



OFICINA EUROPEA DE  
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

## **SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA**

organizado conjuntamente por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y  
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

con la colaboración  
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

**Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002**

### **INFORME DE GUATEMALA: JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

*Documento preparado por el Sr. Rodolfo de León Molina, Presidente,  
Sala 1º Contencioso Administrativo, Ciudad de Guatemala*

INDICE<sup>1</sup>

- I. APLICACIÓN INDEBIDA
- II. COMPETENCIA DESLEAL
- III. CONFUSIÓN O IMITACIÓN
- IV. CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL
- V. DERECHO DE AUTOR
- VI. DERECHO DE PETICIÓN
- VII. DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL
- VIII. CASO DE DUDA
- IX. EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
- X. ESPECIALIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL
- XI. INCONSTITUCIONALIDAD EN CASACIÓN
- XII. MARCA (ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS)
- XIII. PROCEDENCIA MARCARIA
- XIV. PRUEBA
- XV. RADICAL GENÉRICO
- XVI. RENOVACIÓN DE MARCA
- XVII. SEMEJANZA
- XVIII. TÉRMINOS DESCRIPTIVOS

---

<sup>1</sup> Material de consulta: CD ROM. Gaceta de los Tribunales. Años 1972 a 2001. Secretaría de Información Institucional – CÉNALEX. Corte Suprema de Justicia. Guatemala, C.A.

Los fallos que se enuncian en el presente trabajo pueden inscribirse dentro del concepto general de “Jurisprudencia” como el conjunto de sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Casación, las cuales, al contener interpretaciones de la ley y aplicarlas a los casos sometidos a jurisdicción, adquieren una eficacia orientadora y de seguridad jurídica para todos los tribunales y jueces, aunque no necesariamente sienten “doctrina legal” de obligatorio acatamiento, hasta en tanto no lleguen a alcanzar el número requerido para adquirir esa calidad.<sup>2</sup>

La jurisprudencia, como fuente de derecho, complementa a la ley. En el presente caso se cita en relación a los temas más importantes del derecho de propiedad intelectual.

## I. APLICACIÓN INDEBIDA

### 1) 06/06/1989 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Mientras que la Violación de Ley ocurre cuando el juzgador se niega a reconocer la existencia de una ley, válida en el tiempo y en el espacio, la Aplicación Indebida, consiste en la “Falsa Aplicación” de una ley a la materia de la decisión.

“En el presente caso, la parte recurrente afirma en su tesis: hay aplicación indebida “... ya que ... únicamente tomaron en cuenta para el mismo, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ...”. Tal tesis, en referencia a la submotivación hecha valer, encierra un error de planteamiento, consistente en alegar la omisión de aplicación de una ley vigente y obligatoria, lo cual configura un fundamento pertinente para distinta submotivación a la planteada.

Además, al revisar cuidadosamente la sentencia de mérito, se determina que tal omisión de aplicación no es cierta. Efectivamente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sí consideró y aplicó las disposiciones contenidas en la Convención General Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial, lo cual se evidencia con la simple lectura de la sentencia impugnada, tanto en su parte considerativa, como en su cita de leyes.”

### 2) 24/11/1992 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

*“2. El tribunal sentenciador no interpreta erróneamente la ley aplicable a una oposición a registro marcario si dándole el sentido que es propio de la norma jurídica, concluye que la hipótesis contenida en ella no se da en la situación controvertida, imposibilitando el surgimiento de su consecuencia.”*

---

<sup>2</sup> De acuerdo con el Artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que se pueda alegar infracción de “doctrina legal” deben citarse, por lo menos, cinco fallos uniformes del Tribunal de Casación, que enuncien un mismo criterio, en casos similares, y no interrumpidos por otro en contrario.

“I. Esta Cámara estima que, dada la naturaleza de la interpretación errónea de la ley como sub-motivo de casación, la tesis del casacionista al alegar ese vicio con respecto al artículo 66 literal d) del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial deviene incongruente, porque se trata de un precepto legal sin aplicabilidad al objeto del litigio, toda vez que el artículo citado regula la acción de competencia desleal que no fue objeto del proceso. Su correcta o incorrecta interpretación, si el juzgador la hubiera efectuado, en nada determinó el resultado de la decisión judicial. Con respecto a la alegada interpretación errónea del artículo 10 literal p) el mismo Convenio Centroamericano, tampoco se da, pues ese precepto establece que no podrán usarse ni registrarse como marca ni como elemento de las mismas, los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase. En efecto, al analizar la decisión del tribunal sentenciador, basada en dicha norma, es fácil apreciar que no existe error de interpretación al sostener que es inexistente la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudiera originar confusión entre las denominaciones AGUA DE FLORIDA Y AGUA DE LA VIDA, porque no le dio un sentido diferente a lo que dispone la norma indicada sobre esos supuestos.”

3) No. 128-97.19/05/1998 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

*“Si el recurrente alega que la Sala dio vigencia anticipada al citado Convenio, el motivo alegado no puede ser el de violación de ley, sino el relacionado con la indebida aplicación de una ley no vigente.*

“Esta Cámara aprecia, por el planteamiento que hace el recurrente, que todas las violaciones de ley acusadas giran alrededor de la tesis de que la Sala atribuyó vigencia anticipada al Convenio citado, a partir de la fecha de suscripción del mismo y no al concluirse todos los trámites legales. Si esto es así, o sea que se aplicó por la Sala una ley que no estaba vigente, y de esa aplicación se produjeron las consecuencias que el recurrente señala, el motivo alegado para sustentar su recurso de casación no puede ser el de violación de ley, sino el relacionado con la indebida aplicación de una ley no vigente. Este defecto de planteamiento no puede ser suplido por la Cámara, y por ello, tampoco puede prosperar esta causal de casación invocada por el recurrente.”

