



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 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 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**TENDENCIAS MÁS RECIENTES SOBRE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

*Documento preparado por el Sr. Roberto Eduardo Barreda Valenzuela,
Juez Décimo de Primera Instancia Civil, Organismo Judicial,
Palacio de Justicia, Ciudad de Guatemala*

GENERALIDADES

Toda exteriorización de un pensamiento puede ser considerada producto intelectual, pues el resultado de la actividad mental de su autor quien crea mediante la aplicación de la inteligencia humana- ideas, conceptos y expresiones que adquieren realidad de por sí, y que generalmente se exteriorizan en la materia que le da sustento o en la que se plasma, cuando esos productos intelectuales están protegidos por la tutela que les brinda la ley, se convierten en propiedad intelectual o derecho intelectual.

Se señala que, a escala mundial, el régimen normativo circunscribe el tratamiento de los derechos intelectuales a las siguientes categorías generales: a) derechos de autor; b) patentes; c) marcas registradas; d) nombre comercial (o designación); y e) secreto comercial.

A estas categorías debe agregarse una sexta, que está surgiendo en la actualidad, para trabajos realizados en computación: los chips.

También se sostiene por algunos expertos que el derecho intelectual constituye una cuarta categoría, además de los derechos reales, personales y de obligaciones, integrada por los derechos sobre: a) las obras literarias y artísticas; b) los inventos; c) los modelos y dibujos industriales; d) las marcas de fábrica, y e) las enseñas comerciales (expresiones o señales de propaganda).

Para poder gozar de la protección de la propiedad industrial e imponerla frente a terceros es necesario registrarla por medio de una solicitud presentada al Registro de la Propiedad.

PRÁCTICA EN LOS TRIBUNALES DEL RAMO CIVIL EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Fundamentándose en la Constitución Política de la República, que reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derecho inherente a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones de conformidad con la ley y los tratados internacionales ratificados por Guatemala y de los cuales es parte; se emitió la *Ley de Propiedad Industrial*, la cual en su artículo 181 estipula: “*Competencia*” Los juzgados del ramo civil son competentes para conocer de las acciones civiles o mercantiles promovidas de conformidad con lo establecido en esta ley, salvo que se establezcan y organicen juzgados con competencia especial para conocer de tales materias.

La Ley de Propiedad Industrial entró en vigencia recientemente y una de las innovaciones que tiene es que se cambia el trámite de los asuntos relacionados con la propiedad industrial, de las Salas de lo Contencioso Administrativo, donde se conocía anteriormente, a los Tribunales de primero y segundo grado del Ramo Civil.

Se adecuó el procedimiento de acuerdo a lo que establece el artículo 182 de la mencionada Ley: “Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley, se tramitarán de acuerdo con el *procedimiento del juicio oral*, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil...”

Esta Ley de Propiedad Industrial también indicó en relación a las Providencias Cautelares, en su artículo 186. “Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad con lo establecido en esta ley, podrá pedir al juez competente, que ordene cualquier providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas ...”

Desafortunadamente, a mi criterio, la vía oral que escogió el legislador en el ramo civil es un procedimiento que ha dado muchos problemas en la práctica pues aunque el nombre de la vía es *oral*, se plantea la demanda por escrito, al igual la mayoría de las veces se hace por escrito la contestación de la misma. La audiencia se celebra mediante actas que levanta el tribunal y dentro de su trámite se plantean excepciones previas, recursos de nulidad con o sin efecto suspensivo, inconstitucionalidades en caso concreto de alguno de los artículos de la Ley aplicada en el juicio oral; y hasta acciones de amparo. Existe un abuso por parte de los abogados litigantes en el planteamiento de tales recursos y acciones, los cuales son utilizados en la mayoría de las veces como tácticas retardatorias en los juicios de conocimiento.

En el juicio oral la ley establece que sólo será apelable la sentencia. Creo que por eso el legislador escogió ésta vía para tramitar los asuntos concernientes a la Ley de Propiedad Industrial; sin haberse percatado que dicha vía oral en la práctica sufre muchos entorpecimientos legales, dado que la misma no tiene bien definido su trámite, como sí lo tienen, por ejemplo el procedimiento ordinario, sumario, voluntario, etc. en el Código Procesal Civil y Mercantil vigente en Guatemala.

Estimo que hubiese sido más ágil regular esta materia en el juicio sumario ó con el trámite de los incidentes, que establece nuestra Ley del Organismo Judicial, mediante audiencia por el plazo común de dos días, recibiendo la prueba del incidente si se refiere a cuestiones de hecho al vencer el plazo de la audiencia, resolviendo la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes al promover el incidente o al evacuar la audiencia, dentro de un máximo de dos audiencias que tendrán verificativo dentro de los diez días hábiles siguientes. Resolviendo el juez, el incidente, sin más trámite, dentro de tercer día de concluido el plazo de la audiencia si no hubiere sido evacuada ó en la propia audiencia de recepción de prueba, si se hubiere señalado. La resolución será apelable.

En vista de que en la vía oral no hay casación, no existe jurisprudencia y por lo reciente de la Ley de Propiedad Industrial, en algunos juzgados aún no se ha dictado sentencia alguna en relación a esta materia. La mayoría de demandas son acciones, contra actos de competencia desleal, en materia de propiedad industrial, acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y acciones de nulidad absoluta del registro de marcas; solicitando como consecuencia el pago de daños y perjuicios.

Se estableció que en cada uno de los diez juzgados de primera instancia del ramo civil de la ciudad capital de Guatemala, han sido planteadas aproximadamente de cuatro a cinco demandas por juzgado, que están siendo tramitadas conforme la nueva Ley de Propiedad Industrial, de éstas solamente en una se ha dictado sentencia de primer grado, estando pendiente de remitirse en apelación a la Sala respectiva.

JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A continuación se transcriben las sentencias dictadas por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, constituida en Tribunal de Casación, con anterioridad a la vigencia de la actual Ley de Propiedad Industrial, que se tramitaban en la vía ordinaria civil, 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 cumplimiento, hasta en tanto no lleguen a alcanzar el número requerido para adquirir esa calidad. (De acuerdo al Artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil vigente en Guatemala, 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).

Gaceta de la Corte Suprema de Justicia Civil
1995
II Semestre
Septiembre
Propiedades del Documento

28/09/1995 - CIVIL.

EXPEDIENTE NÚMERO 11-95

INTERPUESTA POR “RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA”

DOCTRINA:

1. Error de derecho en la apreciación de la prueba

No se incurre en este submotivo, cuando el Tribunal de Segunda Instancia ha valorado la confesión judicial ficta en armonía con el conjunto de pruebas aportadas al proceso.

2. Violación de Ley

Para que pueda invocarse este submotivo en casación, es presupuesto obligado que el recurrente respete los hechos que se tienen por probados en el fallo de segunda instancia.

3. Competencia Desleal:

No incurre en competencia desleal, la persona que utiliza una denominación genérica como uno de los elementos que conforma el nombre comercial de su establecimiento.

LEYES ANALIZADAS: artículos 130, 131, 139, 621 incisos 1o. y 2o. del Código Procesal Civil y Mercantil; 66 letra f) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 39 de la Constitución Política de la República.

CASACIÓN NÚMERO 11-95

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

Se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto por “RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, a través de su Presidente del Consejo de Administración Sr. Marcel Ruff Metzger, quien actúa bajo el patrocinio del Abogado Ramón Augusto Guzmán López, en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dentro del juicio ordinario promovido por la recurrente en contra de PALACE, SOCIEDAD ANÓNIMA.

I. ANTECEDENTES

A. De la demanda

El tres de diciembre de mil novecientos noventa y uno, “RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, presentó ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil, demanda en juicio ordinario contra “PALACE, SOCIEDAD ANÓNIMA”, en la que solicitó que se dispusiera la “suspensión de los actos y hechos de competencia desleal que originan esta demanda, condenando a la entidad PALACE, SOCIEDAD ANÓNIMA, a que se abstenga de usar el nombre comercial CREPES PALACE o cualquier otro similar al nombre comercial “LA CREPE” propiedad de mi representada, así como a comercializar productos iguales o similares a los amparados con las marcas LACREPE clases veintinueve y treinta de la nomenclatura oficial vigente”, y ofreció sus pruebas.

B. De la contestación de la demanda:

“PALACE, SOCIEDAD ANÓNIMA”, se opuso a la demanda e interpuso las excepciones perentorias de “CARENCIA DE BASE LEGAL POR LA ACTORA PARA PROMOVER ESTA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL, AL CARECER DE DERECHO ALGUNO SOBRE EL TERMINO “CREPES” EN RELACIÓN A ALIMENTOS O COMIDAS O A PUNTOS DE VENTA DE TALES ALIMENTOS” y de “IMPOSIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE INCURRIR EN COMPETENCIA DESLEAL POR USAR UN TÉRMINO GENÉRICO Y DE USO COMUN, NO SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN POR PERSONA PARTICULAR, PARA IDENTIFICAR PRECISAMENTE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES A QUE COMUNMENTE SE APLICA DICHO TÉRMINO”.

C. De la sentencia de primera instancia:

Se dictó el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, y declaró: “I) CON LUGAR las excepciones perentorias de “Carencia de base legal por la actora, para promover esta acción de competencia desleal, al carecer de derecho alguno sobre el término “CREPES” en relación a alimentos o comidas o a puntos de venta de tales alimentos” y de “Imposibilidad legal y material de incurrir en competencia desleal por usar un término genérico y de uso común, no susceptible de apropiación por persona particular, para identificar precisamente los productos y actividades a que comúnmente se aplica dicho término”; II) Sin lugar la demanda

ordinaria presentada por “Rilma, Sociedad Anónima”, por medio de su representante legal, contra la entidad “Palace, Sociedad Anónima”; III) Se condena a la parte actora, “Rilma, Sociedad Anónima”, al pago de las costas del presente juicio”. Sentencia que fue apelada por la parte actora.

D. De la sentencia de segunda instancia:

En grado conoció la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, la que con fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictó sentencia mediante la cual confirmó la de primer grado en su totalidad.

II. PUNTOS OBJETO DEL JUICIO

Establecer si los actos ejecutados por “PALACE, SOCIEDAD ANÓNIMA” constituyen competencia desleal. La carencia de base legal de parte de la actora para promover esta acción de competencia desleal, al carecer de derecho alguno sobre el término “CREPES” en relación a alimentos o comidas o a puntos de venta de tales alimentos y la imposibilidad legal y material de incurrir en competencia desleal, por usar un término genérico y de uso común, no susceptible de apropiación por persona particular, para identificar precisamente los productos y actividades a que comúnmente se aplica dicho término.

III. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones dictó sentencia el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante la cual confirmó la sentencia apelada en su totalidad.

Para llegar a la conclusión anterior, dicha Sala consideró: “que la demanda planteada debe desestimarse, porque como bien lo considera el Juez de conocimiento en la sentencia que se examina en amplios y convincentes razonamientos, los que comparte y hace suyos a fin de evitar su repetición, el vocablo crepe, es un nombre con el que se suele designar general y naturalmente a un determinado tipo de alimentos o de comidas, que sin duda constituye la denominación normal del producto y por ello, el hecho de que la parte actora haya logrado el registro de un nombre genérico, en este caso CREPE, no incide ni hace variar la naturaleza de dicho término y consecuentemente esta voz al ser empleada frecuente y naturalmente en el lenguaje común para identificar un “platillo” o alimento, no es de uso exclusivo para una sola persona, tal como dispone el artículo 10 inciso i) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Al haber quedado demostrado que la palabra “crepe” se emplea normalmente en el lenguaje común, como ya se dijo, para denominar un tipo o clase de alimento, que por cierto también quedó acreditado que aparece en diversos libros de recetas de cocina, según se comprueba con las fotocopias que obran en el expediente de primera instancia, y la traducción jurada del inglés al español, de algunas partes y recetas del libro “Crepes, Souffles y Omeletes” editado por Rhona Newman, (folios ciento diecinueve al ciento cuarenta y dos de la pieza de primera instancia), hechos que también se corroboran con la confesión ficta de la entidad actora, en la que se reconocen (sic) que la palabra crepe es de uso común en los restaurantes, de acuerdo con las preguntas: quinta, sexta, séptima, octava,

vigésima primera del interrogatorio respectivo, se establece claramente que no se dan los actos y hechos de competencia desleal que motivan la litis, y en tal virtud, esta Sala se inclina por confirmar la sentencia apelada en su totalidad, incluyendo el auto de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que declara sin lugar el recurso de aclaración por ser parte integrante del fallo.”

IV. RECURSO DE CASACIÓN

“RILMA, SOCIEDAD ANONIMA”, interpuso recurso de casación por motivo de fondo, invocando los submotivos de violación de ley y error de derecho en la apreciación de las pruebas, contenidos respectivamente en los numerales 1o. y 2o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Señala como infringidos para el submotivo de violación de ley los artículos 66 letra f), 51, 53 y 10 letra i) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; y, para el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba señala como infringido el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las argumentaciones de la recurrente se pueden resumir así:

A. Violación de Ley

a. Indica se ha violado el artículo 51 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al afirmarse en la sentencia recurrida que “el hecho de que la parte actora haya logrado el registro de un nombre genérico, en este caso CREPE, no incide ni hace variar la naturaleza de dicho termino y consecuentemente esta voz al ser empleada frecuentemente y naturalmente en el lenguaje común para identificar un platillo o alimento NO ES DE USO EXCLUSIVO para una sola persona ...”; con lo cual afirma lo contrario a lo que la Ley dice. Y que en el presente caso, “RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, es propietaria del nombre comercial LA CREPE, desde el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y nueve y con vigencia de tiempo indefinido, la que ampara y distingue servicios de restaurante, así mismo, es propietaria de la marca LACREPE, lo que acreditó con los títulos extendidos por el Registro de la Propiedad Industrial, documentos que producen fe y hacen plena prueba al no haber sido objetados de nulidad o falsedad, por lo tanto tiene el derecho al uso exclusivo de ellos. En consecuencia, ni Palace, Sociedad Anónima ni ninguna otra, pueden usar el nombre comercial o marcas que son de su propiedad.

Continúa argumentando que la Sala en su fallo utilizó un silogismo cuando “afirma que mi representada logró registro de un nombre genérico el que señala a su conveniencia y lo distingue como CREPE. Como se ha probado documentalmente los registros marcarios existentes son varios, y constituyen valiosa propiedad industrial que la Sala intenta desvirtuar en forma ultra petita al resolver oficiosamente sobre este asunto”. Porque no es CREPE el término registrado por ella, sino LA CREPE, como nombre comercial y LA CREPE y LA CREPE como marcas. Que a lo anterior -dice-, basta comparar los documentos aportados a juicio y deducir fácilmente que la Sala sentenciadora tomó una cosa por otra, lo que constituye errores de apreciación, sobre todo de Derecho Marcario, al confundir lo que es marca con lo que es nombre comercial, y lo que es un genérico. Y que con esto lo que priva es una ausencia total de criterio marcario atentando a los derechos registrados de propiedad exclusiva.

b. La recurrente lo subtitula como “IMITACIÓN INDEBIDA DEL NOMBRE COMERCIAL,” y argumenta: que en el fallo recurrido también se violó la literal b) del artículo 53 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial al expresar “esta Sala llega a la conclusión de que la demanda planteada debe desestimarse porque como bien lo considera el juez de conocimiento en la sentencia que se examina en amplios y convincentes razonamientos, LOS QUE COMPARTE Y HACE SUYOS A FIN DE EVITAR SU REPETICIÓN ...”. Argumentos que a juicio de la recurrente son: “1) Que el nombre comercial que usa en su establecimiento la parte demandada Crepes Palace DIFIERE MUCHO del nombre comercial propiedad de la parte actora que es la de Café Restaurante La Crepe; y 2) Que si bien es cierto que la parte actora tiene registrado el nombre comercial Crepe, esto no significa que este vocablo no pueda emplearse como expresión genérica en un nombre comercial al cual se le añada otra palabra o termino para diferenciarla como es el caso del nombre comercial empleado por la entidad demandada Crepes Palace donde aparece el primer vocablo en plural y especificando el nombre comercial Palace.”

También indica que al permitirse en la sentencia recurrida que la demandada pueda usar el nombre comercial de su representada, se viola el artículo antes citado y el principio de seguridad jurídica que otorga la inscripción de un nombre comercial y de una marca en el Registro de la Propiedad Industrial, porque con ello adquirió la seguridad de que ninguna persona individual o jurídica podría usarlo, títulos que se encuentran firmes y no fueron impugnados dentro del plazo legal.

Al respecto concluye sosteniendo que en la sentencia recurrida se “señala como buena la idea de que a una marca o nombre comercial se le pueda sustraer la parte principal para “crear” marcas o nombres comerciales a sabor y antojo de cualquiera (sic) interesado. Se arriesga, pues, jurisprudencia temeraria pues nuestro sistema legal está basado en el derecho registral. Según lo afirmado por la Sala, basta agregar otra palabra al término copiado para tener marcas nuevas, originales y susceptibles de registro con propiedad absoluta sobre ellas. El fallo en cuestión es, pues, un ataque a principios de reconocimiento universal y de hecho constituye una amenaza a nuestro sistema jurídico”, con lo que se permite el uso indebido de nombre comercial.

c. La recurrente lo subtitula como “LOS GENÉRICOS NO PUEDEN REGISTRARSE”, y argumenta: que al considerar la Sala sentenciadora que “el hecho de que la parte actora haya logrado el registro de un nombre genérico, en este caso CREPE, no incide ni hace variar la naturaleza de dicho término ...”, nuevamente confirma su confusión en cuanto a lo que está intentando juzgar. Y que las certificaciones del Registro presentadas como prueba por la recurrente, son la mejor evidencia de que esto es lo que ha ocurrido, puesto que fueron obtenidas de acuerdo con lo preceptuado por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, inclusive en lo que corresponde al artículo 10 letra i).

Concluye sosteniendo que “Es un error expresar que CREPE se encuentra registrado como tal a favor de mi representada, dado que no es cierto. Otro error, señalar que el registro de un genérico no incide ni hace variar la naturaleza de dicho término puesto que los genéricos no son registrables. Estos errores tan evidentes se suman en el fallo violando la ley en favor del infractor ya que le permitiría continuar práctica comercial prohibida y lo alentaría a multiplicar la misma, incluso perfeccionándola si esto fuera posible. Hay violación evidente a la norma citada cuando la Sala nos dice que la parte actora obtuvo registro para CREPE calificándola de genérica al confundir totalmente la cuestión”.

d. La interesada lo subtitula como “COMPETENCIA DESLEAL”, y argumenta: que en la sentencia impugnada se viola el artículo 66 letra f) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, porque se ha permitido que la entidad demandada siga usando un nombre comercial semejante al de la recurrente y con el mismo tipo de letra. Y que el propósito de su contraparte es aprovecharse indebidamente de las ventajas del nombre comercial que le pertenece, en perjuicio de ella y del público consumidor a quien se engaña con denominar a su establecimiento “CREPES” induciendo al público a creer que es un establecimiento de los que opera su representada.

En cuanto a este punto concluye sosteniendo que “la actitud de la demandada encaja en el caso de competencia desleal y la sentencia impugnada viola el inciso f) de la norma citada que refuta como competencia desleal el empleo de un nombre comercial igual o semejante al registrado a favor de distinta persona, sin el consentimiento de ésta en relación con los productos, mercancías, servicios o actividades amparadas por el registro.” Permitiéndose -dice- en el fallo impugnado, en forma evidente y notoria que “PALACE, SOCIEDAD ANÓNIMA”, continúe empleando el nombre comercial “CREPES PALACE” cuya semejanza gráfica, fonética e ideológica con el nombre comercial “LA CREPE” propiedad de su representada, para amparar los mismos servicios que presta “RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA”.

e. La recurrente lo subtitula “SE VIOLA UN DERECHO CONSTITUCIONAL: LA PROPIEDAD PRIVADA”, y expone: que en la sentencia recurrida se ha violado el artículo 39 de la Constitución Política de la República, ya que la propiedad es considerada como un derecho real que otorga a su titular la facultad de gozar y disponer de sus bienes; principio que le ha sido violado.

Indica que con los documentos que acompañó en la demanda, consistentes en certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Industrial, quedó demostrado que “RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, es propietaria del nombre comercial “LA CREPE”, el cual ampara y distingue servicios de restaurante, cuya vigencia es por tiempo indefinido; y que es también propietaria de las marcas “LACREPE”, clase veintinueve y treinta de la nomenclatura oficial vigente y también tiene solicitudes de registro de “LA CREPE EN LETRAS ESTILIZADAS Y DISEÑO”. Y que este derecho real fue dejado al margen por el Tribunal de Segunda Instancia al confirmar en su totalidad la sentencia apelada y facultar a la entidad demandada a que use en su negocio el mismo sistema de operación, que use como nombre comercial “CREPES” que tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica con el de su representada y con el mismo tipo de letra, lo cual constituye un despojo de la propiedad del nombre comercial y de las marcas que pertenecen a su representada.

