



Recopilación jurisprudencial

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

IURISTaller

26 de septiembre de 2017

Lic. Juan Pablo Gramajo Castro

REGISTRO Y ASPECTOS GENERALES

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2009-00444.

3 de abril de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120403-0016-01145-2009-00444>

El momento procesal para evaluar aspectos de fondo sobre la admisibilidad de una marca es el examen inicial para darle trámite. Una vez agotado tal paso, no puede denegarse posteriormente, más aún si adicionalmente ya se declaró sin lugar una oposición.

“a) La marca pretendida es en la clase tres (3), para amparar “jabones; preparaciones para limpieza doméstica; perfumería; aceites esenciales; productos de aroma terapia para uso no médico; aceites para masajes para uso no médico; desodorantes y anti-perspirantes; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones de toilet no medicadas; espumas y gels para el baño y la regadera; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para afeitarse; preparaciones para antes y después de afeitarse; cremas y lociones para depilar; preparaciones para la protección contra el sol y para el bronceado; cosméticos; maquillaje y preparaciones para remover maquillaje; aceite denso del petróleo para uso cosmético; preparaciones para el cuidado de los labios; polvos y polvos de talco; almohadillas y bastoncillos de algodón para uso cosmético; pañuelos, paños y trapos para uso cosmético; toallitas, paños y trapos húmedos o impregnados para limpieza; mascarillas de belleza, paquetes para limpieza facial.”; clasificación registral y productos totalmente diferentes a los ya registrados de la marca “3-ACTIV Y ETIQUETA”, que ampara sustancias farmacéuticas de uso específico (oftalmológico), en clasificación registral cinco (5); difiriendo su uso y destino; con los cuales no podría crearse confusión entre los consumidores de los productos de la marca pretendida y la marca opositora. Razones que sirvieron de base para que el Registro de la Propiedad Intelectual (...) declarara sin lugar a la oposición.

“b) La resolución proferida por el Registro de Propiedad Intelectual (...) así como la resolución (...) dictada por el Ministro de Economía que la ratifica, violan normas de carácter constitucional como las del debido proceso y audiencia a que se refiere el artículo 12 constitucional, al declarar sin lugar la solicitud de registro de la marca TRIACTIV en la



clasificación tres (3), cuanto ya se habían cumplido y superado las etapas del procedimiento administrativo correspondientes a la admisión, calificación, publicación y oposición de una marca.

“[...] A la solicitud de marca TRIACTIV para amparar productos de la clase tres (3), promovida por la entidad mercantil UNILEVER N.V., no se dan los presupuestos jurídicos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, para negarle la protección registral; por lo que, atendiendo que no tiene relación con las causales previstas en los Artículos 20 y 21 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República; tomando en cuenta que la marca pretendida en la clase tres (3), ampara productos y van dirigidos a consumidores totalmente diferentes a los productos y servicios de las marca inscrita y opositora; tampoco los argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual para el rechazo de la marca pretendida se encuadran dentro de los presupuestos jurídicos a que se refiere el artículo 20 citado.

“Ante las actuaciones analizadas y las consideraciones del caso en la cual se establece que durante la tramitación del expediente administrativo hubo oposición, sin embargo ésta fue declarada sin lugar, por lo que tomando en cuenta que, no se dan los presupuestos jurídicos para su prohibición, toda vez que su uso y registro no es susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con un tercero y que la marca pretendida TRIACTIV, no se encuentra dentro de las prohibiciones reguladas en la ley de la materia, por lo que surge el imperativo para este órgano colegiado de lo Contencioso Administrativo de declarar con lugar la demanda promovida...”

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00041.

10 de abril de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120410-0016-01145-2011-00041>

El momento procesal para evaluar aspectos de fondo sobre la admisibilidad de una marca es el examen inicial para darle trámite. Una vez agotado tal paso, no puede denegarse posteriormente (pues ello equivaldría a una revocatoria de oficio, y retrotraer las actuaciones), más aún si adicionalmente ya se declaró sin lugar una oposición.

“...confirmó la resolución (...) emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en el sentido que no se continúe con el trámite de registro de la marca CHORIDELY, para amparar productos comprendidos en la clase treinta (30); en tal virtud, se advierte lo siguiente:

“a) La marca pretendida en la clase treinta (30), para amparar “hamburguesas y panes con carne”; clasificación registral y productos totalmente diferentes a los productos a que se refiere la clasificación veintinueve (29) en los que se encuentra inscrita la marca CHORIPAN ya registrada en clase veintinueve (29) (...); tomando en cuenta que los productos que ampara esta última, según la Clasificación Niza, son: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congelados, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles.” difiriendo los productos que amparan ambas, con los cuales no podría crearse confusión entre los consumidores de los productos de la marca pretendida y la marca opositora.

“El Registro de la Propiedad Intelectual (...) declaró sin lugar a la oposición.



“b) La resolución proferida por el Registro de Propiedad Intelectual (...) así como la resolución (...) dictada por el Ministro de Economía que la ratifica, violan normas de carácter constitucional como las del debido proceso, audiencia, así como el derecho de defensa a que se refiere el artículo 12 constitucional, al declarar sin lugar la solicitud de registro de la marca CHORIDELY en la clasificación treinta (30), cuanto ya se habían cumplido y superado las etapas del procedimiento administrativo correspondientes a la admisión , calificación , publicación y oposición de la marca (...).

“[...] Con lo actuado por el Registro de Propiedad Intelectual y confirmado por la autoridad administrativa impugnada, se pretende retrotraer las actuaciones administrativas hasta el momento de la etapa de admisión de la solicitud de registro de una marca, lo cual no es otra cosa más que pretender una revocatoria de oficio, extremo que no está permitido en la ley de la materia en la forma realizada; no obstante que el Registro de la Propiedad Intelectual (...) indicó: “...Que del informe de novedad que antecede se establece que no existe obstáculo para la inscripción del distintivo CHORIDELY en clase 30 (...)” (...)

“[...] Ante las actuaciones analizadas y las consideraciones del caso en la cual se establece que durante la tramitación del expediente administrativo hubo oposición, sin embargo ésta fue declarada sin lugar, por lo que tomando en cuenta que, no se dan los presupuestos jurídicos para su prohibición, toda vez que su uso y registro no es susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con un tercero y que la marca pretendida CHORIDELY no se encuentra dentro de las prohibiciones reguladas en la ley de la materia, por lo que surge el imperativo para este órgano colegiado de lo Contencioso Administrativo de declarar con lugar la demanda promovida (...)”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00138.

2 de octubre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20121002-0016-01145-2011-00138>

La Sala resuelve a favor de la inscripción de la marca sobre la base de que no perjudica derechos de terceros, pues no es susceptible de provocar confusión. Sin embargo, no entró a analizar el argumento central de que, aún cuando sí fuere susceptible de causar dicha confusión, el tercero que se vería afectado había dado su consentimiento, aunque las marcas aún no se encontraban a su nombre por estar pendiente la inscripción del traspaso.

“Argumentó la entidad Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, (...) que su representada presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitar el registro de la marca Credimax Tu Crédito de Confianza, clase treinta y seis (36) y el Registro de la Propiedad Intelectual declaró rechazar dicha solicitud en virtud de estar inscritas en ese Registro las marcas Credimax, Credimax Elektra, y Creedimax, y en trámite de traspaso a favor de la entidad Elektra Trading & Consulting Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, que ésta entidad otorgó a favor de su representada su consentimiento expreso para el registro de la marca solicitada, pero esto no fue valorado por el Registro de la Propiedad Intelectual y argumentó que las marcas por las cuales se rechazó la solicitud inicial tienen en trámite el expediente de traspaso (...) en donde la entidad Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable traspasa todos sus activos y marcas a la entidad Elektra Trading & Consulting Group, Sociedad Anónima, quien otorgó consentimiento a favor de Banco Azteca, Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple para que pueda usar y registrar las marcas Credimax, por lo que interpuso recurso de revocatoria (...) y el Ministerio de Economía sin entrar a



analizar conforme a lo que establece la legislación y las constancias administrativas , declaró sin lugar la impugnación y confirmó la misma, con lo cual violó la ley, ya que al ser las entidades Elektra del Milenio Sociedad Anónima de Capital Variable, originalmente la titular de las marcas motivo del rechazo y actualmente Elektra Trading & Consulting Group, Sociedad Anónima en virtud del traspaso de sus derechos que le hizo Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable conforme consta en el expediente (...) que se tramita ante el Registro de la Propiedad Intelectual entidad que otorgó su consentimiento para que su representada pueda usar y registrar las marcas Credimax (...).

