



**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:** Mil quinientos sesenta y cinco

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, la Excm. Señora Ministra de la Sala Constitucional, Doctora **MIRYAM PEÑA CANDIA**, y los Conjueces **ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO** y **RAÚL GÓMEZ FRUTOS**, quienes integran esta Corte, Sala Constitucional, por inhibición de los Doctores **ANTONIO FRETES** y **GLADYS BAREIRO DE MÓDICA**, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "PHILIP MORRIS S.A. C/ TABACALERA BOQUERÓN S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO NÚMERO 198.713 DE MARCA "LS Y ETIQUETA" CLASE 34 DE FECHA 11/12/1997"**, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Abogada Leonidas Centurión de Sanabria, en nombre y representación de la firma Philip Morris Brasil S.A.-----

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 **PEÑA CANDIA** dijo: La abogada Leonidas Centurión de Sanabria, en representación de la firma Philip Morris Brasil S.A., plantea acción de inconstitucionalidad contra la S.D. N.º 334 de fecha 12 de junio de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, y contra el Acuerdo y Sentencia N.º 23 de fecha 15 de abril de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, ambas de la Ciudad de Asunción.-----

Alega la accionante que los juzgadores no estudiaron ni valoraron el principal argumento de la demanda, consistente en la mala fe de la parte demandada. Al respecto entiende que no se analizaron las pruebas ofrecidas para la demostración de la mala fe alegada. Agrega además que: "(...) *este fallo evidencia la arbitrariedad judicial que debe ser sancionada con la inconstitucionalidad. El juez no debe menoscabar el derecho de las partes, que se funda en los principios de igualdad de las partes y de imparcialidad del juez al momento de dictar sentencia (...)*".-----

Corrido el traslado de rigor, conforme el Dictamen Fiscal N.º 1520, de fecha 13 de diciembre de 2011, la Fiscal Adjunta Soledad Machuca recomienda rechazar la presente acción. Al respecto entiende que: "*No corresponde pues, a la Corte Suprema de Justicia realizar una nueva labor interpretativa supliendo la efectuada por los magistrados inferiores en ejercicio de sus facultades legítimas y conforme a un criterio razonable; es bien sabido que no es el fin de la acción de inconstitucionalidad corregir fallos equivocados o que el recurrente los estime como tales, según su divergencia con la interpretación dada por los Juzgadores a los hechos o a las leyes comunes*".-----

Teniendo a la vista los autos principales y del estudio de las constancias procesales y a partir de los agravios esgrimidos como fundamento de la acción planteada, los mismos se muestran atendibles como para habilitar esta vía extraordinaria de impugnación, en el sentido de que cuentan con un sustento jurídico y lógico que denotaría efectivamente la arbitrariedad en que habrían incurrido los juzgadores al fallar la causa, pues la arbitrariedad está concebida como un remedio para reparar males específicos, como por ejemplo fallos – como los de autos – que soslayan hechos y pruebas y, a su vez, carecen de fundamentación que importan

  
**Miryam Peña Candia**  
MINISTRA C.S.J.

  
**ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO**  
JUEZ  
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACION  
CIVIL Y COMERCIAL (2ª SALA)

  
**RAUL GOMEZ FRUTOS**  
Miembro

violación de la esencia del orden constitucional<sup>1</sup>, lo que a su vez se traduce en la vulneración de principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en las Leyes.-----

Si bien es constante la jurisprudencia de que la acción de inconstitucionalidad no constituye una tercera instancia para el estudio de cuestiones que fueron resueltas en instancias anteriores, también es cierto que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, para mantener su vigencia y el ideal de justicia que es uno de los pilares fundamentales de todo Estado Social de Derecho.-----

En ese sentido, examinadas las circunstancias y los fallos que resolvieron “*la excepción de prescripción*”, opuesta por la parte demandada, y sin convertir a esta Corte en una tercera instancia que analiza las cuestiones debatidas en instancias inferiores, tenemos que:-----