## II. COMPETENCIA DESLEAL

1) No.157-2000. 20/02/2001 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

a) No viola la Sala los artículos 7, 10 incisos o) y p), 23, y 154 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, si deniega la inscripción de una marca que ya fue inscrita con anterioridad, para amparar productos alimenticios de la misma naturaleza, por ser un acto de competencia desleal, cuya represión es uno de los objetos principales del citado Convenio.

*“El recurrente afirmó que fueron aplicados indebidamente los artículos 65 y 66 inciso d) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 362 y 363, numeral 2, inciso a) del Código de Comercio. Sin embargo, no es posible realizar el análisis correspondiente, dado que el recurrente no expresa con la debida separación y concreción, en que consiste la aplicación indebida de cada uno de los artículos; limitándose únicamente a decir: “... las disposiciones indicadas tienen como un elemento común el uso indebido de una marca, lo que presupone que ésta se utilice sin derecho alguno, lo que obviamente no se configura en el presente caso como arbitrariamente lo sostiene la honorable Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo...” Esta deficiencia, no puede ser suplida por esta Cámara dado el carácter técnico y extraordinario del recurso de casación, por lo que es improcedente acoger la aplicación indebida de dichos artículos.”*

### III. CONFUSIÓN O IMITACIÓN

#### 1) 25/06/1974 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

La ley no admite el registro de marcas o patentes que produzcan confusión o que manifiestamente imiten las ya registradas.

*“En consecuencia, como el texto de la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, Decreto Gubernativo No. 882, tiende a evitar toda confusión y a individualizar los productos amparados por marcas registradas y como, por otra parte, al disponer que no se registren marcas en que manifiestamente se imiten otras ya registradas y, confiere el uso exclusivo de las mismas, según el artículo 21, es evidente que, la sentencia que se examina, no, infringió el texto de los artículos 1o., 3o., 7o., en sus incisos 7 y 10 de la Ley de Marcas ya mencionada, aprobada por el Decreto Legislativo número dos mil setenta y nueve.”*

#### 2) No. 40-95. 23/08/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Pueden coexistir dos marcas entre las cuales existe alguna similitud si las mismas no llegan a inducir a error u originar confusión entre el público consumidor, dada la característica especial de amparar productos farmacéuticos.

*“Esta Corte considera, que si bien entre las marcas sujetas a examen NATALIN Y NATALAC existe alguna similitud, la misma no llega a “inducir a error u originar confusión” entre el público consumidor, dada la característica especial de los productos farmacéuticos, que por su naturaleza exigen una atención especial por los adquirientes, aparte de que la semejanza que se advierte se encuentra únicamente en la raíz de las palabras se considera adecuado seguir a la doctrina prevaleciente en la materia, “...para juzgar el parecido gráfico o fonético de productos químicos, farmacéuticos o biológicos, el intérprete de la ley debe atenderse más a las diferencias que a los elementos comunes, con un criterio más liberal que el que se aconseja para otros sectores de la producción o del comercio, para no entorpecer el desarrollo de la industria de laboratorios...” (David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, pág. 276, México 1960). Acorde con este razonamiento, se considera improcedente el recurso en cuanto al motivo de casación argumentado.”*

3) No. 128-97. 19/05/1998 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

De conformidad con lo dispuesto en el inciso p) del artículo 10 de la citada Convención, para que prospere la oposición al registro de una marca, debe demostrarse que puede inducir a error u originar confusión con la respectiva marca, por su semejanza gráfica, fonética o ideológica; y que se refieren a productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase.

*“Por otra parte, aun cuando se invoca la confesión de PRICASA, esta Cámara estima, que el error de derecho que se alegó en cuanto a la declaración de parte, no prosperó, pero en todo caso la confesión no es suficiente para que el juzgador pueda determinar si en los distintivos se da una semejanza gráfica, fonética o ideológica. En cuanto a que no pueden usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas, los distintivos con las características señaladas, para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase, es obvio que esa disposición le es aplicable a la marca PEPSI, porque no está registrada en la clase treinta; y en lo que toca a la marca PEPSICO Y DIBUJO A COLORES, aunque se hubiera declarado procedente el error de derecho alegado en cuanto al documento en que aparece registrada en esa clase, no podía tener el efecto deseado por el recurrente en la sentencia, no sólo por la razón de que no fue motivo de la oposición, sino porque entre dicha marca y “12939” no se dan las características de semejanza gráfica, fonética o ideológica que puedan inducir a error u originar confusión. Por esas razones debe desestimarse la alegada aplicación indebida de la ley.”*

## IV. CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL

1) No. 112-96. 30/01/1997 – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“B) Para que pueda prosperar la oposición al uso, registro o depósito de una marca, con base en lo establecido en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, es necesario que la entidad que ejerce el derecho a oponerse, pruebe todos los extremos a que se refiere el artículo 7o. de dicha Convención.”

La recurrente al referirse al inciso 6o. del artículo 3o. de la Convención citada dice: “...establece: Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo...” Luego agrega: “Está demostrado plenamente que DETECTO es el nombre esencial y es la propia razón social de mi representada, situación que fue ignorada y por ende violó por inaplicación las normas contenidas en los incisos 1o. y 6o. del artículo anterior...”

Las normas que cita la recurrente efectivamente dicen lo que ella expresa, pero lo que no menciona la interponente del recurso es lo dispuesto en el artículo 7o. de la Convención General Interamericana citada, que sirvió también de base al Tribunal para declarar sin lugar el recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO interpuesto. A este respecto el Tribunal sentenciador consideró: “En el presente caso, con fundamento en la disposición legal citada, la entidad recurrente ha formulado también su oposición; empero, con base en dicha norma no puede declararse con lugar su oposición, habida cuenta que, además de no haberse probado fehacientemente que la entidad recurrente sea la actual propietaria de la marca DETECTO, ya

que la documentación presentada no es suficiente para establecer tal extremo, también lo es que dicha norma legal obliga a la persona que haya formulado oposición al registro de una marca, que pruebe que la persona que usa o intenta registrar o depositar una marca, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde su oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase. Sin embargo, a este respecto, la entidad opositora nada dijo en su memorial de impugnación administrativa ni en el escrito que contiene el recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, por lo que tampoco probó lo requerido por la disposición legal citada.”

2) No. 2-95. 12/07/1995. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No interpreta erróneamente el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el fallo que considera insuficiente el registro de una marca, en un estado contratante, para fundar una oposición por semejanza con la marca que se pretende registrar en Guatemala, si no se cumple con probar que quien pretende inscribir la marca en Guatemala, tenía conocimiento de la existencia y uso, y con probar también que la referida marca se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, en el país de origen.

*“Con relación a la misma Convención, expresa la recurrente que también se interpretó erróneamente su artículo 7, “al declarar en el fallo que se impugna que el recurrente no probó la propiedad de la marca PLUS FORMA porque únicamente se encuentra registrada en Colombia y de conformidad con el artículo citado, el propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes tendrá derecho a oponerse al uso, registro o depósito ... siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna, es decir la marca debe estar registrada en Guatemala...” La tesis sustentada por la recurrente no es aceptable, ya que en la cita de ley que hace, omite una parte esencial del artículo 7 de la Convención, a saber, la que confiere el derecho de oposición “PROBANDO QUE LA PERSONA QUE LA USA O INTENTA REGISTRAR O DEPOSITAR TENIA CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA Y USO EN CUALQUIERA DE LOS ESTADOS CONTRATANTES DE LA MARCA EN QUE SE FUNDE LA OPOSICION Y QUE ESTA SE USABA Y APLICABA Y CONTINUA USANDOSE Y APLICANDOSE A PRODUCTOS O MERCANCIAS DE LA MISMA CLASE ...” De la lectura del texto transcrito fácilmente se colige que para que prospere la oposición del registro de una marca, con base en el Convenio referido, se requiere, no sólo la prueba de la inscripción de la marca en un Estado contratante, sino también, en un caso como el presente, prueba sobre: A. que quien intenta registrar tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca en que se funde la oposición; B. que la marca se usaba y aplicaba a productos de la misma clase; y C. que dicho uso y aplicación se continúa realizando. Ninguno de estos aspectos, que son puramente fácticos, se tiene por probado en el fallo recurrido, y por la naturaleza del recurso el estudio se limita a los hechos que se tienen por probados en el mismo. Como consecuencia, la interpretación correcta del artículo 7 de la Convención no es la pretendida por la recurrente, ya que no basta la prueba del registro en el extranjero, sino también la correspondiente a los tres aspectos referidos, todo lo cual conduce a la conclusión que debe rechazarse el recurso en cuanto a este motivo de casación.”*

## V. DERECHO DE AUTOR

1) 04/05/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

“...No procede el registro de un nombre comercial si con tal registro se viola un derecho de autor preexistente. HECHOS NOTORIOS: DERECHO DE AUTOR. Los hechos notorios relacionados con el derecho de autor, y aceptados por ambas partes, se aceptan como probados por el Tribunal.”

*“El punto de partida en la solución del caso debe ser la existencia o inexistencia de un derecho de autor por parte de la recurrente sobre la palabra “Superman” y sobre la forma especial en que dentro de ese derecho de autor se presentan las letras que componen tal palabra. Al respecto cabe indicar, no sólo que la prueba sobre el derecho de autor de la referida palabra está contenida en las certificaciones extendidas en Estados Unidos (certificados de registro de dicho país, números doscientos treinta y siete guión quinientos veintiocho, veintitrés guión setecientos ochenta y dos y veinte guión doscientos ochenta y cinco), que obran en el expediente administrativo, sino que es algo aceptado por las partes. En cuanto a la forma de presentación de las letras que componen dicha palabra, este Tribunal considera que no sólo es un hecho notorio y como tal no es objeto de prueba, sino también es aceptado (cuando menos tácitamente) por las partes. Partiendo de dicha prueba, y del hecho de que la forma especial de presentación de las letras ha sido incluida dentro de la solicitud publicada para el nombre comercial “Superpan”, esta Corte, aplicando el Artículo 1o. de la Convención Universal Sobre Derecho de Autor, de la cual tanto Guatemala como Estados Unidos son parte, y que ordena dar protección a los derechos de los autores, debe rechazar la solicitud de registro de nombre comercial referida.”*

## VI. DERECHO DE PETICIÓN

1) No. 127-2000. 03/11/2000 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No viola el artículo 28 de la Constitución Política de la República, la Sala que lo aplica para resolver el caso concreto.

*“Sobre el particular la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, dictada dentro del expediente de amparo número doscientos cincuenta y seis guión noventa y cuatro, consideró: “El derecho de los administrados de dirigir peticiones a la autoridad, en forma individual o colectiva, se encuentra garantizado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República. De ello deriva la obligación del órgano, ante el cual se formule la solicitud de resolver, acogiendo o denegando la pretensión, dentro del plazo que la ley rectora del acto establece o, en el de treinta días de conformidad con la norma antes citada y el inciso f) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En caso que la autoridad omita el cumplimiento de la obligación referida, el interesado puede acudir al amparo para que se fije un plazo razonable a efecto de que cese la demora en resolver”.*

## VII. DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

16/03/1993 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Es defectuoso el recurso de casación por aplicación indebida de la ley si el vicio que se denuncia se hace consistir en la omisión por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la norma constitucional que lo obliga a controlar la juridicidad de los actos de la administración pública.

