

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “KABUSHIKI KAISHA SEGA ENTERPRISES O SEGA ENTERPRISES LTDA. C/ SHIE TONG PO S/ NULIDAD DE TRANSFERENCIA DE LAS SEGA CLASES 9, 16 Y 28”. AÑO: 1998 – N° 016.-----

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CUATROCIENTOS DIEZ

En Asunción del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Julio del año de mil novecientos noventa y nueve, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor, **LUIS LEZCANO CLAUDE** Presidente y Ministros, Doctores **CARLOS FERNANDEZ GADEA** y **RAUL SAPENA BRUGADA**, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “KABUSHIKI KAISHA SEGA ENTERPRISES O SEGA ENTERPRISES LTDA. C/ SHIE TONG PO S/ NULIDAD DE TRANSFERENCIA DE LAS SEGA CLASES 9, 16 Y 28”**, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Abog. Elba Rosa Brítez de Ortíz.-----

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 el Doctor **LEZCANO CLAUDE** dijo: “La abogada Elba Rosa Brítez de Ortíz promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I.N° 505, del 10 de octubre de 1.997, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, en los autos individualizados arriba.-----

----- La resolución cuestionada revocó la decisión del Juez A-quo en virtud de la cual se denegó una excepción de incompetencia de jurisdicción interpuesta por el demandado. El A-quem, por el contrario, hizo lugar a la excepción, declarando competente para entender en el litigio al juez de Ciudad del Este, lugar del domicilio real del demandado.-----

La representante legal de la parte actora considera arbitraria dicha decisión pues, siendo la acción para discutir la propiedad y la validez de la inscripción de una marca, de naturaleza real, el juez competente para entender en la misma es, a su criterio, el juez de la capital. En efecto, es éste el lugar donde funciona la oficina de Registro de Marcas, cuya documentación constituye la única expresión tangible del derecho de propiedad sobre ellas.-----

El representante legal del demandado, por su parte, sostiene que este juicio no versa sobre la propiedad de la marca SEGA, sino sobre la nulidad de la inscripción de dicha marca; y que la acción de nulidad es de naturaleza personal, y por ello, el Juez competente para entender es el del domicilio del demandado.-----

Analizando las resoluciones de primera y segunda instancias, observamos que los magistrados intervinientes coinciden en que la naturaleza del derecho de marcas, por sus características de exigibilidad *erga omnes* y necesidad de registro, se acerca

más a un derecho real que a un derecho personal. Este argumento no es arbitrario, pues el derecho de marcas si bien no se adecua perfectamente a ninguna de las categorías de derecho reconocidas por nuestro Código Civil: personales, reales e intelectuales, comparte ciertas semejanzas con los derechos reales. En doctrina no hay una postura coincidente acerca de la naturaleza del derecho de marcas, por lo que tema constituye una cuestión opinable.-----

En realidad, a juzgar por la doctrina y la jurisprudencia existentes sobre el tema, la naturaleza del Derecho de Marcas no está aún definida. Hay innumerables opiniones al respecto, entre ellas, podemos citar la de Stella Maris Di Luca, quien afirma: “Hoy la doctrina consiente en denominarlos <<derechos industriales>>, caracterizados por su inmaterialidad susceptible de explotación económica” (S.M. Di Luca, Régimen Nacional de Marcas y Designaciones, Bs. As., Editora Pensamiento Jurídico, 1981, p. 12). Continúa la autora citando la opinión de Mazeaud, Henri y León, quienes sostienen que los derechos de marca pertenecen a una categoría diversa de los reales o los personales, denominándolos derechos de explotación, aunque reconociendo que existe una gran aproximación al derecho de propiedad (Mazeaud, Henri y León, Lecciones de Derecho Civil, Bs. As., Ed. Jurídicas América-Europa, Parte I, Vol. 1959, citado por S.M. Di Luca, op. Cit., p. 13).-----

Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas apuntan lo siguiente: “Tratándose de jurisprudencia, debe analizarse caso por caso cuál es el sentido que se da al concepto de propiedad, si bien muchas veces tal sentido surge claramente de los propios fallos. Una ilustrada sentencia en esta materia es el Fallo de la instancia del Dr. Ortíz Basualdo, confirmado por la Cám. Fed. De la Capital, el 2 de agosto de 1.948, que dice así: “Nuestros tratadistas de derecho civil están de acuerdo en que las marcas de fábrica, comercio y agricultura, no entran ni caben en la clasificación de los derecho reales y personales del Código, tales bienes no son corporales ni cosas en el sentido jurídico. Formarían parte de una rama especial del Derecho, extraña al derecho civil y que doctrinariamente tiende a independizarse del derecho comercial para integrar el derecho industrial” (L. E. Bertone y G. Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales, Bs. As., Ed. Heliasta S.R.L., T.L., 1989).-----

En fin, retomando el análisis de la sentencia cuestionada, encontramos que los magistrados del Tribunal de Apelación concedieron al juez del domicilio real del demandado (Ciudad del Este) la competencia para entender en el juicio, a pesar de afirmar que la acción para reivindicar una marca es de naturaleza real.-----

La fundamentación del Tribunal de Apelación no puede sino ser considerada arbitraria, pues es incoherente con las disposiciones legales existentes al respecto de la competencia en materia de derecho reales. En el considerando de la sentencia cuestionada se afirma que “en las acciones reales y en las personales se establece que es competente el Juez del domicilio del demandado”, mientras que el Código de Organización Judicial en su artículo 16 establece: “En las acciones reales sobre inmuebles, será competente el Juez del lugar de su situación...Cuando se ejerzan acciones reales sobre muebles, será competente el Juez del lugar donde se hallen, o el del domicilio del demandado, a elección del demandante”.-----

De todos modos, dejando de lado la cuestión de la naturaleza jurídica del derecho de marcas, a mi criterio el Juez competente para entender en un conflicto como el que nos ocupa es el de Asunción, lugar donde se encuentra situada la oficina de Registro de Marcas, pues el derecho de marcas, si bien es de naturaleza intangible, se materializa mediante la inscripción en el registro correspondiente, dado que dicho acto jurídico confiere al inscribiente el derecho a la explotación económica de la marca, privilegio que puede ser perseguido erga omnes.-----

La tesis que plantea el demandado de que lo que se está discutiendo en el juicio no es la propiedad de la marca sino la nulidad de su inscripción, es a mi criterio, un juego de palabras que no merece ser avalado. En última instancia lo que se está discutiendo evidentemente, es la propiedad de la marca SEGA.-----

Por los motivos señalados, y en concordancia con lo aconsejado por el Fiscal General del Estado, corresponde hacer lugar a la acción deducida y declarar la nulidad de la resolución impugnada. Las costas deben ser soportadas en el orden causado dada la naturaleza de la cuestión debatida. Es mi voto.-----

A su turno los Doctores **FERNANDEZ GADEA** y **SAPENA BRUGADA**, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor **LEZCANO CLAUDE**, 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:-

Ante mí:

SENTENCIA NUMERO: 410

Asunción, 22 de Julio de 1.999

VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad intentada, y en consecuencia declarar la nulidad del A.I.N° 505, del 10 de octubre de 1.997, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala.-----

IMPONER las costas en el orden causado.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----

Ante mí: