

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL CIENTO DIECINUEVE

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Civil y Comercial, Doctores **ANTONIO FRETES, BONIFACIO RÍOS ÁVALOS y RAÚL SAPENA BRUGADA**, por inhibición del Ministro **ENRIQUE SOSA ELIZECHE**, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "CERVECERÍA MODELO S.A. DE C.V. C/CERVECERÍA INTERNACIONAL S.R.L. S/NULIDAD", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abogado Wilfrido Fernández contra el Acuerdo y Sentencia N° 44 del 05 de abril de 2000, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES:

¿Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, está ella ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado:

FRETES, RÍOS ÁVALOS y SAPENA BRUGADA.

A la primera cuestión planteada, el Doctor **FRETES** dijo: El recurrente no fundó este recurso, tampoco se observan vicios en la sentencia ni en el procedimiento anterior por lo que voto por la negativa de la primera cuestión.

A su turno, los Doctores **RÍOS ÁVALOS y SAPENA BRUGA** manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada, el Doctor **FRETES** prosiguió diciendo: Por S.D. N° 855 del 05 de setiembre de 1997, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de la Capital, resolvió hacer lugar a la demanda de nulidad del Registro de Marca "SD Etiqueta sin denominación especial" N° 160.969 de fecha 19 de abril de 1992, clase 32 promovida por Cervecería Modelo S.A. de C.V. contra Cervecería Internacional S.R.L.

Por Acuerdo y Sentencia N° 44 del 05 de abril de 2000, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, 2ª Sala de la Capital, resolvió revocar con costas la S.D. N° 855 del 05 de setiembre de 1997.

El abogado de la parte actora apela argumentando que el Tribunal de Apelaciones sostiene erróneamente que entre la marca registrada por la demandada y las marcas registradas por su mandante no existe posibilidad de confusión. Afirma que la marca registrada por la accionada, compuesta por el diseño de una corona, es una reproducción casi idéntica de la corona que a su vez compone la parte principal y mas representativa de la famosa marca de la actora y que dicha similitud inducen a la confusión del público consumidor.

El representante de la demandada asegura que no hay posibilidad de inducción al error tomando un producto por otro, dado que los diseños son suficientes y esencialmente diferentes. Agrega que al cotejar los dos diseños enfrentados surge que el registrado por su mandante constituye un diseño original, creativo, distinto e individualizador frente al de la contraparte, y que por lo tanto no se puede estar produciendo algún menoscabo a la marca de la competencia.

Pasando al estudio de la cuestión, la misma trata sobre la similitud o no de los diseños de las marcas registradas tanto por la actora como por la demandada. En caso de existir similitud, ello acarrearía la confusión, que es lo que la Ley pretende evitar. Sobre este punto calificada doctrina señala: "Existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, no sólo en etiquetas, sino también en los envases. Muchos productos son hoy vendidos en envases que tienen una combinación de colores características, y es usual que los imitadores se acerquen a ellos" (Vide: Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas" Edit. Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Bs. As. 2002, 4ª Edic. pág. 149)

En el caso en análisis, considero que no existe similitud, al comparar el diseño de la actora, (f. 11), con el de la demandada, (fs. 5 y 37), mucho más complejo el primero, teniendo en cuenta los elementos que lo componen, como son los dragones alados y el círculo interrumpido que hace de pedestal de la corona, mientras que el de la accionada es sencillo ya que solamente presente la corona. Para abundar, si tomáramos solamente las coronas, las mismas no presentan tampoco una similitud que pueda dar lugar a confusión. Conuerdo con la apreciación del Tribunal en que no hay

posibilidad de confusión por parte de los consumidores entre los productos ofrecidos por la Cervecería Modelos S.A. de C.V. y los ofrecidos por la Cervecería Internacional S.A. Versada doctrina señala sobre el particular: “La confundibilidad implica, por sí, la existencia de diferencias, en ausencia de las cuales estaríamos ante un caso de identidad de signos. Pero estas diferencias han de ser de detalle para que la confusión sea posible, pues cuando dominan el conjunto ya no es más factible el error del consumidor o, según una terminología que nos agrada más, no es más posible el desvío de clientela en perjuicio del titular de la marca” (Vide: Bertone, Luis Eduardo – Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de Marcas. Edit. Heliasta Bs.As. 1989, Tomo II, pág. 47)

Para declarar una medida tan grave como la nulidad tienen que ser muy claros los elementos que crean la confusión. Es necesario actuar con criterio restrictivo, y en caso de duda, estar a favor del demandado, cuando de nulidad de marcas ya utilizadas se trata.

Por tanto, al no hallarse acreditada fehacientemente la confundibilidad, corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 44 del 05 de abril de 2000, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, 2ª Sala de la Capital, en todos sus términos. Es mi voto.

A su turno, los Doctores **RÍOS ÁVALOS** y **SAPENA BRUGADA** manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

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

Ministros: Antonio Fretes, Bonifacio Ríos Ávalos, Raúl Sapena Brugada

Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli

SENTENCIA NÚMERO: 1119

Asunción, 4 de noviembre de 2002

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CIVIL Y COMERCIAL

RESUELVE:

1º) DECLARAR desierto el recurso de nulidad.

2º) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 44 del 05 de abril de 2000, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Segunda Sala, con costas.

3º) ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR.

Ministros: Antonio Fretes, Bonifacio Ríos Ávalos, Raúl Sapena Brugada

Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli