o sea, el poder de querer determinados efectos jurídicos -actuación de la ley-. Igualmente sabido es que toda acción resulta de tres elementos: a) los sujetos, es decir, el sujeto activo al que corresponde el poder de obrar, y el sujeto pasivo frente al cual corresponde el poder de obrar (*personae*); b) el objeto, es decir, el efecto perseguido por el poder de obrar, lo que se pide (*petitum*); c) La causa eficiente de la acción, es decir, el interés que es el fundamento de que la acción corresponda (*causa petendi*).-----

Las condiciones de la acción son aquellas necesarias para obtener una resolución favorable y varían según la naturaleza de la resolución. Así, si se ha pedido una sentencia de condena, las condiciones para obtenerla son normalmente: a) la existencia de una voluntad de la ley que garantice a una parte un bien, obligando a la otra a una prestación; b) la calidad, o sea, la identidad de la persona que pretende con la persona favorecida por la ley, y de la persona contra la cual se pretende con la persona obligada; c) el interés de conseguir el bien mediante los órganos públicos

Abg. Alejandro Cuevas C. Secretario



(CHIOVENDA, José. 1922. Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Traducción española de CASÁIS Y SANTALÓ, José. 1977. Madrid...///...

MIGUEL OSCAR BAJACALBERTINI Ministro Oscar Antonio Garay

RAUL TORRES MINISTRO

...///... Reus S.A. Pág. 114).-----

Es harto sabido que la calidad o legitimación para obrar es una condición que el juez debe examinar previamente a la "entrada en la pura sustancia del asunto", en palabras de Carlos Eduardo Fenochietto; en otros términos, la legitimación activa y pasiva de las partes es una condición que debe ser examinada previamente al análisis de la fundabilidad o mérito de la pretensión, vale decir, su procedencia o improcedencia en buen derecho. El carácter, la cualidad o la legitimación sustancial es una típica *quaestio iuris*, que el juez debe examinar con independencia de la actitud que puedan asumir las partes.-----

Así tenemos, por un lado, la legitimación de las partes en lo que hace a la viabilidad de poder ejercer una acción -que no es otra cosa que el poder de hacer valer una pretensión- respecto del adversario, con aleatoria eficacia, y, por el otro, el derecho subjetivo material o de fondo que les asiste al actor y al demandado, el cual será finalmente declarado en la sentencia definitiva, oportunidad donde se realiza el examen de fundabilidad de la pretensión.-----

Se requiere entonces, para que prospere una pretensión, que exista una titularidad o un vínculo jurídico que la sustente. No se trata, pues, de que se den los presupuestos o requisitos de procedencia de la pretensión -fundabilidad-, sino en que haya sustrato obligacional o relacional de derecho entre las partes. Así pues, habiéndolo, la pretensión tiene chances de prosperar, aunque la pretensión misma resulte luego no ser admitida por falta de algún requisito de procedencia o fundabilidad; pero si no se tiene legitimación, la pretensión está condenada a fracasar y el análisis de la fundabilidad es vacuo.-----

La distinción referida entre vínculo o vinculación, y requisitos de procedencia o fundabilidad de la pretensión debe resaltarse. Así lo ha consagrado la jurisprudencia: "5) Debe distinguirse entre la mera titularidad de una relación jurídica en que se funda una pretensión y la fundabilidad de ésta. Solamente la primera se vincula con la legitimación para obrar y cumple una función procesal, a saber, que el proceso se desarrolle entre los sujetos que, respecto de la pretensión deducida, puedan ser los destinatarios de los efectos del proceso" (CNCom. Sala C. 02/07/79. LL 1979-D-35; ED 84-497-4) (DE SANTO, Víctor. 1988. El Proceso Civil. Tomo I. Buenos Aires: Universidad. Pág. 626).-----

No es superfluo también aclarar, meramente *obiter*, la distinción la legitimación *ad causam* -titularidad del derecho- y legitimación *ad processum* -representación del titular del ...///...



EXPEDIENTE: "DANIEL RAMÍREZ  
CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/  
NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS  
Y OTROS".-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-VII-



...derecho. La primera, refiere a aquéllos a los que la ley  
habilita o no a ejercer una pretensión, y ello está dado en función  
de la existencia o no de un interés tutelable en cabeza del  
peticionante. La segunda, se examina la existencia o no de  
representación suficiente -convencional o legal- para incoar la  
demanda a nombre del actor. Puede darse, entre otras  
circunstancias, por inexistencia o insuficiencia del poder para  
estar en juicio.-----

En el sub examine, y como bien lo ha sostenido el  
Tribunal de Alzada, se advierte que el actor ha presentado  
instrumentales en las que puede verse el uso del nombre comercial  
"Lonas Guaraní", aproximadamente a partir de mediados del año 2004  
y del año 2005. En cuanto a las instrumentales de fs. 30/31, 64/66,  
161/162, las mismas no pueden ser tomadas en cuenta porque se  
hallan en un idioma extranjero y conforme con el art. 105 del Cód.  
Proc. Civ. solo los documentos en idioma oficial pueden ser  
considerados como prueba.-----

Asi también de las constancias de autos obrantes a fs.  
187/190 se advierte la constitución de la firma "Lonera Guaraní  
S.R.L., en fecha 27 de mayo de 1993, e inscrita en los registros  
públicos en fecha 11 de junio del mismo año. De la lectura de dicha  
escritura pública se colige que los socios constituyentes de dicha  
sociedad eran los Sres. Crescencio Montiel y Jacinto Cañete.  
Posteriormente y en fecha 6 de junio de 2002 se realizó una  
escritura pública de cesión de las cuotas sociales de "Lonera  
Guaraní S.R.L.", según las constancias de fs. 191/194. Los  
adquirentes de las cuotas sociales fueron los Sres. Milciades  
Agustín Sosa Isasi y María Antonia Ramírez de Sosa.-----

Se adjuntan también a estos autos una serie de  
instrumentales, obrantes a fs. 170/171, 173/179, 184/185, en las  
cuales figura la empresa "Lonera Guaraní S.R.L.". Dichas  
instrumentales consisten en comprobantes de pago de tributos de  
importación, comprobantes de ingreso de mercaderías y cartas de  
porte internacionales. Estos documentos públicos o presentados...///...