1) Por Sentencia Definitiva N.º 334, de fecha 22 de junio de 2006, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, de la Capital, resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la empresa Tabacalera Boquerón S.A., entendiendo que: “(...) *el Convenio de París que regula igualmente la materia y en plena vigencia, antes, durante y posterior a la registración de la marca, cuya nulidad se reclama e invocada por la parte actora dispone, en la disposición del artículo 6 bis, 3) no se fijará plazo para la reclamar la anulación o prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe*”. Para la aplicación de esta normativa resulta fundamental la demostración fehaciente de la malicia del solicitante, pues, la mala fe no se presume debe surgir de pruebas inequívocas, en el presente caso, la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio informó a fs. 214 que la marca “*LS Y ETIQUETA*”, con registro 97742 su primer solicitante fue la firma “*CIA LOPEZ S.A.I.*, otorgada en el año 1981, con fecha de vencimiento el 07 de agosto de 1991, y posteriormente la misma fue inscrita a favor de la firma “*TABACALERA BOQUERÓN*” con registro N.º 1987713, en fecha 11 de diciembre de 1997, con fecha de vencimiento el 11 de diciembre de 2007. Estos antecedentes demuestran claramente que la citada marca no ha sido comercializada en ese tiempo, además, en autos no se ha acreditado el extremo de la notoriedad de la marca, por lo que no cabe la aplicación del convenio de París(...)”.-----

2) Por Acuerdo y Sentencia N.º 23 de fecha 15 de abril de 2010, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, resolvió confirmar la Sentencia Definitiva N.º 334 de fecha 22 de junio de 2006, sosteniendo que: “(...) *Al respecto recurrimos a las sabias enseñanzas del Dr. José Alberto Correa, ilustre ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quién en el fallo N.º 22, del 19 de mayo de 1958, siendo Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial 2º Sala, en una cuestión similar a ésta decía: “... habrá que mantener como principio general que la buena fe se presume, es una cuestión que se mantiene en la doctrina y en la jurisprudencia...”*. Asimismo, el reputado tratadista Dr. Alfredo Colmo, respecto de la buena fe, sostuvo esta premisa básica: *Presunción de la buena fe; en el derecho civil es una regla general, porque, el derecho civil cree que todo el mundo es honesto, mientras no se pruebe lo contrario. Así se ha establecido sobre esta cuestión, que el que niega la buena fe, debe probarla. La mala fe corresponde probarla por quien la alega*” (J.A. Tomo 1, año 1951, página 436). Asimismo, se ha establecido que “*...la buena fe siempre se presume, quien para cohonestarla alega una conducta dolosa debe proporcionar la prueba pertinente*”. (J.A. Tomo IV. 1962, página 9 no. 93). ...// ... Sólo me permito agregar que en este caso no cabe la aplicación del Convenio de París, en el sentido de que no existe prescripción, porque según dicho Convenio: **NO SE FIJARÁ PLAZO PARA RECLAMAR LA ANULACIÓN (...) UTILIZADAS DE MALA FE**”. Esta norma internacional no es aplicable cuando la marca del demandante no fue solicitada sea declarada como notoria o una marca mundial, porque el derecho de marca es territorial y cuando la marca extranjera que pretende la nulidad a...//...

---

<sup>1</sup>CSJN, Fallos, 289:107.



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "PHILIP MORRIS S.A. C/ TABACALERA BOQUERÓN S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO NÚMERO 198.713 DE MARCA "LS Y ETIQUETA" CLASE 34 DE FECHA 11/12/1997". AÑO: 2010 - N° 1284.**

...base del Convenio de París, para ello debe estar basado en la notoriedad comprobada de la marca(.....)

Ya anticipada la decisión de lo aquí discutido, podemos advertir que los fallos contienen omisiones de gravedad extrema, que lo descalifican como un pronunciamiento judicial válido.-----