*“Por otra parte resulta obvio que el recurrente al fundamentar su tesis de aplicación indebida de la ley, se refiere expresamente a la omisión del Tribunal sentenciador de la norma contenida en el Artículo 221 de la Constitución Política de la República que le obliga a controlar la juridicidad de los actos de la administración pública.*

*Este argumento resulta antitécnico y destruye la tesis del casacionista, por cuanto que la omisión referente a la aplicación de la norma constitucional citada es constitutiva de otro vicio injudicando. Error que no le es dable subsanarlo a esta Cámara mediante el recurso de casación. Para reforzar el criterio expresado es conveniente citar lo que el propio casacionista argumenta: “Si el Tribunal sentenciador hubiera aplicado la norma pertinente a lo que es objeto de la pretensión, esto es, un dibujo o diseño industrial, habría arribado a la conclusión de que tal dibujo o diseño, hecho con fines de ornamentación industrial, dará a la materia en que se use vidrio un aspecto peculiar y propio y, por ende, habría revocado la resolución ministerial cuestionada y habría resuelto el fondo concediendo la patente solicitada”. De lo transcrito se confirma que el recurrente varió sustancialmente su tesis inicial y fundamento del recurso, sosteniendo que el Tribunal sentenciador ignoró su función conforme la Ley.”*

## VIII. CASO DE DUDA

No.27-95. 13/06/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No hay violación del artículo 105 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, si el Tribunal deja de aplicarlo por no tener duda en cuanto a la inexistencia de semejanza entre la marca registrada y la que se pretende registrar.

*“c) Finalmente, en cuanto a la posible violación del artículo 105 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, cabe indicar que tal artículo es aplicable a los casos en que exista duda en la cuanto a la semejanza gráfica o fonética entre dos marcas, circunstancia que en opinión de esta Corte no se da en el presente caso, según quedó expresado arriba.”*

## IX. EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA

1) No. 43-93. 09/11/1993 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Debe desestimarse el recurso de casación en el que habiéndose invocado aplicación indebida de la ley, se sustenta la tesis de que el Tribunal incurrió en violación de ley al omitir la norma necesaria del caso, destruyendo en esa forma su propia tesis.

*“ Está cámara, al hacer el análisis del caso, estima que el recurso bajo estudio debe ser desestimado porque el casacionista invocando aplicación indebida del inciso a) del Artículo 62 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial concluye afirmando que el Tribunal Sentenciador violó el Artículo 59 de la misma ley por haber omitido su aplicación. En esta forma resulta sustentando el submotivo de violación de ley, destruyendo su propia tesis. Ante esta deficiencia técnica, este Tribunal está imposibilitado de subsanarla y por lo tanto de efectuar el estudio comparativo correspondiente, desprendiéndose de ello que el recurso analizado debe desestimarse. A lo anteriormente expuesto debe agregarse que la expresión “LA ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA LA NUEVA GENERACIÓN” no es original ni característica, por lo que no es susceptible de que alguien pueda inscribirla a su nombre.”*

2) No. 94-2001 07/12/2001

Viola por omisión el artículo 59 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la Sala que atribuya a una frase la categoría de Marca, cuando esta tiene las características de una señal o expresión de propaganda.

*“En tal virtud, se arriba a la conclusión de certeza legal que la frase EL AMERICANO MÁS SUAVE, no tiene las características esenciales para que pueda considerarse como una marca, ni legalmente encuadra en la norma que define dicha figura. En consecuencia, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al dictar la sentencia impugnada, violó por omisión el artículo 59 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, siendo esta la norma pertinente aplicable a los hechos controvertidos, por tener la frase en cuestión características de expresión o señal de propaganda; y se infringió por haberse aplicado indebidamente el artículo 7 del mismo convenio, norma que aunque no fue concretamente citada en el fallo, el supuesto jurídico contenido en ella, fue equivocadamente aplicado en el mismo.”*

X. ESPECIALIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL1) No. 157-2000. 20/02/2001 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

“a) No viola la Sala los artículos 7, 10 incisos o) y p), 23, y 154 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, si deniega la inscripción de una marca que ya fue inscrita con anterioridad, para amparar productos alimenticios de la misma naturaleza, por ser un acto de competencia desleal, cuya represión es uno de los objetos principales del citado Convenio”.

*“Ahora bien, es importante aquí señalar que de conformidad con el artículo 154 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; dentro de la clase veintinueve se clasifican las mercancías siguientes: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos.”; y dentro de la clase treinta: “Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería...”. Las boquitas, papalinas y plataninas que López Cuellar, quiere identificar con la marca “Bakon Krisp”, son productos que pueden ser elaborados por medios distintos; es decir boquitas, hechas a base de carne; así como boquitas, a base de harinas, como es el caso de los chicharrones que ampara la marca “Bakon Krisp”; estos supuestos no los contemplan las normas que el recurrente estimó infringidas, dejando abierta la posibilidad de que dependiendo del procedimiento utilizado para su elaboración, sean mercancías que puedan clasificarse en la clase veintinueve o treinta. Siendo así, la Cámara está de acuerdo con la Sala sentenciadora, ya que el hecho de pretender registrar el señor López Cuellar, la misma marca ya registrada a favor de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, constituye un acto de competencia desleal, porque se permitiría que ambas marcas puedan amparar los mismos productos alimenticios, aprovechándose el recurrente indebidamente de las ventajas de la marca ya registrada a favor de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, en perjuicio de ésta y del público consumidor;”*

## XI. INCONSTITUCIONALIDAD EN CASACIÓN

- 1) No.82-93. 16/08/1994 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
- 2) No.59-94. 13/09/1994 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No procede la inconstitucionalidad en casación, cuando ésta se ha planteado o hecho valer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

*“Al hacer el análisis del expediente que contiene el recurso contencioso administrativo, se establece que en esa misma instancia Jorge Méndez Herbruguer en representación de Exclusividades Finas, Sociedad Anónima, planteó incidente de inconstitucionalidad en caso concreto del artículo 117 del citado Convenio, el cual fue declarado sin lugar por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituido en Tribunal Constitucional el veintidós de junio del año recién pasado y confirmado por la Corte de Constitucionalidad en resolución del catorce de diciembre del mismo año al conocer en apelación del caso. Por esta razón, la inconstitucionalidad planteada no puede prosperar porque el artículo 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es concluyente al establecer que se puede plantear la inconstitucionalidad en casación cuando no se haya hecho valer en lo Contencioso Administrativo.”*

XII. MARCA (elementos característicos)1) No. 27-95. 13/06/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No hay violación del artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando la violación se hace consistir en la similitud de una marca registrada con otra cuyo registro se está solicitando, ya que dicho artículo se limita a expresar el concepto de marca.

