



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER 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 Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

ORDINARIO DE COMPETENCIA DESLEAL

**Documento preparado por: Lic. Victor Manuel Barrios y Barrios, Juez Cuarto de
Instancia Civil de Guatemala,
Licda. Gladis Elizabeth Girón Herrera Juez Segundo de Instancia Civil de Guatemala,
Licencia Bárbara Cecilia Molina Morán Juez Tercero de Paz Civil, de Guatemala,
Licencia María Ester Roldán Pleitez Juez Tercero de Primera Instancia Civil de
Guatemala.**

POSTURA DEL ACTOR.

Argumenta que posee marca de naturaleza MIXTA por estar compuesta de una marca denominativa y una marca figurativa, argumentando que esta última lo constituyen los diseños exclusivos consistentes en cuatro marcas que incluyen el nombre y etiqueta a colores, argumenta que la demandada se ha dedicado a la distribución y venta de productos , entre otros , botas, zapatillas y sandalias los cuales indica que son copia íntegra de los producidos y

distribuidos por la parte actora, tanto en su estructura estética, conformación de suela y orientación al cliente y de cada diseño de calzado que la actora introduce al mercado, casi inmediatamente las entidades demandadas lanzan al mercado un producto que es una copia del mismo, simplemente con otro nombre de estilo.

DEL HECHO CONSTITUTIVO DE COMPETENCIA DESLEAL:

La utilización, distribución y venta de productos que son copia ilegal de los originales y objetivos perseguidos por la demandada. A menor precio y como consecuencia la parte actora ha tenido que vender sus productos originales al costo para no quebrar. Que a la demandada ha plagiado sus diseños, amparados con marcas inscritas y protegidas pues sus copias claramente se confunden por el consumidor, los cuales imitan, emulan y falsifican los diseños de las marcas. Las marcas registradas dicen que la actora es titular de: la marca industrial-comercial (nombre) y etiqueta a colores.

POSTURA DE LA PARTE DEMANDADA.

Indica que se dedica a la importación de zapatos de España y el Salvador a Guatemala, indica que la actora basa la competencia desleal en el uso indebido, simulación, sustitución o alteración de marcas, nombres comerciales o expresiones de propaganda o de la imitación de etiquetas, envases, recipientes u otros medios usuales de identificación o diferenciación. La entidad demandada asevera que jamás han utilizado, simulado, alterado ni la marca, ni imitado la etiqueta. Así mismo, manifiestan que no existe ninguna marca de naturaleza mixta, que involucre al nombre y al diseño del producto en una misma marca, que las marcas de conformidad con la ley se clasifican en marcas Industriales o Marcas de Fábrica, marcas de Comercio y Marcas de Servicios. Alega que los certificados que presenta la parte actora son relativos a marcas y etiquetas lo cual únicamente ampara su derecho a utilizar las referidas marcas y etiquetas en los productos que venden y que no puede pretender que los diseños no sean vendidos por otras personas legalmente, pues el registro de la marca no le da la exclusividad del diseño.

POSTURA DEL JUEZ:

Declara con lugar la excepción de falta de personalidad de la parte actora para demandar, argumentando que la excepción planteada es aquella que se refiere a la falta de legitimación de las partes dentro de la litis, toda vez que para desarrollar válidamente un proceso es requisito *Seine Qua Non* el grado de aptitud genérica que señala el derecho positivo así como la idoneidad que deriva de la relación con la situación jurídica en litigio, y a través de la cual justifique su intervención que consistirá en tener la facultad de demandar y o la obligación de soportar la carga de ser demandado, según sea la situación de las partes en cuanto al objeto del proceso. Del estudio de las actuaciones la Juzgadora determina que conforme las pruebas rendidas y aportadas por las partes, especialmente sobre los certificados de marcas acompañados por la parte actora, esta excepción deviene procedente declararla con lugar, toda vez que con las mismas se prueba que la parte actora no es titular de los diseños, sino únicamente de las marcas razón por la cual el derecho que pretende hacer valer en relación a los diseños no puede hacerlo valer frente a terceros de conformidad con la ley, ni pretender que dentro del registro de marca y etiqueta que le ampara, puede incluir el diseño, sin llenar los requisitos que para el efecto le determina la ley.

POSTURA DE LA SALA JURISDICCIONAL:

Si bien es cierto consta en autos que la actora no tiene registrada a su favor patente de invención, también lo es que este extremo podrá ser considerado al momento de analizar si hay o no competencia desleal, es decir al dictar sentencia, de donde resulta que no es dable que a través de la excepción previa de falta de personalidad se resuelvan cuestiones que se

refieren al fondo del asunto, por lo que la excepción planteada es improcedente, revoca el fallo.