En ese sentido, paso a fundamentar lo dicho, y para ello creo conveniente hacer una serie de precisiones previas para ubicarnos en el tema que nos ocupa. Nuestra legislación marcaria vigente tiene como fuente el artículo 110 de nuestra Carta Magna, del cual se desprende el reconocimiento del derecho de propiedad exclusiva sobre la marca; que no es sino una derivación de la protección general acordada al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 109. A su vez, ha incorporado una serie de innovaciones de manera a lograr una adecuación con la normativa internacional vigente en la materia, y de la que nuestro país forma parte, al haber suscrito una serie de tratados, que integran nuestro ordenamiento positivo. Entre estos, merece especial mención el Convenio de París, que incluyó una serie de principios, como el del Trato Nacional, Derecho de Prioridad Internacional, Protección de la Marca Notoria, entre otros; actualmente acogidos por nuestra legislación. Como breve reseña, nuestra ley actual acoge un concepto más amplio de lo que constituye una marca, el concepto de signo distintivo notoriamente conocido, al igual que amplía lo que debe entenderse no sólo por riesgo de confusión, sino también por riesgo de asociación y el principio de dilución; al tiempo que extiende e intensifica considerablemente la protección marcaria.-----

Teniendo este contexto como referencia, a fin de lograr un correcto y armónico análisis del caso, y en lo concerniente a prescripción de la acción de nulidad, tenemos que el artículo 49 de la Ley N.º 751/79 (vigente al momento de la concesión de la marca) disponía que "la acción de nulidad prescribirá a los dos años"; de otro lado, el artículo 6 bis, numeral 3), de la Ley N.º 300/1994 que aprueba el "CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y SUS REVISIONES Y ENMIENDAS" dispone que "no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe". Aquí debemos tener presente que el Convenio de París, "Para la Protección Industrial y sus Revisiones y Enmiendas", tiene por objeto la protección de la propiedad industrial, sean estas patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio, nombre comercial, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen así como la represión de la competencia desleal.-----

Ahora bien, se hace necesario también, aunque ello resulte un tema harto conocido por los operadores de justicia, distinguir la jerarquía de las normas de aplicación al caso, conforme lo dispone el artículo 137 de la Constitución Nacional, el cual reza: "La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado". El referido artículo 137 fija el orden de prelación de los diferentes instrumentos normativos, estableciendo que la Constitución, los tratados, los convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, integran el derecho positivo nacional en dicho orden. En consecuencia, los convenios aprobados, siempre tienen prioridad tanto sobre la ley anterior, como sobre la ley posterior.-----

Así, a primera vista podríamos considerar la existencia de dos normas contrapuestas, al disponer una de ellas la prescripción de la acción de nulidad a los dos años (Art. 49 de la Ley N.º 751/79) y, la otra, la imprescriptibilidad de la acción de nulidad (Art. 6 bis, numeral 3 de la Ley N.º 300/1994). Pero lo que en principio resultaría contrapuesto, no lo es; pues la última norma citada, restringe la situación de imprescriptibilidad a dos situaciones concretas, por un lado el registro de mala fe y por el otro la utilización de mala fe. Vale decir que, de

*Miryam Peña Candia*  
**Miryam Peña Candia**  
MINISTRA C.S.J.

JULIO MARTINEZ PRIETO  
JUEZ  
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACION  
CIVIL Y COMERCIAL - 3ª SALA

*Raul Gomez Frutos*  
**RAUL GOMEZ FRUTOS**  
Miembro

*Abog. Julio C. Pavón Martínez*  
**Abog. Julio C. Pavón Martínez**  
Secretario

comprobarse los requisitos legales exigidos, la norma de aplicación al caso debió haber sido el artículo 6, numeral 3) del Convenio de París, y no el Art. 49 de la Ley N.º 751/79.-----

Como fuera dicho, para la aplicación del citado artículo deben concurrir – necesariamente– ciertos requisitos, a ser considerados a continuación.-----

Así, por un lado, tenemos a la notoriedad de la marca; y en ese sentido, contrariamente a lo que expresan los juzgadores inferiores (Primera Instancia, S.D. N.º 334/2006 párrafo 12 del considerando y Ac. y Sent. N.º 23/2010, voto ampliado del Magistrado Carmelo A. Castiglioni) no se requiere necesariamente que la parte accionante declare como notoria a la marca intentada para la aplicación del Convenio de París. Si bien la territorialidad es un principio básico en materia de marcas, tal como lo menciona el reconocido doctrinario Dr. Carlos Módica, existen reconocidas excepciones a la regla dispuesta, como ser las marcas para las cuales no rige el principio de territorialidad por su reconocimiento del público consumidor específico, a lo que me permito agregar también el reconocimiento del propio industrial o productor local que pretende la explotación de la marca similar, cuando se tratan de idénticos productos o servicios del rubro.-----

