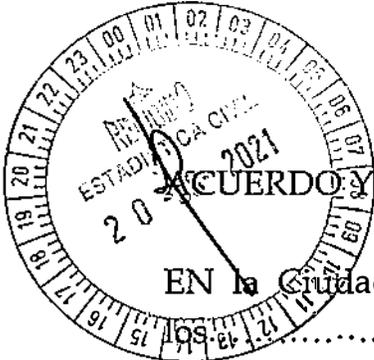


Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO Ochocientos veintiuno

EN la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de agosto, del año dos mil veintiuno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA y CESAR A. GARAY**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 917, de fecha 17 de Setiembre del 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----

CUESTIONES

¿Es nula la Sentencia apelada?-----
 En caso contrario, Se halla ella ajustada a Derecho?-----
 Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **BENITEZ RIERA, GARAY, RAMIREZ**.-----
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. **BENITEZ RIERA** dijo: El Abog. VICTOR ABENTE BRUN, no ha fundado expresamente el Recurso de Nulidad planteado, por lo que se lo debe tener por desistido. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los terminos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde consecuentemente desestimar este recurso.---

[Signature]
 Abg. Norma Domínguez V.
 Secretaria

[Signature]
 Luis María Benítez Riera
 Ministro

[Signature]
 Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi.
 MINISTRO

[Signature]
 Cesar Antonio Garay

El Ministro César Antonio Garay, dijo: El Abogado Víctor Abente Brun no fundamentó éste Recurso. Tampoco no se advierten vicios o defectos que ameriten anular de oficio el Fallo recurrido, en los términos que autorizan los Artículos 113 y 404, del Código Procesal Civil. Corresponde declarar Desierto el Recurso. Así voto.-----

A su turno, el Ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, manifiesta que se adhiere al voto que antecede, por los mismos fundamentos.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 917 de fecha 17 de septiembre de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1) NO HACER LUGAR a la presente acción contenciosa administrativa, planteada por la firma AKZO NOBEL N.V., contra Resoluciones N° 60, de fecha 21 de octubre de 1998, de la SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS; y la N° 114, del 2 de julio de 2002, dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y, en consecuencia, 2) CONFIRMAR las Resoluciones N° 60 de fecha 21 de octubre de 1998, de la SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS; y la N° 114 del 2 de julio de 2002, dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 3.-) IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa, la parte actora...”-----

Que, el Abog. VICTOR ABENTE BRUN, ha fundado el recurso de apelación interpuesto en los términos del escrito obrante a fs. 301 a 307 de autos, expresando en su parte sustancial que: “...las marcas en pugna son suficientemente distinguibles una de la otra, ya que ambas responden al nombre comercial de las empresas titulares de las mismas, las cuales se dedican a rubros distintos y tienen una larga trayectoria en el mercado además del hecho de que la marca solicitada es una marca mixta, a diferencia de la oponente, es decir, está compuesta por una parte denominativa y otra gráfica (diseño), que le aporte un grado aún mayor de novedad. En su parte denominativa demuestra notorias diferencias gramaticales con la marca oponente, ya que consta de dos elementos (AKZO y NOBEL), a diferencia de la marca oponente que consta de uno solo, NOBEL, que no es desde ningún punto de vista el elemento principal o preponderante en la marca solicitada. Además el cotejo marcario debe hacerse analizando las marcas en su conjunto, es decir, sin

Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"

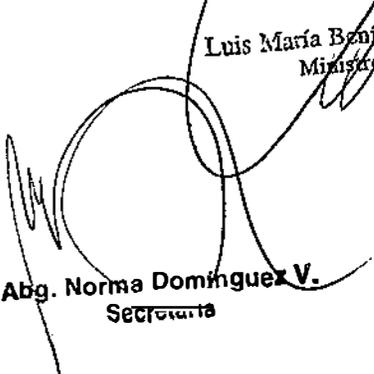


ACUERDO SENTENCIA NUMERO Ochoientos veintiuno Cont. Pág. 2

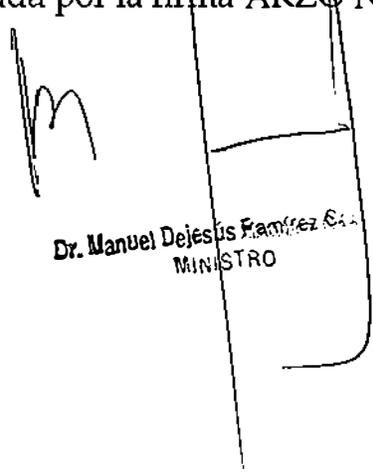
desmembrarlas, y es ahí donde resaltan las claras diferencias entre una y otra marca en los planos gramatical, visual y fonético..." Concluyó solicitando la revocación del fallo recurrido.-----