B. Error de derecho en la apreciación de la prueba

Submotivo para el que señala infringido el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque la Sala sentenciadora valoró la confesión judicial ficta del representante legal de “RILMA, SOCIEDAD ANONIMA”, conforme al sistema de prueba tasada, no obstante que el declarado confeso en forma ficta rindió abundante prueba en contrario; al considerar la Sala que “hechos que también se corroboran con la confesión ficta de la entidad actora, en la que se reconoce que la palabra crepe es de uso común en los restaurantes de acuerdo con las preguntas quinta, sexta, séptima, octava, vigésima primera del interrogatorio respectivo, se establece claramente que no se dan los actos y hechos de competencia desleal que motivan la litis”. Continúa exponiendo la recurrente que al apoyar su fallo en la

confesión ficta relacionada, para confirmarlo, le dio a la misma valor de plena prueba, con lo que se infringió el artículo antes citado. Y que la prueba en contrario que rindió en juicio es: los documentos que acompañó en la demanda consistentes en certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Industrial, las “que acreditan que es la titular del nombre comercial LA CREPE, para amparar servicios de restaurante, el cual está vigente por tiempo indefinido; que así mismo es titular de las marcas “LACREPE” que amparan productos comprendidos en las clases veintinueve y treinta de la nomenclatura oficial del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; y que es titular de las solicitudes de registro inicial como marca de las denominaciones LA CREPE EN LETRAS ESTILIZADAS Y DISEÑO, LA CREPE EN LETRAS ESTILIZADAS Y DISEÑO, Y LA CREPE EN LETRAS ESTILIZADAS para las clases veintinueve, treinta y cuarenta y dos respectivamente.” Documentos con los que -indica-, se prueba que “CREPE” no es un genérico, porque se encuentra inscrito en el Registro respectivo, y los genéricos no pueden inscribirse por prohibirlo la ley. Documentos que no fueron impugnados de nulidad o falsedad. Que además, la confesión ficta quedó desvirtuada con los reconocimientos judiciales practicados por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil con fechas diez y dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos, con los que se comprobó que “las operaciones comerciales del establecimiento CREPES PALACE y las de mi representada son idénticas; se probó también el uso ilegal que hace la entidad demandada del nombre comercial LA CREPE y marcas LACREPE cuyo uso exclusivo corresponde a RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA; se probó también que utiliza el mismo tipo de letra que usamos para nuestros establecimientos lo que constituye una actitud reñida con las normas de una sana competencia mercantil, una imitación de la forma de operación de nuestros negocios y un uso ilícito de un nombre comercial que imita hasta la identidad total.” Concluye sosteniendo que con lo anterior, la confesión ficta no tiene ningún valor probatorio, porque se rindió abundante prueba en contrario, sin embargo al valorarla la Sala sentenciadora conforme al sistema de prueba tasada, incurrió en el submotivo denunciado.

V. ALEGACIONES

Con motivo del día de la vista, ambas partes presentaron sus respectivos alegatos y “PALACE, SOCIEDAD ANÓNIMA”, solicitó que se desestime el presente recurso de casación y, por su parte la recurrente “RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, además de reiterar sus argumentaciones pidió que se declare con lugar.

CONSIDERANDO:

- I -

Error de derecho en la apreciación de la prueba.

Con apoyo en el caso de procedencia contenido en el inciso 2o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, sostiene la recurrente que la Sala sentenciadora incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba al darle valor de plena prueba a la confesión judicial ficta de Rilma, Sociedad Anónima, no obstante que rindió abundante prueba en contrario, infringiendo el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil. Afirma que el Tribunal sentenciador se apoyó en dicha confesión para confirmar la sentencia de primer grado.

Esta Cámara, luego del análisis comparativo correspondiente, estima que el párrafo primero del artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil -que se cita como violado- establece que la confesión judicial produce plena prueba, y el segundo párrafo permite al declarado confeso rendir prueba en contrario para desvirtuar los hechos que con la confesión ficta se han tenido por probados, pero este último no contiene normas de estimativa probatoria.

La doctrina y reiteradas sentencias de esta Corte, indican que para que se produzca error de derecho en la apreciación de la prueba, es necesario que a uno o más medios de prueba aportados debidamente al proceso, el tribunal sentenciador les niegue o conceda valor probatorio diferente al establecido en la ley. En el caso de estudio, el Tribunal de Segunda Instancia valoró la confesión judicial ficta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil en armonía con los demás medios de prueba aportados al proceso, con lo cual no infringió norma de estimativa probatoria alguna y no incurrió por ello en el error denunciado, razones por las cuales el presente recurso, por este submotivo debe desestimarse.

CONSIDERANDO:

- II -

Violación de Ley.

Con fundamento en el inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, Rilma, Sociedad Anónima, recurre en casación de fondo, invoca como submotivo, violación de ley. Cita como violadas normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Constitución Política de la República y como tesis general argumenta que la Sala sentenciadora falló en contra de lo que establecen las normas que indica como infringidas.

Esta Cámara, hará el análisis de los artículos citados como infringidos en el orden en que la recurrente los fue exponiendo.

a) La interesada manifiesta que se violó el artículo 51 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, porque la Sala sentenciadora en su fallo afirma: "... el hecho de que la parte actora haya logrado el registro de un nombre genérico, en este caso CREPE, no incide ni hace variar la naturaleza de dicho término y consecuentemente esta voz al ser empleada frecuentemente y naturalmente en el lenguaje común para identificar un platillo alimenticio NO ES DE USO EXCLUSIVO para una sola persona ...". Además indica la recurrente, que la Sala intenta desvirtuar en forma *ultra petita* al resolver oficiosamente sobre este extremo del asunto, y que no es CREPE el término registrado por ella, sino LA CREPE, como nombre comercial y LA CREPE Y LACREPE como marcas.

Hecho el estudio correspondiente, se concluye que no existe violación de la citada norma, pues, efectivamente como afirma la Sala sentenciadora, está probado en autos que el vocablo "CREPE", es de uso común, o sea una denominación genérica no susceptible de apropiación, pero ello es diferente al nombre comercial registrado por la recurrente: "LA CREPE", en el que aparece la denominación genérica crepe. El artículo citado como violado, lo que le protege a la recurrente es su derecho de propiedad y el uso exclusivo del nombre comercial "LA CREPE", pero no el uso exclusivo de la denominación genérica crepe,

denominación que efectivamente como es un hecho notorio, otras personas naturales o jurídicas pueden utilizar en nombres comerciales, como en el caso presente en el que la parte demandada utiliza como nombre comercial “CREPES PALACE”.

En cuanto a lo expuesto por la recurrente respecto a que la Sala sentenciadora intenta desvirtuar en forma *ultra petita* al resolver oficiosamente, a esta Cámara no le es dable entrar a conocer porque no sólo no se cita el fundamento legal en que se apoya la recurrente, sino que, en todo caso, tendría que haber sido invocado como motivo de forma.

b) La recurrente cita también como violada la letra b) del artículo 53 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Indica que fue violada cuando el Tribunal de segunda instancia expresa que “esta Sala llega a la conclusión de que la demanda planteada debe desestimarse porque como bien lo considera el juez de conocimiento en la sentencia que se examina en amplios y convincentes razonamientos, LOS QUE COMPARTE Y HACE SUYOS A FIN DE EVITAR SU REPETICION ...”. Según la interponente del recurso de casación, los argumentos del Juez de primer grado que la Sala comparte y hace suyos, y que violan el artículo citado son: “1) Que el nombre comercial que usa en su establecimiento la parte demandada Crepes Palace DIFIERE MUCHO del nombre comercial propiedad de la parte actora que es la de Café Restaurante La Crepe; y 2) Que si bien es cierto que la parte actora tiene registrado el nombre comercial Crepe, esto no significa que este vocablo no pueda emplearse como expresión genérica en un nombre comercial al cual se añada otra palabra o término para diferenciarla como es el caso del nombre comercial empleado por la entidad demandada Crepes Palace donde aparece el primer vocablo en plural y especificando el nombre comercial Palace.”

La entidad recurrente argumenta: “Al permitir la sentencia de segunda instancia que impugno que la entidad demandada pueda usar el nombre comercial de mi representada, está violando el artículo 53, literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el principio de seguridad jurídica que otorga la inscripción de un nombre comercial y de una marca en el Registro de la Propiedad Industrial.”

Esta Corte, en reiteradas sentencias ha sostenido que para que prospere el recurso de casación por el submotivo violación de ley, es necesario que la parte recurrente respete los hechos que el Tribunal sentenciador tuvo por probados. En el presente caso, dicho tribunal tuvo por probados los siguientes hechos: que el nombre comercial que usa la demandada en su establecimiento, difiere del que usa la demandante; y que el vocablo crepe es una denominación genérica de uso común; de tal manera que partiendo de estos hechos, debe concluirse en que el Tribunal sentenciador no incurrió en violación de la letra b) del artículo 53 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

c) La recurrente cita como violado el inciso i) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Según ella, la violación a dicha norma se produce cuando la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en la sentencia que impugna dice: “el hecho de que la parte actora haya logrado el registro de un nombre genérico, en este caso CREPE, no incide ni hace variar la naturaleza de dicho término...”. Manifiesta que: “Es un error expresar que CREPE se encuentra registrado como tal a favor de mi representada, dado que no es cierto. Otro error, señalar que el registro de un genérico no incide ni hace variar la naturaleza de dicho término puesto que los genéricos no son registrables. Estos errores tan evidentes se suman al fallo violando la ley en favor del infractor...”

Como puede apreciarse de la exposición hecha por la recurrente, sólo se concreta a indicar lo que la Sala sentenciadora afirmó en el fallo que ella impugna, transcribe la norma que a su juicio fue violada, pero no sostiene ninguna tesis ni explica en qué consiste, a su juicio, la violación; razones por las cuales no puede hacerse el estudio de mérito; pues el hecho de que el Tribunal, al dictar su sentencia tuvo por probado que el vocablo crepe es una denominación genérica y que aún así haya sido admitida para su registro, no es constitutivo de violación de la norma citada como tal.

d) A criterio de la recurrente, la Sala sentenciadora viola el artículo 66 letra f) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Porque la sentencia absolutoria emitida por dicha Sala, permite que la entidad demandada siga con el uso de un nombre comercial semejante al de ella y con el mismo tipo de letra que usa para sus establecimientos. Que en el presente caso es obvio que el propósito de PALACE, SOCIEDAD ANÓNIMA, es aprovecharse indebidamente de las ventajas del nombre comercial que pertenece a RILMA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

El artículo 66 letra f) del citado convenio establece: “Para los fines del presente Convenio, constituirá competencia desleal la realización por cualquier persona de actos como los siguientes: ... f) El empleo de una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda igual o semejante a otra registrada a favor de distinta persona, sin el consentimiento de ésta, en relación de los productos, mercancías, servicios o actividades amparadas por el registro;” según lo expone la recurrente, se da la competencia desleal porque la demandada en el nombre comercial de su establecimiento utiliza la denominación CREPES y que con ello induce al público a creer que es un establecimiento de los que ella opera con el nombre comercial “LA CREPE”. Como ya se dijo anteriormente, la Sala sentenciadora tuvo por probado que el vocablo crepe, es una denominación genérica, por lo tanto de uso común, de tal manera que no puede constituir un acto de competencia desleal el uso de dicha denominación por parte de la demandada, y consecuentemente el Tribunal sentenciador no violó la norma citada.

e) La interponente del recurso cita también como violado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, el artículo 39 de la Constitución Política de la República. Indica que con los documentos que acompañó con la demanda consistentes en certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Industrial ha quedado probado que Rilma, Sociedad Anónima, es propietaria del nombre comercial LA CREPE, el cual ampara y distingue servicios de restaurante. Que el Tribunal de segunda instancia dejó al margen el derecho real que a la recurrente le pertenece, al confirmar en su totalidad la sentencia apelada y facultar a la demandada a que use en su negocio el sistema de operación, que use como nombre comercial CREPES que tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica con el de ella y con el mismo tipo de letra, lo que constituye un despojo de la propiedad del nombre comercial. Esta Corte, como ya antes lo indicó, en reiteradas sentencias ha dicho que para poder hacer el estudio comparativo entre la norma citada como violada y los hechos alegados por las partes, es necesario que se respeten las que el Tribunal sentenciador tuvo por probados, extremo con el que la interesada no cumple, y por el contrario, el Tribunal de segunda instancia tuvo por probado que la palabra crepe es una denominación genérica con la que se designa un tipo de alimento, que dicho vocablo por ser de uso común, es usado libremente en el ramo de alimentos y que el nombre comercial de la demandante y de la demandada únicamente

coinciden en el uso de dicho vocablo. Por las razones antes indicadas y con fundamento en las leyes adelante citadas, esta Cámara estima que en cuanto al submotivo de violación de ley, el recurso de casación interpuesto por Rilma, Sociedad Anónima, debe desestimarse, procediendo la condena en costas del presente recurso.

CITA DE LEYES:

Leyes citadas y artículos 66, 67, 126, 128, 130, 131, 139, 619, 620, 621, 627, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 49, 74, 79 letra a), 141, 143 y 149 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO:

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: I) DESESTIMA el recurso de casación interpuesto por Rilma, Sociedad Anónima, contra la sentencia de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones; II) Condena a la interponente Rilma, Sociedad Anónima, al pago de las costas del presente recurso y le impone una multa de cien quetzales (Q 100.00), que deberá hacer efectiva dentro del plazo de cinco días de estar firme este fallo, en la Tesorería del Organismo Judicial. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes a donde corresponde.

(fs) Oscar Barrios Castillo, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.- Mario Aguirre Godoy, Presidente Cámara Civil.- Oscar Najarro Ponce, Magistrado Vocal Cuarto.- Angel Alfredo Figueroa, Magistrado Vocal Sexto.- Manuel Alfonso Ramírez Villeda, Magistrado Vocal Décimo.- ANTE MI: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario.

Gaceta de la Corte Suprema de Justicia Civil

2000

II Semestre

Diciembre

Propiedades del Documento

12/12/2000 - CIVIL

Expediente No. 182-2000

Recurso de casación interpuesto por Miguel Angel Jop Gazel, en representación de la entidad Cuatro rosas, Sociedad Anónima, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, el cinco de julio de dos mil.

DOCTRINA:

VIOLACIÓN DE LEY.

1. Cuando se interpone recurso de casación por cualesquiera de los subcasos del inciso 1. Del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, es indispensable concretar una tesis para que el tribunal pueda hacer el estudio comparativo correspondiente.

2. Se incurre en error en el planteamiento de este submotivo, si se denuncia que una ley fue violada por inaplicación y consta que la misma se invocó expresamente en la sentencia recurrida.
3. Es improcedente el submotivo de violación de ley, cuando se denuncia infringido un artículo que no es la norma pertinente, aplicable a los hechos controvertidos.
4. Si el juicio versa sobre competencia desleal, el artículo 39 de la Constitución de la República de Guatemala, no es la norma pertinente pues no contiene el supuesto jurídico aplicable a los hechos controvertidos.
5. Leyes analizadas artículo citado y 621 inciso 1 del Código Procesal Civil y Mercantil; 10, 65 y 66 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, doce de diciembre de dos mil.

I. Se integra Cámara con los suscritos. II. Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por Miguel Angel Jop Gazel en representación de la entidad Cuatro Rosas, Sociedad Anónima, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones con fecha cinco de julio de dos mil, dentro del juicio ordinario número setenta y siete guión noventa y ocho, a cargo del oficial primero, promovido por el recurrente contra Milton Giovanni Sierra Ramírez, propietario de la empresa INDUSTRIA DE COSMÉTICOS REPRESENTACIONES SIERRA -INCORESI-.

ANTECEDENTES:

A) El señor Miguel Angel Jop Gazel en su calidad de representante legal de la entidad CUATRO ROSAS, SOCIEDAD ANONIMA, con fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, promovió en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil juicio ordinario de competencia desleal en contra del señor Milton Giovanni Sierra Ramírez, propietario de la empresa INDUSTRIA DE COSMETICOS REPRESENTACIONES SIERRA (INCORESI) argumentando que su representada es fabricante y distribuidor de los productos farmacéuticos identificados con las marcas SPORTCLASSIC, (que en el comercio se identifica SPORT CLASSIC) y CUATRO ROSAS Y DISEÑO, conocidas en el mercado nacional desde el tiempo que indica en la demanda, y que debido al prestigio y la fama de los productos identificados, el demandado aprovechó tales factores del producto de su representada y fabricó, fabrica y distribuye los productos CLASSIC y el DISEÑO de la marca CUATRO ROSAS, el cual contiene caracteres idénticos a los productos

SPORTCLASSIC y CUATRO ROSAS Y DISEÑO produciendo con ello conflicto de competencia desleal, daños y perjuicios a su representada. Como petición de fondo solicitó que al dictarse sentencia se declare con lugar la demanda y en consecuencia que el demandado ha incurrido en competencia desleal respecto de la demandada al imitar, emular y falsificar la marca SPORTCLASSIC y "... el diseño de CUATRO ROSAS Y DISEÑO (...)", y con ello ha inducido a error y ha confundido al público consumidor, tanto como marca y diseño así como del origen del mismo producto cosmético. Que al estar firme la sentencia cese en definitiva el uso del producto cosmético por cuyo medio ha incurrido en competencia desleal. Que a su vez es responsable del pago de daños y perjuicios a favor de la demandante. Que el monto de los daños y perjuicios causados a la entidad actora deberán fijarse en juicio

de expertos conforme a la ley, y que una vez establecidos éstos por resolución firme, se debe señalar el plazo de tres días a la demandada para que los haga efectivos y se le condene en costas. B) El señor MILTON GIOVANNI SIERRA RAMIREZ, propietario de la empresa individual INDUSTRIA DE COSMETICOS REPRESENTACIONES SIERRA, de nombre comercial INCORESI contestó la demanda en sentido negativo, interpuso las excepciones perentorias de a) Inexistencia de similitud gráfica, fonética o ideológica en las marcas propiedad de Cuatro Rosas, Sociedad Anónima con las utilizadas por el demandado; b) Inexistencia de daños y perjuicios causados por la utilización de marcas comerciales por el demandado; c) Inexistencia de actos de competencia desleal por parte del demandado en perjuicio de Cuatro Rosas, Sociedad Anónima y RECONVINO a la entidad demandante, pretendiendo la nulidad de la inscripción registral de la marca denominada SPORTCLASSIC inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en la clase tres de la nomenclatura oficial vigente, al número setenta y tres mil novecientos noventa, folio trescientos treinta y dos del tomo ciento cincuenta y nueve de marcas, a la que se le dio el trámite de ley, habiendo la entidad reconvenida interpuesto la excepción previa de prescripción dentro del expediente de reconvencción, la cual fue declarada con lugar en auto de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. El Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil al dictar sentencia con fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve declaró: “... I) Con lugar las EXCEPCIONES PERENTORIAS DE: a) Inexistencia de similitud gráfica, fonética o ideológica en las marcas propiedad de Cuatro Rosas, Sociedad Anónima con las utilizadas por el demandado; b) Inexistencia de daños y perjuicios causados por la utilización de marcas comerciales por el demandado; c) Inexistencia de actos de competencia desleal por parte del demandado en perjuicio de Cuatro Rosas, Sociedad Anónima; II) SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA PROMOVIDA POR: CUATRO ROSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su Representante Legal MIGUEL ANGEL JOP GAZEL, en contra de MILTON GIOVANNI SIERRA RAMIREZ; III) Se condena a la parte actora al pago de las costas causadas, a favor de la otra parte; IV) NOTIFIQUESE. (...)” La entidad demandante interpuso recurso de apelación y la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones al conocer en grado, confirmó la sentencia impugnada. En contra de esta última resolución se interpuso el recurso de casación que hoy se conoce.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA

La sentencia recurrida dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, de fecha cinco de julio de dos mil, al resolver el recurso de apelación declaró: “... I) SIN LUGAR LA APELACION PLANTEADA, en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil de este departamento, de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, confirmando en su totalidad la venida en alzada.(...)”.