Al respecto, no debe perderse de vista que las marcas notorias gozan de un régimen de protección especial basado justamente en que constituye un hecho notorio y que los hechos notorios no necesitan ser probados por registro alguno, conforme al artículo 249 del Código Procesal Civil.-----

En ese sentido, Tabacalera Boquerón S.A. no puede desconocer los productos notorios del rubro tabacalero, específicamente los de la firma Philip Morris S.A., en su marca y etiqueta en cuestión, por ser persona específica y calificada del rubro, además de ser firmas industriales que giran en mercados comunes.-----

Por otra parte, y ya entrando a la cuestión de fondo, en cuanto se refieren los juzgadores inferiores a la “*mala fe*”, o la presunción de la buena fe, es cierto y acertado el criterio sostenido sobre la presunción de la buena fe en materia civil; no obstante ello, en autos existe prueba suficiente para expedirse, de forma fundada, sobre la buena o mala fe de la firma Tabacalera Boquerón o la firma Philip Morris S.A., sin ser necesario recurrir a la presunción de la buena fe.-----

Así tenemos que la firma Philip Morris S.A. a fs. 69 y 70 (de autos principales) acompaña, entre otras documentales, las cajetillas de ambas firmas, las que denotan similitudes confusionistas en lo gráfico, fonético e ideológico; hecho que nos hace presumir que efectivamente las firmas reconocían necesariamente al producto LS Suave; Como fuera dicho por firmas correspondientes a mercados comunes por cuestión geográfica (Paraguay - Brasil), pues no podría lograrse una coincidencia tal en lo gráfico, fonético e ideológico que pueda considerarse una cuestión del azar o de la mera casualidad.-----

Aquí se hace necesario resaltar que la falta de prueba alegada por juzgadores inferiores no es tal, puesto que los juzgadores, en uso de sus facultades legales, teniendo a simple vista los ejemplares en cuestión pueden notar la réplica de las marcas, lo que necesariamente hace presumir el conocimiento de la existencia de las mismas, debiendo por lógica consecuencia arribar a que una de las partes imitó a la otra; es decir, con las pruebas arrimadas los inferiores debían determinar si el solicitante del signo “SL y Etiqueta” tenía conocimiento previo sobre la existencia de la marca que solicitó para registro y sobre su origen real. Pero no puede estarse por la tesis de la coincidencia simple de las marcas en pugna, y mucho menos por la falta de prueba sobre la mala fe de una de las partes.-----

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética e ideológica, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos de la industria tabacalera tiene una importancia determinante en la apreciación global del...//...

...riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.-----

El público destinatario de los productos de las partes, a los que hacemos mención líneas arriba, son idénticos, esto es, el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) pues no estamos en presencia de productos de consumo excepcional que exijan al consumidor una muy especial atención en el momento de su adquisición.-----

Tales documentales y lineamientos, no hacen más que concluir que existe prueba que pueda formar la convicción del juzgador acerca de lo discutido, o sea la mala fe en el registro o utilización de la marca, o no. El contraste de las cajetillas, así como los informes y las demás documentales fueron admitidos y, por consiguiente, deben ser valorados por los juzgadores inferiores. En este punto debemos tener presente que el derecho constitucional a la prueba se releva de la preponderancia que toma la actividad dirigida por las partes, en la medida que con ella se fijan los hechos que los juzgadores juez deberán considerar al tiempo de dictar sentencia.-

Resulta una exigencia legal de los juzgadores calificar el mérito de cada medida probatoria explicando en sentencia el grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver la causa. No resulta permitido, un rechazo o negación genérica como el sostenido en primera instancia, al referir el juzgador que "(...) *Estos antecedentes demuestran claramente que la citada marca no ha sido comercializada en ese tiempo, además, en autos no se ha acreditado el extremo de la notoriedad de la marca, por lo que no cabe la aplicación del convenio de París(...)*" o como el de segunda instancia, al sostener que: "*En derecho civil, la buena fe siempre se presume y por ello la mala fe no se presume, y quién alega ésta esta obligada a probarla. En base a estos argumentos, consideramos que es acertada la sentencia que rechaza la excepción de prescripción pues en autos la mala fe no se ha probado, es decir queda excepta la mala fe de la TABACALERA BOQUERÓN S.A.*"-----

Lo arbitrario así resulta de soslayar prueba pertinente (no evaluando razonadamente la prueba acumulada), dejando de lado hechos y pruebas existentes a más de la falta de fundamentación de ambos fallos, fuente de justificación de las sentencias; lo que permite arribar al fallo caprichoso, por mera voluntad del juzgador. Pues, los juzgadores de ambas instancias han omitido considerar las pruebas documentales obrantes en autos sin brindar fundamentos que justifiquen su prescindencia, ignorando sus efectos, no obstante habiendo sido reiteradas en varias intervenciones por la parte actora.-----

Versada jurisprudencia entiende, al respecto, que: "*La sentencia impugnada que omite el análisis razonado de pruebas conducentes para la correcta solución de la litis con grave lesión del derecho de defensa de los apelantes, debe descalificarse como acto judicial, en la medida en que ello pone de manifiesto que media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas*"<sup>2</sup>.-----

No obstante lo dicho hasta aquí, conviene advertir que esta Sala tiene declarado -con reiteración- que la discusión sobre la valoración probatoria por medio de la acción de

<sup>2</sup>CS - 2/7/1991 - "Lanati, Marta N. y otros c/ Dirección Nac. de Vialidad - L.L. 1992-A, 201, con nota de Jorge Bustamante Alsina.

inconstitucionalidad resulta excepcional y justificada únicamente en el caso de que exista una apreciación por los juzgadores inferiores que pugne con los parámetros de la lógica y la racionalidad, tal como la situación de autos.-----

Por último, lo aquí dicho en nada interfiere con la formación de la convicción respecto de las pruebas conforme a la regla de la sana crítica, por parte de los juzgadores, conforme al sistema de la regla de la sana crítica sostenida por nuestro Código Procesal Civil. Además, cabe acotar al respecto que las reglas de la sana crítica amplían el campo de observación probatoria pues no queda reducido a los hechos alegados y afirmados al ser posible justificar las razones con otros emergentes que lleguen de la notoriedad, la experiencia o la razón.-----

En resumidas, los mencionados vicios de motivación fácticos atinentes a la valoración de la prueba dan lugar a la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en nuestra Carta Magna, en su vertiente de derecho a obtener una resolución motivada y fundada en derecho. Fundamentación que resulta como “*condición de validez de las sentencias y, por ende, que constituyan una derivación razonada del derecho vigente*”<sup>3</sup>.-----

Por todo lo precedentemente expuesto, en atención a las disposiciones legales y constitucionales citadas, considero que corresponde hacer lugar a la acción planteada contra la S.D. N.º 334 de fecha 12 de junio de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, y contra el Acuerdo y Sentencia N.º 23 de fecha 15 de abril de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, ambas de la Ciudad de Asunción en los autos caratulados “PHILIP MORRIS S.A. C/ TABACALERA BOQUERÓN S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO NÚMERO 198.713 DE MARCA “LS Y ETIQUETA” CLASE 34 DE FECHA 11/12/1997”, procediendo al reenvío previsto en el artículo 560 del Código Procesal Civil. **Es mi voto.**-----

A su turno el Doctor **MARTÍNEZ PRIETO** dijo: Al adherirnos al criterio sustentado por la conjueza, agregamos cuanto sigue:-----

A los efectos de dar andamio formal a la acción intentada, esta, primeramente, debe trasponer los umbrales de la admisibilidad, y para ellos ser confrontada a la luz de los presupuestos y condiciones de los Arts. 556 y 557 del Código Procesal Civil (CPC), los cuales en breve consideración reúnen los requisitos de habilidad, tal como concluye la conjueza preopinante.-----