FALLOS DE JUZGADOS:

ORAL DE ANULACION DE REGISTRO DE MARCA:

POSTURA DE LA PARTE ACTORA.:

Expone que la entidad demandada ha registrado una marca que ampara un signo denominativo expreso, distinguiendo productos o servicios cuyas características y calidad eran controladas y certificadas únicamente por la actora, a pesar de haberla registrado se ha aprovechado, utilizado, explotado la marca y los productos que ampara la misma. Probó que contaba con marca registrada en la República de Panamá, registrada por diez años a partir del cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, probó que la demandada registró la misma marca, para los mismos productos, en Guatemala a partir del día diez y nueve de julio del dos mil uno. Así mismo, indica que la parte actora ha mantenido durante algunos años una relación comercial constante y sólida con muchos clientes en la República de Guatemala, quienes le han manifestado que ya no seguirán comprando sus productos porque el demandado les ha amenazado con retirarles o confiscarles los productos que bajo esa marca tienen si no se los compran a él, porque en Guatemala él es el titular exclusivo de la marca, lo que ha redundado en la disminución de las ventas, ingresos y utilidades de la actora.

POSTURA DE LA ENTIDAD DEMANDADA:

No compareció a juicio.

RESOLUCION DEL JUZGADO:

En base a la prueba documental y a la confesión ficta de la entidad demandada donde reconoce que conocía de la preexistencia de la marca, con anterioridad a solicitar su inscripción en el registro guatemalteco, lo cual encaja en el contenido de lo preceptuado en el artículo sesenta y siete inciso D de la Ley de Propiedad Industrial, como causal de nulidad de un registro de marca, por lo que se declaró con lugar la demanda planteada. LA SENTENCIA SE ENCUENTRA FIRME.

ORAL DE COMPETENCIA DESLEAL:

PARTE ACTORA:

Manifiesta que es una entidad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de norte América, de reconocida marca y fama, la que es conocida Internacionalmente en la actividad Hotelera y servicios afines y que su denominación social y nombre comercial tiene inscrito su derecho de marca : "MARRIOTT" en la mayoría de países del mundo, signo distintivo que se identifica con la simple denominación "MARRIOTT o bien con la clásica

denominación MARRIOTT o con sus letras estilizadas, la que se encuentra inscrita. La actora se enteró en el mes de octubre del año dos mil que el demandado es propietario de la empresa individual “AÑOS TURCOS RUSOS MARRIOT’S”, inscribió en el Registro de la Propiedad Intelectual dicha denominación con la cual identifica el establecimiento en el cual presta servicios de baños en general, servicios de cafetería, bar, restaurante. Que dentro de la denominación anteriormente indicada se encuentra incluida la marca notoria y de fama, propiedad de la actora “MARRIOTT”, aunque si bien se omite la consonante “T”, lo que no hace mayor diferencia. Por otro lado manifiesta la parte actora que los servicios que presta la empresa propiedad del demandado son conexos y afines con la actividad Hotelera a la que se dedica la parte demandante con lo cual se manifiesta como un acto de mala fe y competencia desleal, que el término “BANOS TURCOS RUSOS” es de uso común y genérico, por lo tanto no sujeto a protección registral, por lo que solicita la anulación del registro del nombre comercial de la demandada porque el registro se llevó a cabo en clara infracción a derechos marcarios preferentes y exclusivos de la actora.

POSTURA DE LA PARTE DEMANDADA.:

Manifiesta que el registro del nombre comercial de su empresa es anterior al realizado por la parte actora, que su registro data del seis de agosto de mil novecientos ochenta y siete, razón por la cual tiene prelación y privilegio y que la marca de la parte demandante es parecida pero no igual a la de su empresa y los registros a que aduce la parte actora en otros países son posteriores al del nombre comercial de su establecimiento, por lo que es falso la mala fe de la parte demandada o que se esté aprovechando de la publicidad de la actora. Así mismo indica que la parte actora pretende anular el registro de la inscripción a favor de su empresa individual del Registro de la propiedad Intelectual pero que la actora no tiene ninguna marca con el nombre que reclama sino el nombre comercial específico antes mencionado y alude a la distinción de nombre comercial y marca, conceptos distintos según el artículo cuatro de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que la parte actora solicita la anulación de una marca que no ha sido registrada por el demandado, razón por la cual carece de sentido. La parte demanda argumenta que registro su nombre comercial bajo la vigencia del convenio centroamericano para la protección de la propiedad Industrial los cuales indicaban que el derecho de propiedad se adquiere por el registro del mismo efectuado de conformidad con el presente convenio y se prueba con la certificación registral y también hace mención de la norma que establece, la posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio de otra posterior y todo derecho real adquirido bajo una ley y de conformidad con ella subsiste bajo el imperio de otra. Interpone así mismo caducidad: la acción de anulación de un registro o una patente caduca a los cinco años siguientes a la fecha del registro o del otorgamiento de la patente al haberlo inscrito el seis de agosto de mil novecientos ochenta y siete la acción caducaba el seis de agosto de mil novecientos noventa y dos.