Para llegar a esta conclusión el juzgador consideró que “... Los argumentos que utiliza el recurrente en la apelación de mérito, están encaminados a ilustrar el criterio de este órgano jurisdiccional a afirmar la OPOSICIÓN para él supuestamente válido a la utilización de palabras, diseños, colores y marcas dentro de una misma clase) ‘sic’, y no a acreditar fehacientemente LA COMPETENCIA DESLEAL, que es objeto del juicio que planteó. Por lo antes expuesto será en el momento en el que se haga pública la solicitud de inscripción de la marca del demandado, donde el actor podrá accionar su oposición, ofrecer y aportar la prueba que considere oportuno a su derecho, incluso gozará de la facultad hasta pedir la nulidad de una Inscripción si tal acontecimiento ya se hubiera consumado, de probar que la misma le causa una inseguridad absoluta sobre las personas o sobre el derecho adquirido de la marca que constituye su objeto. En consecuencia tanto la demanda como la presente

apelación debieron de encaminarse a ACREDITAR, los actos de competencia desleal y no de razonamientos de oposición que tienen un camino y procedimiento claramente señalado en la ley específica de dicha materia ya indicado ... Que si por competencia desleal entendemos todo acto o hecho engañoso que se realice con la intención de aprovecharse de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor, entonces debieron probarse cual de los supuestos que el artículo 66 del Convenio Centroamericano ya identificado era la constitutiva de el 'sic' acto imputado a la otra parte. Durante el período probatorio se pretendió demostrar que los productos producidos 'sic' por ambas partes utilizaban signos o figuras que tendían a engañar al público con respecto a su naturaleza, calidad o utilidad, y que se estaban produciendo algunos o todos los elementos gráficos o fonéticos de una marca ajena sin la autorización de su propietario. Pero al examinar las pruebas ofrecidas y aportadas por el Juez de Primer grado, 'sic' se infiere que lejos de probar de la competencia desleal, lo que sí se acreditó fehacientemente fue en las diligencias de reconocimientos judiciales que se señalaron para tal efecto, que los productos producidos (sic) por el demandado no tienen similitud gráfica ni fonética porque una marca utiliza dos palabras y la otra una, y que la semejanza gráfica tampoco existe ya que son completamente diferentes y que tal medio de prueba fue tenido con citación a la parte contraria y que en ningún momento fue redarguido de nulidad o falsedad, por lo que de conformidad con las reglas de la sana crítica, especialmente la lógica, la experiencia y el razonamiento, se llega a determinar la conclusión que no fue probada en forma indubitable la competencia desleal que se denuncia, sino razonamientos de oposición para pretender que el demandado utilice un diseño y un nombre determinado, lo cual... tiene asignado un procedimiento específico (...).”

MOTIVOS Y SUBMOTIVOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE:

Miguel Angel Jop Gazel en su calidad de Gerente General de CUATRO ROSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de casación POR MOTIVO DE FONDO e invocó como subcaso de procedencia Violación de Ley, contenido en el artículo 621 inciso 1., del Código Procesal Civil y Mercantil.

Estimó como infringidos los artículos 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 10 literal p), 65 y 66 literales a), d), y f) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Los argumentos expuestos por el recurrente se desarrollaran en la parte considerativa de esta sentencia.

ALEGACIONES:

Con ocasión del día y hora señalados para la vista del presente recurso, las partes presentaron sus respectivos alegatos con las argumentaciones que estimaron pertinentes.

CONSIDERANDO:

En el presente caso se interpone recurso de casación por motivo de fondo y se invoca como único caso de procedencia, violación de ley, denunciando como infringidos los artículos 39 de la Constitución Política de Guatemala, 10 literal p), 65 y 66 literal a), d), y f) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, transcribiendo el recurrente los mismos e indicando que las citadas normas se violaron por inaplicación, por

parte de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en la sentencia impugnada, por las siguientes razones: “... a) En cuanto a la violación del Artículo 39 Constitucional, se puede establecer incuestionablemente que ..., la autoridad correspondiente, lejos de disponer medidas de resguardo de los derechos privados de Propiedad Industrial ... propicia sin lugar a dudas, el desorden, caos, y error en el consumidor de los productos comerciales amparados con las marcas objeto de esta litis: -CUATRO ROSAS y FIGURA A COLORES DE ROSAS y CLASSIC,- en el ramo específico de DESODORANTES Y DEODORANTES PERSONALES, de la clase 3 oficial e internacional para el Registro de Marcas, por parte y en beneficio poco leal y honesto, de tercera persona -el demandado-, quien además de no contrar (sic) probadamente en autos, con la autorización sanitaria correspondiente para explotar, aún sin dicho requisito esencial, las marcas de identificación y individualización (sic) de mi representada, por medio de productos comerciales iguales a los de mi representada e identificados, agregadamente, con las mismas ROSAS A COLORES ROJO, AMARILLO Y ROSADO, que se encuentran probadamente adheridas en los envases en cuales (sic) encierra los referidos productos cosméticos, así como con la palabra CLASSIC de SPORT CLASSIC, marca comercial propiedad exclusiva también de mi representada, la que por su lado está siendo utilizada por el demandado para explotar deslealmente exactamente (sic) las mismas mercancías, como un acto no honesto ni justo, conocido universalmente como de reproducción, aún parcial, de los elementos gráficos y fonéticos constitutivos de la marca registrada, sin la correspondiente autorización de su legítima dueña. b) De haberse aplicado con justicia y derecho dicha norma constitucional, otra hubiera sido el contenido (sic) de la sentencia recurrida, pues al estar establecido en autos que el demandado copia y reproduce elementos constitutivos- FIGURA DE LAS ROSAS CON SUS RESPECTIVOS COLORES, e imita o falsifica flagrantemente otros componentes de las marcas de mi representada CLASSIC de SPORT CLASSIC, incuestionablemente se hubiere emitido la debida disposición de protección y resguardo de la PROPIEDAD PRIVADA DE ORDEN MARCARIO COMERCIAL de mi representada y objeto de competencia desleal por parte del demandado, que hemos venido reclamando (sic) dentro de ambas instancias judiciales ... si la Sala jurisdiccional correspondiente, cita en forma correcta y acertada el artículo 66 del Convenio Centroamericano para la Protección Industrial, en relación a los presupuestos que desarrollan los literales (sic) a), d) y f) de dicho cuerpo legal, y si en efecto observó o no la función básica de la protección de las marcas de mi representada, pues esas normas legales existen, pero muchas veces cambian totalmente de apreciación cuando se invoca las misma (sic) en relación a especiales situaciones y actos relativos a la llamada COMPETENCIA DESLEAL. En el caso que nos ocupa, el demandado utiliza íntegra y literalmente la parte constitutiva gramatical de la marca SPORT CLASSIC correspondiente a la palabra CLASSIC de la misma, con el objeto de proponer al usuario de desodorantes (sic) personales tipo rocío o *spray*, NO una marca totalmente nueva u original, tal y como así lo dispone el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, como ley aplicable al caso, sino la copia e imitación de otra propiedad ajena y anteriormente registrada a nivel particular y exclusivo, y ello es incuestionablemente , un acto constitutivo de competencia desleal probada y no dudosa, al tenor literal del literal (sic) d) del aludido artículo 66 citado en este apartado, en cuanto a la reproducción, aún parcial, de los elementos fonéticos o gráficos de una marca ajena, sin la autorización de su propietario. Como es incuestionable este acto está dirigida (sic) hacer propios y suyos, frutos mercantiles que le corresponden a mi representada, mediante el engaño y confusión que el usuario o consumidor sufre en el proceso mental de la compra o adquisición de los aludidos desodorantes personales tipo rocío o *spray* ... utilizada desautorizadamente sin registro de marca ni registro sanitario por el competidor desleal y parte demandada en este proceso... Estimamos que si se hubiera resuelto esta asunto conforme a la ley, los actos de competencia desleal cometidos por el demandado y reclamados

... hubiere sido objeto de especial sentencia condenatoria, pues dichas actitudes no leales están evidenciadas a plenitud en contra del demandante, aunados a la también probada en autos, falta de Registro Sanitario (...)"

ANÁLISIS

Atendiendo a la naturaleza y carácter técnico de este medio de impugnación, esta Cámara procede a examinar los planteamientos formulados por la entidad recurrente con relación a la violación de los artículos que denunció infringidos, y al respecto determina que:

A) Se denuncian violados los artículos 10 literal p) y 65 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; sin embargo en el recurso no se desarrolla tesis alguna en la que se expongan las razones por las cuáles, a juicio del recurrente, se infringen esos artículos. Ha sido criterio reiterado por esta Corte que "... Cuando se interpone recurso de casación por cualesquiera de los subcasos del inciso 1. Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, es indispensable concretar una tesis para que el tribunal pueda hacer el estudio comparativo correspondiente." Por las razones consideradas, se concluye que es deficiente el planteamiento del submotivo, lo que imposibilita a este Tribunal realizar el estudio correspondiente, debiendo desestimarse el recurso con relación a las normas citadas.

B) Se denuncia violado por inaplicación el artículo 66 del citado Convenio. Para que prospere un planteamiento formulado de tal manera, por razones lógico jurídicas, debe establecerse que esa norma no se haya invocado expresamente en la sentencia recurrida. Al respecto, esta Cámara procede a revisar el fallo impugnado y encuentra que la Sala sentenciadora dentro del análisis jurídico que realizó del asunto sometido a su conocimiento, expuso: "... si por competencia desleal entendemos todo acto o hecho engañoso que se realice con la intención de aprovecharse de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas, o del público consumidor, entonces debieron probarse cual de los supuestos que el artículo 66 del Convenio Centroamericano ya identificado era la constitutiva de el acto imputado a la otra parte. (...)" Como puede apreciarse, la norma que se denuncia violada por inaplicación, forma parte de los fundamentos legales en que se apoyó el Tribunal de segunda instancia para resolver la controversia, citándolo además en el apartado de la leyes en que se fundamenta la sentencia. En tal virtud, el planteamiento es equivocado, pues ha quedado evidenciado que la citada norma si fue tomada en cuenta en el fallo recurrido. Este criterio ha sido defendido en reiteradas oportunidades por esta Cámara, exponiéndolo en la sentencia de fecha uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la que se indicó: "... se incurre en error de planteamiento de este submotivo si se denuncia que tales normas fueron violadas por inaplicación y consta que se invocaron expresamente en la sentencia recurrida." Con base en lo anterior, es improcedente la denuncia formulada por el recurrente. C) Finalmente, se denuncia infringido el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al hacer el análisis jurídico de la tesis formulada, esta Cámara estima necesario hacer las siguientes consideraciones: el vicio de violación de ley consiste en un error cometido por el juzgador al momento de discernir sobre las leyes que debe aplicar en la resolución del asunto, es decir, al seleccionar la norma pertinente que contiene el supuesto jurídico aplicable a los hechos controvertidos. En el presente caso, el juicio versa sobre competencia desleal, y el artículo que se denuncia infringido establece y garantiza el derecho a la propiedad privada. De lo anterior se concluye que el supuesto jurídico contenido en la norma constitucional, no es el pertinente aplicable a los hechos controvertidos, por lo que el Tribunal no estaba en la

obligación de aplicarlo para resolver la controversia, lo cual hace improcedente su tesis. En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, el recurso de casación analizado debe desestimarse, y de conformidad con el artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe efectuarse la condena en costas e imponerse la multa correspondiente.

LEYES APLICABLES

Artículos: citados y, 25, 44, 46, 47, 51, 66, 67, 71, 116, 120, 126, 127, 128, 129, 619, 620, 621 inciso 1o., 627 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 16, 49, 51, 52, 57, 74, 76, 79, inciso a), 141, 143, 149, 152, 155 y 172 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, I) DESESTIMA el recurso de casación relacionado; II) Condena a la entidad recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de trescientos quetzales, que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial dentro del tercer día de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

Carlos Alfonso Alvarez Lobos Villatoro, Magistrado Vocal Sexto, Presidente de la Cámara Civil; Amanda Ramírez Ortíz de Arias, Magistrado Vocal Quinto; Edgardo Daniel Barreda Valenzuela, Magistrado Vocal Décimo; Ante Mí: Víctor Rivera Wolkte, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.

Gaceta de la Corte Suprema de Justicia
Civil
1994
I Semestre
Marzo
Propiedades del Documento

16/03/1994 - CIVIL

EXPEDIENTE No. 73-93

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR DANIEL ELIAS MALOUF FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA

DOCTRINA: El registro posterior de una marca previamente inscrita en otro Estado suscriptor de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, adolece de nulidad absoluta y por ello su cancelación está determinada por el Artículo 1301 del Código Civil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

Se tiene a la vista para resolver el recurso de casación interpuesto el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y tres, por DANIEL ELIAS MALOUF FERNÁNDEZ, quien compareció en representación de la entidad ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA,

en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones el diez de junio de mil novecientos noventa y tres, dentro del juicio ordinario que se tramitó en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil, identificado con el número veinticinco mil ciento cuarenta y siete, notificador primero. El recurrente comparece auxiliado por los Abogados Gustavo Adolfo Orellana Portillo y Allan Sergio Domínguez Díaz. Del estudio del expediente se establece lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Los señores Salvador Augusto Saravia Castillo y Miguel Angel Arriola Cofiño en representación de OSHKOSH B’GOSH, INC., comparecieron ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil a demandar, en juicio ordinario, la nulidad de la inscripción de la marca OSHKOSH B’GOSH, a la entidad ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitando se declarara la nulidad absoluta de la inscripción o registro de la marca OSHKOSH B’GOSH, efectuada a favor de ESTILOS DE MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por estar formada dicha marca por todo el nombre comercial de OSHKOSH B’GOSH, INC., que tiene su domicilio en los Estados Unidos de América y se dedica a la fabricación y comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destina la marca OSHKOSH B’GOHS relacionada. Se solicitó asimismo, ordenar la cancelación inmediata del registro marcario OSHKOSH B’GOSH, identificado con el número cuarenta y ocho mil seiscientos cinco (48605), folio doscientos cuarenta y dos (242), del tomo ciento cuatro (104) de Registro de Marcas, en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala.

2. En virtud de no haber comparecido la parte demandada, se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, continuándose el juicio en su rebeldía. Posteriormente la parte demandada presentó un memorial anteponiendo excepciones perentorias de prescripción y caducidad. Tramitado el proceso se dictó sentencia el cuatro de julio de mil novecientos noventa y dos declarando: “I) Con lugar la Excepción de Prescripción interpuesta por la parte demandada; II) Sin lugar la Excepción de Caducidad hecha valer por la entidad demandada entablada por OSHKOSH B’GOSH INC. por medio de su representante legal, contra le entidad “Estilos en Moda, Sociedad Anónima”; IV) Se condena al pago de las costas del presente juicio a la entidad demandante.”

II. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Apelada la resolución anterior el uno de julio de mil novecientos noventa y tres, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones dictó sentencia resolviendo:

“ ... CONFIRMA el punto II de la parte declarativa de la sentencia apelada en cuanto declara SIN LUGAR la EXCEPCION de CADUCIDAD hecha valer por la entidad demandada; y la REVOCA en sus puntos “I, III y IV” de la misma parte y en consecuencia, DECLARA: A-)- CON LUGAR la demanda entablada por la entidad “OSHKOSH B’GOSH, INC., por medio de sus Mandatarios Judiciales SALVADOR AUGUSTO SARAVIA CASTILLO y MIGUEL ÁNGEL ARRIOLA COFIÃO, en contra de: “ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA” y consecuentemente NULA de pleno derecho la inscripción o registro marcario: “oshkosh B GOSH”, inscrito al número “cuarenta y ocho mil seiscientos cinco (48605), folio

“doscientos cuarenta y dos” (242), del libro ‘ciento cuatro’ (104) de Registro de Marcas a favor de “ESTILOS DE MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA” y para el efecto dentro de tercero día de estar firme el presente fallo deberá librarse despacho o comunicación pertinente al REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, adjuntándose copia certificada del presente fallo; B-) -Se condena en costas a “ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA”; NOTIFÍQUESE...”

La Sala consideró: “A-) -Las EXCEPCIONES de “PRESCRIPCIÓN” y “CADUCIDAD” a criterio de esta Sala son notoriamente improcedentes, pues en el presente caso, se demanda la nulidad absoluta de la inscripción de la marca “OSHKOSH B’GOSH” efectuada en el Registro de la Propiedad Industrial de la República a favor de la entidad “ENTIDAD EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, porque según asegura la actora, dicha inscripción se hizo en contravención de leyes prohibitivas expresas, que es una de las características de la nulidad absoluta, y por ello, puede decirse que los perjudicados por el acto ilícito pueden en cualquier tiempo invocar la nulidad y por lo mismo, la PRESCRIPCIÓN no puede purgar este vicio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Lo mismo ocurre con la EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, pues en la nulidad absoluta, como ya se dijo, no existe un plazo determinado para el ejercicio de la acción, razones claras y suficientes en que se basa este Tribunal para declarar la improcedencia de dichas excepciones. B-) - El Artículo 3o. del Decreto 1762 del Congreso de la República, vigente al tiempo de la presentación de la demanda y actualmente sustituido por el 4 de la Ley del Organismo Judicial (Decretos 2-89 y 64-90 del Congreso de la República), disponen que son NULOS los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos que en ella misma se ordena su validez, y esta norma de ORDEN PÚBLICO se refiere a toda clase de actos que puedan producir un efecto jurídico, pues las disposiciones legales citadas determinan claramente el grado de ilicitud que vicia el acto y provoca la nulidad de pleno derecho, precisamente porque, los que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considera ejecutados en fraude de ley; y por otra parte, el Artículo 16, inciso b de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, celebrada en Washington el veinte de febrero de mil novecientos veintinueve, aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala por Decreto 1587, establece “la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o en parte esencial de nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos y mercancías de la propia clase a que se destina la marca, y en el presente caso, del estudio de las actuaciones, frente a las normas citadas y analizadas en líneas anteriores, se desprende que, durante el período de prueba del juicio quedó plenamente probado que la actora:

“OSHKOSH B’GOSH, INC.” es una entidad mercantil, establecida y domiciliada en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América, cuya razón social ostenta legalmente desde el día veintiséis de febrero de mil novecientos treinta y siete, según lo demuestra con la certificación extendida por el Secretario del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, debidamente traducido y protocolizado en escritura pública número “nueve”, autorizada en esta ciudad, a diez de enero de mil novecientos noventa (folios “ciento ochenta” (180) al “ciento ochenta y cinco” (185) de la pieza de primera instancia), en donde consta que su denominación legal o razón social es “OSHKOSH B’GOSH, INC. “la cual se dedica, a la fabricación de ropa de distintas clases y estilos y, cuyas actividades y servicios mercantiles son similares a los que ampara y distingue la marca impugnada (clase “veinticinco”), según se comprueba con el Certificado de

Registro de marca de Fábrica, extendido por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América con fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, protocolado en escritura pública número “ciento treinta y cinco”, autorizada en la ciudad de Guatemala el día veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por el notario MARÍA DE LOS ÁNGELES BARILLAS DE BUCHALTER (folios “ciento treinta y siete” a “ciento cuarenta y dos” (137 al 42) de la primera pieza de primera instancia), así como el uso y registro en Guatemala por parte de la demandada: “ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, de la marca “OSHKOSH B’GOSH”, inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad Industrial al número “cuarenta y ocho mil seiscientos cinco” (48605), folio “doscientos cuarenta y dos (242) del libro “ciento cuatro” del Registro de Marcas, que ampara y distingue los productos comprendidos en la Clase “veinticinco” de la nomenclatura oficial vigente (folio “cuarenta y ocho” de la primera pieza de primera instancia), cuyo elemento distintivo principal está formado por el nombre comercial o razón social que le corresponde exclusivamente a la parte demandante, de entera conformidad con los Artículos 14, 15 y 16 de la Convención Interamericana de la Protección de Marcas y Nombres Comerciales ya citada y en tal virtud, es evidente el derecho que le asiste a la parte actora, dada la fecha de su inscripción legal en los Estados Unidos de América. De ahí que la acción de nulidad que hace valer la actora es procedente, debiéndose en consecuencia, ordenar la cancelación de la marca “OSHKOSH B’GOSH”, inscrita a favor de “ESTILOS DE MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, así como los demás pronunciamientos en derecho pertinentes.” . . .

III. MOTIVOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE

El recurso que se conoce ha sido interpuesto por motivos de fondo, así:

a) Con base en el subcaso de procedencia contenido en el inciso 1o. del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por contener la sentencia recurrida VIOLACIÓN DE LEY; b) Con base en el subcaso de procedencia contenido en el inciso 1o. del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por contener la sentencia recurrida APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY; c) con base en el subcaso de procedencia contenido en el inciso 1o. del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por contener la sentencia recurrida el vicio de INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA LEY.

VIOLACIÓN DE LEY

Expuso el casacionista que con relación a dicho subcaso, se considera violado el Artículo 1508 del Código Civil.