*“a) El artículo 7 del referido convenio solamente da el concepto de lo que es una marca, y como tal no pudo haber sido violado por un fallo en el que el motivo del rechazo de la inscripción es la similitud con otra marca registrada, y no la ausencia de caracteres para una inscripción.”*

2) No.80-95. 20/02/1996 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El tribunal sentenciador no interpreta erróneamente el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, si no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica entre la marca ya registrada y la que se pretende registrar.

*“El interponente afirma: “Se hace así evidente que la norma contenida en el artículo 7 del Convenio citado fue objeto de una interpretación respectiva y errónea por parte de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el que dio a dicha norma un sentido que no concuerda con su tenor literal y por lo tanto fue violada al interpretarse erróneamente”. Esta Cámara estima que el Tribunal sentenciador al reconocer al distintivo 12939 la calidad de marca, no hizo más que interpretar correctamente la norma contenida en el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, pues esa marca es susceptible de distinguir claramente los productos que elabore PRICASA, de los productos de la misma especie o clase de diferente titular”.*

3) No. 223-2001. 30/11/2001. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

*“b) No viola el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la Sala sentenciadora que al emitir su fallo, omite mencionarlo en su fallo, dado que el mismo solamente da el concepto de lo que es una marca, y en ese sentido no pudo haber sido violado.”*

*“El artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial solamente da el concepto de lo que es una marca, y como tal no pudo haber sido violado en el fallo que por este medio se impugna, pues no es hecho controvertido en este proceso, establecer si el distintivo que se pretende inscribir es o no una marca; sino el objeto es determinar si la misma está comprendida entre las prohibiciones señaladas en el citado Convenio.”*

### XIII. PROCEDENCIA MARCARIA

#### 1) No. 128-97.19/05/1998 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El vocablo “procedencia” que se menciona en el artículo 10 de la citada Convención, debe definirse en su significado y alcances conforme lo dispuesto en el artículo 72 de dicho Convenio.

*“Esta Cámara observa de lo manifestado por el recurrente, que se ha transcrito, y de las demás argumentaciones que expone en su escrito de introducción del recurso, que el interponente estima que la interpretación de la Sala es errada y restrictiva, porque excluye la posibilidad de LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL. Ahora bien, esta Cámara en la sentencia de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y seis, que ya se citó en este fallo, en un caso en que el recurrente hizo el mismo planteamiento, la Cámara lo desestimó, aceptando el criterio de que el vocablo procedencia fue definido en su significado y alcances por el artículo 72 del citado Convenio, criterio que ahora ratifica. En consecuencia, también procede desestimar la causal de casación invocada.”*

### XIV. PRUEBA

#### 1) No. 147-93. 08/09/1994 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

*Es improsperable la casación que se plantea por error de hecho en la apreciación de la prueba, si el supuesto medio de convicción no fue el ofrecido como tal en el proceso correspondiente.*

*“ Esta Corte estima que no se da el error de hecho en la apreciación de la prueba ya que como correctamente lo expuso la sala, el documento con el cual se pretende que se efectuó el pago fiscal no obra en el expediente, es decir que solo existe una constancia de que el Registro de la Propiedad Industrial recibió el documento que acredita el pago fiscal no pudiendo por ende existir error de hecho en la apreciación de la prueba si ésta no existe, a lo cual se agrega que al plantear el recurso contencioso administrativo, la parte interesada no ofreció como medio de convicción el documento que demostrara haber efectuado el pago fiscal, de donde es inadecuado alegar error de hecho en la apreciación de un medio que no se ofreció como tal, por lo que el juzgador no estaba obligado a valorarlo.”*

#### 2) No. 223-2001. 30/11/2001. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“b) Para que pueda prosperar el recurso de casación por el submotivo de error de hecho en la apreciación de la prueba, los documentos o actos auténticos que fueron omitidos en su valoración por el tribunal sentenciador, deben ser decisivos para que cambien el resultado del fallo.”

*“II. Referente a lo manifestado por el casacionista en las literales b) y c) que anteceden, esta Cámara al examinar la sentencia de mérito establece que los documentos citados por el impugnante, no son suficientes para cambiar el resultado del proceso, ni revisten la calidad de prueba contundente, ya que con los mismos no se demuestra la*

*pretensión del señor Orlando Manfredo Bonatto Jauregi, al plantear el respectivo proceso contencioso administrativo, por lo que el fundamento de la Sala sentenciadora al proferir su fallo fue acertado al tomar en consideración la prohibición establecida en el artículo 10 inciso j) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial e indicar que la denominación KUR- HATOS que se pretende registrar se conforma por palabras que han pasado al uso general y sirven para indicar la naturaleza de los productos que se pretende amparar. Con base a lo antes expuesto se concluye que los citados medios probatorios, no pueden determinar alguna alteración de las conclusiones a que llegó la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al proferir su fallo, puesto que como antes quedó apuntado no son decisivos para cambiar el resultado del mismo. Cabe indicar que el criterio antes expuesto fue aplicado por esta Corte en sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil, dentro del recurso de casación interpuesto por Pluvio Isaac Mejicanos Loarca, en representación del Ministerio de Finanzas Públicas, en la cual se indicó: “Para que pueda prosperar el recurso de casación por el submotivo de error de hecho en la apreciación de las pruebas, los documentos o actos auténticos que fueron omitidos en su valoración por el tribunal sentenciador, deben ser decisivos para que cambien el resultado del fallo.*

3) No. 112-96. 30/01/1997. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Es defectuoso su planteamiento, si la recurrente afirma que el Tribunal sentenciador no le dio al documento señalado todo el valor probatorio que le corresponde, y al mismo tiempo, afirma que dicho Tribunal no apreció tal documento.

*“La recurrente cita como infringido el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero enseguida incurre en contradicción al sustentar el fundamento de su impugnación, ya que afirma textualmente: “La consecuencia del error al no apreciar el Tribunal que dictó la sentencia el documento arriba identificado, o sea la certificación extendida por el Registrador de la Propiedad Industrial de la República de Honduras, de fecha 14 de julio de 1988, de la inscripción de la marca DETECTO a favor de mi representada, fue desconocer los derechos derivados del registro de dicha marca, de conformidad con los artículos 10 incisos o) y p) del Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial y 3o. incisos 1o. y 6o. y 7o. de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial”.*

*“Como puede apreciarse, al sustentar su tesis la recurrente afirma primero que el Tribunal sentenciador no le dio al documento señalado “todo el valor probatorio que le corresponde de conformidad con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil”, pero luego afirma que el error se cometió “al no apreciar el Tribunal que dictó la sentencia el documento arriba identificado”. La contradicción es evidente, pues no es lo mismo negarle valor probatorio a un documento que omitir su apreciación, puesto que estas impugnaciones configuran distintas causales del recurso de casación. Por lo demás debe tenerse en cuenta que el Tribunal sentenciador sí apreció el documento relacionado, aunque de diferente manera de la apreciación de la recurrente.”*

4) No. 128-97.19/05/1998 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No puede prosperar esta clase de error en la apreciación de la prueba, si el recurrente se limita a enumerar las preguntas, sin precisar los hechos articulados en las posiciones y que considera probados con la confesión.

*“Respecto de este planteamiento formulado en el recurso de casación, esta Cámara estima que si bien el recurrente manifiesta lo que la Sala dijo y alude a lo que el absolvente contestó, en ninguna parte de su alegación expresa el contenido de las preguntas que fueron formuladas, sino únicamente los números, requisito técnico que impide a esta Cámara determinar qué hechos fueron confesados o no y hacer la debida comparación entre lo manifestado por la Sala y por el absolvente. El interponente debió precisar en su recurso los hechos articulados en las posiciones y que considera probados con la confesión, puesto que a él le corresponde la prueba de las respectivas proposiciones de hecho en que funda su pretensión, deficiencia que no puede suplir de oficio esta Cámara por no ser tribunal de instancia y limitarse su función al estudio comparativo correspondiente, para determinar si la Sala incurrió en el error de derecho que se invoca cometió en la apreciación de la prueba de declaración de parte.”*

4) No. 177-99. 7/02/2000 – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

*“No incurre en el submotivo de error de hecho en la apreciación de las pruebas, el tribunal que forma su convicción con el análisis integral de las pruebas legalmente rendidas en juicio.”*

*“a) Se invoca submotivo de error de hecho en la apreciación de la prueba, contenido en el artículo 621 inciso 2°. Del Código Procesal Civil y Mercantil, denunciando que al dictarse sentencia por parte de la Sala no se tomaron en cuenta para analizar las diferencias o semejanzas entre las marcas ARCOR Y DISEÑO y HARCO, los siguientes documentos: “a) Solicitud de Registro de la marca SARCOR Y DISEÑO presentada (...) al Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala con fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres (...) b.1) Título de la marca ARCOR Y DISEÑO inscrita en la República de Argentina. b.2) Título de la marca ARCOR Y DISEÑO inscrita en la República de Panamá; b.3) Etiquetas de productos que se amparan bajo la marca ARCOR Y DISEÑO; b.4) Revistas y publicaciones que contienen publicidad de la marca ARCOR Y DISEÑO (...)”.*

“Esta Cámara estima que el error de hecho se comete cuando el Tribunal de Segunda Instancia otorga un significado diferente a los hechos contenidos en el acto o documento auténtico, deduce hechos que no constan o no los toma en cuenta. En el presente caso no se ha incurrido en el error denunciado toda vez que al examinar la sentencia de mérito se establece que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no dejó de tomar en cuenta los documentos antes descritos, y sí fueron apreciados, no en forma detallada, pero sí en su conjunto, es decir la referida Sala formó su convicción con el análisis integral de las pruebas legalmente rendidas en juicio...”

## XV. RADICAL GENÉRICO

### 1) No. 106-94. 05/09/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No puede prosperar el recurso de casación por este submotivo, cuando se hace consistir en error de juicio respecto a la aplicabilidad del supuesto legal denunciado como infringido al caso concreto, y no como un yerro en la aprehensión del texto y sentido de la norma en referencia.

*“La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la sentencia impugnada con toda lógica dice: “En el caso sub judice está probado que la marca “CHOCO CRUNCHIS” está formada por dos palabras: “CHOCO CRUNCHIS”, por lo que el estudio comparativo con la marca registrada “CRUNCH” no puede hacerse separando las palabras de la marca “CHOCO CRUNCHIS”, ya que en tal caso se estaría destruyendo prácticamente esta marca”. Debe hacerse notar que en el presente caso, la marca registrada está formada de una sola palabra y la que se pretende registrar utiliza dos, una de ellas que es una denominación genérica, en el presente caso no puede prescindirse de ella para el examen comparativo, debido a que la marca registrada no incluye ninguna denominación de este tipo.*

*Del estudio de la sentencia impugnada se establece que, el Tribunal sentenciador no incurrió en el sub motivo de interpretación errónea que indica la recurrente, pues le dio al precepto cuestionado el alcance jurídico que el mismo tiene en el caso concreto, y de los argumentos de la recurrente se deduce que su tesis arguye más bien el error de juicio respecto a la aplicabilidad del supuesto legal al caso concreto, pero no un yerro en la aprehensión del texto y sentido de la norma, ni del supuesto normativo, siendo en consecuencia, improcedente el recurso de casación por este sub motivo.”*

## XVI. RENOVACIÓN DE MARCA

### 1) No. 112-96. 30/01/1997 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“A) No puede prosperar la oposición a un registro marcario, con base en los incisos o) y p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, si la entidad opositora perdió su derecho de propiedad sobre la marca, por no haber solicitado la renovación de su registro en el plazo legal, de conformidad con los artículos 24, 25 y 42 inciso b), del citado Convenio.”