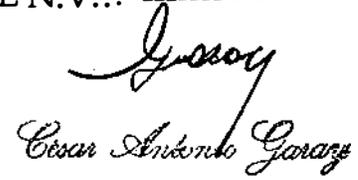
Que, por A.I. n° 59 de fecha 04 de febrero de 2016, ésta Sala Penal resolvió: "DAR por decaído el Derecho que han dejado de utilizar la parte demandada Ministerio de Industria y Comercio y la parte Coadyuvante Firma Industrias Gráficas Nobel S.A., para presentar escrito de contestación del traslado que se les corriera por la parte apelante..."-----

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente litis. Así tenemos que por Resolución N° 60 de fecha 21 de octubre de 1998, resolvió: "Art. 1° DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por la firma INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. contra la firma AKZO NOBEL N.V. sobre oposición al registro de marca "AKZO NOBEL y Diseño", clase 2. Art. 2° RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AKZO NOBEL y Diseño", clase 2, Exp. N° 3.968/94, solicitada por la firma AKZO NOBEL N.V..." Asimismo, por Resolución N° 114 de fecha 2 de julio de 2002, el Director de la Propiedad Industrial resolvió: "Art. 1° CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 60 de fecha 21 de octubre de 1998, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, dependiente de ésta Dirección. Art. 2° RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AKZO NOBEL" Y DISEÑO, clase 2, Expte. N° 3968/94, solicitada por la firma AKZO NOBEL N.V..."-----


Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Luis María Benítez Riera
Ministro


Dr. Manuel Dejesús Ramírez S.
MINISTRO


César Antonio Garza

QUE, analizadas las constancia de autos, observamos que la cuestión a dilucidar se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma AKZO NOBEL y diseño, cuya inscripción solicita en la clase 2, se presta o no a confusión frente a la marca oponente "NOBEL" y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor. -----

QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?----

Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas.-----

QUE, si bien ambas marcas comparten una misma palabra y resulta innegable la similitud, no es menos cierto que existen diferencias que las separan, una de ellas es que la marca solicitada AZKO NOBEL y DISEÑO, es una marca mixta, que va acompañada de la figura del torso de un hombre con los brazos extendidos, mientras la marca oponente tiene una tipografía especial diferente a la de la marca solicitada. Es así que sostengo que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión.-----

QUE, por otro lado, la marca solicitante, al ser una marca internacional y mundialmente conocida, inscrita ya en varios países

Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO *Ochocientos veintiuno* .
///... Cont. Pág. 3

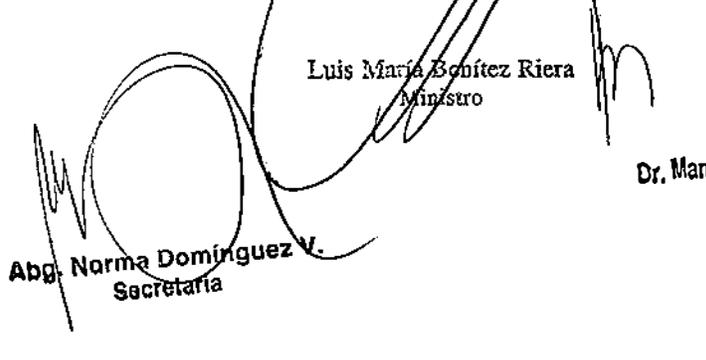
además de su país de origen, goza de la protección de las normas que rigen la cuestión, que en este caso están contenidas tanto en la Ley 1294/98 De Marcas como en el Convenio de Paris, ratificado en nuestro país por Ley 300/94.-----

Consecuentemente, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.-----

QUE, por tanto, en base a las consideraciones precedentes y a las normas legales citadas, soy de parecer que el Acuerdo y Sentencia No 917 de fecha 17 de septiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser revocado. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al perdedor, en virtud a lo establecido en el artículo 192 del CPC. ES MI VOTO.-----