En efecto, dichas consideraciones de orden estructural, que habilitan el estudio del fondo, consiste en citar “...*la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición.*”, amén del lapso que debe mediar entre la notificación de la resolución (fs. 260 – 26/VIII/10) contra la que se acciona y el planteamiento de la acción (7/IX/10), la cual al ser de nueve (9) días, a tenor del segundo párrafo del art. 557 CPC, viene temporánea.-----

En lo que refiere a los siguientes condicionantes, notamos en la exposición fundada que la misma se explaya respecto de lo que supone e invoca sobre manifiesta inconstitucionalidad para los intereses de la accionante. Siendo así, con la brevedad que merece la claridad de dicha exposición, con lo que iremos abriendo el sendero que involucre nuestro criterio final, se deberá pasar a verificar en el siguiente capítulo el fondo de la cuestión en los siguientes términos:-----

El afán permanente e inmediato, cuando nos toca juzgar este tipo de procesos es trazar la frontera entre lo que debe ser materia de juzgamiento en el control de constitucionalidad y aquello que solo ha sido elevado a la estación cimera con la intención de habilitar una nueva instancia. Ahora bien, la responsabilidad en obtener dicha certeza no nos impone la evitación del contexto en el que se ha desarrollado el proceso principal,...//...

---

<sup>3</sup>CSJN, *Fallo*, 274:60.



**CORTE  
SUPREMA  
DE JUSTICIA**

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL  
JUICIO: "PHILIP MORRIS S.A. C/  
TABACALERA BOQUERÓN S.A. S/ NULIDAD  
DE REGISTRO NÚMERO 198.713 DE MARCA  
"LS Y ETIQUETA" CLASE 34 DE FECHA  
11/12/1997". AÑO: 2010 – N° 1284.**-----

.../...pues, va de suyo que cualquier irregularidad puede dar pábulo al vicio en cuestión, siempre y cuando adquiera entidad suficiente, y sin poder abroquelarse a la sombra de la voluntad, negligencia o mera omisión de las partes, en razón de la indisponibilidad impuesta por el orden público que emana del control de constitucionalidad. En dicho marco debemos remarcar algo muy poco difundido en la operatividad cotidiana de la jurisdicción en esta materia y que de natural se halla sujeto a las formalidades legales, a saber; la autoridad constitucional no puede omitir expedirse en el tipo de planteamientos que nos ocupa en virtud de la inexistencia de alguna condición impuesta por el código pues estamos refiriendo a cuestiones constitucionales cuyo rechazo *in limine* podría imponer la vigencia y consiguiente ejecución de decisiones viciadas. Aunque tarde, siempre es buena hora para que reflexionemos que siendo la Constitución Nacional la norma suprema es absurdo pensar, creer o entender que ella es programática o, más llanamente, que necesita del exequatur de la regla para poder ser aplicada. La Constitución se basta a sí para ser válida y operativa, se autoabastece y gira sobre su eje en forma incondicional.-----

No guardamos duda alguna de que la norma que debe ser apreciada en cuanto a la prescriptibilidad es la del art. 658; inc. lit. a) del Código Civil, pues no obstante carecer dicho cuerpo de especialidad respecto de las leyes de la materia marcaria, se adscribe a un principio universal de justicia que se desarrolla en distintos márgenes y que se origina *mutatis mutandis* en la imposibilidad de construir estructuras justas sobre bases espurias, según lo confiere el inc. num. 9) del art. 17 CN, cuando resta mérito a la prueba obtenida en violación de la norma jurídica.-----

Vamos, entonces al objeto principal de este planteamiento:-----

En ambas instancias se declara prescripta la acción en atención a la vigencia de determinada legislación, vigente, derogada, especial o general, se alega, obteniéndose, incluso dictamen fiscal (de dudosa constitucionalidad en razón de quien lo suscribe) a favor del rechazo de la presente acción con el argumento de que estudiarlo sería habilitar una nueva instancia de discusión, argumento que para el caso y sus particularidades, carece de valor al cohonestar conclusiones ajenas a una mínima valoración real y racional.-----

