

OMPI/PI/JU/LAC/04/3

ORIGINAL: Español

FECHA: 7 de octubre de 2004

OFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALDES 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

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN NICARAGUA

*Documento preparado por el Sr. Hernaldo Alberto Plata Rivas, Magistrado,
Tribunal de Apelaciones, Poder Judicial, Managua*

I. COMPETENCIA DESLEAL

A. Fallo del año 1996

“El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial contiene las disposiciones relativas a la competencia desleal en el Título V., cuyo Art. 65 establece lo que en la doctrina de esta materia se denomina cláusula general, por la cual se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso, que como los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente 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. El Art. 66 establece los actos, cuya realización constituye competencia desleal para los fines del mencionado Convenio. En ambas disposiciones se engloban las infracciones a los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal propiamente dicha, que la doctrina y legislaciones modernas tienden a tratar por separado. Así, por ejemplo, el tratadista español ALBERTO BERCOVITZ, en su ensayo “La Competencia Desleal”, publicado en “Derecho de Negocios”, año 3, No. 20, Madrid, España, 1992, ha dicho que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal, forman dos círculos concéntricos, estando en el más pequeño los derechos absolutos, y en el más amplio la protección contra la competencia desleal. En consecuencia, el medio de protección más fuerte se encuentra en el terreno de los derechos exclusivos, mientras que el círculo más amplio pero menos sólido se da en los casos de competencia desleal, ya que en este último la protección depende de las circunstancias y de la forma en que actúa el competidor desleal en el mercado. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado, un objeto protegido, por ejemplo; una marca registrada, mientras que en los casos de competencia desleal no se viola ningún derecho absoluto, siendo ilícito e incorrecto un acto por circunstancias concretas, por ejemplo; llevar al público a error al atribuir a una empresa los productos o las prestaciones de otra, error que puede producirse incluso en ausencia de una posible confusión entre signos. En el caso de autos, el fundamento de la acción emprendida por la SOCIEDAD NICAR QUÍMICA, S.A., fue la supuesta infracción de las sociedades recurrentes a sus derechos exclusivos sobre las marca “SUR” No. 20.123 C.C. y “WASH PRIMER SUR”, No. 20.135 C.C., ambas clase 2 internacional. Tal acción fue introducida en el Registro de la Propiedad Industrial de Nicaragua de conformidad con el Art. 3 del Decreto 2-L, de fecha tres de abril de 1968, que reformó y adicionó la Ley del 23 de julio de 1935, el cual establece que el Registrador de la Propiedad Industrial tendrá, entre otras atribuciones a su cargo la dirección de la represión de la competencia y de las falsas indicaciones de origen, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de la materia y por las Convenciones Internacionales suscritas por Nicaragua; y para tales efectos podrá dictar resolución sumariamente, ordenando la suspensión de los actos constitutivos de los mismos, y además, en caso de identidad o de substancial parecimiento con el derecho de Propiedad Industrial registrado, que se recojan por el Registrador de la Propiedad Industrial, los productos y elementos empleados en la comisión de dichos hechos, pudiendo delegar tales funciones en las autoridades de Policía; y que se prohíba la introducción de los mismos, mediante oficio dirigido al Ministerio de Hacienda, a fin de que éste ordene dicha prohibición a las autoridades de Aduana de la República. En la sentencia de las 10:00 A.M., del 6 de noviembre de 1968 (B.J. 269 de 1968), esta Corte Suprema de Justicia, sostuvo que las medidas de represión de la competencia desleal, son de carácter policíaco y por lo tanto eminentemente preventivas y la decisión de adoptarlas queda al prudente arbitrio del funcionario del orden administrativo mencionado. Tanto es así, que el mencionado Art. 3° dispone que el Registrador de la Propiedad Industrial, podrá dictar resolución sumariamente,

esto es, de modo sumario o breve, de plano, sin guardar todas las consideraciones de orden legal. Sin embargo, una vez efectuadas esas medidas de carácter policíaco, el interesado debe recurrir ante las autoridades judiciales correspondientes a entablar la demanda en debida forma, en un plazo no mayor de quince días, a partir de la fecha en que se efectúen las medidas cautelares, anteriormente mencionadas, en forma análoga al plazo que establece el Art. 893 Pr., porque de otra forma el afectado con las mismas, no tendría la oportunidad de defenderse y se violaría de esa forma el Art. 34 Cn. También debe tenerse presente el Art. 70 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual dispone que: “La sentencia o resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal, dispondrá además de su cesación, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente”. De conformidad con la disposición transcrita es necesario proceder en la vía judicial correspondiente, pues las autoridades administrativas no tienen competencia para conocer de demandas por resarcimiento de daños y perjuicios. En el caso de autos, observa esta Corte Suprema, que la Registradora de la Propiedad Industrial le dio a la acción promovida por NICAR QUÍMICA, S.A., el trámite de juicio sumario, pero no lo abrió a pruebas, y en la resolución de las ocho y cincuenta minutos de la mañana del veintiséis de noviembre de 1993, declaró con lugar la acción de represión de competencia desleal, pero no ordenó que se efectuaran las medidas cautelares de carácter policíaco, como son el que se recogieran los productos infractores y se prohibiera su introducción al país. De manera que NICAR QUÍMICA, S.A., también apeló de dicha resolución ante el Ministro de Economía y Desarrollo, quien confirmó la resolución apelada sin hacerle ninguna modificación. A criterio de esta Corte Suprema de Justicia, al no haber ordenado la Registradora de la Propiedad Industrial que se efectuaran las medidas cautelares, éstas no podían llevarse a cabo, máxime que tampoco las ordenó el Ministro de Economía y Desarrollo en su resolución de las once de la mañana del veintiséis de Septiembre de 1994, de ahí que su ejecución por parte del Vice-Ministro de Economía y Desarrollo, haya sido al margen de lo preceptuado en el mencionado Art. 3º del Decreto No. 2-L, el cual únicamente faculta al Registrador de la Propiedad Industrial para efectuarlas. En consecuencia, a juicio de este Supremo Tribunal, la resolución recurrida del Ministro de Economía y Desarrollo de las once de la mañana del veintiséis de septiembre de 1994, es violatoria del Art. 130 Cn.”

S 10:30 a.m. del 20 de marzo de 1996. B.J. año 1996, págs. 68-74, Cons. II

B. Fallo del año 1999

“El Decreto No. 2 – L, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.82 del 5 de abril de 1968, artículo 4, párrafo tercero, dice: “Todas las resoluciones que dicte el Registrador de la Propiedad Industrial de Nicaragua, serán apelables ante el Ministro de Economía, Industria y Comercio, de conformidad con el derecho común”. De conformidad con lo dispuesto en las normas citadas, corresponde al Ministro de Economía y Desarrollo, resolver sobre los Recursos de Apelación que se hubieren interpuesto en contra de las resoluciones que dictara el Registrador de la Propiedad Industrial, tal y como lo ha expresado esta Sala en sentencia de las diez y treinta minutos de la mañana del veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, Considerando IV que dice: “Por el contrario el artículo 4 del Decreto No.2 – L; dice que es el Ministerio de Economía a quien corresponde la resolución de la apelación, por lo que resulta evidente que el Señor Ministro de Economía y Desarrollo violó el principio de Legalidad contenido en el artículo 160 Cn., y al delegar lo que es indelegable o debe ser indelegable actuó fuera de su competencia, violando los artículos 130 y 183 los dos de la

Constitución Política”, criterio que ha sido mantenido en diversas sentencias. Esta Sala observa que no existe ninguna norma jurídica posterior de igual jerarquía que el Decreto No. 2 – L, que faculte al Ministro delegar dichas facultades, se debe considerar que las mismas sólo pueden ser asumidas por el Viceministro por ley, violando por ello los artículos 130, 160 y 183 todos de la Constitución Política. El Decreto 2 – L, ya referido, en su artículo 3 le confiere al Registrador de la Propiedad Industrial, las atribuciones de tener a su cargo la dirección de la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de la materia y por las Convenciones Internacionales suscritas por Nicaragua; pudiendo dictar resolución sumariamente, ordenando la suspensión de los actos constitutivos de los mismos y además, en caso de identidad o de sustancial parecimiento con el derecho de Propiedad Industrial registrado, que se recojan por el Registrador de la Propiedad Industrial los productos y elementos empleados en la comisión de dichos hechos, pudiendo delegar tales funciones en las autoridades de Policía; y que se prohíba la introducción de los mismos mediante oficio dirigido al Ministerio de Hacienda, a fin de que éste ordene dicha prohibición a las autoridades de Aduana de la República. El artículo 67 del Convenio Centroamericano para la Protección sobre la Propiedad Industrial, dice: “Las acciones que tengan por objeto obtener la represión de actos de competencia desleal, podrán ejercitarse por quien se considere perjudicado o por el Ministerio Público ante los Tribunales de Justicia o autoridades administrativas que conforme las leyes internas de los Estados Contratantes, sean competentes para conocer de esta clase de asuntos”, y el artículo 68 del referido Convenio, señala: “Entablada la acción de competencia desleal, el Juez o autoridad a quien se ocurra podrá dictar, siempre que el actor otorgue caución para asegurar daños y perjuicios aquellas providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del actor, del público consumidor y de los competidores, incluyendo el embargo preventivo o la incautación de la correspondiente mercancía, y para lograr la suspensión de los actos que han dado lugar a la acción o al retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la comisión de los actos de competencia desleal”. De las disposiciones señaladas, se desprende, que el Registrador de la Propiedad Industrial únicamente está facultado para efectuar las medidas cautelares, tal y como lo señaló este Supremo Tribunal, en sentencia de las diez de la mañana del seis de noviembre del mil novecientos sesenta y ocho, Considerando II, que dice: “... tales medidas, ya lo ha dicho esta Corte Suprema, son de carácter policíaco y por lo tanto eminentemente preventivas y la decisión de adoptarlas queda al prudente arbitrio del funcionario del orden administrativo mencionado, en cuanto las considere procedentes, sin que la negativa cierre al presunto perjudicado, por los hechos que denuncia, el camino para ejercer las acciones penales o civiles que pudieren corresponderle, según lo disponen nuestras leyes...”, asimismo en sentencia número treinta y tres, de las diez y treinta minutos de la mañana del veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, Considerando II, expresó: “... Sin embargo, una vez efectuadas esas medidas de carácter policíaco, el interesado debe recurrir ante las autoridades judiciales correspondientes a entablar la demanda en debida forma, en un plazo no mayor de quince días, a partir de la fecha en que se efectúen las medidas cautelares anteriormente mencionadas, en forma análoga al plazo que establece el artículo 893 Pr., porque de otra forma el afectado con las mismas no tendría la oportunidad de defenderse y se violaría de esta forma el artículo 34 Cn”. Considera esta Sala, que la ejecución de las medidas preventivas tal y como se desprende de los cuerpos de ley enunciados, así como de las sentencias relacionadas, está a cargo del Registrador de la Propiedad Industrial, quedando a su arbitrio el ejecutarlas o no, teniendo el interesado, en caso de su negativa la vía judicial para su ejecución, y en caso de haberlas obtenido, el de entablar la demanda en la vía judicial. En el caso sub judice, la Registradora Suplente de la Propiedad Industrial, resolvió no dar lugar a la demanda de competencia desleal, facultad que no le está dado por ley, extralimitándose con

ello en sus funciones, resolución que fue apelada por el recurrente y que diera lugar a la resolución de la dos de la tarde del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, dictada por el Viceministro de Economía y Desarrollo, quien no dio lugar a la apelación, y reformó la resolución recurrida, no dando lugar la represión de la competencia desleal. En este sentido cabe señalar que el Viceministro se arrogó facultades que le son conferidas a los órganos del Poder Judicial, violando los artículos 158 y 159 de la Constitución Política, ya que ninguna de las autoridades administrativas tenía competencia alguna para resolver sobre el derecho de acciones de competencia desleal.”

S. 1:30 p.m. 21 de julio de 1999, B.J. año 1999 págs. 372 – 377

II. MARCAS DE FÁBRICA Y COMERCIO

A. Fallo del año 1994

“El abogado recurrente, alega que el Señor Ministro de Economía y Desarrollo declaró arbitrariamente y sin ningún fundamento legal la caducidad de la instancia del recurso de apelación, que su representada había interpuesto ante su autoridad violando según dijo el art. 130 Cn. En los autos originados que el Registro de la Propiedad Industrial consta que la Registradora en auto de las doce y un minuto de la tarde del día veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, admitió el Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor JOSE IGNACIO BENDAÑA SILVA, auto que le fue notificado a las doce y un minuto de la tarde del dieciocho de Febrero de mil novecientos noventa y dos. El art. 229 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial dice: *“Las solicitudes de registro y las acciones que se ejercitan bajo el imperio de este Convenio se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho, sino se insta su curso dentro de un año, contado desde la última notificación que se hubiere hecho al interesado o interesados”*. Disposición esta última congruente con el Código de Procedimiento Civil, supletorio de la Ley de Amparo según el Art. 41 L. A., en el que en varios artículos dice: Que los términos empiezan a correr hasta después de las notificaciones. Con tales antecedentes la Corte observa que la caducidad debería haber comenzado a correr desde el diecinueve de Febrero de mil novecientos noventa y dos, y nunca desde el veintisiete de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve, como sostiene el señor Ministro. Evidentemente el Ministro computó mal, actuando en contra de disposiciones expresas, yendo incluso más allá de sus funciones, violando con ello el Art. 160 Cn., que garantiza el principio de la legalidad y el Art. 130 del mismo cuerpo de leyes (razón por la que debe ampararse al recurrente. Dice también el abogado recurrente que el señor Ministro de Economía y Desarrollo al haber autorizado al doctor PABLO ANTONIO LOPEZ, Asesor Legal del Ministerio a su cargo; a dictar autos en la tramitación de la apelación violó el art. 130 Cn., ya que ni el Decreto No. 2-L, de fecha tres de abril de mil novecientos sesenta y ocho, ni ninguna otra disposición le facultan para delegar estas funciones. En realidad analizando los autos en referencia la Corte encuentra que efectivamente varios autos fueron firmados únicamente por el doctor PABLO ANTONIO LOPEZ, e incluso por el Licenciado RENE BENJAMIN LOPEZ. Por el contrario el art. 4 del Decreto No. 2-L dice: Que es el Ministro de Economía a quien corresponde la resolución de la apelación por lo que resulta evidente que el señor Ministro de Economía y Desarrollo, violó el principio de legalidad contenido en el Art. 160 Cn., y al delegar lo que es indelegable o debe ser indelegable actuó fuera de su competencia, violando los Arts. 130 y 183 los dos de la Constitución Política. Cabe aclarar para mayor abundamiento y con fines ilustrativos, que un

asesor es el que aconseja a un Juez o funcionario y que un auto es una resolución judicial o administrativa que decide cuestiones incidentales o previas; y que éstos son actos de autoridad, dictados únicamente por lo que tienen poder legítimo para ello, que no pueden ser, en ningún momento dictados por funcionarios que solamente les corresponde aconsejar o asesorar.”

S 10:45 a.m. del 22 de junio de 1994. B.J. Año 1994, ps. 99-102

“El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial fue suscrito por los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, a través de sus legítimos representantes en la Ciudad de San José, el día uno de junio de mil novecientos sesenta y ocho, publicándose en “La Gaceta” los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre del citado año. Es notorio que en el expresado convenio campea un espíritu eminentemente proteccionista y de garantía para aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que han dado cumplimiento a la obligación legal de registrar una marca de fábrica en el competente Registro de la Propiedad Industrial, tanto para invocar el dominio sobre dicha marca, como para poder ejercer el derecho a promover oposición al registro de otra marca solicitado por un tercero, cuyos distintivos o semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a un error u original confusión con otras marcas o nombres comerciales, señales o expresiones de propaganda comercial o industrial, ya inscritos o en trámites de inscripción. Los Estados Centroamericanos al suscribir dicho convenio, lo hicieron con el fin de establecer en sus territorios un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, así como para la represión de la competencia desleal, y el mismo tiene vigencia sola y exclusivamente en los cinco países que los suscribieron. Por otra parte existe “La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial” la que fue publicada en “La Gaceta” N° 233 del 18 de Octubre de 1934 que está vigente en nuestras relaciones con aquellos países que no son miembros del Convenio Centroamericano, conforme así lo prescribe el Art. 230 de la citada Convención. Por razones eminentemente ilustrativas se ha dejado expuesto lo anterior con relación a los dos convenios, por lo que, en lo de adelante este Tribunal procederá al análisis y estudio del caso sometido a su conocimiento a través del Amparo interpuesto por el mandatario de la Sociedad “SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.” de nacionalidad Panameña, en contra del señor Ministro de Economía y Desarrollo, al haber éste dictado la sentencia de las nueve de la mañana del veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, en que declara sin lugar las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por la Registradora de la Propiedad Industrial, que declaró con lugar las oposiciones presentadas por la Sociedad “SUR QUIMICA INDUSTRIAL S.A.” al registro de las marcas denominada “SUR ACRILATEX UNIVERSAL”, “SUR LAC” y “SUR GOLTEX”, las que se pretendían inscribir en el Registro a solicitud de la Sociedad “NICAR QUIMICA, S.A.”, de este domicilio. El Art. 130 Cn., preceptúa que “NINGÚN CARGO CONCEDE A QUIEN LO EJERCE MÁS FUNCIONES QUE LAS QUE LE CONFIEREN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. Acusa el Doctor GUERRERO SANTIAGO al señor Ministro de Economía y Desarrollo de haber violado reiteradamente dicha disposición Constitucional, por el hecho de haber tenido por denunciada o derogada la Convención General Interamericana para la protección Marcaria y Comercial de 1929. Este Tribunal Supremo observa que el señor Ministro en el primer considerando de su resolución hace transcripción de la consulta que esta Corte evacuó el día trece de febrero de mil novecientos ochenta y uno, la que en su parte pertinente dice: “LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL” publicada en La Gaceta N° 233 del dieciocho de octubre de 1934, ha quedado sin efecto en virtud del artículo 230 DEL CONVENIO

CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A NUESTRAS RELACIONES CON LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS QUE ES EL ÁMBITO DE VIGENCIA TERRITORIAL DEL REFERIDO CONVENIO; Y POR CONSIGUIENTE NO PUEDE AFECTARNOS EN NUESTRAS RELACIONES CON LOS SUSCRIPTORES DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL QUE NO PERTENECEN AL ÁREA CENTROAMERICANA”. Resumiendo, está Corte Suprema en la consulta dice que para Centro América nos regimos por la Convención Centroamericana, y para el resto de países de América, por la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Para nosotros el Convenio Centroamericano es una “Ley interna”, y sin embargo, para el recurrente, el señor Ministro en la parte resolutive de su sentencia revoca la resolución dictada por la Señora Registradora de la propiedad Industrial, lo que constituye una contradicción entre lo aseverado en el considerando de la sentencia y la parte resolutive de la misma. Cabe señalar que en el caso de autos, se dan todos los requisitos para que la mencionada Convención se aplique, ya que la misma está vigente en Panamá y en nuestro país y la Sociedad recurrente ha demostrado los extremos señalados en el Art. 7 de la citada Convención. Se queja también el recurrente de que el señor Ministro violó la citada disposición Constitucional al haber autorizado al Asesor Legal del Ministerio, no solamente a dictar los autos de mero trámite, sino también aquéllos que conllevan una decisión, sin tener facultades el Doctor LOPEZ para ello, ni en el Decreto No. 2-L, de fecha tres de abril de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en “La Gaceta” No. 82 del cinco del citado mes, ni en ninguna otra ley. Examinando los autos creados en el Ministerio se constata que efectivamente todos los autos, incluyendo el que ordena la acumulación de los mismos, se firmaron únicamente por el Asesor y el Licenciado RENE BENJAMIN LOPEZ; y efectivamente como sostiene el quejoso, ninguna ley faculta al señor Ministro para delegar funciones que le son propias e inherentes a su cargo. Asimismo considera esta Corte que el señor Ministro también se excedió en sus funciones al tener por personado al Doctor SALINAS FIGUEROA como Apoderado de los señores ROBERTO VASSALLI y JUAN ROBERTO VASSALLI ARGUELLO, así como a la Sociedad “VASSAR SOCIEDAD ANONIMA”, a los que tuvo como terceros coadyuvantes por ser accionistas de la sociedad “NICAR QUIMICA S.A.”, en abierta violación a lo establecido en el art. 119 C.C., que estatuye de manera expresa que “toda sociedad comercial constituye una persona jurídica distinta de la de los asociados”, ya que para ser tenido como tercer opositor coadyuvante, es necesario el tener interés directo en el asunto, del que carecían los señores VASSALLY y la Sociedad “VASSAR S.A.” por tener la Sociedad “NICAR QUIMICA S.A.”, su propia personalidad jurídica. Igualmente el recurrente se queja de que el señor Ministro de Economía violó el art. 32 Cn., al impedirle a su poderdante proteger sus derechos sobre sus marcas, entre otras razones porque la razón social de su representada es SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., QUE ESTA INTEGRADA POR LA PALABRA “SUR” como elemento distintivo y el inciso h) del Art. 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial prohíbe de manera expresa el registro de los nombres, firmas, patronímicos, etc. de personas distintas de la que solicita el registro. Al respecto debe considerarse el Art. 14 de la Convención Interamericana que establece que “el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca”. De igual manera el art. 15 establece que “se entiende por nombre comercial la razón social de las sociedades; en tanto el Art. 16 otorga a los nombres comerciales la siguiente protección: b) En la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal está formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal, y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, o establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercios de

productos o mercaderías de la propia clase a que se destine la marca”. Por tales motivos este Supremo Tribunal en sentencia dictada a las once de la mañana del diecinueve de enero de mil novecientos cuarenta y ocho, en el considerando tercero manifestó lo siguiente: “Y aún más, se llegó a la misma Convención hasta prohibir y considerar como causal de negativa, el uso de palabras que formaban el todo o parte del nombre comercial de la persona natural o jurídica que se dedicara a la fabricación o comercio del mismo producto; se ve pues, que lo que se ha querido evitar es toda semejanza entre la marca que se pretende registrar y la ya registrada, sea esta semejanza gráfica, fonética o de identidad parcial o total de las palabras componentes, lo cual es lógico porque, si no fuera al fin preconcebida de imitar, por cualquier medio la marca ya registrada, no habrían razones aceptables para que un nuevo fabricante tuviera que usar en su marca, elementos distintivos, iguales o parecidos de otras que amparan productos de la misma clase, cuando el vocabulario de un idioma es tan amplio que permite valerse de términos gramaticales o fantásticos escogidos por el mismo productor, que de ninguna manera podrían dar lugar a confusión o interferencia de una marca con otra”. Asimismo continúa el recurrente quejándose de que el citado funcionario violó el repetido Art. 130 Cn., al darles valor legal a los registros de marcas vencidas de la sociedad “NICAR QUIMICA S.A.” en el considerando segundo de su resolución. Al respecto es oportuno el observar que de conformidad con el Art. 24 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, los derechos concedidos por el registro de una marca duran diez años, que pueden ser renovados indefinidamente por otros términos iguales. Al estar vencidas las marcas de la entidad “NICAR QUIMICA S.A.”, las mismas no tienen ningún valor como bien dice el recurrente con fundamento en lo dispuesto en el Art. 17 del expresado Convenio, el que consagra el sistema atributivo para la adquisición de las marcas. Igualmente alega el recurrente que el citado Ministro violó el citado Art. 130 al haberse excedido en sus funciones cuando en el considerando segundo de la resolución por él dictada, negó el carácter de notoria de las marcas de su Poderdante. Este Tribunal Supremo considera que con la certificación librada por el Director Gerente de la Sociedad “SUR QUIMICA S.A.”, de la República de El Perú, el recurrente demostró cual es el origen de la marca “SUR” y su carácter de marca de prestigio; por lo que, las razones expuestas en el presente y anteriores considerandos son más que suficientes para declarar con lugar el amparo interpuesto en tiempo y forma por el Doctor GUERRERO SANTIAGO. Finalmente hay que señalar que los pedimentos y alegatos presentados por el tercero no pueden ser atendibles por este Supremo Tribunal, toda vez que su comparecencia lo fue en nombre propio y no demostró en qué forma puede ser afectado por la resolución final como lo ordena expresamente el Art. 41 de la Ley de Amparo”.

S 10:45 A.M. DEL 24 DE OCTUBRE DE 1994. B.J. AÑO 1994, PS. 180-184

B. Fallo del año 1995

“De acuerdo con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad a quien corresponde resolver sobre renovaciones de marcas”.

S 12 m del 10 de julio de 1995. B.J. año 1995, ps. 84-86.

C. Fallo del año 1996

“Cabe observar que, aunque las **marcas** vencidas hayan sido registradas bajo la vigencia de la Ley de **Marcas** de 1907, que establecía que las **marcas** se adquirían por su uso, debe aplicarse el Art. V, regla 10º del Título Preliminar del Código Civil, de conformidad con el cual, para conservar el derecho sobre las **marcas** era necesario renovarlas de conformidad con la nueva ley, es decir, con los Arts. 24, 222 y 223 del citado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. En la sentencia de las once y media de la mañana del 28 de Enero de 1914, B.J. 342, Considerando II, este Supremo Tribunal dijo: “Empero no valen las objeciones hechas por el señor GOODMAN o su apoderado. 1ª Porque la aplicación de las nuevas disposiciones cabe de lleno conforme a la regla décima, artículo V del Título Preliminar del Código Civil. No hay la retroactividad que se alega, porque quien tiene un derecho conforme a la ley, lo tiene sujeto a las condiciones previstas en la misma ley, y la regla precitada dice: “10ª Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargos, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Además, el Decreto No. 8 de fecha 7 de enero de 1956, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 8, de fecha 10 de enero de 1956, reformó tácitamente los Arts. 6 y 22 de la Ley de **Marcas** de 1907, por cuanto el Art. 4 de la misma establecía: “Para todos los efectos a que se refiere el artículo 7 del Decreto No. 165 del 21 de Diciembre de 1955, los registros o renovaciones de **marcas** cuyo término de diez años expirase antes del 31 de enero del año en curso, continuarán vigentes hasta el 29 de febrero de este mismo año”. En efecto, si las **marcas** hubieran tenido duración indefinida, el legislador no hubiera prorrogado la vigencia de aquellas cuyos términos expirasen antes del 31 de enero de 1965”.

S 10:30 a.m. del 20 de marzo de 1996. B.J. año 1996, págs. 68-74, Cons. VI

“El nombre comercial más por menos y viñeta y el de distribuidora más por menos protegen actividades comerciales de diferente índole, pues mientras el primero protege sus productos, continentes, viñetas, propaganda, correspondencia, bodegones, bolsas y similares; el segundo, una distribuidora, como se desprende de su nombre y que en consecuencia, ambos nombres comerciales pueden ser usados para proteger establecimientos dedicados a actividades completamente diferentes”.

S 10:30 a.m. del 21 de marzo de 1996. B.J. año 1996, págs. 74-79, Cons. III.

“Al declararse judicialmente la nulidad y cancelación de una marca registrada, por carecer de personalidad jurídica y no tener ningún establecimiento comercial o industrial a favor de quien está inscrita, no existe ningún impedimento legal para que el actor de la nulidad y cancelación, pueda registrarla a su nombre, por lo que al dictar sentencia el Ministro de Economía y Desarrollo, negando tal registro, fue incongruente por omisión”.

S 10:30 a.m. del 19 de abril de 1996. B.J. año 1996, págs. 11-115, Cons. II

“Entre la marca PINO SOL y la solicitada TINO SOL existe semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de confusión. La Corte ha dicho que: “Basta que una marca tenga un distintivo semejante en gráfica y fonética, para que pueda inducir a error y originar confusión”, ya que obviamente la confusión induce al error del consumidor, quien también tiene que ser protegido”.

S 10:30 a.m. del 1 de julio de 1996. B.J. Año 1996, págs. 175-179, Cons. III

“A la sombra de la causal 2da., del Art. 2057 Pr., el recurrente se queja de haberse violado la ley, ya que la Sala, de sentencia omitió aplicar el Art. 3 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, porque para determinar el carácter definitivo de una marca deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha marca ha adquirido de hecho en el país en que se solicite el depósito o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante. Cabe observar que el Art. 3 de la citada Convención, está integrado por seis incisos que funcionan como causales, para que la autoridad competente deniegue o cancele el registro de depósito de **marcas**, y el recurrente solamente hizo alusión a una parte del inciso segundo, sin percatarse que dicho inciso se refiere a la posibilidad de que pueda denegarse o cancelarse el registro de depósito de **marcas** que estén desprovistas de todo carácter distintivo. Es uno de los caracteres de las **marcas la distintividad**, y además, su función principal consiste en la capacidad de éstas para poder distinguir en un momento determinado, un producto de otro, para lo cual *la marca debe de ser original*, esto quiere decir, diferente del nombre propio de los productos que protege. Fuera de toda discusión está que la marca *SUR tiene carácter definitivo*, razón por la cual la Sala reconoció el derecho de la parte recurrida sobre dicha marca, con fundamento en la citada Convención. De lo expuesto, este Tribunal estima que no existe la violación que alega la compañía recurrente. En cuanto a lo alegado de que ella ha adquirido derechos por el uso de las **marcas**, independiente si las mismas fueron o no renovadas, esta Corte observa que no indica si en el momento procesal oportuno hizo uso de alguna contrademanda para establecer los supuestos derechos, los que no enumera ni describe. Ahora bien, si en la instancia respectiva contrademandó o solicitó de acuerdo con lo establecido en el Art. 424 Pr., puntos relacionados con el debate principal, debió encasillar su Recurso en cuanto al Fondo, bien en la causal 3a., o en la parte final de la causal 4a., del Art. 2057 citado, y al no haberlo hecho, está admitiendo que no le asiste derecho alguno para basar su recurso en dichas causales, ni ha sufrido agravio alguno por la no aplicación del Art. 3 de la citada Convención General; asimismo, hay que tener presente que la Compañía recurrente por vez primera señala que respecto al uso de la marca y la significación distintiva en el país de las pinturas que ella expende, es una circunstancia “que siempre fue del conocimiento de la sociedad recurrida, ya que dichas **marcas** se registraron y comenzaron a usarse cuando esta sociedad (recurrida) era socia principal de mi representada”. Este mismo argumento lo repite en forma sistemática en su escrito de expresión de agravios, pero tal reiteración perjudica su recurso, ya que para acusar a la Sala de instancia, de haber violado las disposiciones legales citadas a la sombra de la causal 2da., invocada como motivo de casación, se produce una contradicción y una acumulación en forma global de las queja. Por lo que hace a la segunda queja, el recurrente textualmente expone: “ASI MISMO VIOLO EL ART. 7 DE ESA MISMA CONVENCION AL NO APLICARLO AL PRESENTE CASO. EN EFECTO LA SALA SENTENCIADORA NO APLICÓ ESTA DISPOSICIÓN, AL HECHO DEMOSTRADO EN AUTOS DE QUE LA ACTORA TENÍA CONOCIMIENTO DESDE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, QUE MI REPRESENTADA HA VENIDO USANDO DICHAS **MARCAS** Y APLICÁNDOSE A LA PINTURA

PRODUCIDA POR ELLA. HECHO ESTE INCUESTIONABLE, PUES CONSTA EN AUTOS QUE SUR QUIMICA INTERNACIONAL S. A., FUE LA PRINCIPAL ACCIONISTA DE MI REPRESENTADA, Y QUE SIENDO ELLA SOCIA SE INSCRIBIERON LAS **MARCAS**". Es de observar, que el Art. 7 de la Convención es únicamente aplicable *al caso de oposición* al uso, registro o depósito de marca, en otro Estado Contratante en el que se pretende usar, registrar o depositar **marcas** iguales o substancialmente parecidas a la suya, por parte del titular de una marca debidamente protegida en uno de los Estados Contratantes. Pero cuando se trata de acciones de nulidad y cancelación de **marcas** ya registradas, como en el caso que nos ocupa, la disposición aplicable de la citada Convención General es el Art. 8, y de ninguna manera cabría la aplicación del Art. 7, en sentido que el mandatario de la compañía recurrente pretende, por lo que debe de rechazarse la queja alegada. Se queja el Doctor SALINAS FIGUEROA, de que la Sala "También infringió el Art. 12 de la citada Convención General, por violación, al omitir aplicarla a contrario "sensum", ya que de haberla aplicado forzosamente hubiera negado a SUR QUIMICA INTERNACIONAL S. A., el derecho a cancelar las **marcas** de mi representada, por ser ésta el primitivo propietario de dichas **marcas**, y más bien hubiese declarado el derecho que le asiste a mi mandante de solicitar la cancelación de las **marcas** que actualmente está haciéndolo con buen suceso en la República de Costa Rica". Esta Corte, observa que el Doctor SALINAS no expone la mecánica de la supuesta violación por inaplicación del Art. 12 citado, al afirmar que la omisión de la aplicación de la disposición apuntada fue a contrario "sensum" (a contrario sensu); y como bien dice el mandatario de la Sociedad recurrida, toda ley se aplica en el sentido prefijado por el legislador y de acuerdo con los hechos demostrados en el proceso, pero nunca la aplicación de la ley se da en sentido contrario, a sensu. En efecto, el Ordinal XVI del T. Prel. C. dispone: "Al APLICAR LA LEY, NO PUEDE ATRIBUIRSELE OTRO SENTIDO QUE EL QUE RESULTA EXPLICITAMENTE DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS, DADA LA RELACIÓN QUE ENTRE LOS MISMOS DEBE EXISTIR Y LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR". En otras palabras, a la ley no se le puede aplicar en sentido contrario a su normativa, sencillamente porque no se estaría aplicando la ley misma en toda la extensión de su contenido jurídico. Observa esta Corte, que el Doctor SALINAS no hizo ninguna afirmación de que su mandante haya sufrido un agravio, por lo que dicha alegación no tiene sustento legal para aseverar que se violó el Art. 12 de la citada Convención, y por el contrario, afirma que a "SUR QUIMICA INTERNACIONAL S. A.", le asistía "el derecho a cancelar las **marcas**" al afirmar lo siguiente: "Ya que de haberla aplicado forzosamente hubiese negado a "SUR QUIMICA INTERNACIONAL S. A. "el derecho a cancelar las **marcas**..." y prosigue el Doctor SALINAS manifestando: "y más bien hubiese declarado el derecho que le asiste a mi Mandante de solicitar la cancelación de las **marcas**...", al respecto, es oportuno el recordar que la parte final del Art. 935 Pr., dispone: "No puede obligarse a nadie a mostrarse actor". En consecuencia no queda más que desechar la queja alegada. El Doctor SALINAS FIGUEROA igualmente afirma: "La sentencia impugnada recurrida infringe el Art. 20 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, al fallar realizando lo que ésta disposición prohíbe, como lo son los actos o hechos contrarios a la buena fe comercial. La sentencia recurrida dejó de considerar que SUR QUIMICA INTERNACIONAL S. A., y don LORENZO GIORDANO, Presidente y representante legal de ésta fueron los socios principales de mi representada, la que se encontraba totalmente en banca rota y para salvar esa crisis, recibieron de parte del Grupo VASSALLI, principal accionista actual de mi Mandante, en concepto de reconocimiento por **marcas**, patentes y otros, la suma de UN MILLÓN DE CÓRDOBAS (C\$1,000,000.00), (Véase reverso del folio 206 de los autos de primera instancia), y son esas dos mismas personas que se lucraron por el hecho de haber registrado las **marcas**, los que ahora alegan tener mejor derecho sobre las **marcas** que llevan la denominación. Si esto no es un acto

contrario a la buena fe comercial, no sé como llamarlo”. Esta Corte observa que el Doctor SALINAS incurre en el error de no explicar el concepto de la violación del citado Art. 20 de la citada Convención General, y si la Sala dejó de considerar en la sentencia algún punto relacionado con el proceso, debió el mandatario de la Compañía recurrente encasillar su queja al amparo de la causal 3ra., del Art. 2057 Pr., que es el motivo de casación, que se invoca cuando el fallo no comprende los puntos que han sido objeto del litigio; o bien, hacer su alegato de acuerdo con la parte final de lo establecido en la causal 4a., del mismo artículo, según proceda de conformidad con los hechos demostrados y las estimaciones del Juzgador. Pero es el caso que como no hizo uso de ninguna de las dos variantes, según las circunstancias particulares de cada caso, su queja no puede ser atendida, por el hecho simple de que el Recurso de Casación, por su propia naturaleza de extraordinario, es formalista, y si no se cumplen con los requisitos con que el legislador lo ha revestido, al Tribunal le está vedado el entrar a conocer sobre el fondo del asunto. Además, el “RECONOCIMIENTO POR **MARCAS**, etc.”, alegado por el Grupo VASSALLI, dio a dos personas que señala el Doctor SALINAS, así como la supuesta mala fe comercial de las personas apuntadas por el mencionado profesional, son puntos que no forman parte del debate y no fueron por ende objeto del mismo, circunstancia que impiden a este Tribunal el conocer de esos puntos, todo en observancia a lo preceptuado en el Art. 2062 Pr., que señala que “No podrán ser objeto del Recurso de Casación las cuestiones que no hubieren sido propuestas y debatidas por las partes con la oportunidad debida durante el curso del juicio. La *sentencia de casación sólo comprenderá los puntos que han sido objeto del juicio*”. Es oportuno el señalar, que para probar una conducta comercial de mala fe, se necesita que el hecho sea probado ante el Juez competente, previa prueba que el perjudicado debe aportar, ya que nadie puede ser condenado sin que previamente sea oído dentro de un debido proceso. Asimismo es de observar que el Art. 20 de las tantas veces citada Convención, es una disposición general, que no puede ser violada aisladamente, sin tomar en cuenta su reglamentación que aparece consignada en el Art. 21 de la misma y en la que se describen las tipificaciones del caso, en lo que a competencia desleal se refiere. Por lo expuesto, este Tribunal no puede casar la sentencia con base a la violación alegada. Siempre al amparo de la causal 2da, se queja el recurrente de que la Sala violó la ley por inaplicación del Art. 6 del Decreto del veintiuno de noviembre de mil novecientos siete, el que el Doctor SALINAS reconoce que es una ley derogada; así como también reconoce que las **marcas** inscritas por su representada en el mes de noviembre de mil novecientos setenta y uno, vencieron en Noviembre de mil novecientos ochenta y uno. Para mantener en vigencia dichas **marcas**, la compañía dueña de las mismas, debió haberlas renovado en mil novecientos ochenta y uno, ya que como bien dice la sentencia de las diez y treinta minutos de la mañana del veinte de marzo del año en curso, dictada por la Sala para lo Constitucional de este Tribunal, en la parte pertinente del considerando VI, dice así: “Aunque las **marcas** vencidas hayan sido registradas bajo la vigencia de la Ley de **Marcas** de mil novecientos siete, que establecía que las **marcas** se adquirirían por su uso, debe aplicarse el Art. V, regla 10a. del Título Preliminar del Código Civil, de conformidad con el cual, para conservar el derecho sobre las **marcas**, era necesario renovarlas de conformidad con la nueva ley, es decir, con los Arts. 24, 222 y 223 del citado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.- En la sentencia de las once y media de la mañana del veintiocho de enero de mil novecientos catorce, en el considerando segundo, esta Corte dijo: “Empero no valen las objeciones hechas por el señor GOODMAN o su apoderado: 1° Porque la aplicación de las nuevas disposiciones cabe de lleno conforme a la regla décima, artículo V del Título Preliminar del Código Civil. No hay la retroactividad que se alega, porque quien tiene un derecho conforme a la ley, lo tiene sujeto a las condiciones previstas en la misma ley, y la regla precitada dice: “10a. Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargos, y en lo

tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Además, el Decreto No. 8 de fecha siete de Enero de mil novecientos cincuenta y seis, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta N° 8 del diez de enero del año citado, tácitamente reformó los Arts. 6 y 22 de la Ley de **Marcas** de mil novecientos siete, por cuanto el Art. 4 de la misma, establecía: “Para todos los efectos a que se refiere el Art. 7 del Decreto No. 165, del veintiuno de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco, los registros y renovaciones de **marcas**, cuyo término de diez años expirase antes del treinta y uno de enero del año en curso, continuarán vigentes hasta el veintinueve de febrero de este mismo año”. Si las **marcas** hubieran tenido duración indefinida, el legislador no hubiere prorrogado la vigencia de aquellas cuyos términos expirasen antes del treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta y seis”. Lo dicho es suficiente para no considerar la violación alegada por el quejoso.- Este Tribunal observa que la Compañía recurrente a través de su mandatario *ha querido darle validez a **marcas** que vencieron* por falta de renovación oportuna, cuando el objeto del *debate es la cancelación de **marcas** inscritas* en perjuicio de la Sociedad recurrida, y cuya nulidad y cancelación declaró la Sala, con fundamento en los *registros de la marca SUR en los países* miembros de la Convención Interamericana de Propiedad Marcaria y Comercial. En el caso de autos, las **marcas** de la referencia fueron inscritas durante el imperio de una ley actualmente derogada, y para mantener la vigencia de las mismas, debieron ser renovadas de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la nueva ley, esto es, el *Convenio Centroamericano* para la Protección de la Propiedad Industrial, el que funcionó como una ley que derogó otras anteriores y que trataban de la misma materia. Si el Doctor SALINAS consideraba que el fallo era contradictorio, o no se resolvió por la Sala lo oportunamente debatido en el juicio, debió enderezar su queja en fundamento en las causales pertinentes del Art. 2057 Pr.- Igualmente se queja el Doctor SALINAS, de que la Sala no aplicó el Art. 22 del Decreto del veintiuno de noviembre de mil novecientos siete, y para atacar la sentencia uno de los mismos argumentos con la sola intención de dar vida jurídica al Decreto referido ya derogado, y se observa que el recurrente no señala ningún ataque a violaciones específicas de los Arts. 222 y 230 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y al no haber ninguna violación de dichas disposiciones, la Sala no infirió ningún agravio al recurrente, el que no demostró la existencia de los agravios denunciados, ya que el Art. 222 aparece en forma circunstancial mencionado y no como una violación que del mismo se haya hecho en la sentencia recurrida, lo que significa que las otras quejas encasilladas en los motivos o causales de casación invocadas, carecen de importancia y de las mismas puede decirse que ocupan una situación de tácito abandono. Siempre a la sombra de la expresada causal 2da., el Doctor SALINAS, acusa a la Sala de haber violado el Art. 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, atribuyéndole la no aplicación de dicha disposición. Le adjudica a la Sala una doble actividad jurisdiccional: 1° La falta de aplicación del mencionado Art. 17 del citado Convenio; y 2° Fallar en sentido contrario a lo que dispone dicho artículo. Lo afirmado por dicho mandatario contiene una contradicción, ya que por un lado la Sala no aplicó en el fallo el citado Art. 17, y por otro, lo aplicó en forma contraria a lo que dicha disposición legal dispone. Dicha argumentación carece de validez para fundamentar un Recurso de Casación, ya que implícitamente lleva una contradicción al atribuir una omisión la Sala, al no aplicar el Art. 17 y al mismo tiempo se le atribuye una acción al aplicar indebidamente dicho artículo; por lo que no queda más que el rechazar dicha alegación de la recurrente. Por lo que respecta a lo alegado de que SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S. A., no tiene inscrita ninguna marca en Nicaragua, por lo que tiene derecho a que se protejan, es de observar que ésta fundó su acción en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, vigente en nuestro país y en los demás países citados en el libelo de demanda, lo que brinda protección a las **marcas** de la sociedad recurrida. En cuanto a lo alegado por el Doctor SALINAS, de que la sociedad recurrida no

merece ninguna protección en Nicaragua, de acuerdo con la interpretación que hace del Art. 18 del Convenio Centroamericano antes mencionado, sin haberle atribuido antes a la Sala ninguna violación en contra de dicha disposición, es de señalar que tal circunstancia por sí sola descalifica como argumento casacional. Por lo que respecta al “MEJOR DERECHO” que el Doctor SALINAS le adjudica a su mandante con relación a las **marcas** objeto del diferendo, señala esta Corte, que ese señalamiento no ha tenido en el juicio la categoría de un punto debatido, ya que no hubo contrademanda que sirviera de vía para establecer judicialmente los alcances jurídicos del alegado “mejor derecho”. Por lo que hace a las alegaciones de las violaciones al respectivo inciso segundo de los Arts. 44 y 221 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, es de observar que el supuesto de aplicación del inciso 2° del citado Art. 44 es el siguiente: Un representante o agente del titular de la marca la registra a su favor, es decir, del representante o agente en perjuicio del titular en otro país centroamericano. En tal hipótesis, el titular de la marca puede demandar la nulidad y cancelación de la inscripción de la marca inscrita a favor del representante o agente, de conformidad con el inciso citado. En consecuencia, tal inciso no es aplicable al caso de autos, ya que las **marcas** cuya nulidad y cancelación se demandó, no *fueron registradas por ningún representante o agente* de la sociedad recurrida.- Asimismo, no es aplicable el inciso 2° del Art. 221 del citado Convenio, ya que su aplicación cabe en el caso de que la sentencia dictada en un país de Centro América, sea ejecutada en otro, presumiéndose entonces que la persona vencida es la misma, cuando la inscripción aparezca no sólo a favor del vencido, sino también de algunas de las personas mencionadas en dicha disposición. En el caso que nos ocupa, dicha disposición no tiene aplicación por el simple hecho que las **marcas** cuya nulidad y cancelación se demandó, solamente están inscritas en Nicaragua, y para aplicarse dicha disposición sería necesario que “NICAR QUIMICA, S. A.” tuviere registradas dichas **marcas** en otro u otros Estados miembros del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y se hubiere demandado la nulidad y cancelación de las mismas. En todo caso el inciso 2° del Art. 221, solamente beneficia a la parte demandante, que es la Sociedad recurrida, y no a la demandada, la que además no contrademandó la cancelación de ninguna marca. Por lo que respecta a la necesidad de renovar las **marcas**, el Art. 24 del Convenio Centroamericano, estatuye: “LOS DERECHOS CONCEDIDOS POR EL REGISTRO DE UNA MARCA DURARÁN DIEZ AÑOS, QUE PODRÁN SER RENOVADOS INDEFINIDAMENTE POR OTROS TÉRMINOS IGUALES, LLENÁNDOSE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL PRESENTE CONVENIO”. Y el Art. 25 del mismo Convenio, señala que para renovar las **marcas** el asiento de inscripción, es necesario presentar la solicitud dentro del año anterior del vencimiento de cada período; y finalmente, en cuanto a lo alegado por el recurrente, al acusar a la Sala de aplicación indebida de las disposiciones legales contenidas en el Decreto No. 8 del siete de enero de mil novecientos cincuenta y seis, en el pronunciamiento contenido en el considerando V, el Tribunal se refirió a la recta interpretación de la ley, en cuanto al vencimiento por falta de renovación de las **marcas** registradas bajo la vigencia de la Ley de **Marcas** de mil novecientos siete, por lo que al referirse a esta queja es sobrancelero. A la sombra de la causal 7ma., del Art. 2057 Pr., al atribuirle a la Sala, el haber incurrido en error de hecho, el mandatario de la Compañía recurrente, alega: “EXISTE UNA EVIDENTE DISCREPANCIA ENTRE LO QUE ARROJAN LOS AUTOS Y LO RESUELTO POR LA HONORABLE SALA SENTENCIADORA, *PRODUCTO DE QUE NO LEYÓ LA PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA POR MI REPRESENTADA.* SIN EMBARGO, LA SALA SENTENCIADORA EN LOS CONSIDERANDOS I Y III, VALORO LA PRUEBA. En el primero, refiriéndose a los certificados de registro de los países miembros de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, aportada por la recurrida, con lo que ésta demostraba su mejor derecho sobre la marca SUR, sola o acompañada de otros distintivos, afirma que:

“Asimismo, esta Sala concluye de la simple lectura de la demanda y de la prueba documental aportada, que las **marcas** de la sociedad recurrida han sido registradas oportunamente y con posterioridad a la fecha en que el señor GIORDANO había cesado de ser socio de la sociedad “NICAR QUIMICA, S.A.”, documental que se encuentra visible a los Folios cinco al cincuenta y dos”. Con lo cual la Sala de Sentencia llegó a la conclusión de que el mejor derecho asiste a la sociedad recurrida. Asimismo, en el Considerando III, afirma: “Para más nos consta a esta Sala, que la recurrente haya probado el uso de las **marcas** vencidas, además se observa que los documentos que rolan al Folio 178 al 183, en el cuaderno de primera instancia no tienen valor probatorio alguno, pues tales extremos deben probarse haciendo uso de la prueba testifical misma, que no se presentó en ninguna estación probatoria; tampoco existe prueba alguna de la capacidad de los supuestos firmantes, para representar a los negocios o sociedades en nombre de los cuales dicen firmar, ni existe certeza de que los mencionados señores firmaron directa y personalmente dichos documentos y aún menos de que el contenido y conceptos vertidos sean ajustados a la realidad que se trata de establecer por medio de la presente litis. Con relación a las constancias extendidas por la Administración de Rentas de Masaya, y la Alcaldía Municipal de Ticuantepe, y aún la constancia librada por la firma de CONTADORES PUBLICOS CORREA VARGAS Y ASOCIADOS, son impertinentes y deleznable, puesto que no guardan relación con el caso de autos y no deben ser estimados. Las primeras sólo demuestran que la Sociedad demandada, paga cargas impositivas legales. Igual consideración adopta esta Sala, con relación a las fotografías acompañadas”. En el caso de autos, los firmantes de los documentos que fueron fotocopiados y cotejados notarialmente, nunca reconocieron su firma ante el Juez competente, circunstancia por la cual los mismos carecen de autenticidad o de veracidad, y no pueden producir efectos legales mortales. Sobre la documental que forma los Folios 205 al 209 de los autos de primera instancia, a la que se refiere el apoderado de la recurrente, la Sala de sentencia en su primer considerando, dijo: “Que por otra parte la Sociedad NICAR QUIMICA, S.A., ha tenido conocimiento desde el año mil novecientos setenta y seis, de la existencia de la sociedad recurrida y de su nombre comercial o denominación social, y ello consta en el acta número catorce -B- de las siete de la noche del diez de diciembre de mil novecientos setenta y siete, visible a los Folios 205 al 209 del cuaderno de primera instancia y sin que conste en autos que la Sociedad NICAR QUIMICA, S. A., haya ejecutado acción legal alguna en contra de la Sociedad y con fundamento en el citado Art. 12 de la Convención Interamericana”. Además, es del caso señalar que sobre este punto ya este Tribunal Supremo se pronunció en el considerando IV de esta sentencia, por lo que lo alegado por el Doctor SALINAS en este sub-motivo, es una repetición de lo alegado en el primer sub-motivo de la citada causal 2da. A juicio de este Tribunal, se considera que la Sala de instancia valoró la prueba rendida oportunamente, no incurriendo en error de hecho en la apreciación de la misma. La jurisprudencia de este Tribunal, ha sido abundante al manifestar de que no puede el Juzgado incurrir en error de hecho en la apreciación de la prueba, cuando hace un examen o análisis de la misma y con base en los mismos emite una calificación y da su criterio sobre las pruebas examinadas, ya que en la apreciación de las pruebas, los Jueces y Tribunales son soberanos. Caso diferente en cuanto a la valoración de las pruebas, sería cuando tratándose de un juicio en que se reclama el dominio sobre un determinado bien inmueble, el Juzgador, al valorar las pruebas aportadas al juicio, omite pronunciarse sobre la prueba instrumental presentada y si hace alusión a ella da más valor a la testifical, entonces incurre en un error de derecho, atacable la sentencia que se dicta a través de la causal 8va., del mencionado Art. 2057 Pr., y señalándose las leyes que han sido violadas mediante el debido

encasillamiento. Por todo lo expuesto, la sentencia dictada por la Sala, no puede ser casada y el recurso que en contra de la misma se interpuso por la Sociedad recurrente, no puede en forma alguna prosperar”.

S 10:45 a.m. del 12 de julio de 1996. B.J. 1996. págs. 216-226

D. Fallo del año 1997

“Igualmente el recurrente alega que el Ministro de Economía y Desarrollo al igual que el Registrador de la Propiedad Industrial violentaron los Arts. 158 y 159 de la Constitución, que básicamente preceptúan que el único que está autorizado a impartir Justicia es el Poder Judicial. Al afirmar que le correspondía a la Registradora de la Propiedad Industrial, una vez que se le presentara la oposición pasar los autos a cualquiera de los Jueces de Distrito de la ciudad de Managua, para que éstos que tienen jurisdicción y son competentes para impartir justicia tramiten y fallen las oposiciones. Esta Sala recuerda al recurrente que la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia No. 48, de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, señaló en el Considerando II «...El Art. 4 del Decreto No. 2-L, dice: Que es el Ministro de Economía a quien corresponde la resolución de la apelación ...» reconociéndole competencia a este funcionario para resolver las apelaciones en esta materia. Asimismo, esta Corte Suprema, estima como criterio suyo, la aseveración contenida en el informe del Ministro de Economía y Desarrollo, que rola en el folio 9 del cuaderno del recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que dice que la resolución recurrida «...no impide de ninguna manera que las partes hagan uso de sus derechos ante los Tribunales de Justicia, para que sean éstos los que resuelvan en definitiva, cualquier otro aspecto que ésta pueda estar fuera de la órbita estrictamente administrativa...», ya que la misma únicamente se basa en relación a la materia relacionada con el Registro de la Propiedad Industrial, lo que está regido básicamente por los Convenios Internacionales: Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, en lo que le fuera aplicable. Con relación a la violación del principio de legalidad por ilegitimidad de personería del opositor ante el Registro de la Propiedad Industrial, aparece desvirtuada tal violación, al comprobarse que el Poder de que se hace referencia, si contiene la facultad de oponerse ante las autoridades administrativas (folios 40 y 41) expediente 9300322 ante el Registro de la Propiedad Industrial. Recuerda esta Sala la Sentencia No. 85, de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, que al referirse a los Convenios Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial señaló que habiendo sido suscrito, el primero de dichos Convenios, por los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, éste tiene como uno de sus objetivos la protección y garantía de las personas naturales o jurídicas, que han dado cumplimiento a la obligación legal de registrar una marca de fábrica, en el respectivo Registro de la Propiedad Industrial, invocando tanto el dominio sobre la marca, como para promover oposición al registro de otra marca, solicitado por un tercero, cuyos distintivos, semejanza fonética o ideológica, puedan ocasionar confusión, con otras **marcas** o nombres comerciales. Los Estados Centroamericanos suscribiendo dicho Convenio tuvieron la finalidad de establecer un régimen jurídico uniforme sobre **marcas**, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, así como la represión de la competencia desleal y el mismo sólo tiene competencia en los países que lo suscribieron. De los documentos que rolan en el expediente 9300322 de la solicitud de Registro de Propiedad Industrial, de INDUSTRIAS BIMBO DE

NICARAGUA S.A., (folios 1 y 16) se constata que la Sociedad recurrente solicitó el Registro el día cinco de febrero de mil novecientos noventa y tres y que la Escritura de constitución de la Sociedad Anónima, aparece inscrita con fecha cinco de Octubre de mil novecientos noventa y dos, en el Libro de Sociedades y de Personas del Registro Público Mercantil del departamento de Managua. Por otra parte, la Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A., C.V., demuestra con certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial (folios 75, 76 y 77 del mismo expediente antes referido), que tienen inscritas sus productos de panificación de la clase 30 internacional desde el cuatro y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno. De lo que es claro deducir que la Sociedad Anónima INDUSTRIAS BIMBO DE NICARAGUA S.A., no existía jurídicamente y por lo tanto no podía solicitar su Registro en el Registro de la Propiedad Industrial, sino hasta el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos, fecha en que se produce su inscripción en el Registro Público Mercantil, requisito previo a solicitar su inscripción en el de la Propiedad Industrial, en cambio Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. C.V., tiene inscritos sus productos en el Registro de la Propiedad Industrial desde el cuatro y cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y uno. De tal manera que Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. C.V., ante una solicitud que ellos estiman atenta contra sus derechos inscritos se oponen a la pretensión de la sociedad recurrente. Tanto la Registradora como el Ministro para inscribir una marca de Fábrica y Comercio..., tienen como marco legal interno la Convención Centroamericana y ésta como lo señala la Sentencia No. 85 antes citada de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando III dice: «...que para Centro América, nos regimos por la Convención Centroamericana y para el resto de países de América, por la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, para nosotros el Convenio Centroamericano es una Ley interna...». En el Art. 98 del Convenio Centroamericano dice: La oposición deberá formularse por escrito ante el Registro de la Propiedad Industrial...» en su Art.167 dice: «Son atribuciones y deberes del Registrador: g) Conocer y resolver, de acuerdo con el presente Convenio, las oposiciones que se presenten; y el Decreto No. 2-L, que reforma y adiciona la Ley del 23 de Julio de 1935, en su Art. 3 dice: El Registro de la Propiedad Industrial tendrá a su cargo el registro general de **Marcas** de Fábrica y Comercio... Igualmente tendrá a su cargo la dirección de la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de la materia y por los Convenios Internacionales, suscritos por Nicaragua; y para tales efectos podrá dictar resolución sumariamente ordenando la suspensión de los actos constitutivos de los mismos. El Art. 4 del mismo Decreto dice: «El Registro de la Propiedad Industrial estará a cargo de un Registrador cuyo nombramiento corresponderá al Ministerio de Economía, Industria y Comercio... Todas las resoluciones que dicte el Registrador de la Propiedad Industrial de Nicaragua, serán apelables ante el Ministro de Economía, Industria y Comercio, de conformidad con el derecho común». Por consiguiente esta Sala considera que el funcionario recurrido y el Registrador de la Propiedad Industrial, tienen la debida facultad de conocer del Registro y resolver una oposición y su respectiva apelación, presentada ante ellos. En consecuencia, considera esta Sala, que la violación constitucional señalada por el recurrente, carece de fundamento. Por otra parte, la existencia de «La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial», publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 233, del 18 de octubre de 1934, que está vigente en las relaciones de Nicaragua, con países que no son miembros del Convenio Centroamericano, de conformidad con el Art. 230 de la Convención Centroamericana. Como hemos señalado anteriormente, la Convención Centroamericana sólo puede utilizar como norma supletoria la Convención Interamericana, y es por ello que el Ministro y la Registradora fundan su resolución en la Centroamericana, como rola en el expediente levantado ante el Registro (folios 95 y 96) y ante el Ministro (21, 22 y 23), el que se señale como marca notoria a la marca de la Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A., C.V, no ocupa como fundamento legal la Convención Interamericana, en