Ministerio de Economía argumentó: "...si bien es cierto la entidad solicitante acompañó a su escrito de interposición del recurso de revocatoria, memorial de consentimientos, (...) la marca que se pretende registrar no es susceptible de inscripción por encontrarse la misma inmersa dentro de los casos de inadmisibilidad de los derechos a terceros (...) ya que las marcas motivo del rechazo aún se encuentran a nombre de otra entidad que no es la que da su consentimiento".

La Sala estimó: "...que el criterio sustentado en la resolución ministerial que se impugna es erróneo, en virtud que los distintivos que se confrontan, es decir la existente (Crédifácil, S.A.) y la que se pretende registrar (Credifácil), aunque se pide que se registren en la misma clase, su coexistencia no producirá confusión en el público consumidor, ni competencia desleal, porque los productos que amparan no son de la misma naturaleza, pues uno es bancario financiero y la otra es comercial; B) La inscripción solicitada por el Banco Azteca, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, no causaría ninguna afectación a derecho de tercero, por lo que este tribunal arriba a la conclusión que no es posible que tales marcas puedan causar error o confusión en los medios comerciales o en el público usuario o consumidor, de los productos que ampararían a las marcas en contienda, y en consecuencia, que si puedan coexistir en el mismo mercado".

Corte de Constitucionalidad.

Expediente 3155-2009.

3 de marzo de 2010.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:3155-2009-0000>

La renovación del registro de una marca no equivale a un nuevo registro, sino constituye prolongación de un único registro previamente adquirido. Por tanto, con la renovación no se reinicia el conteo del plazo de cinco años para efectos de solicitar la cancelación por falta de uso.

"En el presente caso, se cuestiona la interpretación que la autoridad impugnada realizó del artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial antes visto, que sirvió de fundamento a la ahora peticionante de amparo para formular la solicitud de cancelación de inscripción de la marca Canel's, dada su falta de uso. Dicha autoridad estimó que la renovación del registro de esa marca, que la tercera interesada realizara a su favor, tiene el efecto de un nuevo registro, el cual rige para diez años. Y siendo que dicha renovación tiene vigencia hasta el dos mil catorce, la solicitud de cancelación realizada en dos mil seis, era prematura, pues se encontraba dentro de los cinco años posteriores a la renovación del registro de la marca en referencia, período dentro del cual no puede solicitarse la cancelación de una marca por falta de uso.

"[...] Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [vigésima segunda edición], el concepto registro tiene varias acepciones, de las cuales se citan a continuación únicamente las más relevantes para el presente asunto: 1. m. Acción y efecto de registrar... 9.



m. Asiento que queda de lo que se registra... ~ de la propiedad industrial. 1. m. El que sirve para registrar patentes de invención o de introducción, marcas de fábrica, nombres comerciales y recompensas industriales, y para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a todo ello. ~ de la propiedad intelectual. 1. m. El que tiene por objeto inscribir y amparar los derechos de autores, traductores o editores de obras científicas, literarias o artísticas. Asimismo, el Diccionario antes citado, refiere varias acepciones o definiciones del concepto renovar, tales como: 1. tr. Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado. U.t.c. prnl. 2. tr. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. U.t.c. prnl. 3. tr. Remudar, poner de nuevo o reemplazar algo. 4. tr. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la misma clase... 6. tr. Reiterar o publicar de nuevo... 8. tr. ant. novar. Renovación, es entonces el efecto derivado de otorgar validez, de nuevo, o lo que es lo mismo, prorrogarla, a un documento o a una relación cuya vigencia está a punto de finalizar o que ya lo había hecho, respetando siempre los plazos señalados en la ley para ello y acudiendo a las autoridades competentes y preestablecidas, que variarán según los casos. [<http://www.conpapeles.com>].

“Si bien el artículo 66 *ibid* es claro en referir que la solicitud de cancelación de una marca por falta de uso, no puede formularse sino hasta haber transcurridos cinco años después de su registro, también el artículo 31 *ibid* establece que el registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción y que éste [el registro] podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente. Lo que es aquí relevante es establecer si esa renovación equivale a un nuevo registro para que aquel caso de excepción –impedimento de solicitar la cancelación de una marca por falta de uso antes de transcurridos cinco años de su registro–, le sea aplicable al presente asunto. De esa cuenta, cuando el sentido literal de las palabras no sean suficientes para definir lo que la ley quiso regular, deberá estarse a su contexto y si ello no fuera suficiente se deberá estudiar la finalidad, el espíritu de la ley, según lo antes considerado.

“El sistema jurídico guatemalteco, conforme lo regulado en tratados internacionales en materia de protección a la propiedad intelectual, a los que Guatemala se ha adherido, establece un sistema de amparo y resguardo de marcas regulado en la Ley de Propiedad Industrial. Ésta establece que una marca quedará protegida a partir de su registro correspondiente. Es decir, desde el momento en que se inscribe en el Registro de la Propiedad Intelectual –encargado de conferir seguridad jurídica a dicha situación– el signo, la señal, la expresión, o las palabras que identifiquen una marca; el plazo de protección dura diez años, el cual puede prorrogarse indefinidamente, y para tales efectos deberá renovarse su registro, conforme lo estipula la ley de la materia.

“Esta Corte es del criterio que la normativa contenida en el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial, respecto de la renovación del registro de una marca, se refiere a la prolongación en el tiempo del derecho que le confiere a su titular o propietario de usarla y explotarla de manera singular y exclusiva, incluso detentarla contra terceros que pretendieran su apoderamiento; sin embargo, éste no puede considerarse un nuevo registro. Es decir, que el registro de una marca se realiza por primera y única vez y el efecto de su renovación se limita únicamente a la prolongación del plazo de protección y de explotación sobre éste que le confirió aquel único registro. No hay segundo registro ni tercero. Sólo hay uno. En ese sentido debe interpretarse el artículo 31 antes visto, al referirse a la renovación del registro de una marca, cuya inscripción se realiza por única vez. Sin embargo, la renovación de ese registro no equivale a una nueva inscripción, sino a la ampliación de la vigencia de ese plazo que le



confiere la inscripción original, y es que la protección que la norma en cuestión [artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial] le confiere a la inscripción de una marca contra cualquier solicitud de cancelación por falta de uso, conlleva la finalidad de que, durante un período de cinco (5) años, ésta se posicione en la mente del consumidor; es decir, en el pensamiento del grupo objetivo hacia el cual va dirigida. El legislador estableció, pertinentemente, que durante ese tiempo, una marca debería posicionarse formalmente en la mente del consumidor, dado que para que esto ocurra se necesita de una estrategia planificada de mercadotecnia y publicidad. Se esperaría que durante esos primeros cinco años, dicha marca escale en el mercado dentro del cual compete y durante ese plazo no puede solicitarse su cancelación por falta de uso, pues resulta obvio que durante dicho período el movimiento y rotación de cualquier producto que una marca ampare, no puede considerarse como normal en las cantidades y el modo que la normativa en cuestión establece. Sin embargo, transcurrido tal período se estimaría que la marca ya se posicionó en la mente del consumidor, por lo que se esperaría que los productos o servicios que ésta distingue deberán encontrarse disponibles en el mercado en las cantidades y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Si no se hace uso de la marca, entonces se estará ante uno de los casos de procedencia para solicitar la cancelación de su inscripción, como lo es su falta de uso, pues no se justifica que el signo que ésta distingue quede indefinidamente sustraído de la posibilidad de uso por terceros, o bien, posibilitar que su legítimo propietario pueda recuperarlo de quien se apropió del mismo con fines de obstaculizar la competencia.

“Los razonamientos anteriores permiten advertir una interpretación restrictiva del artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial por parte de la autoridad impugnada, que aparece violación a derechos fundamentales y principios constitucionalmente protegidos, en razón de la cual, amerita el otorgamiento de la protección constitucional que la garantía del amparo conlleva. Así lo estimó también la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, la que, en un fallo redactado con suficiente claridad y técnica jurídica, dispuso otorgar el amparo. Por tal razón, procede confirmar su pronunciamiento en tal sentido”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00017.

23 de agosto de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120823-0016-01145-2011-00017>

La inscripción de una marca no es requisito para la obtención de un registro sanitario, ni su ausencia es causal para la cancelación del mismo, pues no incide sobre la calidad o inocuidad del producto alimenticio. Además, porque tal requisito o causal no están previstos en ley o reglamento.

“De conformidad con el Código de Salud, (artículos 131 y 167), así como el Reglamento para la inocuidad de los alimentos (artículo 27), Acuerdo Gubernativo número 969-99 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; no exigen para otorgar el registro sanitario, que la marca y el signo distintivo del producto alimenticio respectivo, estén inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo cual en ningún momento podría considerarse que dicha inscripción constituye un requisito para la obtención del registro sanitario y menos que la ausencia de dicha inscripción registral pueda provocar la cancelación del mismo.