Manifestó el recurrente que está plenamente demostrado, que la demanda fue presentada por el actor el día tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, o sea un poco más de seis años de registrada la marca OSHKOSH B’GOSH, que en este sentido la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, debió aplicar el Artículo 1508 del Código Civil, ya que de sobra transcurrieron los cinco años que éste señala para que se verifique la prescripción. Que al no haberse opuesto a la inscripción de la marca en el momento procesal oportuno, y habiendo transcurrido los cinco años que señala el Código Civil en el Artículo 1508, contados desde el momento en que la obligación pudo exigirse, ha prescrito su derecho a solicitar la nulidad de la marca.

Continuó exponiendo el casacionista que la Sala Segunda de la corte de Apelaciones, desestimó la prescripción planteada por su representada por considerar que la inscripción de la marca efectuada por la misma se hizo en contravención de ley prohibitiva expresa. Que la Sala vioó el Artículo 1508 del Código Civil, al omitir su aplicación en la sentencia recurrida y haber declarado sin lugar la excepción de prescripción interpuesto por su representada, la cual claramente procedente.

APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY

El casacionista considera aplicado indebidamente el Artículo 1301 del Código Civil por las siguientes razones: El Artículo 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial dispone que: “Todo fabricante, industrial, y comercial o agricultor, domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes podrá solicitar y obtener de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar o la cancelación del registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca, destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que él trafica, probando: “ Que la palabra cancelación supone la extinción de un derecho. Se concluye que el texto legal del Artículo 18 de la Convención precitada, al hablar de cancelación, presupone que existe un negocio jurídico (inscripción registral) que fue válido, pero que es anulable por razones establecidas en el mismo artículo. En consecuencia, resulta aplicado indebidamente el Artículo 1301 del Código Civil, puesto que no existe a juicio del casacionista ningún negocio jurídico viciado de nulidad absoluta. Que obviamente, al no adolecer el negocio jurídico de nulidad absoluta, el Artículo 1508 del Código Civil que contiene lo referente a la prescripción debió aplicarse.

INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA LEY

El casacionista considera interpretado erróneamente el Artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, por las razones siguientes:

Que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones al interpretar el Artículo 16 de la Convención referido consideró que la prohibición relacionada en el mismo constituía una “ley prohibitiva expresa” de las que dan lugar a una nulidad absoluta.

Que vista dicha norma en forma aislada pareciera ser una interpretación correcta de la misma, empero conjugada tal norma con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Convención citada, se desprende que aquella prohibición da lugar a una posible acción judicial para declarar cancelación o prohibición de usar una marca o nombre comercial, esto quiere decir a la anulación del registro correspondiente. Por tanto, la prohibición del Artículo 16 no constituye una ley prohibitiva expresa y si la Sala la hubiese interpretado correctamente, hubiera concluido en su resolución, que no existías una nulidad absoluta, sino una simple anulabilidad de un negocio jurídico, nacido legítimamente a la vida jurídica.

IV. ESTIMACIÓN DEL TRIBUNAL

VIOLACIÓN DE LEY

El recurrente formula la tesis de que la sentencia impugnada de casación contiene el vicio de violación de ley, porque el tribunal impugnado al revocar la sentencia de primera instancia que conoció en grado, dejó de aplicar el Artículo 1508 del Código Civil que establece el término de prescripción extintiva de obligaciones enmarcadas en casos no mencionados en disposiciones especiales.

Esta tesis es inaceptable por cuanto que el dominio sobre una marca, considera por nuestra legislación como un bien mueble, está enmarcado dentro del derecho de propiedad y por lo tanto no es una obligación ni puede estar sujeta a tal prescripción.

Como es sabido el derecho de propiedad otorga a su titular la facultad de defenderlo contra cualquier acometimiento, según está preceptuado en los Artículos 464, 467, 468, 469, 470 del Código Civil.

Por otra parte, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial en sus Artículos 7, 8, 15 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30 y 31 establece meridianamente la protección que el Estado de Guatemala debe al derecho de propiedad sobre una marca, calificando como prohibitivos todos aquellos actos, inclusive los de competencia desleal, que tiendan a lesionar ese derecho sobre una marca registrada con anterioridad en un Estado contratante.

Desde la óptica que proveen las normas citadas anteriormente, se evidencia que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones actuó correctamente al haber aplicado el Artículo 18 de la Convención para fundamentar su declaratoria desfavorable a la prescripción que intentó el hoy recurrente.

La conclusión es que la invocación del submotivo de violación de ley es incorrecta e improsperable, lo cual así debe declararse.

APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY

Para fundamentar el planteamiento de este supuesto vicio en la sentencia que se impugna, el casacionista alega que la autoridad recurrida aplicó indebidamente el Artículo 1301 del Código Civil, afirmando que media vez el Artículo 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial indica que el interesado puede solicitar y obtener la cancelación del registro de una marca, está determinando claramente que la palabra cancelación supone la extinción de un negocio jurídico existente, dirigiendo su razonamiento hacia la conclusión que el casacionista es titular de la inscripción marcaria cuya nulidad se promovió en el juicio subyacente y que por lo tanto es anulable pero no nulo.

Al respecto, esta Cámara estima que el tribunal recurrido no aplicó indebidamente el artículo denunciado, sino que por el contrario tuvo el acierto de seleccionarlo en virtud que los hechos tenidos por establecidos en el juicio de nulidad revelaron, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada convención, que la posterior inscripción y aprovechamiento de

una marca registrada con anterioridad en un Estado contratante, en este caso Estados Unidos de América, resulta ser un negocio jurídico contrario al orden público y a normas prohibitivas expresas como las ya indicadas en líneas anteriores al enfocar el subcaso de violación de ley.

La consecuencia de la convicción a la que se llega con el análisis comparativo de lo actuado por el Tribunal impugnado, y lo que establecen normas de nuestro ordenamiento civil y del derecho marcario guatemalteco, es estimar que el vicio de aplicación indebida de la ley es inexistente y por lo tanto la casación que se pretende no puede otorgarse.

INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LEY

Sostiene el recurrente en relación a este submotivo que la sentencia de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones contiene interpretación errónea del Artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, alegando que aunque el examen aislado de tal norma lleva a estimar como correcta la interpretación consistente en que contiene una prohibición expresa, ello se desvanece ya correlacionada tal norma con el Artículo 18 de la misma convención, es decir que no se trata de una norma prohibitiva expresa sino de una disposición que conduce a la anulabilidad de un registro marcario.

El anterior razonamiento no se ajusta al recto sentido del Artículo 16 de la convención mencionada, por cuanto que tal norma es expresa al usar el término prohibición, refiriéndose al uso o registro de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los Estados contratantes, como sucede en el caso que se analiza. La materia sobre la que versa la convención citada, convertida en ley de la República, la sitúa de conformidad con los principios del derecho internacional privado en el ámbito de una ley de orden público y por lo tanto cualquier violación a la misma resulta ser contraria al orden público, en cuyo caso queda afectada de nulidad absoluta tal como lo dispone el Artículo 1301 del Código Civil. Además, la significación del Artículo 16 de la Convención en concurrencia con lo establecido por los Artículos 7, 8, 18, 20, 23, 29 y 30 de la misma, conduce a establecer que tiene la categoría de ley prohibitiva expresa, quedando por lo tanto evidenciado que acarrea nulidad absoluta e imprescriptible todo acto o negocio que le sea contrario. En síntesis, la sentencia impugnada de casación no adolece del vicio denunciado, por lo que deviene improcedente la impugnación intentada.

CITA DE LEYES

Artículos citados y 25, 26, 66, 67, 71, 79, 620, 628, 633 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 79 inciso a), 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en las consideraciones antes expresadas y leyes citadas resuelve: DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por DANIEL ELIAS MALOUF FERNÁNDEZ en representación de la entidad ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones el uno de julio de mil novecientos noventa y tres. Se condena en costas al recurrente, imponiéndole además la multa de quinientos quetzales, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial y acreditar su cumplimiento

ante la Secretaría de la Corte dentro del plazo de cinco días de quedar firme este fallo. En caso de desobediencia, sin perjuicio del pago de la multa, se certificará lo conducente para los efectos del Artículo 414 del Código Penal. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes.

Juan José Rodil Peralta, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
-Ana María Vargas Dubón de Ortiz, Magistrado Vocal Primero.- Benjamín Rivas Baratto, Magistrado Vocal Cuarto. -Romeo Alvarado Polanco, Magistrado Vocal Quinto.
-Roberto Adolfo Valle Valdizán, Magistrado Vocal Séptimo. -Ante mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.

Gaceta de la Corte Suprema de Justicia
Civil
2001
II Semestre
Octubre
Propiedades del Documento

15/10/2001

RECURSO DE CASACIÓN: 295-2000

Recurso de casación interpuesto por CARLOS ENRIQUE RIVERA ORTIZ, en su calidad de representante legal de “ADOC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, contra la sentencia de la Sala Décimo Tercera de la Corte de Apelaciones, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil.

DOCTRINA

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA:

Comete esta clase de error la Sala que omite apreciar un medio de prueba que tiene incidencia en el resultado del fallo.

ACCIÓN DE NULIDAD DE MARCA (IMPROCEDENCIA)

Si en sentencia firme dictada por órgano jurisdiccional competente se ordena al Registro de la Propiedad Industrial que se efectúe el traspaso de una marca, con efectos anteriores a una anotación de demanda operada sobre su inscripción; es ineficaz la acción entablada dentro del juicio que ordenó dicha anotación por no haberse demandado al legítimo titular de la marca.

LEYES ANALIZADAS:

Artículos: 128, 129 y 139 del Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial; inciso 2º del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, quince de octubre de dos mil uno.

I) Se integra Cámara con los suscritos; II) Se tiene a la vista para dictar sentencia el recurso de casación interpuesto por CARLOS ENRIQUE RIVERA ORTIZ, en su calidad de representante legal de “ADOC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, contra la sentencia de la Sala Décimo Tercera de la Corte de Apelaciones, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil, dictada dentro del juicio ordinario número C treinta y siete mil setecientos veinticinco - ochenta y ocho (C37725-88), promovido por Almaya, Sociedad Anónima, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil.

1. ANTECEDENTES

El siete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, Juan Otto Asmus Laguardia en su calidad de Gerente General y Representante Legal de Almaya, Sociedad Anónima, planteó demanda en la vía ordinaria contra Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, cuyas pretensiones principales son: a) obtener la nulidad total y absoluta del registro de la marca comercial e industrial denominada REEBOK, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía con fecha doce de marzo de mil novecientos ochenta y siete, bajo el número cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta, tomo ciento catorce del registro de marcas, clase veinticinco de la nomenclatura oficial, que comprende: VESTUARIO, INCLUYENDO BOTAS, ZAPATOS Y PANTUFLAS; b) acción de competencia desleal en materia de Marcas de fábrica y comercio; y c) el resarcimiento consecuente de daños y perjuicios, ocasionados a su representada, derivados de los actos de competencia desleal cometidos por la entidad demandada. El demandante afirma que su representada es titular única y exclusiva de la marca denominada *Reebok*, para amparar y distinguir las mercaderías siguientes: vestuario en general para damas, caballeros y niños, calzado; zapatos para practicar deportes, vestuario propio para practicar deportes, de la clase veinticinco de la nomenclatura para el registro de marcas. Que a pesar de esta circunstancia posteriormente le fue conferida a la entidad ADOC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, la misma marca *Reebok*, para amparar y distinguir exactamente los mismos productos y además comprendidos en idéntica clase de la nomenclatura para la inscripción de marcas de fábrica y de comercio, hecho que evidencia legalmente una concesión efectuada en perjuicio de mejor derecho de su representada y contraviniendo las disposiciones del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Al haber obtenido la demandada la inscripción a su favor de la marca *Reebok*, está en posición provisionalmente de explotar fabril y mercantilmente los productos que dicha marca identifica, incurriendo en actos de competencia desleal, lo cual también es materia de un daño y perjuicio en contra de su representada, que requiere de un resarcimiento. Humberto Dalponte Mori, en su calidad de Gerente General y representante legal de Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, contestó la demanda en sentido negativo e interpuso las excepciones perentorias de: a) Total ineficacia de la acción y de la pretensión contenida en la demanda; b) Ineficacia de la anotación preventiva; c) Validez y oponibilidad universal del traspaso efectuado por Adoc a favor de *Reebok International Limited*, de sus derechos en la marca *Reebok*; d) Improcedencia de la pretendida nulidad absoluta del registro de la marca *Reebok*; y e) ausencia de actos de competencia desleal. El Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, dictó sentencia el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, declarando con lugar las excepciones perentorias antes individualizadas y sin lugar la demanda ordinaria de nulidad absoluta del Registro de la marca comercial e industrial denominada *Reebok*, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo número cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta, tomo ciento catorce del Registro de Marcas. Contra esta sentencia Almaya, Sociedad Anónima, a través de su representante legal interpuso recurso de apelación.

2. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA:

La Sala Décimo Tercera de la Corte de Apelaciones, emitió sentencia con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil, que en su parte dispositiva literalmente dice: “... I) Sin lugar las excepciones perentorias de: Ineficacia total de la acción y de la pretensión contenida en la demanda; ineficacia de la anotación preventiva; de validez y oponibilidad universal del traspaso efectuado por Adoc a favor de *Reebok International Limited*, de sus derechos en la marca *Reebok*; improcedencia de la pretendida nulidad absoluta del registro de la marca *Reebok*; ausencia de actos de competencia desleal interpuestos por la entidad demandada por medio de su representante legal Humberto Dalponte Mori; II) Con lugar la demanda de nulidad total o absoluta del registro de la marca denominada *Reebok*, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, el día doce de marzo de mil novecientos ochenta y siete, en clase veinticinco oficial e internacional para el Registro de Marcas, bajo número de registro cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y uno, folio trescientos cincuenta tomo ciento catorce de marcas ...”. Para llegar a esta conclusión la Sala Décimo Tercera de la Corte de Apelaciones hizo el siguiente razonamiento: “... II) La parte demandada, al contestar la demanda en sentido negativo, interpuso las excepciones perentorias que a continuación se analizan: a) **INEFICACIA TOTAL DE LA ACCIÓN Y DE LA PRETENSIÓN CONTENIDA EN LA DEMANDA:** que la basa en que el actor emplazó a Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima a sabiendas de que no era la titular del registro de la marca *Reebok* que se pretende anular; lo que no es cierto pues como consta en autos, a la fecha en que se presentó la demanda, si aparecía en el Registro de la Propiedad Industrial, como titular de esa marca la parte demandada, por lo que la excepción planteada debe declararse sin lugar, b) **INEFICACIA DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA:** Sustentada en que la anotación se hizo el veinte de enero de mil novecientos ochenta y nueve y el traspaso que hizo Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima a favor de *REEBOK INTERNATIONAL LIMITED*, surte sus efectos a partir del nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, es decir un mes y doce días antes de que se efectuara la indicada anotación de demanda; esos argumentos no son valederos, porque esos efectos, son resultado de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la que fue dictada con fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno, por lo que no es procedente esta excepción, c) **VALIDEZ Y OPONIBILIDAD UNIVERSAL DEL TRASPASO EFECTUADO POR ADOC A FAVOR DE REEBOK INTERNATIONAL LIMITED DE SUS DERECHOS EN LA MARCA REEBOK;** cuyo argumento es de que si se declara con lugar la demanda, se estaría privando de eficacia jurídica la sentencia del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, lo que no es aceptable, por los razonamientos que resuelven el presente juicio, deviniendo con ello, su no procedencia, d) **IMPROCEDENCIA DE LA PRETENDIDA NULIDAD ABSOLUTA DEL REGISTRO DE LA MARCA “REEBOK”;** basada en que no estamos frente a un caso a los que se refieren los artículos 1301 y 1302 del Código Civil, tampoco se acepta porque el actor si es perjudicado y además no se opuso oportunamente al registro que nos ocupa, estimándose que el artículo 44 del Convenio Centroamericano de la Protección de la Propiedad Industrial, no tiene ninguna relación con los artículos del Código civil citados, por lo que esta excepción, debe desestimarse, e) **AUSENCIA DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL,** Adoc, niega haber usado la marca *REEBOK*, sea durante el tiempo que fue titular de dicha marca, antes o con posterioridad a ello. Al respecto, se estima que al haber obtenido la demandante la inscripción a su favor de la marca que nos ocupa, estuvo en posición de explotar los productos que dicha marca identifica y distingue, existiendo además en autos, imitación de etiquetas, por lo que esta excepción también, debe declararse sin lugar, III del estudio de la sentencia recurrida y de lo que obra en autos, se establece: a) que con fecha doce de marzo de mil novecientos ochenta y uno, bajo número cuarenta y un mil trescientos treinta y uno, folio

cuatrocientos treinta y siete, tomo noventa y siete de marcas, quedó inscrita la marca *REEBOK*, en clase veinticinco oficial e internacional para registro de marcas, a favor de *ALMAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA*; b) que el doce de marzo de mil novecientos ochenta y siete, bajo número de registro cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta, tomo ciento catorce de marcas, quedó inscrita en clase veinticinco de la nomenclatura oficial e internacional, la marca *REEBOK* a favor de *ADOC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA*, c) que la marca *REEBOK* destinada a amparar y distinguir vestuario, incluyendo botas, zapatos y pantuflas; está comprendida en la clase veinticinco de la nomenclatura oficial e internacional. De este estudio, se concluye que las marcas del presente asunto, son iguales fonética, material y gramaticalmente, que ambas están comprendidas en la clase veinticinco de la nomenclatura oficial e internacional y las dos están destinadas a amparar y distinguir los mismos productos por lo que esta sala estima, que el juez de primer grado no encuadró a derecho la resolución recurrida porque el registro de la marca que nos ocupa a favor de Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, es de fecha posterior a la que ya estaba previamente inscrita y se hizo en perjuicio de mejor derecho de tercero, el que, como perjudicado, está promoviendo la nulidad conforme al artículo 44 inciso a) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y consta en autos y reconoce la parte demandada, no se opuso oportunamente a ese registro, y por consiguiente, debe declararse con lugar la apelación interpuesta y como consecuencia sin lugar las excepciones perentorias y con lugar la demanda, debiéndose condenar en el pago de las costas procesales al vencido en el juicio, por ser de rigor legal.

3. RECURSO DE CASACIÓN:

El recurrente Rivera Ortíz, en su calidad de representante legal de Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, interpuso recurso de casación de forma y fondo, contra la sentencia de la Sala Décimo Tercera de la Corte de Apelaciones antes relacionada, con apoyo en los siguientes submotivos:

3.1 Quebrantamiento substancial del procedimiento

El recurrente al respecto afirma: “Al resolver la excepción de ineficacia total de la acción y de la pretensión contenida en la demanda, expresa la Sala que no es cierto que a la fecha en que se emplazó a Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, ésta no era titular de la marca *Reebok*, ya que a la fecha en que se presentó la demanda sí aparecía la actora como titular de esa marca en el Registro de la Propiedad Industrial. Tan escueto razonamiento contiene un serio defecto legal: No resuelve lo que se ha solicitado al interponerse la excepción ya que ella (la excepción) se refiere a que la demandada no era titular al momento del emplazamiento (ver hoja quince, primero y segundo párrafo del memorial de contestación de la demanda), mientras que la sala se refiere al mismo respecto pero al momento de contestarse la demanda. Al haber omitido resolver sobre el punto exacto de la litis y hacerlo respecto a otro distinto ajeno al planteamiento que se discute en juicio, se generó un defecto cuya enmienda fue solicitada mediante el respectivo recurso de aclaración y ampliación. Esa omisión está comprendida como motivo de casación en el artículo 622 inciso 1º. del Código Procesal Civil y Mercantil, pues no se ajusta a las normas contenidas en los artículos 112, inciso 1), párrafo e) del Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107) y 148 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto No. 2-89 del Congreso de la República)”.

3.2 Error de hecho en la apreciación de la prueba

Al invocar este submotivo el recurrente se refiere a varios medios de prueba, en los cuales afirma la Sala cometió error de hecho en su apreciación, los cuales influyen en la forma en que se resolvieron las excepciones perentorias por él interpuestas en su oportunidad procesal; así como en la decisión de la Sala de declarar con lugar la demanda interpuesta en su contra. A continuación se hará referencia a la tesis expuesta por el recurrente conforme un orden cronológico.