consecuencia, tampoco en este extremo, es cierta la violación del principio de legalidad, expresado en las normas constitucionales invocadas por el recurrente. Sobre la violación señalada por el recurrente que el Ministro violó la disposición constitucional del Art. 130 al delegar al Doctor PABLO ANTONIO LOPEZ, Asesor Legal del Ministerio para dictar el auto teniendo por personados a las partes y mandando a que expresaran agravios sin tener facultades para hacerlo, pues el Art. 4 del Decreto No. 2-L dice que a quien le corresponde la resolución de la apelación es al Ministro de Economía y Desarrollo. Considera esta Sala, que el mencionado auto no encierra una resolución de la apelación, sino que es un auto de mero trámite que habría que analizar si puede o no ser firmado por un asesor, para valorar si se produjo o no la violación constitucional alegada en el Recurso de Amparo. De conformidad con lo que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias No. 48 de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día veintidós de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, y Sentencia No. 85 antes citada, la delegación en el asesor constituye una violación constitucional del Art. 130 Cn. Del examen en el expediente administrativo ante la Registradora y ante el Ministro, no se aprecia en ningún escrito presentado por el recurrente que haya señalado la nulidad de lo actuado por el Asesor Legal, ni que se estaba frente a una violación constitucional, asunto que sólo sostiene en sus escritos de Amparo, por lo que en base a la jurisprudencia antes citada, esta Sala estima que el auto de mero trámite que se alega contiene un vicio de inconstitucionalidad fue aceptado por el recurrente, en consecuencia no podría alegarse nulidad del mismo. Sin embargo, si la parte consciente el vicio de Inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia como garante de la Constitucionalidad y de la supremacía de la Constitución, bases del Estado de Derecho, puede declararlo, siempre que se trate de una ley, decreto ley o reglamento. En este caso se trata de un auto de mero trámite, por lo que no podría ser declarado inconstitucional sino nulo. El Honorable Magistrado Doctor FERNANDO ZELAYA ROJAS disiente de la mayoría de sus colegas, votando que el presente Recurso de Amparo debe declararse con lugar, por ser del criterio «que no pueden aplicarse al presente caso las disposiciones del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y el Decreto No. 2-L del 5 de abril de 1968, para conocer de la oposición y de la apelación, para resolver el tuyo y el mío, pues solamente los Tribunales de Justicia son los competentes. Razón por la cual deben ser declarados inconstitucionales los artículos del Tratado Centroamericano, que refieren a resolver la oposición al Registro de la Propiedad y el Decreto No. 2-L del 5 de abril de 1968, que autoriza al Ministerio de Economía conocer en apelación de las resoluciones del Registrador de la Propiedad Industrial cuando hay oposición al Registro de una marca. En el caso *sub-judice*, el Magistrado disidente considerando tal como lo ha dejado expresado, que el Convenio Centroamericano de Protección a la Propiedad Industrial, viola los derechos y garantías del recurrente consignados en la Constitución Política y estima que dicho convenio en sus Arts. 100, 101, 102, 103, 104 y el inciso g) del Art. 167 y el Decreto No. 2-L del 5 de Abril de 1968, contradicen la misma Ley Fundamental, considerando por ello sus normas inconstitucionales y no aplicables, declaración que conforme el Art. 20 y siguiente de la Ley de Amparo vigente corresponde ratificarlo a la Corte Suprema de Justicia en pleno y declarar su inaplicabilidad”.

S 12:30 p.m. 5 de junio de 1997. B.J. 1997, págs. 83-89

“Asimismo, observa esta Sala que la recurrente, como consta en los autos emanados del Registro de la Propiedad Industrial y del Ministerio de Economía y Desarrollo, en realidad no agotó la vía administrativa, porque: a) Fue el señor CESAR FAJARDO LOPEZ como Apoderado de la Sociedad «Industrias Fortificadas ROBERTO ESTRADA ZAMORA, SOCIEDAD ANONIMA», quien contestó la oposición, la cual se declaró con lugar por la

manifiesta semejanza que existe entre las **marcas** ZEST y VEST, escrita en letras características, cuya V inicial semeja una Z. Sin embargo, bastaba declarar con lugar la oposición al tenor de lo establecido en el segundo párrafo del Art. 104 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que legalmente no fue contestada. Dicha disposición establece que: «Si el solicitante no contestare la oposición dentro del término señalado en el Art. 102, el Registrador resolverá sin más trámite». Así quien no contesta la oposición, acepta los fundamentos de hecho y de derecho del oponente, ya que se trata de un juicio administrativo de carácter expedito. Además, sobre este punto la parte recurrente no expresó ningún agravio ante el Ministro de Economía y Desarrollo y tampoco lo expresó en relación a la falta de capacidad del señor CESAR FAJARDO LOPEZ para representar a la Sociedad recurrente, por no ser Abogado, siendo en consecuencia nulo todo lo actuado por él, por cuanto es aplicable a éste lo que se expresó con respecto al señor ESTRADA ZAMORA, porque ambos carecen de capacidad para representar en juicio a las mencionadas SOCIEDADES ANONIMAS, por no ser las personas que ostentan las representaciones de conformidad con las respectivas Escrituras de Constitución Social. Al no haber expresado agravios sobre estos dos fundamentos de la Sentencia recurrida, significa que los aceptó; y b) El Recurso de Apelación fue interpuesto por el señor CÉSAR FAJARDO LOPEZ como Apoderado de la Sociedad «INDUSTRIAS FORTIFICADAS ROBERTO ESTRADA ZAMORA, SOCIEDAD ANONIMA», en contra de la Sentencia de las nueve y veintinueve minutos de la mañana del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y tres, dictada por la Registradora de la Propiedad Industrial, como el señor CESAR FAJARDO LOPEZ no es abogado y no demostró ser de conformidad con la Escritura de Constitución de la Sociedad que era su representante, no podía representar ante el Registro de la Propiedad Industrial a dicha Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 79 del citado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual está en plena concordancia con el Art. 1º del Decreto No. 1289, de fecha dos de enero de mil novecientos sesenta y siete, Ley sobre Gestiones ante las Autoridades Administrativas. Las consideraciones anteriores son suficientes para declarar sin lugar el Recurso de Amparo”.

S. 8:30 a.m. 8 de septiembre de 1997. B:J. 1997, págs. 170-174.

E. Fallo del año 1998

“Debe considerarse que la marca ABIC que pretende registrarse, guarda real semejanza fonética y gráfica con la marca BYC, por lo cual es susceptible de producir confusión entre el público consumidor. Debe considerarse que la finalidad de la ley trasciende del interés particular de los fabricantes y debe velar en todo caso por el interés de los consumidores en general, máxime que se trata de productos médicos cuyo uso es muy sensible par la salud humana. La Sala Constitucional estima que ambas marcas comprenden productos medicinales y farmacéuticos comprendidos en la clase 5 internacional, y analizando ambos nombres existe semejanza fonética, por lo que de accederse al registro de la marca ABIC, considera este Tribunal que con facilidad el público consumidor caería en lamentables confusiones, por el escaso conocimiento de los nombres de productos médicos o fármacos que se expenden al público”.

S. 8:30 a.m. del 15 de junio de 1998.

F. Fallo del año 2001

“Se lesionarían los derechos adquiridos con anterioridad sobre la marca BUN, al considerar que la marca que se pretende registrar con el nombre de BON BON BUM, es semejante gráfica, fonética e ideológicamente a la marca BUM registrada como goma de mascar que es un tipo de confitería como ya se explicó con anterioridad. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia considera que ambos productos se refieren a confitería y que da la observación de ambos nombres BUM y BON BON BUM se desprende que la diferencia radica en las sílabas BON BON las que inducen a pensar en la palabra bombón la que es un término genérico y la palabra BUM de ambos productos es igual tanto gráfica como fonéticamente”.

S. 12:45 p.m. del 2 de mayo de 2001.

“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que existe semejanza en grado de confusión entre las marcas SUCARYL Y SUCREL, ambas clase 5”.

S. 12:45 p.m. del 18 de octubre de 2001.

G. Fallo del año 2002

“Esta Sala observó que en cuanto al desistimiento alegado por el recurrente de parte de los señores García propietarios de la marca CAPRI, el funcionario recurrido no desvirtuó lo aseverado y asimismo constató que en el folio número ocho del primer cuaderno, rola cédula de notificación al recurrente de auto emitido por las autoridades del Registro de la Propiedad Industrial, en que acceden al desistimiento presentada por los señores Manuel Salvador García Cano y Milagros Ferman de García en la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio INDUSTRIAS CAPRI, clase treinta internacional. En el folio número diez del primer cuaderno, rola dicha solicitud de desistimiento ante el Registrador de la Propiedad Industrial. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 151 establece que “toda persona que hubiera presentado una solicitud u oposición ante el Registro de la Propiedad Industrial podrá desistir de ellas cualquiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición se tenga como si no se hubiera formulado”. El artículo 152 del mismo cuerpo legal, señala que la resolución que admite el desistimiento extinguirá las acciones que tenga el solicitante o el opositor, dejando las cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse presentado el escrito de desistimiento y que la persona que hubiese desistido de una oposición no podrá entablar otra nueva a la misma solicitud de registro, fundada en idénticas causas, ni demandar la nulidad del registro. De las normas transcritas se desprende que el desistimiento en lo que cabe para la parte solicitante únicamente extingue las acciones, dejando las cosas en el estado en que se encontraban antes de haberse presentado la solicitud, y que para la parte opositora le cercena el derecho de poder oponerse ante esa misma solicitud de registro. En el presente caso, los señores García efectivamente desistieron de su solicitud de registro, pero ellos nuevamente solicitaron dicho registro de la marca en escrito del nueve de enero de mil novecientos noventa y cinco, lo que de conformidad con lo prescrito en la norma, no cercena su derecho de hacerlo. Sin embargo, cabe señalar que en escrito que rola en folio número cincuentiséis de las diligencias administrativas de primera instancia, los señores Manuel Salvador García Cano y Milagros Ferman de García señalan que la marca INDUSTRIA CAPRI se encuentra registrada del diez

de mayo de mil novecientos ochenta y dos, y que a la fecha de la solicitud de su registro del nueve de enero de mil novecientos noventa y cinco, ya habían transcurrido más de los diez años, que son concedidos de conformidad con el artículo 24 del Convenio Centroamericano y que el artículo 25 del mismo cuerpo de ley, expresa que la solicitud de renovación se deberá tramitar del año anterior a la expiración, por lo que la resolución del señor Ministro de Fomento, Industria y Comercio, que expresa en su Considerando II que: “la actual solicitud aunque no sea una prórroga, es una simple renovación”, se debe a una falsa apreciación, ya que los señores García en su escrito de solicitud de registro de marca, en ningún momento señalaron que ésta era una renovación, por lo cual dicha apreciación no puede incurrir perjuicio en los señores García, y no podría considerarse por otro lado, como una violación de los derechos Constitucionales invocados por el recurrente, por cuanto la tramitación se dio conforme al procedimiento de la solicitud de un registro de marca y no como una renovación de la misma. Que en base al considerando anterior, lo que se presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial fue una nueva solicitud de registro de la marca INDUSTRIA CAPI, en la clase 30 internacional, debiendo examinar dicha solicitud de conformidad con el artículo 91 del Convenio Centroamericano para la protección sobre la Propiedad Industrial y que en su artículo 10 inciso p) establece que no podrán registrarse los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueda inducir a error u originar confusión con otras marcas, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase. Sin embargo, para hacer dicha distinción se debe considerar lo prescrito en el artículo 23 de dicho cuerpo legal, que establece que la propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere en relación con los productos, mercancías o servicios para los que se hubiera solicitado y que estén comprendidos en una misma clase. En el caso sub iudice, el recurrente expresó que ambas protegían productos de la clase 30 internacional, sin embargo no especificó a que clase de productos de dicha clasificación estaba registrada la marca de su representada. Esta Sala constató del escrito de solicitud de registro de los señores García que rola en el folio número uno de primera instancia, que los productos a registrarse eran salsa de tomate, salsa en chile, salsa de cebolla, salsa inglesa, vinagre, encurtidos, mostazas, vainilla y frambuesa, y que en lo que respecta a la marca CAPPY consta adherido a dicho expediente bolsa de tortillitas, difiriendo dichos productos en el consumo de mercado, por lo que no cabría confusión alguna en su obtención, máxime que han coexistido ambas marcas en el mercado, debiendo considerar por ello, que la resolución del Ministro de Fomento, Industria y Comercio, en dicho sentido es conforme a las normas prescritas”.