“Otro aspecto importante es que de conformidad con el Código de Salud (artículo 231), y el Reglamento para la inocuidad de los alimentos, la autoridad administrativa correspondiente únicamente está facultada para la cancelación de un registro sanitario en el caso de reincidencia de la infracción de las normas o reglamentos sanitarios en detrimento de la calidad o inocuidad de los productos, pero en ningún momento por la carencia o ausencia de inscripción de derechos marcarios sobre un producto alimenticio, ya que dicho supuesto no incide con la calidad o inocuidad del producto en cuestión”.

Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.

Expediente 01010-2007-00166.

14 de febrero de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130214-0011-01010-2007-00166>

La marca es un bien mueble susceptible de embargo, pero su embargo no implica prohibir la comercialización de los productos que distingue.

“...fue acreditado por el solicitante que el juicio sumario (...) se decretaron medidas cautelares y se otorgó la medida de embargo sobre las marcas antes relacionadas. Sin embargo, las marcas están consideradas como bienes muebles de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, constituyendo bienes incorpóreos que tienen un valor propio. Es por ello que, contrario a lo indicado por la demandante que solicitó las medidas precautorias, el embargo de una marca no implica que se prohíba la comercialización del producto que distingue.

“De conformidad con el artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando la acción que va a intentarse es por valor indeterminado (como en el presente caso), el juez debe fijar la garantía de conformidad con la importancia del asunto. En este caso, el otorgamiento de las medidas no es totalmente discrecional para el juez, pues deben prevalecer ciertos criterios legales tales como que la medida debe asegurar la efectividad de la sentencia. Todas aquellas medidas que excedan dicha finalidad no deben ser decretadas. Asimismo, la medida debe ser necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia y no debe atenderse a que sea simplemente «conveniente» a los intereses de la parte que lo solicita. Es por ello que el contenido de la medida debe adecuarse a la concreta pretensión que se trata de garantizar.

“Al hacer el estudio respectivo de lo solicitado en concordancia con los presupuestos que se deben llenar se determina que en este caso no existía apariencia de buen derecho, ni peligro en la demora y se impidió a la entidad accionante que pudiera comercializar varios productos de un valor económico elevado, sin limitación alguna e incluyendo varias marcas no comprendidas en el contrato de distribución acompañado (y que ya se encontraba vencido)”.

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3159-2011

27 de enero de 2012

<https://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120127-0000-3159-2011>

“En el presente caso, Regina Rosario Sandoval Madrazo requiere la revisión de la sentencia por medio de la cual el tribunal de amparo le denegó la protección constitucional requerida para que se le protegiera su derecho de propiedad sobre la señal publicitaria “Dios. Patria. Libertad.” que la organización política Partido Unionista utiliza sin su autorización, pese a ser la heredera de Mario Augusto Sandoval Alarcón, principal fundador del extinto partido



político Movimiento de Liberación Nacional (M.L.N.), el cual era conocido por utilizar dicha frase, la cual ella también utiliza en las asesorías que presta, por lo que pretende que se ordene al Partido Unionista dejar de utilizarla.

“(…) La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Los derechos de propiedad intelectual se encuentran reconocidos por el artículo 42 constitucional, el cual señala que sus titulares gozan de propiedad exclusiva de conformidad con la ley y los tratados internacionales. La regulación nacional corresponde a la Ley de Propiedad Industrial, la cual desarrolla los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala, en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-, entre otros.

“Para fundamentar la procedencia del amparo que pide, la interponente (según los casos de procedencia que invocó y sus alegaciones) se basó en que se le debe mantener en el goce de sus derechos constitucionales, porque el acto que denuncia restringe sus derechos.

“El tribunal *a quo* señaló que acompañar una solicitud de inscripción registral no es razón suficiente para acreditar la titularidad de tal derecho, por su naturaleza atributiva, lo que implica no poder ejercitar las características del dominio, por no estar inscrito formalmente a su nombre el derecho que invoca. Contra esa afirmación, la apelante indica que posee un derecho de “prioridad” sobre la frase, pero lo que le corresponde en realidad, conforme a la Ley de Propiedad Industrial, es un derecho preferente a que su solicitud sea conocida y resuelta antes que solicitudes similares presentadas posteriormente.

“En ese sentido, esta Corte considera que el derecho al que alude la postulante no es más que un derecho de prelación –no de prioridad que en la materia tiene una connotación y alcance distintos–, en caso de que existan dos o más solicitudes de registro de una misma marca, señal distintiva o expresión de publicidad, con base en el principio registral “*prior in tempore, potior in iure*” (primero en tiempo, primero en derecho). Así, según el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de la materia, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca u otro signo registrable se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro, que es lo que al final invoca la amparista.

“De esta manera se ve que el derecho que se pretende tutelar mediante amparo no es de aquellos a los que alude el artículo 42 de la Constitución y que, en todo caso, lo que se invoca es un derecho preferente en cuanto al tiempo en materia de inscripción. De cualquier manera, aprecia esta Corte, aunque la postulante fuera titular de la frase a que alude –lo que no ha logrado consolidar en la vía administrativa–, la acción de amparo no resultaría viable por dos razones, a saber: en primer lugar, porque la defensa del derecho de propiedad en materia de propiedad intelectual, si bien es un derecho constitucionalmente reconocido, éste tiene vías específicas de reivindicación, en caso se amenace su permanencia. De ello deviene que, cuando la persona es legítima titular de un derecho de esta naturaleza, no debe instar el amparo como vía directa para su tutela pues, teniendo medios específicos administrativos y judiciales previos, éstos han de agotarse, ello en observancia del principio de definitividad y de la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo. En segundo término, se ha apreciado que la postulante no invoca más que un derecho de preferencia en la tramitación o pretensión



de inscripción de la frase o enunciado a que se refiere, de modo que ni siquiera acredita tener un derecho de la cual sea titular y que, por ello, le permita la demanda de su tutela que, como se dijo, debe hacerse en las vías específicas.

“En conclusión, este Tribunal –en segunda instancia– comparte la percepción de la *a quo* respecto de que lo reclamado no puede producir afectaciones directas a la esfera de derechos constitucionales de la interponente que merezcan ser protegidos por vía del amparo y que, en todo caso, de poseer un derecho legalmente reconocido, el amparo no sería la vía idónea para exigir su protección frente a terceros.

Corte de Constitucionalidad

Expediente 4490-2014

4 de marzo de 2015

<https://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20150304-0000-4490-2014>

“La solicitud de protección constitucional fue dirigida contra la resolución por la que se declaró el abandono de la solicitud (...) para el registro del diseño industrial (...); esa decisión consta en la razón fue puesta por la autoridad denunciada (...) dentro el expediente (...).

“A juicio de la promotora del amparo, el acto reclamado violó sus derechos de defensa, de petición, de libre acceso a las dependencias del Estado y de propiedad, en especial el de propiedad intelectual, porque la autoridad denunciada tuvo por abandonado el trámite del expediente referido, argumentando que no se cumplió con el plazo legal indicado en el previo interpuesto, relacionado a la presentación del título en virtud del cual se adquirió el derecho al invento.

“[...] De conformidad con lo regulado en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial, [...] contra las decisiones administrativas dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, los administrados tienen a su alcance el recurso de revocatoria, como medio por el cual pueden revertir los posibles efectos agraviantes que causen las resoluciones que emita aquella autoridad.

“En el caso que se examina, se advierte que la entidad postulante formuló solicitud de protección constitucional, sin haber agotado el planteamiento del recurso antes indicado, ya que acudió de forma directa a esta vía, pese a que lo reclamado es una resolución definitiva del citado registro; ello contraría la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo.

“Debe tenerse presente que si bien el estudio de las constancias procesales (...) da cuenta que la autoridad denunciada fue omisa en notificar, a la accionante, la decisión reclamada, esta se enteró de lo resuelto el tres de febrero de dos mil catorce, por lo que, a partir de ese momento, pudo haber interpuesto el recurso de revocatoria regulado el artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial. (...).

“En el escrito por el cual la postulante planteó la apelación de la sentencia, adujo que no estaba obligada a interponer recurso alguno, porque el acto reclamado consiste en una “*razón de abandono*”; este Tribunal disiente de ese argumento, pues, independientemente de la denominación, el citado acto constituye una decisión administrativa contenida dentro de un expediente en el que la entidad amparista tuvo participación; (...) debió ser agotado el planteamiento del medio de impugnación relacionado y que no concurre causa alguna que exima ese agotamiento”.



CLASIFICACIÓN MARCARIA

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 33-2005

23 de enero de 2006

<https://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20060123-0003-33-2005>

“Si bien es cierta la afirmación de que la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas contenida el Arreglo de Niza (1957) no es ley de la república, porque no ha sido suscrito por Guatemala, no lo es la conclusión de que esto haga nulas las inscripciones impugnadas. Que la clasificación del Arreglo de Niza no haya sido suscrita por Guatemala no excluye que tal clasificación pueda servir como parámetro de referencia, ya sea por disposición tácita o expresa de las leyes nacionales. Ello tiene su explicación en la necesidad de mantener uniformidad con el sistema internacional de clasificación de productos y servicios. Esto lo demuestra, por ejemplo, el artículo 164 de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000), el cual establece que para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas se aplicará la *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*, es decir, la clasificación del Arreglo de Niza, a pesar de que Guatemala no se ha adherido formalmente al mismo.

“En todo caso, es fundamental hacer notar que el argumento de si en la renovación de las marcas se utilizó o no la clasificación del Arreglo de Niza no era una de las cuestiones originalmente controvertidas dentro del proceso, las cuales se limitaban básicamente al análisis de tres aspectos: (1) si por la naturaleza de los productos amparados por las marcas impugnadas (...) fue o no correcto que en su primera inscripción hayan quedado registrados bajo el concepto (...) de la clase (...) de la clasificación de mil novecientos veintinueve (Clasificación de Artículos para el Registro de Mercancías, contenida en el Acuerdo Presidencial del 18/12/1929); (2) si fue o no correcto que en la renovación de su inscripción hayan quedado registrados bajo el concepto (...) de la clase (...) de la clasificación del Convenio Centroamericano de mil novecientos setenta y cinco; y (3) si estos errores conceptuales eran o no causa suficiente para declarar su nulidad.

“Pero hubo dos razones por las que a la entidad demandante se le presentó la ocasión (primero en apelación y luego en casación) para utilizar este argumento de la indebida aplicación del Acuerdo de Niza. Ellas fueron: primero, porque dentro de la amplitud de los temas abarcados en los informes, el Registrador de la Propiedad Intelectual (...) incurrió en la confusión de las clasificaciones del Convenio Centroamericano y del Arreglo de Niza, pues indicó que (...) eran productos comprendidos dentro de la clase 25 “según la *Clasificación de Niza*”; la segunda razón fue que la Sala al redactar su sentencia sólo transcribió las afirmaciones y explicaciones contenidas en este informe, dando la impresión de que asumió su contenido de manera íntegra y sin hacer discernimiento respecto a qué sistema de clasificación entendía por aplicado.

“Sin embargo, si se parte de un análisis global del informe relacionado queda claro que la clasificación que debe tenerse por aplicada, por el Registrador y por la Sala, es la contenida en el Convenio Centroamericano, ya que en otras partes del mismo se indicó de manera más categórica (...) que: “entre los meses de diciembre de 1975 y febrero de 1976, el Registro de la Propiedad Industrial utilizó indistintamente ambas clasificaciones para la inscripción



inicial; posteriormente se empezó a utilizar únicamente la nomenclatura de los artículos 154 y 155, que resultaron ser los títulos de la clasificación de Niza”, que “fue aproximadamente hasta febrero de 1976 cuando se empezó a utilizar de lleno la clasificación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no obstante haber entrado éste en vigencia seis meses antes, y cuando se renovaron dichas marcas, se les reclasificó conforme la nueva clasificación”, y que “dichas marcas fueron renovadas en clase 25 de la clasificación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial”. Incluso existe un segundo informe del Registrador de la Propiedad Intelectual (...) en el que categóricamente se aclara la situación al indicar que nunca se utilizaron varias clasificaciones de manera simultánea, que la clasificación de mil novecientos veintinueve se aplicó hasta que entró en vigor el Convenio Centroamericano, y que la clasificación de éste (contenida en sus artículos 154 y 155) tuvo vigencia hasta el treinta y uno de octubre de dos mil, fecha en que entró en vigencia la actual Ley de Propiedad Industrial, cuyo artículo 164 ya citado regula de manera expresa que la clasificación que debe aplicarse es la del Arreglo de Niza. Por lo tanto, del contexto de los informes relacionados se puede deducir válidamente que para la renovación de las marcas impugnadas en realidad se utilizó la clasificación contenida en los artículos 154 y 155 del Convenio Centroamericano, que resultaba ser una copia de la clasificación del Arreglo de Niza, por lo que la nomenclatura de ambas era coincidente.

“En todo caso, para decidir de una manera definitiva la cuestión sobre cuál fue el sistema de clasificación empleado se puede acudir a las certificaciones de las marcas impugnadas (...) extendidas por el Registro de la Propiedad Industrial y acompañadas en la propia demanda (...), en las que se consigna expresamente que *“las marcas distinguen y amparan productos comprendidos en la clase veinticinco de la clasificación de mercancías y servicios que establece el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial”*.”

“Ya sea por una confusión, provocada por la forma en que se redactaron el informe del Registrador de la Propiedad Intelectual y la sentencia de segunda instancia, o ya sea por estrategia del interponente, su argumento se basa en el falso supuesto de que el Registro y la Sala aplicaron la clasificación de Niza, lo cual no es cierto según ha sido demostrado anteriormente”.

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3494-2006

9 de octubre de 2007

<https://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:3494-2006-0000>

“...el Derecho Internacional Convencional o sea, el contenido en tratados y convenciones, debe sufrir el proceso de **incorporación** al derecho interno, por lo que para que un tratado o una convención forme parte del ordenamiento jurídico guatemalteco, debe ser aceptado y ratificado por Guatemala, pues de lo contrario, no puede tenersele como ley aplicable.

“El artículo 183, incisos k) y o), de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que dentro de las funciones del Presidente de la República se encuentran la de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios, de conformidad con la Ley Suprema y someter a la consideración del Congreso de la República para su aprobación, antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional. El artículo 171, inciso l), constitucional regula que el Congreso de la República, tiene la atribución de aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o



cualquier arreglo internacional, de lo que se establece que la incorporación de un tratado o convención al ordenamiento jurídico se produce con la emisión y publicación del Decreto del Congreso de la República por el cual se aprueba su ratificación, siendo el único medio para su vigencia como ley en el país.

“El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, es un tratado internacional que fue adoptado en mil novecientos cincuenta y siete (1957) por varios Estados miembros del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial, en el que se crea una Unión especial conformada por los Estados parte de dicho tratado, adquiriendo como obligación principal, la de aplicar como sistema principal o auxiliar para el registro de marcas, la **Clasificación común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas**. Dicha Clasificación es un instrumento en el que se encuentran catalogados los productos y servicios que pretenden ser amparados por las marcas, fue publicada por primera vez en mil novecientos setenta y uno (1971) por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, está basada en Códigos establecidos por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual y es continuamente revisada y actualizada por un Comité de Expertos creado con el Arreglo citado, modificándose por medio de la emisión de nuevas ediciones, siendo la más reciente la novena (9^º) edición, que entró en vigor el uno de enero de dos mil siete (2007), la cual es utilizada como guía administrativa por Estados que no son parte del Arreglo de Niza.

“(…) El primer párrafo del artículo 164 de la Ley de Propiedad Industrial –Decreto 57-2000 del Congreso de la República–, regula: “Clasificación marcaria. **Para efectos de la clasificación de los productos** y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas...” (el resaltado no aparece en el texto original), estableciéndose como guía administrativa, únicamente para efectos de clasificación, el instrumento de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, sin que se interprete que por ello se esté aceptando o incorporando el Arreglo de Niza al ordenamiento jurídico, por lo que dicha disposición no vulnera los artículos 141, 152, párrafo primero, 154, párrafo primero, 171, inciso l) y 183, incisos k) y o) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

“De igual forma, el primer párrafo del artículo 167 de la Ley de Propiedad Industrial, al señalar que: “Cuando las clasificaciones internacionales mencionadas en los artículos anterior sean objeto de modificación o actualizaciones, el Ministerio de Economía podrá mediante acuerdo ministerial facultar al Registro para que aplique las clasificaciones en su versión más moderna y actualizada”, tampoco incorpora el Arreglo de Niza a la legislación nacional, sino que faculta al Ministerio de Economía para autorizar al Registro de la Propiedad Industrial, aplicar las versiones más modernas y actualizadas de las clasificaciones que sirven de guía administrativa para la catalogación de los productos y servicios, con efectos exclusivos de inscripción, con lo que tampoco se vulneran los artículos constitucionales citados.