3.2.1 Primer error de hecho en la apreciación de la prueba

Con relación a la excepción de ineficacia total de la acción y de la pretensión contenida en la demanda, se basa en que a la fecha en que se emplazó a Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, ésta no era titular de la marca *Reebok*, el recurrente dice: “... la Sala no analiza (como tampoco lo hace en ninguna otra parte de la sentencia) las siguientes pruebas: a) carta que Almaya acompañó a su memorial de demanda, por la que Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, le comunica que ella ya no es propietaria de la marca *Reebok*, por haberla traspasado a *Reebok International Limited*; de haberse apreciado esa prueba, la sentencia hubiera sido en sentido contrario, ya que es obvio que no se hubiera permitido una acción de mala fe, haciendo caso omiso del conocimiento de circunstancias distintas a las aseveradas en la demanda; y b) la sentencia de fecha veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991) del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que declaró con lugar el recurso que *Reebok International Limited* interpuso contra la denegatoria de que se registrara el traspaso a su favor de la marca *Reebok*, cuya sentencia causó ejecutoria. El mismo error de hecho se acusa, por las mismas razones, y en cuanto a los mismos medios de prueba, con relación a la parte III de los considerandos de la sentencia de la Sala, que trata sobre la demanda en sí (no sobre las excepciones), y que culmina con (sic) declarar con lugar la demanda. En efecto, tampoco en la parte considerativa III que se relaciona con la contestación de la demanda en sentido negativo se analizan esos medios de prueba. De haberse analizado debidamente los medios de prueba referidos, la resolución sobre la excepción citada y la resolución sobre la demanda, habrían sido distintas, ya que con base en esa prueba la sentencia no hubiere afectado derechos de terceros que son intocables, máxime cuando fueron establecidos y están respaldados por una sentencia firme, y por un traspaso de la marca *Reebok* conocido por la actora, pero que ésta ignoró al plantear su demanda”.

3.2.2 Segundo error de hecho en la apreciación de la prueba

Se refiere a que cuando la Sala sentenciadora resuelve la excepción de ineficacia de la anotación preventiva no analizó en su totalidad, sino sólo parcialmente, la certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y dice: “En efecto, la sentencia de la Sala Décimo Tercera de la Corte de Apelaciones, que es objeto de este recurso, se refiere exclusivamente a la fecha de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (para hacer una simple comparación de fecha), pero omite referirse y analizar el contenido real y sustancial de dicha sentencia, que es el relacionado con el momento en que el traspaso debe surtir efectos. Así, la Sala dice, refiriéndose a los argumentos de la demandada en cuanto a su excepción: ‘esos argumentos no son valederos, porque esos efectos, son resultado de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la que fue dictada con fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno, por lo que no es procedente esta excepción.’” Eso es todo lo que expresa con referencia a la sentencia y a la excepción. Por su parte, la sentencia del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo ordena al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de “... la enajenación efectuada por Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, a favor de *Reebok International Limited* de la marca *Reebok*, clase veinticinco, con efecto a partir del nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho”, por lo que dicho traspaso surte efectos contra terceros (incluyendo a Almaya), a partir de esa fecha. Cabe agregar, que esa sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha causado estado, de conformidad con el artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto No. 2-89 del Congreso de la República) y que en dicho proceso contencioso administrativo, Almaya fue parte. De haberse analizado el contenido de la sentencia, no sólo su fecha, es indudable que el resultado de la sentencia en cuanto a la excepción y a la demanda en sí, hubiera sido el opuesto.”

3.2.3 Tercer error de hecho en la apreciación de la prueba

Relacionado con las “etiquetas” que la sentencia recurrida hace mención cuando trata sobre la excepción de ausencia de actos de competencia desleal, y expone: “...Al respecto, la sentencia dice que “... existiendo además en autos, imitación de etiquetas, por lo (sic) esta excepción también, debe declararse sin lugar”. Esas etiquetas, en todo caso, son etiquetas utilizadas por la parte actora y no por la parte demandada, ni existe prueba alguna que ligue o vincule dichas etiquetas con ADOC. Las etiquetas por sí mismas no prueban quien las imitó ni prueban el uso de la marca por parte de ADOC. Al considerar la Sala que las etiquetas prueban un acto de comercio desleal cometido por ADOC, está tergiversando una prueba que solamente puede afectar a quien las mandó a hacer o a quien las usa (que no fue ADOC). Esto constituye un error de hecho en la apreciación de la prueba, que de no haberse dado hubiera inducido a la Sala de Apelaciones a dictar sentencia en sentido distinto”.

3.3 Error de derecho en la apreciación de la prueba

Basado en la misma prueba del último error de hecho en la apreciación de prueba invocado. Estima infringidos los artículos 106 y 129 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refieren a la obligación de ofrecer prueba y de practicar las pruebas con citación de la parte contraria, respectivamente, esto último con el objeto de que se pueda fiscalizar la prueba, y afirma: “... En efecto, en el proceso no se ofrecieron como prueba las etiquetas, ni en el período de prueba se tuvieron como tal, mientras que la sentencia expresa: ... existiendo además en autos, imitación de etiquetas, por lo (sic) esta excepción también, debe declararse sin lugar”.

3.4 Violación de ley

El recurrente invoco este submotivo con fundamento en la infracción de los artículos: 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, párrafos primero y segundo; 44 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 1301 y 1302 del Código Civil; 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 152 de la Ley del Organismo Judicial; 129 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 152 y 155 de la Ley del Organismo Judicial. A continuación se expone la tesis sustentada con relación a cada uno de ellos.

3.4.1 Artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil: lo fundamenta en que la sentencia recurrida, al resolver la excepción de improcedencia de la pretendida nulidad absoluta de registro de la marca “*Reebok*”, dice: “... El actor si es perjudicado”, sin expresar en qué prueba basa esa afirmación, lo que constituye una violación del segundo párrafo primera parte de dicho artículo.

3.4.1 Artículos 1301 y 1302 del Código Civil: Argumenta su violación en que cuando la Sala se refiere a la misma excepción dice: “... el artículo 44 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no tiene ninguna relación con los artículos del Código Civil citados, por lo que esta excepción debe desestimarse ...”. Cuando dichos artículos establecen el primero 3.4.2 el concepto de la nulidad absoluta y el segundo que puede declararse de oficio o alegada por quién tenga interés o por el Ministerio Público.

3.4.2 Artículo 44 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial: Dice que lo afirmado por la Sala no sólo es una violación de dichos artículos del Código Civil sino de éste artículo, pues la “nulidad” promovida por la parte actora, es de las que sólo pueden ser planteadas por el “perjudicado” o, en otras palabras, nulidad relativa.

3.4.3 Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala: En primer lugar estima únicamente este artículo violado y luego argumenta otra violación de este artículo conjuntamente con el artículo 152 de la Ley del Organismo Judicial. Exponiendo lo siguiente: “...Violación del artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En relación a la excepción de Validez y oponibilidad universal del traspaso efectuado por Adoc a favor de *Reebok International Limited* de sus derechos en la marca *Reebok*, se viola el artículo constitucional mencionado. En efecto, la sentencia se limita a expresar que la excepción “... no es aceptable, por los razonamientos que resuelven el presente juicio ...”, con lo cual obviamente se refiere a su pronunciamiento respecto a la contestación en sentido negativo y no a las excepciones, pronunciamiento contenido en la parte III de los considerandos de la sentencia. En dicha parte III de los considerandos, la Sala se limita a comparar el contenido y/o las fechas de registro de dos inscripciones con sólo lo cual concluye que hay nulidad conforme al artículo 44 inciso a) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Al resolver en esa forma la excepción, con la simple mención de que se rechaza por ‘los mismos argumentos que resuelven el presente juicio

3.4.4 Constituye una violación a los derechos constitucionales, ya que deja de analizar el argumento total de que el traspaso hecho por Adoc a un tercero se puede oponer a todo tercero (respecto a lo cual no se pronuncia la Sala) en el presente juicio. Por otra parte, esa forma de resolver prácticamente imposibilita la presentación de un motivo de casación (dejando parcialmente en indefensión) relacionado con el derecho sustantivo civil (no el constitucional que se ejercita en este apartado). Esto constituye una verdadera violación del artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, según el cual nadie puede ser condenado sin un verdadero proceso, entendiéndose por tal el que conceda por igual a todos los ciudadanos medios completos de defensa. (...) Otra violación del artículo 12 de la Constitución Política de la República y del artículo 152 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto No. 21-89 del Congreso de la República). La sentencia contra la que se recurre viola el artículo 12 de la Constitución Política de la República, que establece que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Esto equivale a decir también que nadie puede ser privado de sus derechos sin juicio previo, en el que se hayan satisfecho todas las formalidades legales y en el cual se le haya permitido ser citado y oído y aportar pruebas de descargo. La sentencia recurrida, al ordenar la cancelación del registro de la marca

Reebok, priva de sus derechos a un tercero (*Reebok International Limited*), cuyos derechos sobre la marca *Reebok* fueron inscritos de conformidad con la ley, en cumplimiento de una sentencia judicial emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ha causado estado. Es más, esa sentencia fue dictada en juicio en el que fue parte la actora, Almaya, Sociedad Anónima y que en consecuencia la vincula y en ella dicho tribunal ordenó que los efectos del traspaso de la marca *Reebok* a favor de dicho tercero, quedaban incólumes y que en virtud de esa sentencia, el traspaso de la marca *Reebok*, hecho a favor de *Reebok International Limited* surtía sus efectos con fecha anterior al emplazamiento a mi representada. Afirmó que la sentencia recurrida priva de sus derechos a un tercero, porque está haciendo desaparecer la inscripción de la marca que fue objeto de un traspaso cuya validez y vigencia fueron reconocidos en sentencia firme que, repito, es anterior al emplazamiento hecho a ADOC.”

3.4.5 Artículo 129 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y 152 de la Ley del Organismo Judicial: Inicia transcribiendo lo que el artículo del Convenio estipula y luego afirma que dicho precepto fue violado porque no obstante haberse encontrado en regla la solicitud e inscrito el traspaso de la marca *Reebok*, a favor de *Reebok International Limited*, la sentencia que es objeto de este recurso, impide que dicho traspaso produzca sus efectos legalmente normales, porque, la sentencia impugnada, si bien no ordena la cancelación del traspaso, sí ordena la cancelación de la marca traspasada, lo cual afecta los derechos de un tercero que no fue parte del juicio.

3.4.6 Artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial: Haciendo referencia a la excepción de ineficacia de la anotación preventiva, dice que la sentencia recurrida violó dicho artículo, porque éste estipula claramente cuando existe cosa juzgada, y la sentencia de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo expresa que los efectos de la sentencia y del traspaso de la marca y registro *Reebok*, efectuado por Adoc a favor de *Reebok International Limited*, se retrotraen al nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, desconociendo la sentencia impugnada esa circunstancia y hace prevalecer sobre ella la fecha de anotación de demanda, del veinte de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

3.5 Aplicación indebida de la ley:

El recurrente señala como infringidos los artículo 66 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; 363 del Código de Comercio y 112 inciso 1-E) del Código Procesal Civil y Mercantil.

3.5.1 Artículo 66 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial: Estima que se aplico indebidamente este artículo ya que cuando la Sala sentenciadora afirma con relación a la excepción de ausencia de actos de competencia desleal, que “...al haber obtenido la demandante la inscripción a su favor de la marca que nos ocupa, estuvo en posición de explotar los productos que dicha marca identifica y distingue ...”. Olvido que su representada nunca utilizó la marca *Reebok*, ni antes ni después de haber sido registrada, lo cual hubiera sido necesario para incurrir en un acto de competencia desleal, que la sola circunstancia de haber registrado la marca, nunca puede ser suficiente para que pueda considerarse ha incurrido en prácticas de comercio desleal. Haciendo referencia a la

introducción de dicho artículo afirma que el mismo enumera una serie de actos ilícitos que deben forzosamente realizarse para que se de la competencia desleal y que la sentencia recurrida sólo cita el referido artículo 66, sin referirse a ninguno de los incisos que lo integran, por lo que se considera indebidamente aplicado en su totalidad.

3.5.2 Artículo 363 del Código de Comercio: Expone que fue aplicado indebidamente, ya que como en el caso anterior la Sala sólo cita el artículo total sin hacer referencia a ninguno de sus incisos y sin siquiera mencionarlos, reiterando lo que entiende por competencia desleal.

3.5.3 Artículo 112 inciso 1 literal e), del Código Procesal Civil y Mercantil: Haciendo referencia a lo que le interesa de dicho artículo, afirma que fue aplicado indebidamente, porque se aplica a una enajenación hecha con anterioridad al emplazamiento, que le fue hecho el diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve. Según puede apreciarse de este proceso la enajenación de la marca “Reebok” surtió sus efectos “*erga omnes*”, en virtud de la sentencia judicial que ha causado ejecutoria, a partir del nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho o sea más de siete meses antes. Recalca que de conformidad con el artículo 129 del Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial y la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la enajenación de una marca se tiene por efectuada desde que se dicta la resolución que comprueba se llenaron todos los requisitos del traspaso, oportunidad en que se ordena la anotación preventiva.

4. CONSIDERACIONES

Esta Cámara analizará los submotivos de conformidad con el orden que fueron planteados, porque guardan perfectamente la lógica de la sentencia.

4.1 QUEBRANTAMIENTO SUBSTANCIAL DEL PROCEDIMIENTO:

Si bien es cierto la Sala al resolver la excepción de ineficacia total de la acción y de la pretensión contenida en la demanda, afirma que es falso que el actor emplazó a Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, a sabiendas de que no era titular del registro de la marca *Reebok*, pues como consta en autos, a la fecha de la presentación de la demanda, dicha entidad sí aparecía como titular de esa marca; éste supuesto error no constituye una denegatoria del tribunal de segunda instancia de conocer a pesar de tener la obligación de hacerlo; al contrario la Sala conoció de la referida excepción haciendo las estimaciones que consideró pertinentes, tomando en cuenta lo argumentado por el recurrente. Por esas razones no se violaron las disposiciones legales impugnadas ni se incurrió en quebrantamiento substancial del procedimiento.

4.2 ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

Guardando la cronología de la exposición del recurrente se analizará a continuación cada uno de los errores alegados.

4.2.1 Primer error de hecho en la apreciación de la prueba: En cuanto a la carta en la cual consta que Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, le comunica a Alamaya, Sociedad Anónima, que ella ya no es propietaria de la marca *Reebok* por haberla traspasado a *Reebok International Limited*, no es el documento idóneo para probar la propiedad de una marca, ya que de conformidad con el artículo 30 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el traspaso de una marca sólo surtirá efectos frente a terceros a partir

de la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad; b) Con relación a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno, efectivamente la Sala sentenciadora omitió su apreciación al resolver la excepción de ineficacia total de la acción y de la pretensión del demandante. Para poder determinar si dicho error incide en el resultado del fallo, la Cámara hará a continuación una síntesis del juicio en la que fue dictada, lo considerado y declarado en la referida sentencia.

Resulta que, *Reebok International Limited*, planteó a través de su representante legal, proceso contencioso administrativo contra la resolución número un mil setenta y cinco dictada por el Ministerio de Economía el once de abril de mil novecientos noventa, que declaró sin lugar el recurso de revocatoria que interpusiera contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, que ordena suspender el trámite de la solicitud de traspaso de la marca *Reebok*, clase veinticinco, registrada a nombre de Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, con el número cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta del libro ciento catorce de marcas, en tanto mantenga la anotación de demanda de la nulidad de inscripción de dicha marca ordenada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, como consecuencia de la demanda de nulidad planteada por Almaya, Sociedad Anónima contra Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima. La referida Sala en sus consideraciones estimó que el Ministerio de Economía infringió con su actuar el principio registral “primero en tiempo primero en derecho” consagrado por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial al no haber procedido a inscribir el traspaso de la marca “*Reebok*” a favor de *Reebok International Limited*, cuando la solicitud de traspaso le fue formulada el treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, mientras que el despacho del mencionado juzgado fue presentado el veinte de enero de mil novecientos ochenta y nueve; y continúa diciendo, al resolver en ésta forma el Ministerio interpretó y aplicó erróneamente la norma en que se apoya porque precisamente está establece que la anotación preventiva de demanda, en los casos que la misma determina deja sin valor alguno la enajenación posterior a la anotación, siendo que la enajenación de que se trata se verificó antes que se inscribiera la anotación de la demanda, es procedente declarar con lugar el recurso contencioso administrativo que se examina, y revocar la resolución mil setenta y cinco dictada por el Ministerio de Economía con fecha once de abril de mil novecientos noventa, debiéndose proceder por el Registro de la Propiedad Industrial a inscribir la enajenación efectuada por Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, a favor de *Reebok International Limited* de la marca *Reebok*, clase veinticinco registrada al número cincuenta mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta del libro ciento catorce de Marcas a partir del nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Es decir los hechos contenidos en dicha sentencia inciden en el resultado del fallo porque la pretensión de Almaya, Sociedad Anónima, en el juicio objeto de estudio es obtener la nulidad de la marca comercial e industrial denominada *Reebok*, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta, tomo ciento catorce del Registro de marca, inscrita a favor de Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, cuando ésta entidad en a la fecha en que se le notificó la demanda ya no era titular de dicha marca.

Esta Cámara ha sostenido en distintos fallos que el error de hecho en la apreciación de la prueba, es aquel que se produce cuando el tribunal de segunda instancia omite total o parcialmente el contenido de un medio de prueba, tergiversa su contenido o le da un sentido que no tiene. En este caso es procedente admitir el referido error y como consecuencia casar la sentencia recurrida, siendo innecesario el análisis de los demás submotivos invocados por el recurrente.

4.3 SUSTENTACION DEL FALLO

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 630 del Código Procesal Civil y Mercantil, la Cámara procede a dictar el fallo que en derecho corresponde.

4.3.1 Juan Otto Asmus Laguardia en su calidad de Gerente General y Representante Legal de Almaya, Sociedad Anónima, planteó demanda en la vía ordinaria contra Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, con el fin de: a) obtener la nulidad total y absoluta del registro de la marca comercial e industrial denominada *Reebok*, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía con fecha doce de marzo de mil novecientos ochenta y siete, bajo el número cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta, tomo ciento catorce del registro de marcas, clase veinticinco de la nomenclatura oficial, que comprende: Vestuario, incluyendo botas, zapatos y pantuflas; b) acción de competencia desleal en materia de marcas de fábrica y comercio; y c) el resarcimiento consecuente de daños y perjuicios, ocasionados a su representada, derivados de los actos de competencia desleal cometidos por la parte demandante. Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, a través de su Gerente General y representante legal, contestó la demanda en sentido negativo e interpuso las excepciones perentorias de: a) Total ineficacia de la acción y la pretensión contenida en la demanda; b) Ineficacia de la anotación preventiva; c) Validez y oponibilidad universal del traspaso efectuado por Adoc a favor de *Reebok International Limited*, de sus derechos en la marca Reebok; d) Improcedencia de la pretendida nulidad absoluta del registro de la marca *Reebok*; y e) Ausencia de actos de competencia desleal.

4.3.2 En cuanto a la excepción perentoria de total ineficacia de la acción y la pretensión contenida en la demanda, la Cámara considera, que efectivamente la acción de Almaya, Sociedad Anónima contra Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, es ineficaz, porque a raíz de la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de convalidar la enajenación que de la marca “*Reebok*” hiciera Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, a favor de *Reebok International Limited* a partir del nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, está última es titular de un derecho de propiedad sobre la marca que se retrotrae a una fecha anterior a la presentación incluso de la demanda planteada por Almaya, Sociedad Anónima, contra Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, por lo tanto ésta, no tiene la legitimidad para responder al presente juicio y mucho menos responder del resultado del mismo, haciendo ineficaz la acción porque la pretendida nulidad no puede afectar derechos que Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, no tiene sobre la referida marca; y mucho menos afectar los derechos que *Reebok International Limited* tiene sobre la misma, sin haber sido citada, oída y vencida en juicio, violentándose su derecho de defensa, garantía constitucional contenida en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; y en ese sentido la propia Ley del Organismo Judicial en su artículo 16, literalmente dice: “Es inviolable la defensa de la persona y sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos”; además el artículo 152 del mismo cuerpo legal dice: “La sentencia dada contra una parte, no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso”. Por lo tanto con base en estas normas la pretensión del demandante no puede ser acogida.