S 1:30 p.m. 5 de marzo de 2002

“El artículo 102 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que el término para contestar la oposición será de dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se hizo la notificación al solicitante. En la parte considerativa, tercer párrafo de la resolución emitida por la Registradora de la Propiedad Industrial e Intelectual a la diez de la mañana del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, con base en la primera parte de la fracción XXVII del Título Preliminar del Código Civil, textualmente expresa: “Que al analizar la presentes diligencias, observa la Suscrita Registradora que al solicitante Doctor Carlos José López, Apoderado de GLORIA, S.A., Peruana, se le notificó el Auto de Admisión de la Oposición presentada por el Doctor Edmundo Castillo Ramírez, como Apoderado del Señor Julio Antonio Mairena Morales, Nicaragüense, a las once y cincuenta minutos de la mañana del día siete de julio de mil novecientos noventa y nueve y el escrito de contestación presentado por la Doctora Coralía Chow Espinoza, nueva apoderada de GLORIA, S.A. fue presentado el día ocho de

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dos días después de vencido el término establecido por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial”. Como se ve, fue la extemporaneidad de la contestación a la oposición la que determinó se declarara sin lugar la oposición presentada por el recurrente y que no fue desvirtuada por el funcionario recurrido al presentar su informe. Por otro lado el funcionario recurrido al revocar la resolución anterior se basó en el artículo 23 del Convenio que especifica que la propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere en relación con los productos, mercancías, etc., para los que se hubiera solicitado y que estén comprendidos dentro de una misma clase, no obstante el artículo 10 literal q) del Convenio en relación establece en forma imperativa que no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas los distintivos que puede inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o calidad. La marca solicitada se denomina “AURORA” denominación idéntica a la marca “AURORA” propiedad del recurrente par un artículo o mercancía de naturaleza comestible como el pan por lo que racionalmente puede ser confundida en su origen con el producto cuya marca se solicita que también son bienes de consumo o comestibles, tales como la leche y el yogurt. A este respecto señalaremos “...que la licitud y la veracidad son dos de los caracteres esenciales de las marcas. En consecuencia, no pueden ser admisibles como marcas aquellas que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o calidad. Precisamente, a esta disposición han recurrido, especialmente antes de la entrada en vigencia del Convenio de París, quienes introducían oposiciones fundadas en la notoriedad de una marca, pues, en realidad resulta engañosa una marca solicitada idéntica o semejante a una notoria, ya que el público consumidor inmediatamente cae en el error de creer que procede del mismo fabricante, e incluso que tiene la misma naturaleza y calidad de la notoria. La ilegitimidad e ineficacia de las marcas engañosas, confusas o fraudulentas obedece a tres propósitos fundamentales: a) Evitar que el consumidor se encuentre en peligro de confusión en la elección de los productos o servicios; b) Evitar que la marca no desempeñe su función mediata de colectora de clientela; y c) Evitar la protección de signos que por sí mismos serían un instrumento de competencia ilícita”. El funcionario recurrido al emitir la resolución recurrida no tomó en cuenta los elementos legales ni de doctrina de la materia esgrimidos por el recurrente y que en su informe no los desvirtuó, arrogándose funciones que según la Constitución y las leyes no tiene, por lo que no cabe más que declarar con lugar el presente Recurso”.

S. 10:30 a.m. del 4 de noviembre de 2002

III. PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Fallo del año 1996

“El Ministro de Economía y Desarrollo no está facultado para delegar la facultad de conocer en 2ª . Instancia de las resoluciones que dicte el Registrador de la Propiedad Industrial, por lo que violó la garantía del arto. 130 Cn., al haber autorizado al asesor legal del Ministerio a su cargo a dictar los autos y providencias en ese asunto sin tener facultades para ello. También violó los artos. 160 y 183 Cn.”

S 10:30 a.m. del 20 de marzo de 1996, B. J., año 1996, págs. 68-74, Cons II.

“De conformidad con el inciso c) del arto.168 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, es nula la resolución dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial que carece de la firma del secretario”.

S 10:30 a.m. del 21 de marzo de 1996, B. J., Págs. 74 -79, Cons IV.

“El derecho a la propiedad industrial es un requisito fundamental para propiciar la inversión extranjera y la leal concurrencia en el mercado de bienes y servicios”.

S 10:30 a.m. del 1 de julio de 1996, B. J., año 1996, págs. 175-179, Cons IV.

B. Fallo del año 2000

“Manifiesta que la Sala de Sentencia violó el Arto.141 Cn., por haber aplicado el Convenio de París para la Protección de la Propiedad sin que éste haya sido publicado en la Gaceta Diario Oficial, por cuanto lo único que se publicó fue el decreto de aprobación de la adhesión de Nicaragua a dicho Convenio (Acta de Estocolmo, 1967), pero no su texto, por lo que no es ley de la República de Nicaragua, y al aplicarlo la Sala Sentenciadora está dejando de aplicar el referido Arto. 141 Cn., violándolo por omisión. Tampoco en este caso cabe el ataque a la sentencia recurrida, dado que los Artos. I y II del Título Preliminar del Código Civil reglamentan el citado precepto constitucional. Sin embargo, es conveniente dejar en claro que el Gobierno de Nicaragua depositó el instrumento de adhesión al Convenio de París ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el señor Director General de dicha Organización Mundial acusó recibo de dicho instrumento. Que los efectos de la ratificación o de la adhesión, según el artículo 22 del citado Convenio de París, suponen “de pleno derecho, la adhesión a todas las cláusulas y la admisión para todas las ventajas estipuladas por la presente Acta”. Así mismo, el artículo 25 del Convenio de París dispone que: “2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita su instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio”. De tales disposiciones se llega a la conclusión que el Gobierno de Nicaragua está obligado a aplicar las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a partir de los tres meses siguientes a la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, como lo establece el párrafo 3) del Arto.21 de dicho Convenio. Tales formalidades, el depósito del instrumento de adhesión y la comunicación del Director General y el transcurso de los tres meses a partir de la fecha de dicha comunicación, constituyen los únicos requisitos para que las demás naciones unionistas tengan a nuestro país como miembro del citado Convenio. De otra forma habría incertidumbre e inseguridad jurídica en el ámbito del Derecho Internacional, pues, las demás naciones, ni sus nacionales o residentes, pueden ser afectadas por cualquier omisión del país que deposita el instrumento de adhesión. Además la cita que hace la Sala de Sentencia del referido Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial no es determinante en el reconocimiento de los derechos de la recurrida. Por tales motivos no cabe más que rechazar las quejas de la recurrente al amparo de esta causal. Así mismo, observa esta Sala, que la sentencia recurrida está ajustada a derecho, ya que como bien dice la Sala del Tribunal A-quo, uno de los fundamentos de la demanda es la inexistencia del establecimiento comercial, cuya nulidad y cancelación fue demandada y tal inexistencia puede producirse en cualquier momento aunque haya transcurrido mucho tiempo, aún más de los tres años que señala el Arto.227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad

Industrial, por lo que no cabe más que rechazar esta queja; la razón por la que se le combate, respecto al Arto.2 y a continuación pasó al Arto.19 de ese Convenio, alegando que éste solamente concede un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses y que la demandante debió haber solicitado el derecho de prioridad que le daba ese artículo y que al no hacerlo perdió su derecho, motivo por el cual cualquier persona estaba en libertad de inscribir un nombre semejante en Nicaragua. Cabe observar que, de conformidad con el Arto.108 del Convenio Centroamericano el registro de una marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda se hará sin perjuicio de mejor derecho y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante. Lo cual significa que el registro de una marca o de un nombre comercial puede ser cancelado con posterioridad. En tal sentido observa esta Sala, que el recurrente negó, al contestar la demanda, que la recurrida tuviera por razón social la palabra *SUR*, ya que por ser una sociedad anónima lo que tenía era una denominación, por ser una persona jurídica integrada por acciones, pero no negó que su nombre fuera Sur Química de Costa Rica, S.A., como pudo constatarse de la lectura del folio 13 de los autos de primera instancia. Así mismo, el inciso h) del Arto.10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial dispone la prohibición de usar o registrar como marcas u otros distintivos “Los nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas distintas de la que solicita el registro sin su consentimiento o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo”. Diversos autores de derecho marcario opinan que esta disposición no sólo comprende la prohibición de registrar o usar como signo distintivo los nombres de las personas naturales, sino también los de las personas jurídicas. El registro de un nombre comercial se hace sin perjuicio de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante, de conformidad con el Arto.108 del citado Convenio Centroamericano, de manera que el registro de un nombre comercial está sujeto a la posibilidad de ser cancelado por quien pruebe tener mejor derecho. Sin embargo, consta en la demanda (frente del folio 8 a partir de la línea 10) el alegato de que el nombre comercial dura lo que dura la empresa o el establecimiento, de manera que al desaparecer la empresa por esa causa jurídica (prescripción del derecho a prorrogarla), desaparece también el nombre comercial y en el petitorio la parte actora demandó la inexistencia del nombre comercial, pues, éste deja de existir si desaparece por cualquier causa jurídica la empresa titular del mismo, de conformidad con el inciso b) del Arto.55 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial”.

S. 9:30 a.m., del 13 de julio de 2000, B. J., año 2000, págs. 249-259.”

[Fin del documento]