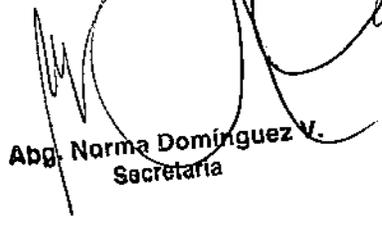
A la segunda cuestión planteada, el señor Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo: Adhiero juzgamiento a la opinión del Ministro preopinante en lo que concierne al sentido de revocar la Resolución recurrida, pero por las siguientes motivaciones;-----

Por el Fallo recurrido, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1.-) NO HACER LUGAR a la presente acción contenciosa administrativa planteada por la firma AKZO NOBEL N.V. contra Resoluciones N° 60 de fecha 21 de octubre de 1998 de la SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS; y la N° 114, del 2 de julio de 2.002 dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y, en consecuencia, 2.-) CONFIRMAR las Resoluciones N° 60 de fecha 21 de


Luis María Bonítez Riera
Ministro


Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand.
MINISTRO


César Antonio Garay


Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

octubre de 1.998 de la SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS; y la N° 114, del 2 de julio de 2.002, dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; 3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa, la parte actora y; 4.-) NOTIFICAR, anotar...".-----

El Tribunal, con ese juzgamiento dejó expresa constatación que tuvo en primacía factores visuales, orales, ortográficos, conceptuales e ideológicos para llegar a tal conclusión. Además, afirmó que esos elementos fueron esenciales para hallar suficiente posibilidad de confusión en dichas marcas.-----

El Artículo 2º, de la Ley N° 1.294/98, norma: "No podrán registrarse como marcas: f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". Asimismo, el Artículo 16 del mismo Cuerpo legal reza: "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".-----

Así expuesta, la Ley impone como primer paso la confrontación o cotejo marcario para luego valorar los efectos de signos gráficos y fonéticos que acaecen espontáneamente en el consumidor desprevenido cuando más son las semejanzas que las diferencias entre marcas. Para apreciar si la que es cuestionada puede generar confusión, el Juzgador habrá de situarse en condiciones vivenciales normales y usuales del consumidor ante los citados efectos gráficos, fonéticos. Y también la

Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"



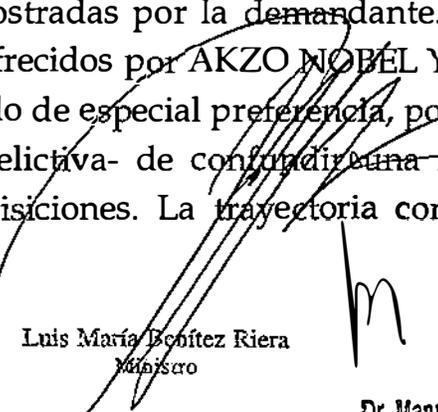
ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO Ochocientos veintiuno
... Cont. Pág. 4

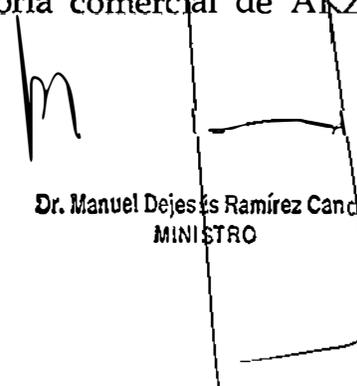
inducción psicológica advirtiendo que la protección no se extiende a los consumidores irreflexivos e indolentes, desatentos, distraídos, etc.-----

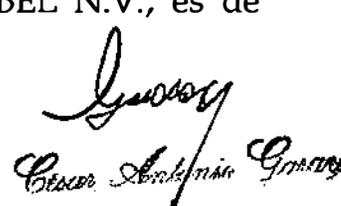
Surge notoriamente que hubieron errores de apreciación y juzgamiento entre una y otra marca, pues son evidentes las diferencias existentes entre ambas que hace que sea muy difícil ocasionar confusión visual entre "AKZO NOBEL y Diseño" (AKZO NOBEL N.V.) del accionante y "NOBEL" de INDUSTRIAS GRÁFICAS NOBEL S.A. Esta última se dedica al rubro y labores de imprenta, estampación, impresos, etc., muy conocidas por sus marcas, entre otras, de cuadernos "Avón". La marca Akzo Nobel y Diseño ya coexiste en nuestro medio y se encuentra registrado como "Nobel", en otras clases como son los números 1,3,5,7,9,10,17,19,21,22,23,24,30,35,36,37,41,42.-----