4.3.3 El Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil quién conoció en primera instancia del presente caso, ordenó se anotara la demanda de Almaya, Sociedad Anónima, sobre el registro número cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta del libro ciento catorce de Marcas, correspondiente a la marca *Reebok*, efectuándose dicha anotación con fecha veinte de enero de mil novecientos ochenta y nueve; no obstante, dicha anotación de demanda fue la que provocó que el Registro de la Propiedad Industrial suspendiera el traspaso de la marca *Reebok* de Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, a *Reebok International Limited*; esta entidad impugnó tal decisión a través de los recursos administrativos que le permite la ley, y como consecuencia de ello el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pronunció al respecto en la sentencia a que antes se hizo referencia ordenando se operara el traspaso de la marca con efecto retroactivo a partir del nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Es decir la referida anotación de la demanda es ineficaz ya que de conformidad con el artículo 197 del Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, la anotación de la demanda dentro del juicio de nulidad de inscripción de una marca deja sin valor alguno la enajenación posterior a la anotación, lo cual en el presente caso no se dio ya que el traspaso de la marca *Reebok* a favor de *Reebok International Limited* tuvo efectos antes de la anotación de la demanda por orden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la sentencia a que tantas veces se ha hecho referencia, por lo tanto es procedente la excepción de ineficacia de la anotación preventiva planteada por la parte demandada.

4.3.4 El Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, al referirse al procedimiento para registrar traspasos de marcas, en su artículo 128 dice: “Presentada una solicitud, el Registrador procederá en el acto a comprobar si reúne los requisitos indicados en los artículos 28, 29, 124 y 125 del presente convenio ...”. Luego el artículo 129 del mismo convenio dice: “Si la solicitud presentada estuviere en regla, el Registrador dictará sin tardanza resolución dando por efectuado el traspaso y mandando que se hagan las anotaciones marginales pertinentes y que se copie la resolución en el libro de resoluciones”. Es decir que el traspaso opera a partir del momento en que se presenta la solicitud, lo cual está en absoluta concordancia con lo estipulado en el artículo 30 del mismo cuerpo legal que dice: “El traspaso de una marca sólo surtirá efectos frente a terceros a partir de la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial”. Finalmente, el artículo 130 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial dice que una vez cumplido lo referente al traspaso, el Registrador mandará a publicar en el Diario Oficial, por un asola vez y por cuenta del cesionario una aviso que contendrá: a) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del cedente y del cesionario; b) Indicación precisa de la marca, nombre comercial o señal o expresión de propaganda traspasado y el número, tomo y folio del Libro donde conste la anotación y la fecha de ésta; c) El modelo del bien traspasado; y d) El título a que se hizo la cesión.

De conformidad con la certificación del expediente número novecientos cincuenta y seis - ochenta y nueve extendida por el Ministerio de Economía con fecha veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, se establece que el Registro de la Propiedad Industrial recibió la solicitud de traspaso de la marca “*Reebok*”, hecha por Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, a favor de *Reebok International Limited*, con fecha nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho e inmediatamente ordenó que se efectuara en el Diario Oficial por una sola vez el aviso correspondiente. Posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de fecha nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, suspendió el trámite de la solicitud de traspaso, fundamentándose en el asiento marcario número cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y uno, folio trescientos cincuenta del libro ciento catorce de marcas,

donde obra el registro *Reebok*, clase veinticinco, en el que consta la existencia de anotación de demanda, por despacho librado con fecha dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y nueve por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, con motivo del juicio ordinario treinta y siete mil setecientos veinticinco, promovido por el señor Juan Otto Asmus Laguardia en representación de la entidad Almaya, Sociedad Anónima.

Esta decisión del Registro es “*contra legem*”, de conformidad con lo preceptuado en las normas antes citadas, toda vez que desde el momento en que se tuvo por recibida la solicitud de traspaso, se debió dictar la resolución que da por efectuado el traspaso y mandando que se hagan las anotaciones. De este vicio se percató el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su sentencia de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno, cuando en su parte conducente dice: “(...) Al resolver, de esta forma el Ministerio interpretó y aplicó erróneamente la norma legal en que se apoya porque, precisamente, ésta establece que la anotación preventiva de demanda, en los casos que la misma determina deja sin valor alguno la enajenación de que se trata, conforme se ha evidenciado oportunamente, se verificó antes que se inscribiera la anotación de demanda (...)”.

Por lo tanto, es procedente la excepción perentoria de validez y oponibilidad universal del traspaso efectuado por Adoc a favor de *Reebok International Limited*, de sus derechos en la marca *Reebok*, ya que efectivamente el traspaso surtió sus efectos a partir del nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.

4.3.5 Con relación a la excepción perentoria de improcedencia de la pretendida nulidad absoluta del Registro de la marca “*Reebok*”, el demandado hace valer una serie de argumentos para sustentar su tesis de que no se contravinieron las normas en que se basa la demandante para pretender la nulidad absoluta de la inscripción de la marca “*Reebok*” a favor de Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, pero por la forma en que se resolvió la excepción de ineficacia de la acción y de la pretensión contenida en la demanda, esta Cámara considera que como consecuencia lógica no puede entrarse a analizar si es nula la inscripción de la marca *Reebok* a favor de Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, cuando ésta no es titular de ese derecho sino que lo es *Reebok International Limited*, quien no figura como parte en el presente proceso.

4.3.6 Por último, la excepción de ausencia de actos de competencia desleal, corre la misma suerte, en vista de que Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, al no ser ya titular de la marca “*Reebok*”, no puede condenársele por actos de competencia desleal si no se le dio participación a la legítima titular de la marca ya que cualquier sanción al respecto necesariamente afectaría a *Reebok International Limited*, sin que ha ésta se le haya dado la oportunidad de defenderse.

5. COSTAS

Por haber litigado el demandante con evidente buena fe se le exime del pago de las costas procesales, de conformidad con el artículo 574 del Código Procesal Civil y Mercantil.

6. LEYES APLICABLES

Artículos: Los citados y 26, 66, 67, 619, 620, 621, 630 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 49, 57, 74, 79 inciso a), 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO:

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) Con lugar el recurso de casación que se ha hecho merito; II) En consecuencia CASA la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil, dictada por la Sala Décimo Tercera de la Corte de Apelaciones; III) Declara con lugar las excepciones perentorias de: a) Total ineficacia de la acción y de la pretensión contenida en la demanda; b) Ineficacia de la anotación preventiva; c) Validez y oponibilidad universal del traspaso efectuado por Adoc a favor de *Reebok International Limited*, de sus derechos en la marca *Reebok*; d) Improcedencia de la pretendida nulidad absoluta del registro de la marca *Reebok*; y e) Ausencia de actos de competencia desleal; IV) Declara sin lugar la demanda promovida por Almaya, Sociedad Anónima, contra Adoc de Guatemala, Sociedad Anónima, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, con fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes a donde corresponde.

Alfonso Carrillo Castillo, Magistrado Vocal Cuarto, Presidente Cámara Civil; José Rolando Quesada Fernández, Magistrado Vocal Primero; Héctor Aníbal de León Velasco, Magistrado Vocal Segundo; Napoleón Gutiérrez Vargas, Magistrado Vocal Undécimo. Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.

Gaceta de la Corte Suprema de Justicia
Civil
1995
II Semestre
Septiembre
Propiedades del Documento

26/09/1995 - CIVIL.

CIVIL

Recurso de Casación interpuesto por LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su representante legal VÍCTOR RAFAEL PIERRI MUXNER, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, con fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

DOCTRINA:

ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

PRUEBA DE EXPERTOS

No procede el análisis en la casación de este error si el recurrente expresa que fue infringido el Artículo 170 del Código Procesal Civil y Mercantil por no haberse hecho aplicación de otra norma que no fue citada como violada.

No se da este error en cuanto a la apreciación de la prueba de expertos, si el dictamen respectivo no se ratificó en el tribunal, sino fue presentado al mismo con firma autenticada.

VIOLACIÓN DE LEY

COMPETENCIA DESLEAL

Partiendo de que el fallo tuvo por probados la similitud de los productos de la actora y de la demandada, la imitación que de los productos de la actora realiza la demandada, el hecho de que la coexistencia de productos produce confusión entre el público y el propósito doloso de confundir o engañar al público consumidor, no puede considerarse que hay violación del Artículo 5 de la Constitución Política de la República.

Las limitaciones que impone el derecho privado en cuanto a la competencia no pueden considerarse por sí mismas como violatorias del Artículo 130 de la Constitución Política de la República.

La falta de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial no es suficiente base para rechazar la existencia de competencia desleal.

INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA LEY

No se da el caso de interpretación errónea de la ley si el artículo citado como interpretado erróneamente no fue aplicado en la sentencia recurrida, sino simplemente fue citado en ella.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: Guatemala, veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA, por medio de su representante legal VICTOR RAFAEL PIERRI MUXNER, quien comparece auxiliado por el Abogado SAUL VALDEZ MONROY, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de fecha nueve de marzo del año en curso, dentro del juicio ordinario que se tramitó en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, identificado con el número ochocientos noventa y cinco guión noventa y uno, seguido por la entidad BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT o BEIERSDORF AG a través de su apoderado judicial con representación, Licenciado EDUARDO RENE MAYORA ALVARADO en contra de la entidad recurrente.

ANTECEDENTES

El diez de septiembre de mil novecientos noventa y uno, la entidad BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT o BEIERSDORF AG, a través de su apoderado judicial con representación, Licenciado Eduardo René Mayora Alvarado, presentó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, demanda ordinaria de competencia desleal contra la entidad LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA, y para el efecto, expuso: Que su representada es propietaria de la marca NIVEA MILK consistente en una crema para la protección y cuidado de la piel que es de reconocida fama internacional, la cual está debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial; que la entidad demandada fabrica la marca NOVIA MILK, producto que compite con el de su representada.

Que los hechos que motivan su demanda no constituyen un caso de índole marcaria o registral o ambas ya que no se trata de asuntos registrales, sino de un acto de competencia desleal. Que “El único aspecto de relevancia en este sentido es LA ANTIGUEDAD EN EL USO DE LOS COLORES, SU COMBINACION, TIPO DE LETRAS Y DISEÑOS DE LOS RESPECTIVOS ENVASES DE AMBOS PRODUCTOS ... El aspecto toral de la presente acción es LA IMITACIÓN de los envases de los productos NIVEA, con el objeto de desviar al consumidor, mediante tal argucia, a la adquisición del producto NOVIA MILK, lo cual sí constituye un acto de competencia desleal ... En virtud de que mi representada también fabrica el producto NIVEA MILK el cual ha heredado la fama y prestigio del producto Nivea Creme por el conocimiento del público de la calidad de dichos productos, de nuevo Laboratorios Piersan Sociedad Anónima nos obliga a plantear una nueva reclamación en su contra pues ha empezado a fabricar y sacar a la venta el producto NOVIA MILK con características en su envase extremadamente similares al producto NIVEA MILK tanto en su nombre como en la forma, color y tipo de letras, que indudablemente producen una asociación mental de ambos productos en el público consumidor.

Ello produce un gran daño y perjuicio para mi representada. La parte demandada contestó la demanda en sentido negativo exponiendo que estaba autorizada para usar la marca NOVIA en el ramo de productos de tocador y belleza, cosméticos y demás mercancías comprendidas en la clase tres (3), de la nomenclatura oficial, por razón de licencia o autorización conferida por el representante de la demandada, a título personal, según documento que presentó y que tal marca se encontraba inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, mediante asiento número cincuenta mil ciento cincuenta y cinco (50155), folio quince (15) del tomo ciento doce (112) del Registro de Marcas, por un plazo de diez años que vencería el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis; que “Para los efectos de usar el envase NOVIA MILK mi representada solicitó a través de una petición individual del suscrito, la inscripción de dicha representación de botella novia milk en el ramo de productos de tocador y belleza; cosméticos, lociones, perfumes, cremas, polvos y talcos de la clase tres (3) de la nomenclatura oficial correspondiente... pero que sobre tal gestión, recayó por parte del Registro de la Propiedad Industrial, la resolución del 9 (sic) de junio de 1986, (sic) por medio de la cual se rechaza de plano tal solicitud, atendiendo las circunstancias que el envase pretendido “... es del dominio público. Por lo que no representa características de originalidad o novedad”. Y fué (sic) con base en dicha razón consentida por el suscrito, a título personal, que mi representada dispuso hacer inicialmente uso y explotación mercantil del envase en cuestión”.

Que “Encontrándose en explotación comercial la aludida loción milk envase botellita, como la identificó descriptivamente mi representada, fuimos citados por los Abogados Mayora Dawe y Mayora Alvarado, en su calidad de personeros en Guatemala de la entidad alemana Beiersdorf A.G., para los efectos de establecer la posibilidad de suspender la fabricación, venta y expendio nacional del aludido producto y proponer proyectos de un envase con distinta apariencia al mencionado; lo cual efectivamente se verificó, con inclusión de la suspensión total de la fabricación, venta y distribución de la loción de mérito en atención a la iniciativa de dichos abogados ...”.

Concluido el trámite procesal, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil dictó sentencia el nueve de febrero de mil novecientos noventa y tres y en su parte resolutive declaró “CON LUGAR la demanda ordinaria de Competencia desleal promovida por la entidad BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT o BEIERSDORF AG, en contra de la entidad LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA; en consecuencia: Que la

entidad demandada ha incurrido en actos de competencia desleal como los señalados y en virtud de ello debe cesar en el uso de los artículos NOVIA MILK inmediatamente al quedar firme el presente fallo y pagar los daños y perjuicios ocasionados por tales actos, los que deberán fijarse por el procedimiento de expertos señalado en la ley. Una vez fijados por dicho procedimiento, deberá hacerlos efectivos en el plazo de tres días contados a partir de que quede firme tal fijación. Se condena en costas a la parte demandada. NOTIFIQUESE”.

Apelada la sentencia de primer grado, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones la confirmó, según resolución de fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco. En contra de esta resolución se interpusieron los recursos de aclaración y ampliación, que no fueron admitidos para su trámite, y el recurso de casación que hoy se conoce.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Para llegar a la conclusión anterior la Sala hizo las consideraciones de derecho siguientes: “Al calificar de injusto y prohibido, define el código de Comercio la “Competencia Desleal” como “todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y humano desenvolvimiento de las actividades mercantiles” y considera como actos desleales, entre otros, al engañar o confundir al público en general o a persona determinadas (sic) mediante “El empleo de los medios usuales de identificación para atribuir apariencias de genuinos a productos espúrios (sic) o a la realización de cualquier falsificación, adulteración o imitación que persigan el mismo efecto” y en el caso sometido a exámen (sic) se logró establecer mediante el informe rendido por el Registrador Mercantil (sic) de la República que la solicitud presentada por el señor VÍCTOR RAFAEL PIERRI MUXNER el nueve de junio de mil novecientos ochenta y seis de inscripción de la marca “NOVIA Y ETIQUETA” para distinguir (sic) artículos de tocador y belleza, cosméticos, lociones, perfumes, crema, polvos y talcos, le fue denegada por contravenir la literal n) del Artículo 10 del Convenio Centroamericano para la protección (sic) de la Propiedad Industrial, que el demandado pretendió (sic) interpretar a su favor porque se le dijo que no podría usarse ni registrarse como marcas ni como sus elementos “los envases que sean del dominio público o se hubieren hecho de uso común en cualesquiera de los Estados contratantes” que es precisamente lo que caracteriza al envase cuya exclusividad defiende la parte actora.

También logró establecerse con los dictámenes (sic) rendidos por los expertos RUTH ERICKA OVERBECK VEGA propuesta por la parte actora y JUAN FERNANDO BERGER VALDEAVELLANO, tercero en caso de discordia, porque el propuesto por la parte demandada no rindió dictamen, que los productos NIVEA MILK Y NOVIA MILK, que motivaron el proceso, son de una misma y similar naturaleza; que ambos productos se agrupan bajo el común denominador de cremas líquidas para manos y cuerpo; que un alto porcentaje de consumidores, no es dable distinguirse como productos de su predilección; que sí existió imitación del producto que produce la entidad actora por el producto que produce la entidad demandada; que sí se produce confusión entre el público consumidor, pues no existe una marcada diferencia entre ambos productos; y que se ha hecho necesario multiplicar los esfuerzos mercadológicos para disminuir el peligro por la baja en las ventas del producto imitado como consecuencia del aprovechamiento que se hace de la posición ya obtenida en el mercado. A lo anterior es necesario agregar que en el “logo” presentado juntamente con la solicitud que le fuera denegada a la entidad demandada, no contiene la totalidad de la grafología que posteriormente lanzó al mercado, lo que viene a confirmar el propósito doloso de confundir o engañar al público consumidor de tales productos, lo que viene a configurar la tipificación definida por el Artículo 362 del Código de Comercio, ya citado.

El Tribunal deja constancia de que confiere valor probatorio a los dictámenes mencionados, no obstante que no fueron presentados con legalización notarial de firmas, ni ratificados, concurriendo personalmente ante el Juez pero si, mediante sendos memoriales con firma legalizada por notario que no deja lugar a dudas respecto de su autenticidad, que constituye el espíritu (sic) del Artículo 169 del Código Procesal Civil y Mercantil”. “En su memorial inicial el Representate legal de BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT o BEIERSDORF AG, demandó: “IV) Que el monto de lo (sic) daños y perjuicios causados a la entidad actora, deberán fijarse en juicio de expertos conforme a la ley; ...” a cuyo efecto consideró que la entidad demandada “produce un gran daño y perjuicio para mi representada”. Durante la dilación probatoria no se produjo pueba (sic) directa sobre ese particular, pero resulta obligado inferir o presumir que los daños efectivamente fueron producidos como consecuencia lógica de la declaratoria procedente analizada en el inciso anterior y siendo que, en ese sentido se pronuncia el Juez, debe estarse a lo establecido en el párrafo final del Artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial y como consecuencia, confirmarse también en ese aspecto la sentencia”. “Habiendo resultado vencida la entidad “LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA”, es obligatoria su condena en costas como se determina en Artículo 573 del Código Procesal Civil y Mercantil (sic) y lo decide el Juez en su sentencia, de donde existe razón de que se confirme este aspecto del fallo”.

MOTIVOS Y SUBMOTIVOS ALEGADOS POR EL RECORRENTE

VÍCTOR RAFAEL PIERRI MUXNER en representación de la entidad LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA y con el auxilio del Abogado SAUL VALDEZ MONROY, interpuso recurso de casación por MOTIVO DE FONDO e invocó como subcasos de procedencia: A) VIOLACIÓN DE LEY; B) INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY; y C) ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, contenidos en los incisos 1o. y 2o., del Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Estimó infringidos los Artículos 5 y 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 10 literal n) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República; 127 y 170 del Código Procesal Civil y Mercantil.

A) VIOLACIÓN DE LEY

Con relación a este submotivo expone el recurrente: “La Sala Sentenciadora violó el Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su primera parte que dice: “TODA PERSONA TIENE DERECHO A HACER LO QUE LA LEY NO PROHIBE”. La Sala ignoró la existencia de esa norma en el fallo impugnado, porque de haber tomado en cuenta su existencia, habría resuelto en el sentido de que si no existe ninguna ley que prohíba a mi representada el uso en sus negocios de los envases y leyendas que ha utilizado, estaba procediendo legalmente ejercitando un derecho amparado por la Constitución Política de la República de Guatemala, como es el de hacer lo que la ley no prohíbe. La Sala violó esa norma, porque ignoró su existencia y resolvió en contra de lo normado por ella, pues repito, de haberla tenido en cuenta, la sentencia debió haber sido, declarando sin lugar la demanda planteada, porque en el uso de esos envases, mi representada no violó ninguna ley, pues esta última sencillamente no prohíbe a ninguna persona el uso de envases que son de dominio público o que hayan pasado al uso general y que en consecuencia, no pueden ser exclusividad de nadie. También cometió ese vicio la Sala Sentenciadora, porque en el fallo impugnado ignoró la existencia del Artículo 130 de la Constitución Política de la República de

Guatemala, en el que en su primera parte dice: “Se prohíben los monopolios y privilegios”. De haberse tomado en cuenta por la Honorable Sala esa norma y si su sentencia se hubiera adecuado a la misma, se habría percatado de que ninguna persona puede, ni podrá inscribir como propio, el envase color azul en forma de botella o gota objeto de esta litis, por existir una prohibición legal expresa que así lo determina, ya que el mismo es de dominio público y siendo así, lógicamente la demandada tampoco lo podría registrar a su nombre, porque tal registro habría sido ilegal.

En consecuencia, se le está concediendo a la parte actora, mediante la sentencia recurrida, en monopolio, el uso exclusivo de ese envase, sin tener derecho a ello, porque simple y sencillamente no lo tiene registrado a su nombre. Se le está concediendo además, un privilegio ilegalmente”.

B) INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA LEY

Con respecto a este subcaso de procedencia el recurrente expresa: “La Sala Sentenciadora en su primer considerando dice: “Al calificar de injusto y prohibido, define el Código de Comercio la “Competencia Desleal” como “todo acto o hecho contrario la buena fe comercial o al normal y humano desenvolvimiento de las actividades mercantiles” y considera como actos desleales, entre otros, el engañar o confundir al público en general o persona determinadas mediante “El empleo de los medios usuales de identificación para atribuir apariencias de genuinos a productos espurios o a la realización de cualquier falsificación, adulteración o imitación que persigan el mismo efecto” y en el caso sometido a examen se logró establecer mediante el informe rendido por el señor VÍCTOR RAFAEL PIERRI MUXNER, el nueve de junio de mil novecientos ochenta y seis, de inscripción de la marca “NOVIA Y ETIQUETA” para distinguir artículos de tocador y belleza, cosméticos, lociones, perfumes, cremas, polvos y talcos, le fue denegada por contravenir la literal n) del Artículo 10 del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, que el demandado pretendió interpretar a su favor porque se le dijo que no podría usarse ni registrarse como marcas ni como sus elementos “los envases que sean del dominio público o se hubieren hecho de uso común lo que caracteriza al envase cuya exclusividad defiende la parte actora”. En dicho considerado la Sala interpretó erróneamente el Artículo 10, literal n) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República, que literalmente dice: “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: ... n) los envases que sean de dominio público o se hayan hecho de uso común en cualquiera de los Estados Contratantes y, en general, aquellos que no presenten características de originalidad o novedad”, en el sentido que al haberse rechazado de plano, por la autoridad competente (sic), el uso y registro COMO MARCA del envase de forma de gota en color azul, que complementa a la denominación NOVIA, objeto de tal solicitud, por no presentar dicho medio gráfico, las características de originalidad y novedad necesarias e indispensables y ser por ende, del dominio público o haber pasado al uso general, tiene implícitamente mi representada o cualquier otra persona, la prohibición de usar como del dominio público o del uso general, el aludido envase, como razonamiento total ilógico y contradictorio, pues se rechazó la pretensión de adquirir la propiedad y por ende, el derecho al uso exclusivo en el ramo de cremas y lociones para manos y piel, de la clase tres de la nomenclatura oficial para el registro de marcas, de tal objeto comercial, precisamente por ser el mismo, del dominio público y de uso general y que al quedar declarado mediante resolución firme proferida por la autoridad competente, guardando las aludidas condiciones, jamás puede interpretarse legalmente, que no podría usarse como un medio de identificación comercial común y corriente y perteneciente a la generalidad

comercial e industrial, pues dominio público (sic) y uso general, es en este caso, equivalente a libre acceso y uso colectivo sin limitación de ninguna especie, por la generalidad comercial, del envase relacionado. La ley especial de la materia y la resolución de rechazo comentados, no permiten pues, el uso y registro como marca del envase objeto de este apartado, pero bajo ningún punto de vista prohíben que el mismo sea usado comercialmente como un medio gráfico del dominio público o del uso general, pues es en dichos principios en donde descansa y tiene su razón de ser, la inapropiación exclusiva y particular que hemos venido comentando. La interpretación correcta de dicha norma es que, si ninguna persona puede ni podrá registrar tal envase a su nombre, porque éste no reúne las características y atributos especiales de una marca de fábrica y de comercio y entendida ésta, como una creación o formulación original de la persona que pretende inscribirla a su nombre en forma “exclusiva”, es que tiene obviamente las características de “no exclusiva” y de no “apropiable de manera particular o privada”.

Dicho en otras palabras, del dominio público y de uso general, son todos aquellos elementos genéricos que por contener esa naturaleza específica, sí pueden ser “usados” por todos los habitantes de la República y no ser susceptibles, lógicamente, de “registro” o de “propiedad” particular y exclusiva.

La Sala interpretó erróneamente el Artículo 10, literal n) del Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República, porque le dio un sentido diferente a su tenor, al fundamentarse en ella para declarar con lugar la demanda, pues lo correcto es que con base en esa norma se hubiera declarado sin lugar la demanda, porque mi representada estaba utilizando un envase que no es propiedad específica de ninguna persona y que puede ser usado por cualquiera”.

C) ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

Al denunciar este submotivo el recurrente expresa: “La Honorable Sala Sentenciadora cometió error de derecho en la apreciación de la prueba consistente en el medio probatorio de Dictamen de Expertos, cuando dice en el segundo párrafo del primer considerando de la sentencia: “También se logró establecer con los dictámenes (sic) rendidos por los expertos RUTH ERICK OVERBECK VEGA propuesta por la parte actora y JUAN FERNANDO BERGER VALDEAVELLANO, tercero en caso de discordia, porque el propuesto por la demandada no rindió dictamen, que los productos NIVEA MILK y NOVIA MILK, que motivaron el proceso, son de una misma y similar naturaleza; que ambos productos se agrupan bajo el común denominador de cremas líquidas para manos y cuerpo; que un alto porcentaje de consumidores, no es dable distinguirse como productos de su predilección; que si existió imitación del producto que produce la entidad demandada; que sí se produce confusión entre el público consumidor, pues no existe una marcada diferencia entre ambos productos; y que se ha hecho necesario multiplicar los esfuerzos mercadológicos para disminuir el peligro por la baja en las ventas del producto imitado como consecuencia del aprovechamiento que se hace de la posición ya obtenida en el mercado”. Señalo como violada la norma estimativa probatoria contenida en el Artículo 170 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque la Sala le dio valor probatorio a dicho Dictamen de Expertos para probar todos los hechos expuestos por dicha Sala en el párrafo que anteriormente he transcrito, no obstante que los dictámenes referidos no podían haber sido valorados, porque para que a un dictamen de expertos pueda dársele valor probatorio por el tribunal debe llenarse previamente los requisitos del primer párrafo del Artículo 169 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil que dice: “Los expertos entregarán su dictamen por escrito, con legalización de firmas o concurriendo al tribunal a ratificarlo”, requisitos con los que no se cumplió, porque

los memoriales de los referidos expertos conteniendo sus respectivos dictámenes, fueron presentados en forma simple, sin legalización de firmas ni ratificación ante el tribunal, a pesar de que mediante sendas resoluciones de fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, le requirió a dichos Expertos comparecer a ese tribunal para ratificar sus dictámenes, sin haberse dado cumplimiento a dicho requerimiento; requisitos que no pueden ser substituidos ni subsanados por el memorial presentado por la Experta RUTH ERICKA OVERBECK VEGA, con fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, con firma legalizada por la Notaria Carolina Paniagua Corzantes, porque el Artículo 169 citado es IMPERATIVO al estipular que “LOS EXPERTOS ENTREGARAN”, por lo que ningún caso puede interpretarse como que sea norma facultativa o potestativa que permita ser substituida por otro acto o diligencia. También se violó la norma estimativa probatoria contenida en el Artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, que en la primera parte del último párrafo dice: “Los Tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. De tal precepto se desprende que el medio de prueba consistente en dictamen de expertos que se ha venido mencionando es (sic) este subcaso, debe ser valorado de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica, con lo cual no se cumplió en la sentencia impugnada, especialmente se incumplió la regla de la sana crítica que se refiere “a las relaciones que los jueces deben establecer de unos medios de prueba con los demás; que se deben analizar individualmente una y todas las pruebas; es decir, la totalidad de las mismas” a efecto de llevar a cabo así, un análisis comparativo, jurídico racional que le habría permitido a los juzgadores obtener conclusiones jurídicamente válidas y posibilitarles el debido razonamiento para estimar o desestimar dicho medio de prueba. En consecuencia, si no existe un debido razonamiento se está violando una de las reglas fundamentales del sistema de la sana crítica, siendo la conclusión necesaria la de que a dicho medio de convicción (dictamen de expertos) no se le debió haber asignado ningún valor probatorio, porque además, de no haberse presentado con las formalidades exigidas IMPERATIVAMENTE por la ley, no se relacionó con las demás pruebas aportadas al proceso, antes bien, según el propio análisis del tribunal, con ese único medio de prueba se tuvo por establecido todos los hechos expresamente señalados por el Tribunal Sentenciador, o sea que la Sala dijo expresamente que todos los hechos que a su juicio son constitutivos de la competencia desleal fueron probados, a su criterio, con ese único medio de prueba que es el dictamen de expertos, según dice la sentencia impugnada en el reverso de la segunda hoja, del renglón doce en adelante hasta el punto existente en la línea número cuatro de la hoja número tres. Resolver como lo hizo la Honorable Sala Sentenciadora constituye el típico error de derecho en la apreciación de la prueba por haberse violado dos normas de estimativa probatoria establecidas en los Artículos 127 y 170 del Código Procesal Civil y Mercantil, analizadas en el presente subcaso de procedencia de la casación interpuesta.

El error cometido por dicha Sala es de suma trascendencia en el proceso, porque es el único medio de prueba con el cual el tribunal tuvo por establecido todos los hechos importantes, por los cuales se declaró con lugar la demanda, y en consecuencia, de no haberse cometido ese error evidentemente la sentencia se hubiera dictado en sentido opuesto, concretamente se debió declarar sin lugar la demanda, en el caso de que no se le hubiera dado el valor probatorio que erróneamente le concedió el tribunal a dicho medio de prueba, porque, repito, según la consideración de la Sala, sólo con el medio de prueba consistente en dictamen de expertos tuvo por probados los hechos que a su criterio constituyen la competencia desleal cometida por mi representada en contra de la entidad demandante”.

CONSIDERANDO I

El recurrente basa su impugnación en violación de ley, interpretación errónea de la misma, y error de derecho en la apreciación de la prueba. Por razones técnicas se analiza primero la acusación de error de derecho en la apreciación de la prueba, la cual, según su opinión, recae en el análisis de la prueba de expertos y señala como infringidos los Artículos 170 y 127 del Código Procesal Civil y Mercantil.

En cuanto al primero de dichos artículos, que simplemente expresa que el dictamen de expertos no obliga al juez “quien debe formar su convicción teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso.”, el recurrente expresa que fue violado porque no se cumplió con el Artículo 169 del mismo Código, que ordena que los expertajes deben presentarse con firma legalizada o mediante ratificación ante el tribunal. Sin embargo, no señala como violado este último artículo, defecto que por sí sólo sería suficiente para no casar el fallo; pero, en todo caso, cabe agregar que en opinión de esta Cámara la ratificación ante notario que se presenta al tribunal, equivale o substituye a la ratificación del dictamen hecha en el mismo, en contra de la postura excesivamente formalista y rigurosa que pretende el recurrente.

Expresa también el interponente del recurso, que con relación al dictamen de expertos se violó la norma de estimativa probatoria contenida en el Artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, en la parte que ordena a los tribunales apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Esta Cámara no participa de tal opinión, ya que si bien la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo no da razones detalladas de por que estima probados ciertos hechos (que los productos Nivea Milk y Novia Milk son de una misma y similar naturaleza; que ambos se agrupan bajo el común denominador de cremas líquidas para manos y cuerpo; que para un alto porcentaje de consumidores no es dable distinguirlos como productos de su predilección; que sí existió imitación del producto de la actora; que sí produce confusión entre el público consumidor, pues no existe una marcada diferencia entre ambos productos; y que se ha hecho necesario multiplicar los esfuerzos mercadológicos para disminuir el peligro por la baja en las ventas del producto imitado como consecuencia del aprovechamiento que se hace de la posición ya obtenida en el mercado), del estudio de las actuaciones no se desprende que el fallo recurrido en su análisis de la prueba vaya en contra de los principios de lógica y de sentido común que deben informar la apreciación de la prueba según el sistema de la sana crítica, ni en contra de la congruencia que debe existir con los otros medios de prueba aportados al proceso.

Esta Cámara, si bien considera que la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica puede ser atacada en casación por error de derecho, hace notar que para que prospere una impugnación de tal naturaleza se requiere que en el análisis respectivo el fallo recurrido incluya conclusiones abiertamente ilógicas o totalmente infundadas, lo cual no se da en el presente caso. En consecuencia, no debe casarse el fallo por razón de la causal analizada.

CONSIDERANDO II

En cuanto al motivo de VIOLACIÓN DE LEY, el interponente de la casación cita como violado el Artículo 5o. de la Constitución Política de la República que en lo conducente dice: “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe ...”.

La violación la hace consistir en que, con el uso de los envases, no violó ninguna norma ya que no existe ley que prohíba el uso de envases que son de dominio público o que hayan pasado al uso general y que en consecuencia no pueden ser exclusividad de nadie.

Para analizar tal argumentación debe partirse de la base que la Sala Sentenciadora tuvo por probado no sólo la similitud entre los productos de actora y demandada, la imitación que de los productos de la actora realiza el demandado, el hecho de que la coexistencia de productos produce confusión entre el público, sino y muy especialmente, “el propósito doloso de confundir o engañar al público consumidor de tales productos”.

Ante tales hechos, la conclusión de la Sala de considerar que se tipifica un acto de competencia desleal es acertada, y mal podría ante tal situación aplicarse la norma contenida en el Artículo 5o. de la Constitución de la República.

En cuanto a la posible violación por inaplicación del Artículo 130 de la Constitución Política de la República, que prohíbe los monopolios y privilegios, que también argumenta el recurrente, esta Cámara la descarta totalmente, debido a que el derecho privado establece una serie de limitaciones al actuar humano, correlativos a la concesión de derechos individuales que no constituyen monopolios o privilegios, pero que pueden llegar a conferir exclusividad e impiden injerencias de terceros.

Situación similar se da con la limitación a los comerciantes de no utilizar en sus actividades mercantiles mecanismos indeseables o que chocan con los principios de buena fe y corrección que deben caracterizar las relaciones humanas y que como contrapartida generan un derecho de oposición a tales actos, a favor del afectado por los mismos. Precisamente, y como expresa Roberto Mantilla Molina “... los sistemas económicos de libre competencia comercial plantean al empresario la necesidad de desenvolverse junto a otros dedicados a la misma o parecida actividad, no siempre provisto de los medios (recursos económicos, prestigio, ubicación de establecimiento, etc.) que le permitan actuar en igualdad de condiciones: el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado coloca a unos y otros ante la posibilidad de desplegar conductas no siempre apegadas al juego limpio, requisito este necesario para que la competencia se desarrolle normalmente.” (Derecho Mercantil, página ciento cuarenta y seis, Editorial Porrúa, México, mil novecientos setenta y tres).

Pero, no sólo con tal base debe rechazarse el motivo de casación citado, sino también cabe indicar que el argumento de la parte recurrente de que la parte actora no tiene un derecho registrado sobre el envase que lo proteja es inaceptable, ya que los casos de competencia desleal no implican necesariamente un registro a favor de la víctima u ofendido.

CONSIDERANDO III

El recurrente también basa su recurso de casación en el motivo de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY, con respecto al Artículo 10, literal n) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, de la simple lectura del fallo recurrido se puede establecer que la Sala de Apelaciones en ningún lugar de su sentencia hace aplicación de tal artículo, sino simplemente lo cita al referirse a los hechos probados, expresando que uno de ellos es que la “...inscripción de la marca “NOVIA Y ETIQUETA” ... fue denegada por contravenir la literal n) del Artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial ...”. La base que el fallo consigna para efectuar su

condena es el Artículo 362 del Código de Comercio, que define lo que constituye la competencia desleal. Ante tal situación, no puede haber interpretación errónea de la ley, y en consecuencia también por esta razón deviene improcedente la casación presentada.

CONSIDERANDO IV

Por imperativo legal, establecido en el Artículo 633 del Código Procesal Civil y Mercantil, esta Corte debe pronunciarse condenando en costas en aquellos casos en que el recurso de casación sea declarado sin lugar e imponer la multa de rigor. Acorde con esta norma, procede hacer la declaración correspondiente.

LEYES APLICABLES

Artículos: citados, 44, 51, 66, 67, 619, 620, 621 incisos 1o. y 2o., 627 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 49, 57, 74, 79 inciso a), 141, 143, 147 y 149 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL, con apoyo en lo considerado y leyes citadas, al resolver, DECLARA: I) DESESTIMA el recurso de casación relacionado; II) Condena al recurrente al pago de las costas del mismo y le impone una multa de cien quetzales que deberá enterar en la Tesorería del Organismo Judicial dentro de tercero día de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

Oscar Barrios Castillo, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia. --Mario Aguirre Godoy, Magistrado Vocal Octavo. --Ricardo Alfonso Umaña Aragón, Magistrado Vocal Tercero.-- Julio Francisco Lanza, Magistrado Vocal Duodécimo.-- Mirna Yolanda Lorenzana Arriaga de González, Magistrada Vocal Décimo Tercero. --Ante mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.

Gaceta de la Corte Suprema de Justicia
Civil
1994
II Semestre
Septiembre
Propiedades del Documento

13/09/1994 - CIVIL

Recurso de Casación No. 83-94

Recurso de Casación interpuesto por VICTOR RAFAEL PIERRI MUXNER en contra de la sentencia proferida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

DOCTRINA:

Cuando se invoca error de hecho en la apreciación de las pruebas no es necesario citar normas infringidas de conformidad con el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero si a pesar de ello se señalan algunas, éstas no deben ser de estimativa probatoria porque ésta es característica de error de derecho.

El recurso de casación es defectuoso y debe desestimarse cuando se invoca error de derecho en la apreciación de las pruebas y no se citan como infringidas normas de estimativa probatoria.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL; Guatemala, trece de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Se tiene a la vista para dictar sentencia el expediente relacionado con el recurso de casación interpuesto por VÍCTOR RAFAEL PIERRI MUXNER en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

ANTECEDENTES:

DE LA DEMANDA:

El trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho compareció ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil el Licenciado Eduardo René Mayora Alvarado en representación de “BEIERSDORF AG” o “BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT” demandando a la entidad “LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA” a efecto de que se declare; “a) Con lugar la presente demanda de COMPETENCIA DESLEAL planteada en la vía ordinaria por BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT (o Beiersdorf AG) en contra de LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA; y en consecuencia que: i) La entidad demandada ha incurrido en competencia desleal respecto de la entidad demandante al imitar los envases, colores y diseños de sus productos NIVEA CREME y con ello ha confundido al público consumidor en cuanto al origen, calidad y procedencia de los productos NOVIA CREMA; ii) Que por virtud de lo anterior debe inmediatamente cesar en el uso de los artículos por cuyo medio ha incurrido en competencia desleal, y que a su vez, también por ello es responsable del pago de daños y perjuicios a favor de la entidad demandante; y iii) Que el monto de los daños y perjuicios causados a la entidad demandante deberán fijarse en juicio de expertos conforme a la ley; y b) Que se condene a las costas del presente juicio a la entidad demandada”.

DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El cinco de julio de mil novecientos noventa y tres se dictó la sentencia de primera instancia en la que se declaró sin lugar la demanda y se condenó en costas a la parte actora.

DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:

El veintiuno de abril del año en curso se dictó la sentencia de segunda instancia por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en la que se declaró: “POR TANTO: Esta Sala, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver, REVOCA la sentencia apelada y

resolviendo derechamente DECLARA: I) Con lugar la demanda de Competencia desleal, planteada en la vía ordinaria por Beiersdorf Aktkengesellschaft (o Beiersdorf AG) en contra de Laboratorios Piersan, Sociedad Anónima; II) En consecuencia, la entidad demandada, debe cesar en el uso de los artículos (envase, logo, color, etc.) por cuyo medio ha incurrido en competencia desleal; III) Condena a la entidad demandada, al pago de daños y perjuicios causados a la entidad demandante, los cuales deberán fijarse por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de expertos, conforme la ley; IV) Se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales ...” Para el efecto, la Sala consideró: “... Esta Sala al hacer el estudio del caso establece que los extremos de la demanda, se demuestran con los siguientes medios de convicción aportados por la parte actora y tenidos como prueba en su favor, los cuales no fueron redarguidos de nulidad y falsedad y por lo tanto hacen plena prueba: a) fotocopia legalizada del certificado de Registro de la Marca etiqueta “Nivea Creme” al número veinticuatro mil setecientos diez, folio cuatrocientos uno, tomo sesenta y cuatro de marcas del Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, propiedad de la entidad actora; b) certificación extendida por el Registro de la Propiedad Industrial, que demuestra que la marca denominada “Novia Crema”, se encuentra inscrita bajo el número cincuenta mil ciento cincuenta y cinco, folio quince tomo ciento doce del Registro de Marcas, como propiedad de la entidad demandada; c) con las cartas de fechas treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y siete y siete de diciembre del mismo año, dirigida a la entidad por la actora, sobre el uso de envases similares en los productos de crema que fabrica y la respuesta de aquella; d) Ejemplares de recortes de prensa, sobre la campaña publicitaria desplegada por la entidad actora a efecto de recomendar al público cuidado con las imitaciones y que no se confundan al adquirir el producto de crema para el cuerpo; e) Ejemplares de cortes de prensa en que se presenta la figura del círculo azul y letras blancas del producto “Nivea Creme”; f) acta notarial autorizada por el Notario Rubén Eduardo Mendoza Fernández, el veintidós de abril de mil novecientos ochenta y ocho, que documenta la diligencia de toma de fotografías y adjunta las mismas efectuadas en diversos comercios, con lo que se demuestra la similitud del envase azul y letras blancas del producto “Novia Crema”, con el de “Nivea Creme”, y la existencia de aquel en el mercado nacional; g) reconocimiento judicial practicado el tres de septiembre de mil novecientos noventa y uno, en los envases de “Nivea Creme” y “Novia Crema”, en el que se constata el color azul y letras blancas de ambos; h) diligencia practicada con motivo de la exhibición de un *video-tape*, que contiene propaganda en varios idiomas del producto “Nivea Creme”, apareciendo éste en un envase en forma de círculo de color azul y letras blancas de su nombre, con lo que se demuestra además el conocimiento internacional y nacional de dicho producto; i) prueba de expertos practicada con la que quedó demostrado que los envases utilizados por el producto “Novia Crema”, refleja una clara imitación a los usados por el producto de la actora “Nivea Creme”, desde el punto de vista mercadológico, pues el empaque (envase, logo, color, etc.), es un factor determinante en la identificación de un producto por parte del consumidor, y el uso de la misma litografía en el logotipo del nombre, el cual cuenta con un sesenta por ciento de similitud fonética (más del cincuenta por ciento que es el criterio utilizado en el Registro de marcas de la Propiedad Industrial para negar una solicitud de registro; y j) lo opinado por el reporte preparado por la entidad “Servicios de Investigación de Mercados de Centroamérica Limitada (SIM) respecto a que es un producto “Novia Crema”, imitando: a) la forma de círculo; b) el color azul con una leve diferencia de tono; c) el color blanco de las palabras escritas en el envase; d) el tipo de letra tanto de la palabra Nivea” (a través de “Novia”), como en la palabra “Creme”, lo que encaja perfectamente en lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Comercio y 65 y 66 del Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial, que se refiere a la competencia desleal, como todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado

desenvolvimiento de las actividades mercantiles, por lo que debe declararse con lugar la demanda promovida y, como el juez de primer grado resuelve contrariamente, su decisión debe revocarse”.

DEL RECURSO DE CASACIÓN:

El dos de junio del año en curso, el señor Víctor Rafael Pierri Muxner en representación de LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA, interpuso recurso de casación por motivos de fondo, invocando como casos de procedencia error de derecho y error de hecho en la apreciación de las pruebas, citando como leyes infringidas para el primer caso los artículos 10 inciso m) y n), 23 primer párrafo y 24 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y para el segundo caso los artículos 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, y 16 y 148 de la Ley del Organismo Judicial, y 12 de la Constitución Política de la República.

Al exponer las razones por las que estimó infringidas las leyes citadas como tal dice el casacionista que en la sentencia recurrida el tribunal sentenciador incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba porque ... “que invocáramos al contestar la demanda y que la ley consigna mediante el artículo 10 incisos m) y n) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que considero infringidos, en razón que la Sala jurisdiccional correspondiente no tomó en cuenta para emitir el fallo respectivo, las claras disposiciones de los mismos, respecto a la inapropiación particular y privada a nivel marcario y comercial de los simples colores aisladamente considerados y de los envases considerados del dominio público o que se hayan hecho de uso común en Guatemala y de la obligación de las autoridades competentes del país de no reconocer a personas o entidad alguna, ningún derecho contra terceros, en abierta oposición a tales disposiciones legales. Pese a lo anterior, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, consideró dentro de la sentencia del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, sin embargo, que la fotocopia legalizada de certificación aportada a los autos por la parte demandante como prueba “a su favor”, del registro de la marca etiqueta Nivea Creme, inscrita al número veinticuatro mil setecientos diez (24710), folio cuatrocientos uno (401) tomo sesenta y cuatro (64) de marcas, es suficiente y justificable para establecer que tal marca se encuentra legalmente inscrita con todos y cada uno de los elementos denominativos y gráficos constitutivos de los derechos que se reserva dicha demandante y que por lo tanto, tal reclamante está en condición de que se le proteja y garantice en lo atinente a sus demandas, principalmente, que se declare que mi representada está efectivamente ejecutando en su contra actos constitutivos de competencia desleal por el uso indebido de tales elementos de distinción presuntamente garantizados” y sigue exponiendo: “El error de derecho en la apreciación de la prueba relacionado, consistió en ampliar los alcances y atribuirle con base en tal ampliación no legal, al propio contenido y tenor literal del documento de fotocopia legalizada de certificado de registro de la marca NIVEA CREME aportado a los autos como medio de convicción por la actora y tenido por la autoridad resolvente como elementos sustantivo del proferimiento recurrido, mas mérito probatorio del que éste contiene y encierra en si mismo, a través de sus correspondientes cláusulas inscripcionales y sobrevalorando con infracción a la ley, su eficacia jurídica frente a Laboratorios Piersan, Sociedad Anónima, parte demandada en este litigio, y condenando a esta, en base en tales alcances valorativos no Legales, a hacer efectivo el pago de daños y perjuicios ocasionados, con motivo de la presunta imitación, falsificación o emulación para fines no leales, que de tales elementos de distinción comercial no reconocidos a favor de la demandante, estaría realizando aquella, pues en esa fotocopia legalizada del certificado de registro de marca que se alude en el numeral II) inciso a), relativo a las pruebas en las que se

funda la sentencia recurrida, se acredita efectivamente la propiedad limitadamente de la marca “denominada Nivea Creme”, para amparar en forma precisa y concreta: “Productos de tocador”, en clase 3 de la nomenclatura oficial vigente, con inscripción número 24710, folio 401, tomo 64 para el registro de marcas, a favor de BEIERSDORF AG., con sede en la República de Alemania y con vencimiento al “veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y dos”, Y QUE ASÍ FUE COMO EN EFECTO SE LE ADMITIÓ DE NUESTRA PARTE COMO ELEMENTO DE CONVICCIÓN DE AUTOS, PERO QUE NO SE ACREDITA EN EL DOCUMENTO ANALIZADO LA PROPIEDAD QUE LA DEMANDANTE RECLAMA TENER RECONOCIDA Y PROTEGIDA REGISTRALMENTE SOBRE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: i) de la denominación NIVEA CREME, escrita con letras en color blanco; 3) De la representación gráfica de un círculo en color azul; y 4) Que la marca de referencia ampara y distingue “cremas” de la clase 3 de la nomenclatura oficial vigente. Dicha propiedad marcaría exclusiva de orden registral, debió tener origen, por su parte, en las disposiciones del artículo 83 incisos c), d) y g) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por medio de los cuales está establecido que para registrar una marca deberá presentarse ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud que contendrá: inciso c) Descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión los elementos esenciales o su principal signo distintivo; inciso d) Enumeración precisa y concreta de las mercancías o servicios que distinguirá la marca, con especificación de la Clase a que correspondan; e inciso g) Las reservas que se hagan respecto del tamaño, color o combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan en el modelo. Las reservas que se formulen sobre elementos que no aparezcan en el modelo carecerán de todo valor”. y agrega: “Tenemos entonces, que la fotocopia legalizada del registro de la marca “NIVEA CREME”, INSCRITA AL NÚMERO 24710, FOLIO 401, TOMO 64 PARA EL REGISTRO DE MARCAS, citada como fundamento de la sentencia recurrida, acredita que dicha marca fue efectivamente inscrita, bajo el concepto de una “denominación”, que está constituida única y exclusivamente a su vez, por esas dos palabras: “NIVEA” y “CREME” y no adicional o extensiblemente, por ningún signo, medio gráfico o material constituido por determinado círculo en color azul. Tampoco se hace mención expresa en dicho documento de determinado tipo, estilo y color de letras, con que estuviera inscrita la mencionada marca. No se cita en el mismo documento, otra parte, que el propietario de la marca relacionada, se hubiere hecho reserva alguna respecto del tamaño, color o combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan el modelo de dicha marca. Por último, no se acredita en la citada fotocopia legalizada de certificado de registro de la marca NIVEA CREME, relacionada, que la misma esté inscrita para distinguir y amparar de manera “precisa y concreta”, las aludidas “cremas”, correspondiente a la clase 3 de la nomenclatura oficial para el registro de Marcas, que se anuncian con nuestra marca “NOVIA CREMA”, sino única y exclusivamente y también en forma precisa y concreta: Productos de tocador”. Y después dice que se infringió el artículo 23, primer párrafo, del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, porque “se le dio a la cobertura o listado precisado y concreto de las mercancías y productos de la referida marca denominada NIVEA CREME, más alcances y valor probatorio que el documento que contiene sus datos registrales, le acredita y le asigna la ley, pues como está indicado en el documento de mérito, dicha marca protege y distingue con derecho exclusivo, según lo dispuesto por el mencionado artículo 23, primer párrafo del Convenio citado. Productos de Tocador de la nomenclatura vigente y no a las “Cremas”, que está debidamente probado en los presentes autos, se caracterizan e individualizan, por su lado, con la marca NOVIA CREMA, de Laboratorios Piersan, Sociedad Anónima”. Posteriormente agrega: “además de que en la fotocopia legalizada del certificado de registro de la marca NIVEA CREME, tenida como prueba de sustentación por la autoridad

judicial emitente del fallo recurrido, no aparecen acreditados los citados signos de uso corriente y común relacionados y constituidos por un círculo en color azul, dichos elementos son aquellos que en la práctica comercial constituyen los envases metálicos y de material plástico de uso común en color azul que contiene los productos NIVEA CREME y NOVIA CREMA, respectivamente, reclamados como controversiales por la demandante y que jamás podrían reconocerse agregadamente, como “propiedad privada”, por parte de las autoridades competentes de Guatemala, al establecerlo expresamente de dicha manera. El Artículo 10 inciso n) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que por su lado dispone: “No podrá usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en cualesquiera de los Estados Contratantes y, en General, aquellos que no presenten características de originalidad o novedad”. Sigue exponiendo que se infringió el artículo 25 del Convenio en referencia porque “se le acreditó a la marca NIVEA CREME, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, al número 24710, folio 401, tomo 64 para el Registro de Marcas, más valor de prueba, alcances y eficacia, respecto a su VIGENCIA REGISTRAL, que el texto o tenor literal del certificado correspondiente a esa marca, contiene y que le asigna la ley. La valoración ajustada al contenido textual del documento de mérito debió dar lugar a que la sentencia objeto de este recurso, se hubiera proferido declarando sin lugar la demanda promovida por la actora, en virtud de que el título en la cual apoya sus reclamaciones sustantivas en contra de mi representada, LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA, carece de la validez, valor probatorio y de la eficacia que la ley le asigna”.

En cuanto al error de hecho dice la recurrente: “Es evidente la equivocación de la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, al haber cometido un falso juicio respecto a la existencia negativa o inexistencia probatoria en autos, de la prueba relativa a la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha nueve de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986), que se encuentra incorporada a este juicio y que se refiere a la solicitud del registro de la marca NOVIA y etiqueta en Clase tres, que fuera admitida como prueba del proceso respectivo en el literal d) del apartado relativo a: DE LAS PRUEBAS RENDIDAS. Por la parte DEMANDADA, de la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil, como documento auténtico o que produce por sí mismo plena prueba; que no solamente es relevante y totalmente decidido para probar los hechos alegados por las partes, sino que además, se encuentra firme y ejecutoriada respecto a su contenido y consecuencia legales, al no haber sido recurrida administrativamente, ni redarguida en este proceso de nulidad o falsedad. Documento que simplemente omitió analizar no tomó en cuenta e ignoró por completo, el citado Tribunal, en la sentencia del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con la omisión de los datos y circunstancias trascendentales que el mismo contiene para la emisión del fallo de su jurisdicción objeto de este recurso de casación. El caso es que en tal resolución se determinó con claridad y precisión absolutas, la situación del “dominio público”, del envase circular azul que se solicitó registrar a favor del suscrito, mediante el aludido expediente número de orden 2012-86, mediante el siguiente tenor ...”. Después de transcribir las partes considerativa y resolutive de la resolución en referencia dice: “con las consecuencias legales que obviamente involucran al comercio y la industria del país, incluyéndose a los laboratorios Piersan, Sociedad Anónima, a partir de la fecha en que encontró firme la resolución relacionada y especialmente en relación a la circunstancia que una vez declarado del uso y dominio públicos, dichos elementos empresariales, lógicamente, todos los habitantes del país estarían en posición legal de hacer uso del mismo sin ningún tipo de restricción, limitación o prevención particular y de las autoridades competentes de la República”. Y después agrega:

“Y, que si el referido bien puede ser aprovechado por todos los habitantes de la República, mi representada LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA está por lógica, totalmente LEGITIMADA, para hacer uso del referido medio de enunciación comercial, sin restricción, limitación o impedimento alguno. Habiendo sido entonces, juzgada y analizada dentro de la sentencia de primer grado, la prueba documental de mérito, (resolución del nueve de junio de mil novecientos ochenta y seis, proferida por el Registro de la Propiedad Industrial dentro del expediente de dicha Dirección General número dos mil doce (2012), del año mil novecientos ochenta y seis (1986), con sus consecuencias legales para todos los habitantes de la República, no se encuentra explicación del porqué simplemente fue ignorada y obviamente, no analizada ni extractada por la Sala jurisdiccional correspondiente, dentro de la sentencia recurrida, pese a estar ordenado así por la ley; haber sido reconocida expresamente en las diligencias de primera instancia, por medio del literal d) del apartado de las pruebas rendidas por la demandada, en las diligencias de primera instancia: y, constituir, además, un medio de defensa decidido y relevante de la demandada, que influyó gravemente en la resolución recurrida. Pero lo cierto y evidente es que el juzgador se equivocó de modo incuestionable en el fallo ilegal impugnado, resultante de dicho error y, lesionó derechos del dominio y uso público que involucran a mi representada; fallo que de haber sido emitido analizando el medio probatorio relacionado y tomando legalmente cuenta el mismo dentro de la sentencia de mérito, otra hubiera sido la decisión del juicio; por lo que al haberse equivocado el tribunal juzgador en la forma aludida, se cometió el error de derecho en la apreciación de la prueba, proveniente dicho error de un documento auténtico que demuestra de modo evidente la equivocación del tribunal sentenciador y se infringieron, de paso, los artículos ...”. Siempre dentro de este mismo sub-motivo de error de hecho, dice la casacionista: “Considero infringido con el fallo recurrido, asimismo, el Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, por motivo que en dicha sentencia se omitió conocer, analizar y justipreciar debidamente un documento auténtico autorizado por funcionario público en el ejercicio de su cargo, que produce fe y hace plena prueba en juicio, salvo el derecho de la parte actora que tuvo redarguirlo de nulidad o falsedad en su debida oportunidad procesal, pero que no fue así, cometiéndose en la sentencia recurrida, por todo ello, el error de hecho en la apreciación de la prueba de parte del juzgador, sometido a consideración y sentencia por Laboratorios Piersan, Sociedad Anónima, por medio del suscrito, que obviamente precisa de un examen detenido y minucioso por parte de esta Honorable Cámara Civil y obtener del documento ignorado u omitido analizar por la Sala de la Corte de Apelaciones, el resultado que la ley tiene previsto; que hemos venido puntualizando dentro de las diligencias judiciales respectivas y que mediante este recurso precisamos en reiteración de lo anterior”. En otra parte del recurso se asienta: “Incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba, la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en la sentencia del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, objeto de este recurso, asimismo, al haber omitido analizar y extractar debidamente el valor probatorio, del documento consistente en certificación extendida por el Registro de la Propiedad Industrial y que se cita en la sentencia recurrida, por medio de la cual se demuestra que la marca denominada “Novia Crema”, se encuentra inscrita bajo el número cincuenta mil ciento cincuenta y cinco (50155), folio quince (15) tomo ciento doce (112) del Registro de Marcas, como propiedad de la entidad demandada y se acredita como elemento de convicción en el literal b) del numeral II) de la parte considerativa de la referida sentencia. La omisión analítica de tipo valorativo que denunció, influyó de manera decisiva en sentencia recurrida, en grado tal que de haberse entrado a conocer la prueba relacionada dentro del fallo que nos ocupa, hubiera variado substancialmente dicho fallo, por cuanto que por medio de dicho documento está debidamente acreditado y establecido legalmente, como respetuosamente reitero, que la marca NOVIA, en clase 3 para el registro de marcas de fábrica, comercio y

servicios, NOS PERTENECE REGISTRALMENTE y que como dueños de la misma, podemos hacerla acompañar, en su condición de elementos principal de distinción de las cremas cosmética que caracteriza y distingue, de cualquier elemento de designación común y genética para sus fines comerciales y de explotación mercantil, como los que efectivamente le agregamos inicialmente en el comercio local, tales como el envase circular de material plástico en color azul, objeto principal de esta litis. Influyó negativamente en la sentencia recurrida la omisión analítica de la prueba documental relacionada, por otra parte, en virtud de que se le negó por autoridad obligada a efectuar dicho análisis y en su condición de documento auténtico, la calidad de documento que produce fe y hace plena prueba, del que está legalmente revestido el mismo, conforme las disposiciones del Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, que cito en este capítulo como infringido nuevamente, pero que su cita reiterada en los términos expuestos es obligada, por corresponder exactamente y estar íntimamente vinculado, al error de hecho en la apreciación de la prueba en que incurrió la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, proveniente de documentos auténticos que demuestran de modo evidente la equivocación de dicha autoridad judicial. Considero infringido además, el artículo 148 de la ley del Organismo Judicial, en razón de no haberse analizado y extractado por la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones dentro de la sentencia recurrida, conforme a las disposiciones de dicho precepto legal, la prueba referida en este apartado y que consiste en documento auténtico de certificación de registro de la marca “NOVIA CREMA”, en clase 3 de la nomenclatura oficial para el registro de marcas, ya citado.

ESTIMACIÓN DEL TRIBUNAL:

Esta Cámara, al hacer el análisis correspondiente, llega a las conclusiones de que el recurso que se analiza debe desestimarse porque en su planteamiento contiene errores técnicos que no pueden soslayarse, como son que, CON RESPECTO AL ERROR DE DERECHO, la parte recurrente señala como infringidos para este sub-motivo, los artículos 10 incisos m) y n), 23 primer párrafo y 24 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y para el sub-caso de error de hecho se señaló como infringidos los artículos 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, 16 y 148 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República y sus reformas, y 12 de la Constitución Política de la República. El defecto de técnica que contiene el recurso en el señalamiento de normas infringidas en ambos submotivos invocados impide a esta Cámara hacer el análisis comparativo correspondiente, ya que si bien es cierto que conforme al Artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil no será necesario la cita de leyes infringidas en relación al motivo de error de hecho en la apreciación de la prueba, no es defectuoso el recurso en que sí se señalan normas como infringidas, pero si se citan algunas como tales éstas no deben referirse a estimativa probatoria, porque esta es característica para la procedencia del sub-motivo de error de derecho, y el casacionista señaló como infringido en este sub-motivo (de hecho) el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil que es norma de estimativa probatoria. El defecto técnico apuntado se materializa aún mas cuando entre las normas citadas como infringidas para el error de derecho en la apreciación de la prueba no aparece ninguna de estimativa probatoria, ya que el artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, incisos m) y n) y los artículos 23 y 24 del mismo convenio son de naturaleza sustantiva. Fácil es comprobar pues, que no contienen normas estimativa probatoria, que como ya se indicó antes, es esencial para la procedencia de la casación motivada en error de derecho en la apreciación de la prueba. Por las razones consideradas, debe hacerse la declaración correspondiente, y por mandato legal debe condenarse en costas e imponerse multa al recurrente.

LEYES APLICABLES:

Artículos 141, 142, 143, 149 Ley del Organismo Judicial; 186, 619, 620, 621, 626, 627, 628, 633 del Código Procesal Civil y Mercantil.

PARTE RESOLUTIVA:

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL: DECLARA:

A) DESESTIMA el recurso de casación interpuesto por LABORATORIOS PIERSAN, SOCIEDAD ANONIMA; B) Condena en costas a la entidad recurrente y le impone una multa de CINCUENTA QUETZALES (Q.50.00) que deberá hacer efectiva en la Tesorería de este Organismo dentro de cinco días contados a partir de la fecha en que quede firme el fallo. Notifíquese.

Juan José Rodil Peralta, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Ana María Vargas Dubón de Ortiz Magistrado Vocal Primero; Benjamín Rivas Baratto, Magistrado Vocal Cuarto; Romeo Alvarado Polanco, Magistrado Vocal Quinto; Justo Pérez Vásquez, Magistrado Vocal Sexto. Ante mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.