*“En este primer caso de violación de ley, relacionado con la infracción del inciso o) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tribunal sentenciador efectivamente argumentó que la recurrente no podía oponerse al registro de la marca DETECTO intentada por el señor Pinto Cubillos, por no tener vigente su derecho de propiedad. A esta argumentación la recurrente afirmó que el registro en un país no es la única manera de ser propietario de una marca, pero la única fundamentación que da, en esta parte de su recurso, es que “tuvo registrada su marca DETECTO en Guatemala por mucho tiempo”, “que es conocida por las personas” y que “la propia compañía se llama así, DETECTO DE COLOMBIA LIMITADA, pues su principal marca es las balanzas detecto”. Sin embargo, la consideración básica del Tribunal de lo CONTENCIOSO*

*ADMINISTRATIVO a este respecto, es que la recurrente perdió el derecho de propiedad sobre la citada marca al no haber solicitado, en su oportunidad, la renovación de su registro marcario, y para ello, se fundamentó en los artículos 24 y 25 del citado Convenio Centroamericano.”*

## XVII. SEMEJANZA

### 1) 06/06/1989 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Se viola el inciso p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al declarar procedente la inscripción de una marca que tiene similitud gráfica y semejanza fonética con otra ya legalmente registrada, en la misma clase de nomenclatura.

*“La Cámara también estima que el inciso p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial fue violado en la sentencia impugnada de casación, porque:*

*a) A su juicio, existe semejanza fonética entre las marcas en cuestión, toda vez que entre ellas hay identidad de fonemas y similitud de la acústica completa;*

*b) Tales marcas tienen semejanza gráfica de palabras y letras que originan confusión; y*

*c) Se pretende emplear la marca cuyo registro se solicitó con posterioridad, para distinguir mercancías comprendidas en la misma clase de nomenclatura legal a la que corresponde la marca previamente inscrita.*

*Consecuentemente, la casación de que se ha venido haciendo mérito debe acogerse y resolviendo conforme a derecho, declarar procedente la oposición registral interpuesta por la parte recurrente, e improcedente la solicitud de registro marcario presentado por Oscar Arturo Letona Martínez para la marca “BU-CLIN”, exonerando de hacer especial condena en costas, en base a la buena fe.”*

### 2) No.27-95. 13/06/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No hay violación del artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando la violación se hace consistir en la similitud de una marca registrada con otra cuyo registro se está solicitando, ya que dicho artículo se limita a expresar el concepto de marca.

*“No hay violación del inciso p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando la violación se hace consistir en la similitud de una marca registrada con otra cuyo registro se está solicitando, si entre ambas no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica, como sucede con las palabras “Litanin” y “Ritalina”.*

*“En ese orden se hace a continuación el análisis correspondiente.*

*a) El artículo 7 del referido convenio solamente da el concepto de lo que es una marca, y como tal no pudo haber sido violado por un fallo en el que el motivo del rechazo de la inscripción es la similitud con otra marca registrada, y no la ausencia de caracteres para una inscripción.*

*b) El artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece en qué casos no puede usarse o registrarse una marca, y su inciso p) especifica dentro de ellos “Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas...”.*

*“El recurrente sostiene que dicha norma es violada al permitir el registro de la marca “Litanin”, no obstante ser Ciba Geigy Sociedad Anónima titular de la marca “Ritalina”. Esta Corte disiente de tal criterio, y por el contrario concurre con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Ministerio de Economía y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cuanto a que no existe similitud entre “Litanin” y “Ritalina” que justifique un rechazo del registro en la misma clase de la primera de ellas”.*

3) No.119-94. 03/10/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No se violó el inciso p) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial aún cuando el fallo estima, que entre la marca registrada y la que se pretende registrar, no son semejantes, si el rechazo de la inscripción de esta última se hace en base al inciso o) del mismo artículo.

*“En cuanto a la acusada violación del Artículo 10 inciso p) del citado Convenio, cabe indicar que la Sala sentenciadora estimó que entre la marca BON BON BUM y la marca BUM no había semejanza. Si se aceptara la tesis recurrente de que esa norma fue violada, le resultado tendría que ser el opuesto o sea concluir que si hay semejanza y en consecuencia procedería rechazar la solicitud de registro, pero, en este caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aplicó un inciso diferente o sea el inciso o) del mismo Artículo 10. Como consecuencia de esta situación, debe rechazarse el recurso de casación en cuanto al submotivo referido.”*

4) No. 40-95. 23/08/1995 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No viola el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo la ley si eligió correctamente las disposiciones legales aplicables, para llegar a la conclusión que entre dos marcas no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica.

*“La doctrina generalmente aceptada sostiene que se comete violación de ley cuando se elige inadecuadamente la norma a aplicar en el caso concreto. En este caso, del estudio de la sentencia impugnada se establece que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo no cometió el vicio alegado. En efecto, el citado Tribunal sí eligió correctamente las disposiciones contenidas en el artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, llegó a la conclusión que entre las dos marcas no existe la semejanza gráfica, fonética e ideológica que el recurrente pretende atribuirles.”*

5) No. 80-95. 20/02/1996 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El tribunal sentenciador no interpreta erróneamente el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, si no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica entre la marca ya registrada y la que se pretende registrar.