“En conclusión, los artículos los artículos 164, primer párrafo, y 167, primer párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial -Decreto 57-2000 del Congreso de la República-, no contravienen los artículos 141, 152, párrafo primero, 154, párrafo primero, 171, inciso l) y 183, incisos k) y o) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

“(…) El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial –Acuerdo Gubernativo 89-2002–, en sus artículos 2, cuarto párrafo, y 106, aclara que la ley, al mencionar la Clasificación de Productos



y Servicios, se refiere al instrumento de catalogación establecido por el Arreglo de Niza del quince de junio de mil novecientos cincuenta y siete, la que se utiliza únicamente para efectos administrativos de inscripción y como guía de la clasificación de productos y servicios, siendo útil como parámetro de referencia para determinar el ámbito de protección de las marcas registradas, sin que por ello se tenga como ley dicho tratado, por lo que no se da la contradicción señalada por los accionantes.

“(…) El Acuerdo Ministerial 03-2002 “A” del Ministerio de Economía, establece en su artículo 1º. **“Aprobar las cuarenta y cinco clases que conforman la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (Clasificación de Niza) octava edición, para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas.”** (el resaltado no aparece en el texto original); del análisis de lo anterior, esta Corte advierte que si bien la Ley de Propiedad Industrial, faculta al Ministerio de Economía para que, por medio de acuerdo ministerial, le otorgue potestad al Registro de Propiedad Intelectual, para la aplicación de las versiones más modernas de las clasificaciones que sirven de guía administrativa, el vocablo “aprobar”, para los efectos de la ley, debe ser entendida como “autorizar” y por tanto, bajo tal entendimiento, no existe confrontación con el Magno texto”.

APTITUD DISTINTIVA

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00643.

10 de marzo de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140310-0003-01002-2012-00643>

La marca DINERO EXPRESS MÓVIL es genérica y descriptiva respecto de servicios de seguros, inmobiliarios, de transferencias monetarias, y financieros.

“[El solicitante] Aduce que la marca DINERO EXPRESS MÓVIL reúne suficiente aptitud distintiva y no consiste en un signo o adjetivo que sirva en el comercio para calificar o describir alguna característica de los servicios que ampara, (...).

“En la sentencia impugnada, la Sala sostuvo que el distintivo que se pretende registrar se encuentra dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, ya que tanto la palabra dinero, como móvil son de uso genérico, por lo que carece de aptitud distintiva, pues no cumple con los requisitos de novedad, originalidad y distintividad; asimismo, considera que describe las características del servicio que pretende identificar, que consisten en negocios financieros y monetarios.

“Al hacer el ejercicio hermenéutico de las literales a) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, se advierte que la literal a) se refiere a la prohibición de registrar signos que adolezcan de aptitud distintiva. Esta característica consiste en la capacidad que debe contener el signo para diferenciar la marca del nombre usual o la designación de los productos o servicios que pretende amparar, lo cual en el caso que nos ocupa no sucede, pues indudablemente las expresiones utilizadas son prácticamente la identificación del servicio, por lo que no goza de esa aptitud, como bien lo señaló la Sala.

“En cuanto al inciso e) del artículo ibídem, este prohíbe el registro de marcas que pueda calificar o describir alguna característica del servicio. Bajo esa perspectiva, se establece que la



marca DINERO EXPRESS MÓVIL para amparar productos de la clase treinta y seis, que consisten en: «...servicios en relación a contratos de seguros de todo tipo, negocios inmobiliarios, transferencias de dinero en Guatemala, de Guatemala a otros países y de otros países a Guatemala, y Servicios de negocios financieros», es evidente que describe las características del servicio que se pretende identificar, pues la palabra EXPRESS sugiere una cualidad del servicio, que tiene que ver con el tiempo, y la expresión MÓVIL, describe otra particularidad de la forma en que se presta el mismo servicio; además, los términos de que se compone son de uso común, en relación a los servicios que se prestan, por lo que se estima que efectivamente, se tipifican las prohibiciones, por razones intrínsecas, que se señalan en el artículo 20 literales a) y e) de la Ley de la Propiedad Industrial, para el registro de la relacionada marca.

“De lo expuesto, se arriba a la conclusión de que la Sala interpretó acertadamente la norma que se denunció como infringida, pues le dio el sentido y alcance que le corresponde, de acuerdo a su tenor literal, por lo que no se incurrió en el vicio denunciado. De ahí que debe desestimarse el recurso de casación hecho valer”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00355.

11 de diciembre de 2013.

<http://juristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20131211-0003-01002-2012-00355>

La marca DISEÑO DE “M” es inadmisibile, por no amparar productos ni servicios, y por consistir en una sola letra. (El criterio que causó firmeza provino de la Sala, pues casación no se entró a conocer por defecto de planteamiento).

La Sala consideró: “a) la doctrina científica señala que el objetivo de la MARCA es distinguir en el mercado un producto o servicio de otros iguales o similares, por lo que puede registrarse como marca cualquier signo que tenga carácter distintivo y que sea perceptible visualmente, aunque tenga elementos iguales o similares; b) El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial al definir la terminología utilizada en dicho cuerpo nominativo establece: MARCA (...)» c) El caso objeto de controversia es determinar: si es o no procedente el registro de la MARCA: Diseño de M. d) el artículo 20 literal a) y g) de la Ley de Propiedad Industrial establecen: Marca inadmisibile por razones intrínsecas. a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique; y, g) que CONSISTA EN UNA LETRA o un dígito (sic) aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva; e) Este tribunal al analizar la doctrina citada, la normativa trascrita y los argumentos del demandante, estima que la pretensión de registrar como MARCA la letra M, NO ES PROCEDENTE por no identificar ni distinguir ningún producto o servicio y consistir en una sola letra. Que lo motivado y fundamentado por el Ministerio de Economía en la resolución controvertida se encuentra emitida de conformidad con la legalidad y juridicidad contemplada en la ley aplicable al caso concreto. Por los razonamientos o consideraciones que preceden, este tribunal concluye que se debe declarar sin lugar la demanda promovida (...)».

La solicitante argumentaba: “a) que el signo que se pretende registrar como marca es un signo figurativo totalmente diferente al nombre comercial registrado; b) que (...) ES UN SIGNO FIGURATIVO – NO DENOMINATIVO, no así el nombre comercial registrado por quien se opuso que es un SIGNO MIXTO; c) que no es correcto que el nombre comercial Laboratorios Menarini, Sociedad Anónima y diseño se identifica con la letra M. El nombre comercial es todo, no solo la letra m estilizada que incluye; d) que el hecho que una letra M, con una grafía



original, sea parte de un nombre comercial, no significa que nadie más pueda usar la letra M, ni aún con una grafía totalmente diferente; e) que la marca se usará como una marca corporativa para la sociedad en sí y por ese motivo, ha sido ya inscrito para amparar productos y servicios de las clases uno (1), dos (2), tres (3), nueve (9), diez (10), dieciséis (16), veintinueve (29), treinta y cinco (35) y cuarenta y dos (42); f) que el pretender Merck KGaA derecho sobre el diseño especial y distintivo de una letra M en cualquier dimensión, tamaño color o posición, no quiere decir que el signo se vaya a cambiar, será siempre el mismo; y, g) que si la solicitante del registro de la marca es Merck KGaA, es lógico que utilice una letra M, como también lo es que la utilice Menarini y la podría utilizar cualquier otra empresa cuyo nombre incluya una M. Lo importante es que esta letra, gráficamente, sea suficientemente distintiva de cualquier otra, como sucede en este caso en que, no solo las letras M son totalmente diferentes, especialmente si una, incluye la denominación de una sociedad.

“Con base en las pruebas rendidas la Sala podría haber apreciado, aplicando la sana crítica, que: Entre la marca “Diseño de M” y el nombre comercial “Laboratorios Menarini, Sociedad Anónima y diseño” (sic) existen muchas diferencias que imposibilitan que vaya a darse confusión entre ellas. Que la similitud gráfica no existe. (...) Debió notar la Sala al aplicar la sana crítica que el nombre comercial es toda la denominación de una sociedad y, además, una letra M en claro sobre fondo oscuro y en el medio y arriba de la misma, escrita en forma vertical, aparece la leyenda MENARINI y, en el caso que debió haber sido objeto de estudio, Merck KGaA solo pretende registrar una letra M estilizada, no unida a ninguna leyenda, siendo claro y comprensible que Menarini haga resaltar una M y que Merck, también lo haga, aunque en este caso, la que se protege es la forma estilizada de representar la M. Que nunca se pretendió que esa letra “M” ya no pudiera usarse por ninguna otra empresa que tenga esa letra como parte de su denominación”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00195.

5 de junio de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130605-0016-01145-2011-00195>

La marca GOLD LABEL es genérica, careciendo de aptitud distintiva, pues traducida el español significa “Etiqueta Dorada”, que es de uso común.

“...la marca solicitada GOLD LABEL no puede ser inscrita, en virtud que los elementos de uso común no son susceptibles de protección, pues la marca solicitada Gold Label se encuentran en idioma inglés y traducido al español significa ETIQUETA DORADA, en ese sentido, dicho término no goza de protección toda vez que no se le puede conceder a ninguna persona en lo particular el uso de los términos genéricos o comunes, tampoco puede dársele exclusividad sobre dicho término, apreciación que se complementa con el hecho que el objetivo que la ley busca con el registro de una marca, es distinguir en el mercado un producto o servicio de otros iguales o similares, lo cual induce a que no puede registrarse como marca cualquier signo que no tenga carácter distintivo y que este sea perceptible visualmente, extremo que este tribunal estima se da en el caso objeto de análisis, apreciación que se complementa con el hecho de considerar que la entidad demandante no probó durante el diligenciamiento del proceso contencioso administrativo de mérito, como es su obligación procesal, el interés que tiene en la inscripción de la marca Gold Label y sobre todo no probó los derechos que afirma le fueron violados por el Ministerio demandado al emitir la resolución administrativa que impugna por medio del presente proceso”.



SEMEJANZA ENTRE MARCAS, CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01190-2013-00111.

13 de junio de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140613-0017-01190-2013-00111>

No existe semejanza gráfica, fonética ni ideológica entre las marcas DISEÑO GB y DISEÑO G ESTILIZADA, pues corresponden a distinta clase y el origen empresarial es distinto, por lo que no inducen a confusión.

Las letras son universales y de uso general, por lo que, aunque dos marcas compartan una misma letra, pueden coexistir si su diseño y características propias las hacen distintas al considerarse cada marca en su conjunto.

“...la parte actora se opone a la solicitud de registro de la marca “DISEÑO GB” solicitada por la entidad Lesaffre Et Compagnie, porque la misma afecta derechos de terceros, siendo el caso que puede advertirse que el público consumidor asociará en forma inmediata dicha marca y su respectivo diseño, con las características y cualidades del producto que se identifica con la marca “GALLO”.

“Al respecto el Tribunal infiere que de conformidad con las reglas para calificar la semejanza de las marcas en conflicto con fundamento en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, como si el Juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto en referencia, determina que la marca solicitada “DISEÑO GB” por la entidad Lesaffre Et Compagnie bajo la clase treinta (30) y la marca “DISEÑO G ESTILIZADA”, inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual (...) a favor de la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, (...) se desprende que las marcas en conflicto no poseen ninguna semejanza gráfica, fonética o ideológica, toda vez que ambas están amparadas bajo una clase distinta en la clasificación marcaria, además que el origen empresarial es distinto, por lo que no existiría confusión por parte del consumidor, situación por la cual ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado (...).

“En cuanto a los argumentos esgrimidos por la demandante, en que la letra “G” forma parte de la marca “DISEÑO GB” que se pretende registrar en referencia a la marca “G ESTILIZADA” propiedad de la actora, carecen de asidero legal, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial entre los signos que pueden constituir una marca se encuentran las “LETRAS” las cuales son universales y de uso general que pueden formar parte de una marca. Es necesario determinar que una marca con relación a la otra, si comparten una misma letra, pero con diferente diseño y demás características propias que identifica cada una de las marcas, no implica una afectación de derechos de tercero, porque los diseños y características de una marca no se consideran de manera individual, sino que en su conjunto, de ahí es que la solicitud de la marca “DISEÑO GB” es procedente, con lo cual no causaría perjuicio a la parte actora, porque la misma tiene suficiente aptitud distintiva, que no se asocia con la marca “G ESTILIZADA”. Por lo anteriormente considerado, no es posible acoger la pretensión de la parte actora...”.



Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00066.

2 de octubre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20121002-0016-01145-2011-00066>

Las marcas POLLO DORADO TOLEDO Y DISEÑO, por un lado, y por el otro GALLO DORADO Y ETIQUETA A COLORES y GALLO DORADO, pueden coexistir, pues aunque exista semejanza ideológica entre los términos “Pollo Dorado” y “Gallo Dorado”, “Pollo Dorado” es genérico respecto de los productos de su clase marcaría, por lo que el examen comparativo debe hacerse entre los elementos gráficos (diseños de aves) y los elementos denominativos (“Toledo” y “Gallo Dorado”) entre los cuales existe diferencia suficiente.

“...el Registro de la Propiedad Intelectual (...) resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por la entidad Arroceros Los Corrales, Sociedad Anónima y con lugar la solicitud de registro como marca Pollo Dorado Toledo y Diseño en clase veintinueve (29), presentada por la entidad Empacadora Toledo, Sociedad Anónima por considerar que al hacer un examen comparativo de las marcas en conflicto se estableció que efectivamente existe una semejanza ideológica entre los términos Gallo Dorado y Pollo Dorado, sin embargo éste último ha sido solicitado para la clase veintinueve para productos de carne de pollo, extractos de carne de pollo, por lo que su función dentro del distintivo solicitado es solamente para servir como indicativo del producto que se comercializa, lo que hace que el término Pollo Dorado, no sea susceptible de apropiación para persona alguna por tratarse de un término genérico; siendo entonces los elementos gráficos (diseños) y los elementos denominativos Toledo y Gallo Dorado, los que son sujetos de examen comparativo, y es aquí en donde el distintivo solicitado encuentra los argumentos suficientes para ser susceptible de inscripción, ya que a simple vista existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas por tratarse de palabras totalmente diferentes, y en cuanto a los diseños si bien es cierto ambos tienen un elemento común como lo es de un ave, ya sea pollo o gallo, la grafía de los mismos defieren [sic] en cuanto a formas, tamaños del animal, por lo que no pueden ser confundibles en el consumidor. [...] posee diferencias que permiten su coexistencia en el mercado. [...] la resolución impugnada así como la que constituye su antecedente se encuentran ajustadas a derecho y a las constancias del expediente, como consecuencia dicha resolución debe ser confirmada...”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00055.

21 de mayo de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130521-0003-01002-2012-00055>

Las marcas DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO y LITTLE CAESAR son similares en su aspecto ideológico, en cuanto a la impresión que causan sobre el consumidor, por lo que puede haber confusión aunque las caricaturas del emperador romano sean distintas en su diseño gráfico, por ser éste el elemento dominante de la marca.

Si bien las marcas deben examinarse según su impresión global sobre el consumidor, y no descomponiéndolas en sus elementos, se puede otorgar especial relevancia al elemento dominante, cuando éste condiciona la percepción global. Especialmente, por cuanto las marcas posicionadas en un mercado rara vez serán copiadas exactamente, y uno de los principales casos de confusión ocurre cuando el elemento dominante se copia, imita o deforma, agregándole elementos o características distintas.



“...solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, el registro de la marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO, para amparar productos de la clase treinta, cuyo signo distintivo lo constituye la caricatura de un personaje representando al emperador romano CESAR. A esta solicitud se opuso la entidad Little Caesar Enterprises Inc., propietaria de la marca LITTLE CAESAR, que ampara productos comprendidos en la misma clase, y adujo que el diseño que se pretende registrar no contiene aptitud distintiva, pues se trata de una copia del signo que identifica a las marcas LITTLE CAESAR.

“En la sentencia impugnada, la Sala consideró que: «...en la marca solicitada y la marca ya inscrita no existe similitud entre las mismas, capaces de que provoquen confusión entre los consumidores, debido a que existen elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que las hacen diferentes...».

“Esta Cámara (...) advierte que el quid del asunto lo constituye el riesgo de asociación ideológica que se puede generar, según la casacionista, por la similitud que existe entre los signos distintivos en disputa. En tal virtud, es necesario analizar en qué consiste el riesgo de asociación ideológica desde la perspectiva del derecho marcario, para determinar si existe la similitud señalada, y como consecuencia, si se infringe la citada norma.

“Sobre el particular, el autor Mauricio Jalife Daher, en su obra «COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL» (Editorial Porrúa, México 2002, página doscientos doce), comenta que: «El aspecto conceptual, también conocido como “ideológico”, “semántico” o “de significado” es sin duda el menos relevante en el análisis que se realiza para determinar si una marca es o no similar (...) sin embargo, (...) puede constituirse en el punto que desequilibra la balanza. El aspecto conceptual, atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor...».