La causa no ha prescripto, pues la prueba es tan elementalmente plagiada y nula que no soporta un ápice de defensa. Basta apreciarla de soslayo para caer en la cuenta que ambos diseños –fs. 69 la paraguaya y 70 la brasileña- no pudieron haberse gestado el uno independientemente del otro en razón de sus exactos contornos, matices y producto que identifica, por lo que para asumir una decisión justa solo hay que verificar la fecha del registro sin detenerse en otras consideraciones, desde que la razón –en el caso- es tan evidente que se impone y autovalora.-----

La acción de registrar determina en forma irrefutable una operación que conlleva una conducta o intención tendiente a garantizar como propio, frente a terceros, un derecho.-

A fs. 12 y sgtes. obra asiento documental del registro de la marca en cuestión cuya datación es del 21 de Febrero de 1969 y reiteradamente actualizada. Por su lado, la demanda ha hecho lo propio en el año 1995, demostrando con ello una conducta teñida de mala fe, presunción esta que sin hesitación se declara en atención a las pruebas concluyentes de fs. 69 y 70 de autos, y, sin mengua de las contenidas en los registros pertinentes que determinan los tiempos del actuar abusivo.-----

La entidad de la prueba de la mala fe de la parte demandada es tan palpable que su no valoración o su infravaloración se vuelve arbitraria, tal como lo impone la doctrina del control de constitucionalidad en dicho campo.-----

Debemos, no obstante, recordar que no estamos en la situación de obviar la valoración de una prueba por inconsistente o inconducente tal como se observa en cualquier proceso ante la intrascendencia de la misma, pues en el caso, quien no considera la

contundencia de la prueba de marras, es porque la ha pasado desapercibida o porque deliberadamente la omite; este aspecto carece de puntos medios o discursos minorativos.---

La doctrina sobre inconstitucionalidad por sentencia arbitraria ha aunado dentro del marco de la causal de orden fáctico – dicen D. Mendonca y J. Sapena en Sentencia arbitraria, 2006, Intercontinental Editora, Asunción, pág. 46/8- citando a Carrió y Carrió y a Néstor P. Sagües, “...la presidencia de la prueba decisiva, la valoración deficiente y sobre todo lo que con letal precisión acontece en autos cuando los juzgadores inferiores se han inclinado hacia el desprecio a la trascendente verdad que emana de la prueba en cuestión”.-

De esta manera, al omitirse la palpable nulidad del registro y por ende su imprescriptibilidad se ha incurrido en conducta constitucional arbitraria y así debe declararse con sus efectos y costas.-----

A su turno el Doctor **GÓMEZ FRUTOS** dijo: Me adhiero al voto de ambos preopinantes con los cuales comparto si bien por distintos argumentos.-----

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:

*Miryam Peña Candia*  
MINISTRA C.S.J.

*Arnaldo Martínez Prieto*  
ARNALDO MARTINEZ PRIETO  
JUEZ  
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACION  
CIVIL Y COMERCIAL - 2ª SALA

*Raúl Gómez Frutos*  
RAUL GOMEZ FRUTOS  
Miembro

Ante mí:

*Julio C. Pavón Martínez*  
Abog. Julio C. Pavón Martínez  
Secretario

**SENTENCIA NÚMERO: 1565**

Asunción, 6 de noviembre de 2017.-

**VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**Sala Constitucional**

**RESUELVE:**

**HACER LUGAR** a la acción de inconstitucionalidad promovida y en consecuencia, declarar la nulidad de la S.D. N.º 334 de fecha 12 de junio de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, y del Acuerdo y Sentencia N.º 23 de fecha 15 de abril de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, ambas de la Ciudad de Asunción.-----

**REMITIR** estos autos al Juzgado que sigue en orden de turno, de conformidad al Artículo 560 del Código Procesal Civil, a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.-----

**ANOTAR**, registrar y notificar.-----

*Miryam Peña Candia*  
Ante mí: *Miryam Peña Candia*  
MINISTRA C.S.J.

*Arnaldo Martínez Prieto*  
ARNALDO MARTINEZ PRIETO  
JUEZ  
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACION  
CIVIL Y COMERCIAL - 2ª SALA

*Raúl Gómez Frutos*  
RAUL GOMEZ FRUTOS  
Miembro

*Julio C. Pavón Martínez*  
Abog. Julio C. Pavón Martínez  
Secretario