*“Esta Cámara estima que el juez aquo no interpretó erróneamente la ley aplicable a la oposición marcaria, ya que no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica entre la marca registrada y la marca que se pretende registrar, en el presente caso Pepsi y 12939, que no tienen ninguna similitud. Y, si bien Pepsico, Inc. manifiesta que aquella marca “reflejada o vista a trasluz” es igual a Pepsi, Productos Industriales, Comerciales y Agrícolas, Sociedad Anónima (Pricasa) no ha solicitado al Registro de la Propiedad Industrial el uso de la marca que pretende registrar “reflejándola o vista a trasluz”. Abona a lo anterior, la circunstancia de que no puede prejuzgarse que el solicitante de la marca “12939” la utilizará en forma anormal (a trasluz), puesto que equivaldría partir la base de que va a efectuar una competencia desleal o un acto que incluso puede ser delictuoso; además, de que no puede inducir a error por no indicar una falsa procedencia, procedencia que fue definida en su significado y alcances en el artículo 72 del citado Convenio.”*

6) No. 128-97.19/05/1998 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

De conformidad con lo dispuesto en el inciso p) del artículo 10 de la citada Convención, para que prospere la oposición al registro de una marca, debe demostrarse que puede inducir a error u originar confusión con la respectiva marca, por su semejanza gráfica, fonética o ideológica; y que se refieren a productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase.

*“Esta Cámara considera que la Sala no incurrió en aplicación indebida del inciso p) del artículo 10 del citado Convenio, porque no se da el supuesto de que los distintivos por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas, en este caso LA MARCA “12939” QUE SE PRETENDE REGISTRAR Y PEPSI Y PEPSICO DIBUJO A COLORES. Así lo consideró esta Cámara en sentencia de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y seis (Casación número ochenta guión noventa y cinco), en proceso administrativo en que figuran las mismas partes. En dicha sentencia esta Cámara hizo igual consideración, en cuanto a la aludida semejanza entre las marcas “12939” Y PEPSI”.*

7) No. 135-98. 17/11/1998 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

No incurre en violación del artículo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la Sala que estima que sí existe semejanza fonética y gráfica entre la marca que se pretende registrar y la ya registrada.

*“ Como puede apreciarse la recurrente sólo invoca la violación del artículo 10, letra p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto número 26-73 del Congreso de la República. Por esa razón, esta Cámara con apoyo en reiterada jurisprudencia, tiene que resolver el presente recurso con base en lo que la Sala*

*sentenciadora tuvo por probado. La Sala dijo: “Al estudiar y comparar los términos que configuran las marcas en cuestión, se determina que la marca ZAMACORT que se pretende registrar y la marca SANACORT que se encuentra ya inscrita, tienen semejanza entre sí, sobre todo en la pronunciación de las letras S y Z, ya que el guatemalteco común y corriente la pronuncia en forma muy similar, lo que es una realidad en nuestro medio, dando resultado la semejanza fonética. En cuanto a la semejanza gráfica, igualmente vemos que fuera de las letras Z y S, y la M y N, todas las demás que componen la palabra en ambas denominaciones son las mismas, por lo que la semejanza gráfica es indudable; y ello puede generar error o confusión en el público consumidor. En todo caso, es procedente aplicar el principio general marcario recogido en el artículo 105 del Convenio precitado, el cual dispone que en caso de duda en cuanto a la semejanza gráfica o fonética entre dos marcas, se protegerá la marca ya inscrita contra la que se pretende registrar”.*

*“En consecuencia, esta Cámara estima que no procede la violación de ley acusada por la recurrente, ya que efectivamente se da la semejanza fonética y gráfica, que la Sala tuvo como fundamento para desestimar el recurso contencioso-administrativo..”*

8) 14/07/1992 – CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

*“2.El Tribunal sentenciador no interpreta erróneamente la ley aplicable a una oposición a registro marcario si no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica entre la marca, nombre comercial o señal de propaganda entre la ya registrada y la que se pretende registrar”.*

*“Esta Cámara estima que, dada la naturaleza de la interpretación errónea de la ley como sub-motivo de casación, la tesis del casacionista al alegar ese vicio en el artículo 66 literal d) del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial debió encaminarse a demostrarlo en un precepto legal que tenga relación con el litigio y siendo que el artículo citado regula la acción de competencia desleal que no es objeto del proceso, su correcta o incorrecta interpretación en nada afecta el resultado del recurso, y con respecto a la alegada interpretación errónea del artículo 10 literal p) del mismo Convenio Centroamericano tampoco se da pues. ese precepto establece que no podrán usarse ni registrarse como marca ni como elemento de las mismas los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase, ya que, tal como lo consideró el tribunal sentenciador, aunque la expresión que se pretende registrar por el señor Emilio Lorenzo Álvarez se refiere a la misma clase tercera, no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudiera hacer incurrir en error u originar confusión entre las denominaciones AGUA DE FLORIDA y AGUA DE LA VIDA. por lo que en cuanto a ese sub-motivo el recurso que se analiza no puede prosperar”.*

XVIII. TÉRMINOS DESCRIPTIVOS

1) No. 13-96. 11/10/1996 - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Viola la letra k) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la sentencia que omite aplicar dicha norma y ordena la inscripción de un término que describe los ingredientes y características físicas del producto que se pretende amparar con la marca.

*“El término QUESIFRITOS está describiendo que su ingrediente queso está frito, y como el artículo 10 letra k) del Convenio ya indicado, prohíbe precisamente inscribir como marcas términos descriptivos, debe entonces convenirse en que la Sala sentenciadora violó por inaplicación la norma citada; y no puede bajo ningún punto de vista aceptarse que por estar inscrito como marca el término FRITOS, que es un vocablo de uso común, puedan inscribirse como marcas otros términos de uso común, o se formen igualmente otros términos de igual naturaleza, pues debe tenerse presente que la inscripción como marca del término FRITOS, sucedió bajo el imperio de una ley diferente y que la vigencia y eficacia de dicha marca fue reconocida por el artículo 222 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; pero, existiendo actualmente una norma que prohíbe la inscripción como marcas de figuras, denominaciones o frases descriptivas, la norma debe ser aplicada y al no hacerlo así, se incurre en violación de ley al omitir la aplicación de la norma citada al caso que se resuelve.”*

[Fin del documento]