“De la anterior definición, puede deducirse que el aspecto ideológico es un elemento que va más allá del impacto gráfico que produce un signo distintivo, pues aun cuando puede ingresar al conocimiento por el sentido de la vista, entra en juego la conexión mental que el consumidor hace de la imagen, para formarse una idea ya sea del origen, la calidad o la naturaleza del producto o servicio que representa. En el presente caso, la recurrente invoca como argumento de inadmisibilidad, la similitud del profundo contenido ideológico de ambos signos, que estima puede causar confusión, por lo que se constituye en el elemento relevante para decidir la controversia.

“Sobre lo relativo al riesgo de confusión marcario, el mismo autor señala: «...la doctrina y la jurisprudencia han consagrado el principio de que para la determinación de la posible confusión entre marcas, el análisis debe realizarse de manera global y automática, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión.» La comparación ha de realizarse siempre desde un punto de vista sintético —es decir, integrado en una percepción global todos los elementos, tal como lo hace el consumidor que atiende a la impresión de conjunto— y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente, pues no es esta la forma en la que el consumidor percibe las diferencias. Hay que tener en cuenta, además, que no siempre el consumidor tiene a la vista las marcas que compara, sino que la elección se hace entre marcas que sólo recuerda. La exigencia anterior —de una comparación de conjunto— no es incompatible con la necesidad de otorgar especial relevancia al elemento dominante, sea este denominativo, visual o conceptual, dentro del conjunto de la marca, cuando ese elemento, por su fuerza de impacto visual, por su significado



o por su impacto fonético, condiciona la percepción global. El elemento dominante (...) puede ser conceptual...» Páginas doscientos y doscientos uno. (...).

“Con base en las anteriores acotaciones, se realiza el examen de los signos en conflicto y se advierte que ambas se identifican por la caricatura de un personaje que representa la figura histórica, mundialmente conocida como el emperador romano CESAR. Ciertamente, las caricaturas son gráficamente diferentes; sin embargo, no es ese el elemento a examinar, sino que el riesgo de asociación, debido a la similitud por el contenido ideológico de las imágenes. Bajo esa perspectiva, se advierte que la marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO, pretende amparar con la imagen del emperador romano César, productos en la clase treinta; y la entidad Little Caeser Enterprises Inc. tiene inscrita su marca que se identifica también con el emperador romano César, y ampara productos en la misma clase. De lo anterior, se determina que el signo que identifica a la marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO, es similar ideológicamente al signo que representa la marca LITTLE CAESAR, y por esa razón, se estima que la posibilidad de causar confusión por asociación es inminente, ya que la marca LITTLE CAESAR, ha posesionado en el mercado de alimentos la imagen que lo representa, y cualquier imitación de ese personaje puede causar en el consumidor una falsa idea sobre el origen del producto, por lo que en atención a lo que establece el inciso a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, es inadmisibles la inscripción de una marca bajo esas condiciones.

“Aunado a lo anterior, es importante acotar que la imagen que identifica a una marca posesionada en el mercado, no va a ser copiada con exactitud, pues existiría semejanza gráfica, y su registro sería prácticamente imposible. Por esa razón, las tendencias modernas del derecho marcario procuran la protección de la marca, también por el riesgo de confusión o asociación que pueda generar otra similar, por la imitación de los elementos dominantes de esta; porque puede suceder que a las formas básicas o elementos dominantes, se le agreguen algunas características para hacer la diferencia, y que se logre la inscripción, y con ello resulte generando confusión sobre la imagen básica que el producto ya inscrito tiene en la mente del consumidor.

“Sobre el tema de las marcas que pueden producir confusión, el autor German Cavelier, en su obra “MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES”, (Editorial Temis – Bogotá, Colombia 1962, página ciento setenta y tres) señala lo siguiente: «CASOS MAS COMUNES DE CONFUSIÓN. Los doctrinantes (sic) en la materia coinciden al aceptar que las causas o hechos más comunes y que pueden motivar la imitación de una marca hasta llegar a la confusión comercial, son estas: (...) b) Confusión entre figuras o dibujos, ya por reproducción o imitación del elemento principal, por deformación de este, o por similitud de conjuntos constituidos por elementos distintos».

“Como puede apreciarse, la doctrina reconoce como caso común que genera confusión, la imitación del elemento principal de una marca. En el caso que nos ocupa, la imitación del personaje del emperador romano César es indubitable; aunque gráficamente tengan diferencias, persiste el elemento dominante que es la imagen del emperador romano; por ello, se arriba a la conclusión de que la Sala, al considerar que: «...entre la marca solicitada y la marca ya inscrita no existe similitud entre las mismas, capaces de que provoquen confusión entre los consumidores...», incurrió en violación por inaplicación relativa, al conculcar las reglas contenidas en el inciso a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, que categóricamente establece que es inadmisibles el registro de una marca, cuyo signo sea similar y pueda crear riesgo de confusión o de asociación, como sucede en el presente caso; consecuentemente, debe declararse procedente el presente submotivo y casarse la sentencia



impugnada; y al resolver conforme a Derecho y específicamente con fundamento en el citado precepto, se establece categóricamente que es inadmisibles la inscripción y registro de la marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO...”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00021.

4 de marzo de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130304-0003-01002-2012-00021>

No existe confusión entre las marcas POLLO REY y SEÑOR POLLO Y DISEÑO, pues ésta última incorpora un diseño que le confiera una impresión gráfica distinta. (El criterio que causó firmeza provino de la Sala, pues casación no se entró a conocer por defecto de planteamiento).

“I. (...) solicitó (...) inscripción de la marca Señor Pollo y diseño en la clase número veintinueve. / II. La entidad Avícola Villalobos, Sociedad Anónima se opuso a la inscripción de la misma. El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición y con lugar la solicitud de la inscripción de la marca”.

La parte oponente argumentó: “El signo cuyo registro se solicita (...) inevitablemente habrá de inducir a error al público consumidor y debilita el carácter distintivo de la marca notoria POLLO REY. SEÑOR (sic) sugiere la personificación del pollo, tal y como lo hace la marca notoria POLLO REY, ese elemento “SEÑOR” EN LUGAR DE DISTINGUIR, CONFUNDE (...)”.

La Sala estimó: “...la entidad demandante en su argumentación aísla para su examen las palabras que conforman la denominación “Señor Pollo y Diseño”, lo que este Tribunal no comparte, puesto que para calificar la procedencia, según la legislación vigente, entre otras se deben de examinar en su conjunto las denominaciones a registrar, además de estimar la situación del consumidor normal, con énfasis en los elementos distintivos o novedosos, examinándose en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor y que exista posibilidad de confusión por ser productos de la misma naturaleza, asociándose o relacionándose entre ellos.

“Por lo que al hacer el examen de fondo respectivo, se arriba a la conclusión de que la marca solicitada está compuesta de un diseño, lo que gráficamente otorga novedad y distintividad requerida para una marca, que en conjunto con las palabras “Señor Pollo” da la impresión gráfica es distinta, para determinar que no hay confusión con alguna otra marca registrada, como es el caso de las denominaciones de la entidad actora; por lo que evocan productos similares, sin que quepa asociación o relación alguna que pudiera inducir a error o confusión a los consumidores, ni perjuicio a otras entidad comerciales que utilizan la palabra pollo dentro de las denominaciones. (...) Por lo anterior se puede concluir en que la denominación “Señor Pollo y Diseño”, puede ser utilizado para una marca (...) siendo insostenible la posibilidad de asociación o relación que ocasione perjuicio a la entidad demandante, por lo que la resolución que se examina se encuentra apegada a derecho y se debe mantener...”.



Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2011-00049.

26 de enero de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120126-0003-01002-2011-00049>

Entre las marcas RANCHITAS Y DISEÑO y DORITOS (ETIQUETA) no existe confusión ni riesgo de asociación, pues pertenecen a distintas clases, tienen significado distinto, se leen y pronuncian diferente, sus diseños son diferentes, y el elemento común entre ellas (fracciones de tortillas doradas) no tiene la misma forma en una y otra. (El criterio que causó firmeza provino de la Sala, pues casación no se entró a conocer por defecto de planteamiento).

La Sala estimó: "...los distintivos "RANCHITAS Y DISEÑO" Y "DORITOS (ETIQUETA)", amparan productos comprendidos una en clase veintinueve y la otra en clase treinta, tienen significado distinto en el idioma nacional, la primera da la idea de algo perteneciente a rancho o rancharo y la segunda da la idea de algo dorado o frito, los dos distintivos se leen y se pronuncian en forma diferente, conforme al sonido que en el idioma español tiene cada una de ellas, y en cuanto al diseño, es evidente que el uso de los colores es distinto en ambos diseños, así como las figuras y letras son utilizados también en forma diferente, coincidiendo únicamente que ambos diseños contienen fracciones de tortillas doradas que en la marca "DORITOS" es un triángulo (sic) y en el distintivo "RANCHITAS", es un rectángulo; circunstancias que hacen diferente a las denominaciones en conflicto, tanto gráfica como fonética e ideológicamente, por lo que no puede afirmarse que puedan causar confusión o crear riesgo de asociación entre ambas marcas".