POSTURA DEL JUZGADO:

Considera que efectivamente la parte demandada tiene prelación y privilegio por anterioridad de su registro de nombre comercial, en cuanto a la anulabilidad de la marca que pretende la parte actora no es procedente acceder a lo solicitado ya que como lo plantea la parte demandada su registro es de nombre comercial y no de una marca por lo que procede declarar con lugar la excepción de inexistencia de la marca que pretende anular la actora, siendo que la demanda fue planteada el once de septiembre del año dos mil uno, es procedente declarar con lugar la excepción de caducidad derecho que le caducó el seis de agosto de mil novecientos noventa y dos, por lo que la demanda se declaró sin lugar.

POSTURA DE LA SALA:

Confirmó el fallo de primera instancia.

JUICIO ORDINARIO DE NULIDAD DE MARCA.:

POSTURA DE LA PARTE ACTORA:

Reclaman nulidad de marca y declaratoria de competencia desleal en perjuicio de la demandante y pago de daños y perjuicio, indicando que solicitó la inscripción de la marca AVIA el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, la cual fue rechazada porque la misma ya estaba registrada en Guatemala en la clase veinticinco desde el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres pero, indica que esa marca registrada en Guatemala no es más que la simple y total reproducción de la marca AVIA registrada por la demandante en la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América, el cual es el elemento distintivo de su denominación social de la actora la cual goza de fama y notoriedad en Guatemala y en los Estados Unidos de Norteamérica para identificar zapatos y ropa deportiva, productos que están comprendidos en la clase veinticinco y que la empresa demandada ha cometido actos de competencia desleal en perjuicio de la demandante, consistentes en la apropiación de una marca famosa ajena y el uso de dicha marca ajena como propia para identificar los mismos productos que protege aquella, por lo que pide se declare la competencia desleal.

DE LA POSTURA DE LA ENTIDAD DEMANDADA.

Alega deficiencias en el título que la actora dicte tener sobre el registro estadounidense de la marca AVIA porque no consta en autos el título en virtud del cual ésta adquirió dicho registro estadounidense y, además, plantea dudas sobre la temporalidad de la adopción de la denominación social AVIA por parte de la actora, aparte de que el registro que posee la demandada es anterior en el tiempo a la adquisición de la marca por parte de la demandante y fue obtenido cumpliendo con los requisitos de las leyes de Guatemala, ofreció pruebas y pidió que en sentencia se declare sin lugar la demanda y que se declare que no debe suspenderse la explotación comercial de la marca por parte de la demandada.

POSTURA DEL JUZGADO:

En relación al primer hecho controvertido la validez o nulidad absoluta del registro de la marca AVIA por parte de la demandada, la cual la registró como suya para identificar mercancías de la clase veinticinco de la Clasificación Marcaria, el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres y la misma marca AVIA estaba registrada en la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América desde el veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y tres para identificar mercancías de la clase veinticinco, por medio del cual, según las pruebas aportadas es evidente que el registro norteamericano de la marca es anterior al registro de la marca obtenido por la demandada en Guatemala, por medio de la confesión de la demandada se establece que era de su conocimiento la existencia de la marca en Estados Unidos de Norteamérica, pues había hecho contactos con la titular de dicha marca para que se le nombrara distribuidora de esos productos en Guatemala, desde antes de solicitar su registro en Guatemala De tal manera que se dan las premisas que el artículo 8 de la Convención General Interamericana para la PROTECCIÓN Marcaria Y Comercial(aprobado por el Decreto Legislativo No. L587, para que proceda la declaratoria de nulidad del registro respectivo. La parte actora ha invocado además como causal de nulidad del registro que la demanda tiene , la protección que corresponde a la palabra AVIA como parte distintiva de su

denominación social o nombre comercial, sin embargo el certificado extendido por el Secretario de Estado del Estado de Delaware, evidencia que el certificado de Incorporación de de la actora fue recibido en dicho oficina, el doce de agosto de mil novecientos ochenta y seis, o sea casi tres años después de la inscripción de la marca AVIA a nombre de la demandada, por lo que no es legalmente posible, ni procedente aceptar la pretensión de la parte demandante por esta causal. La Honorable Corte Suprema de Justicia en fallo de casación al analizar la calidad de las normas de la Convención Interamericana para la protección Marcaria y comercial afirmó: “Por otra parte, la Convención General Interamericana para la 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 ...”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 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...,conduce a establecer que tiene la categoría de ley prohibitiva expresa, quedando por tanto evidenciado que acarrea nulidad absoluta e imprescriptible, todo acto o negocio que le sea contrario”. De conformidad con ese criterio, que este juzgado respeta y acepta, al haberse dado en el presente caso todas las circunstancias que señala el artículo 8 de dicha Convención en relación al registro respectivo, dicho registro adolece de nulidad.

En cuanto al segundo hecho controvertido, la demanda en efecto ha usado comercialmente en Guatemala, la marca AVIA registrada en contravención a lo que dispone el artículo 8 de la Convención General Interamericana PATRA la Protección Marcaria y Comercial que es idéntica a la de la actora, incurrió en un acto desleal, como consecuencia debe indemnizar a la actora.

POSTURA DEL TRIBUNAL DE SEGUNDO GRADOD:

Confirmó sentencia de primer grado.