*[Handwritten signature]*  
LIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI  
Ministro

*[Handwritten signature]*  
RAUL TORRES KIRMSER  
MINISTRO

...///...a oficinas públicas, corroboran el uso de la denominación "Lonera Guaraní" a partir del año 1993 en adelante por dicha persona jurídica.-----

Entonces la actora no es quien ha empleado primeramente la denominación "Lonera Guaraní", sino una tercera persona jurídica, "Lonera Guaraní S.R.L.". Si bien la parte actora ha sostenido la adquisición de las cuotas sociales de dicha persona jurídica, esta afirmación no ha sido debidamente demostrada en el presente juicio.-----

Es de suma importancia remarcar que la carga de la prueba de las alegaciones de hecho y de la procedencia de las pretensiones deducidas en un juicio corre a cargo de la actora proponente; en caso de que las aportaciones en este sentido sean insuficientes, la demanda debe ser desestimada. En materia probatoria, el Art. 249 del Código Procesal Civil, prescribe: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer...". En este sentido, la conducta de la parte actora, quien tenía la carga y el deber procesal de probar la existencia de los presupuestos de su pretensión, fue esencialmente omisiva por los motivos expuestos *ut supra*.-----

En esta tesitura, y según lo manifestado *ut supra*, se advierte que el actor carece de derecho sobre el nombre comercial "Lonas Guaraní", y por ende carece de legitimación para solicitar la nulidad de la marca "Lonas Guaraní".-----

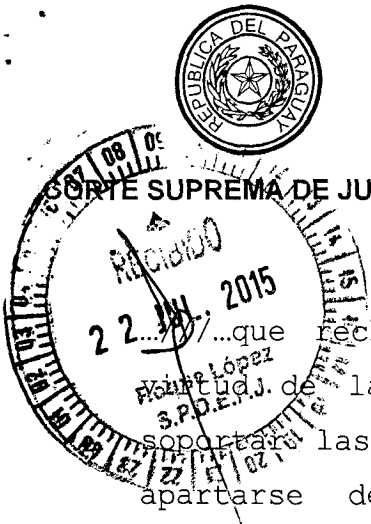
En consecuencia, la sentencia apelada debe ser confirmada, en este punto.-----

Ahora en cuanto a la imposición de la costas es sabido que el principio general de imposición de costas establece que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos a la contraria, aún cuando su contraparte no lo hubiese solicitado, vale decir, rige, en principio, el sistema objetivo de imposición de costas.-----

En efecto, el sistema de imposición de costas regulado por nuestra ley procesal se basa, fundamentalmente y salvo las excepciones previstas, en la teoría objetiva del vencimiento. No obstante, para los casos de exoneración de costas, el código sigue la teoría subjetiva de la conducta del litigante, según surge de los arts. 193 y 198 del Cód. Proc. Civ. Si aquél, con su actuación procesal o incluso con su comportamiento antes del proceso en relación con los derechos de la contraparte, ha dado lugar a la reclamación -principal o incidental- entonces no puede ser beneficiado con la exoneración de costas, aún cuando haya mediado allanamiento. -----

La resolución recurrida es una sentencia definitiva...///...

EXPEDIENTE: "DANIEL RAMÍREZ  
CANDIA C/ SANDRA MUSSA S/  
NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS  
Y OTROS".-----



-VIII-

...que rechaza una demanda de nulidad de registro de marca. En la teoría del mero vencimiento, la perdidosa, debiera soportar las costas. Como aquí no se advierte razón alguna para apartarse de la regla general establecida en los artículos mencionados ut supra, corresponde confirmar también la sentencia recurrida en este punto.-----

Las costas deben ser impuestas a la perdidosa en esta instancia, conforme con el principio general del art. 192 del Cód. Proc. Civ., en concordancia con los arts. 203 inc. b) y 205 del mismo cuerpo legal.-----

A su turno el Ministro Miguel Oscar Bajac manifestó que se adhiere al voto del Ministro Raúl Torres Kirmser 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:-----

Ante mí:

*Abg. Alejandro Cuevas C.*  
Secretario

*Miguel Oscar Bajac Albertini*  
Ministro

*César Antonio Garay*

*Raúl Torres Kirmser*  
MINISTRO

Asunción, 21 de Julio del 2.015.-

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CIVIL Y COMERCIAL

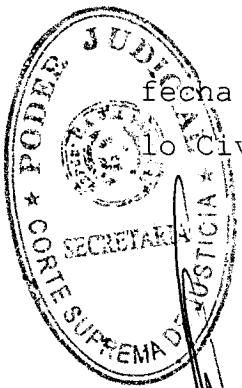
R E S U E L V E:

DESESTIMAR el Recurso de Nulidad.-----

CONFIRMAR, el Acuerdo y Sentencia Número Treinta, con fecha 7 de Abril del 2.014, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala.-----

IMPONER Costas a la perdidosa en esta Instancia.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----



*Abg. Alejandro Cuevas C.*  
Ante Secretario

*Miguel Oscar Bajac Albertini*  
Ministro

*César Antonio Garay*

*Raúl Torres Kirmser*  
MINISTRO