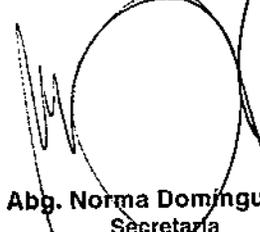
El nombre comercial es uso exclusivo del titular, pudiendo registrarlo como signo marcario tal y como lo establece el Artículo 72, de la Ley N° 1294/98, que reza: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social adoptada, la enseña o sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye propiedad a los efectos de ésta ley".-----

Las circunstancias que provocaron ésta Acción, han sido demostradas por la demandante. El consumidor de los productos clase 02, ofrecidos por AKZO NOBEL Y DISEÑO, no son comunes y corrientes, siendo de especial preferencia, por lo que no cabe la posibilidad -racional e intelectual- de confundir una marca con la otra al momento de sus adquisiciones. La trayectoria comercial de AKZO NOBEL N.V., es de


Luis María Benítez Riera
Ministro


Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO


César Andrés García


Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

larga data y hasta reconocida incluso en el exterior, según se advierten de las instrumentales obrantes a fs. 134/44, las que a su vez no fueron controvertidas por la adversa.-----

Recapitulando a manera de epílogo: no hay motivos legales ni fundamentos jurídicos que lleven a otra conclusión que no sea la admisión de coexistencia pacífica en el ámbito empresarial y comercial del medio, solicitada por AKZO NOBEL Y DISEÑO en la clase 02, con la marca registrada NOBEL propiedad de Industrias Gráficas Nobel S.A., clase 02. Por ello, corresponde en Derecho, revocar el Acuerdo y Sentencia Número 917, dictado el 17 de Septiembre del 2.012, por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Y por consiguiente, la Resolución N° 60, fechada 21 de Octubre de 1.998, de la Secretaría de Asuntos Litigiosos; y la Resolución N° 114, del 2 de Julio del 2.002, dictadas por la Dirección de la Propiedad Industrial.-----

En cuanto a las Costas, teniendo que hubo opiniones disímiles en el Fallo recurrido en las interpretaciones de hechos como Derechos, se encuentra previsto y normado por el Artículo 193, del Código Procesal Civil, a modo de exceptuar la regla general impuesta en el Artículo 192, del mismo Cuerpo legal y por exégesis que requiere el juzgamiento, aquí la Parte contraria tuvo razón probable para fundar su Derecho y litigar. Cabe a plenitud imponerlas en el orden causado en esa Instancia. Es mi voto.-----

A su turno, el Ministro **Manuel Dejesús Ramírez Candia**, manifiesta que se adhiere al voto que antecede, por los mismos fundamentos.-----

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:-----

Ante mí:

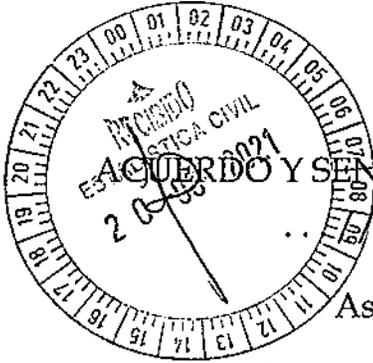
Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Abig. Norma Domínguez V.
Secretaria

César Antonio Garza

Expediente: "AKZO NOBEL N.V. C/ RESOLUCIÓN N° 60 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1998 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS U LA N° 114 DEL 2 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO Ochocientos veintiuno ... Cont. Pág. 5

Asunción, 19 de agosto 2021.-

Y VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la ;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **DECLARAR DESIERTO** el Recurso de Nulidad interpuesto.-----
- 2) **HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado VICTOR ABENTE BRUN, en representación de la firma AKZO NOBEL N.V., y en consecuencia;-----
- 3) **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N°-917, de fecha 17 de septiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la Resolución.-----
- 4) **IMPONER** las Costas en el orden causado.-----
- 5) **ANOTAR** y notificar.-----

Luis María Benítez Riera
Ministro

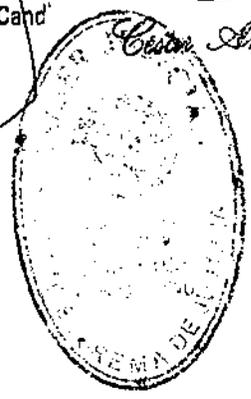
Ante mí:

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand'
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Enmendado: 2021. vale

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria



Antonio Garay
Antonio Garay