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2011-00030.

12 de abril de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120412-0003-01002-2011-00030>

La marca SHANGRILA Y ETIQUETA, que contiene la frase EL AGUA PURA DE MANANTIAL SIN GAS, no produce confusión respecto de la marca EL MANANTIAL, pues no comparten el mismo elemento dominante, lo cual evita la semejanza ideológica, siendo distintas también en sus demás elementos, como la grafía de las marcas y el diseño de las etiquetas.

"...solicitó la inscripción de la marca relacionada y etiqueta, conteniendo esta última la frase "el agua pura de manantial sin gas", en este caso se puede apreciar que el elemento dominante no es la palabra manantial sino SHANGRILA, la que distingue a la marca relacionada, siendo entonces la frase descrita anteriormente un complemento.

"Por otro lado, la parte opositora a que se inscriba la marca descrita anteriormente posee registrada la marca denominada "MANANTIAL", siendo dicha palabra el elemento dominante de la misma y que la identifica; por lo que se concluye que no tiene ninguna característica que induzca a la confusión entre ambas. Además, es importante hacer notar también que el diseño de las etiquetas en relación no tienen ningún rasgo similar que en algún momento pudieran presentar confusión en el consumidor, ya que no se encuentra ningún rasgo que pudiera ser igual entre ambas marcas, por lo que las mismas pueden coexistir en el mercado.

"En ese mismo orden de ideas, al comparar la grafía de las marcas relacionadas se establece la inexistencia de semejanza gráfica que haga patente la similitud de rasgos entre las letras, ya que en una marca aparece escrita como palabra principal "EL MANANTIAL" con letras



mayúsculas, grandes, y gruesas mientras que en la otra marca aparece como palabra principal “ShangriLa” y la palabra manantial aparece dentro de una la frase secundaria “EL AGUA PURA DE MANANTIAL SIN GAS”, por lo que dicha coincidencia no puede originar confusión entre las marcas comparadas.

“La semejanza fonética tampoco existe, ya que la palabra principal de una es “ShangriLa” y la de la otra es “EL MANANTIAL”, las cuales al pronunciarse no son idénticas ni similares, lo cual no induce a error ni causa confusión en el consumidor.

“En cuanto a la semejanza ideológica, se establece que en la marca “ShangriLa” y etiqueta, el término manantial se encuentra inmerso en una frase secundaria de la misma “EL AGUA PURA DE MANANTIAL SIN GAS”, como ya quedó establecido, y tomando en cuenta que la palabra contenida en la frase aludida no es el aspecto principal que pretende proteger la recurrente, tampoco surge la semejanza ideológica con la marca de la opositora, concluyéndose que la inscripción de la marca cuya inscripción solicitó la recurrente, no contraviene ninguna de las prohibición contenidas en el artículo 10 ut supra relacionado, ni entra en conflicto con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del convenio aludido.

“Con base en lo analizado, se verifica que no existe impedimento legal para la procedencia de la inscripción de la marca cuya inscripción solicita la recurrente, al tenor de la normativa legal aplicable, sin que la oposición efectuada sea procedente. En consecuencia de lo anterior, se casa la sentencia impugnada...”

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2011-00089.

29 de mayo de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120529-0003-01002-2011-00089>

Reiterado en:

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20131105-0003-01002-2012-00583>

La marca GRUPO Q ASISTENCIA Y DISEÑO produce confusión respecto del nombre comercial QUETZAL ASISTENCIA, S.A., pues al ser analizadas en su conjunto poseen semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, y debe darse prioridad a las semejanzas frente a las diferencias, lo cual no efectuó la Sala al descomponer su análisis en elementos y dar prioridad a las diferencias.

“En lo relacionado a la interpretación errónea de la literal b) relacionada, la recurrente argumentó que los signos en disputa deben de analizarse en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, y no como erróneamente lo realizó la Sala sentenciadora, pues ésta en su análisis se limitó a analizar los elementos de forma separada.

“Para corroborar si efectivamente se produjo el error denunciado, es pertinente traer a la vista los argumentos que sustentan el fallo impugnado, siendo éstos: «...el Tribunal establece que el elemento figurativo de la marca que se pretende registrar lo constituye la figura estilizada de la letra Q, sobre la que se ubica la palabra grupo, también en letras estilizadas, dentro de un cuadro mitad azul y rojo. El signo registrado en cambio, lo constituyen dos líneas horizontales, de las que surgen otras dos líneas que se separan. En el margen derecho aparece la figura estilizada de un aparato telefónico (...) la sola presencia de la “Q” no induce por sí sola a confusión, toda vez que se encuentra acompañada del término grupo que se ubica sobre



la misma, sin que pueda apreciarse objetivamente que los vocablos Grupo Q y Quetzal Asistencia (...). Aunado a ello, la letra “Q” no necesariamente se asocia a la palabra quetzal...».

“Del razonamiento vertido por la Sala sentenciadora se establece que ésta desintegró los elementos constitutivos del nombre comercial registrado, así como de la marca que se pretendía registrar, procediendo a analizar cada uno de dichos elementos, y de esa cuenta concluyó la inexistencia de semejanza entre aquellos. Al haberse realizado el análisis de esta forma, es decir, atendiendo separadamente a los elementos integrantes del nombre comercial y de la marca, interpretó erróneamente la literal b) del artículo que se estima infringida, al conferirse un sentido que no es el propio de aquella, ya que el examen comparativo debió efectuarse atendiendo a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, colocándose en la situación del consumidor del producto o servicio; aunado a lo anterior, se determina que al analizar de forma aislada los elementos relacionados, omitió analizar otros elementos que se encuentran presentes en ambos, lo cual también influyó para la emisión del fallo.

“Por las razones expuestas, es pertinente efectuar el análisis correspondiente confiriéndole el sentido que le corresponde a la literal impugnada. Al realizar el análisis de los signos en relación, en su conjunto, se aprecia la existencia de suficientes elementos gráficos similares tales como la palabra asistencia y la letra Q; en lo relacionado a la fonética, también se hace evidente que existe similitud al momento del pronunciamiento de los términos inmersos en los signos en conflicto; así como lo relacionado con el aspecto ideológico, pues tanto en el nombre comercial como en la marca cuyo registro se solicitó, se determina que buscan transmitir la idea de prestar ayuda asistencia al consumidor. Por lo anterior, se concluye que derivado de las semejanzas graficas, fonéticas e ideológicas, en su conjunto, vistas desde la perspectiva del consumidor normal del servicio, es procedente la oposición de la inscripción de la marca Grupo Q Asistencia y diseño, en virtud de la imposibilidad de coexistencia en el mercado de los signos en conflicto, por la factibilidad en la inducción a error o confusión al consumidor.

“En cuanto a la interpretación errónea de la literal d) relacionada, conviene establecer si la Sala sentenciadora le confirió mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, por lo que se verifican los argumentos sobre los cuales sustentó su fallo, en los que consideró: «...resulta manifiesta que al analizar la marca y el nombre comercial en su conjunto, no existe una semejanza contundente, porque es necesario que la semejanza sea de tal grado que pueda inducir a error o confusión acerca de los productos protegidos por la marca, situación que sin embargo no acontece en el caso de mérito, porque lo único que tienen en común es lo relativo a la letra Q lo cual no se considera suficiente como para afirmar que existe una semejanza ideológica que pudiera dar lugar a confusión entre el público para fundamentar la oposición a la inscripción de la marca...».

“Al respecto conviene señalar que las tendencias modernas del derecho marcario procuran la protección no sólo de la marca como un todo, sino también de las ideas y caracteres básicos de las mismas, buscando que la comparación se enfoque más sobre las semejanzas y no sobre las diferencias, porque puede suceder que a las formas básicas se le agreguen algunos elementos para hacer la diferencia, y que se logre la inscripción aprovechándose de la imagen básica que el producto ya inscrito tiene en la mente del consumidor.

“Esto no fue tomado en cuenta por la Sala sentenciadora, pues indica que efectivamente existían semejanzas, pero que aquellas no eran contundentes, y que no conllevaban a



confusión al consumidor; dicha conclusión se derivó del análisis separado de ciertos elementos que integran el nombre comercial y la marca, pero como ya fue expuesto, aquel debía realizarse atendiendo a los aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos en su conjunto. Es por esto que concurre el vicio denunciado, pues efectivamente la literal que se estima infringida no hace referencia a una clasificación gradual de las semejanzas, sino que hace énfasis en que el análisis debe versar sobre la determinación de las semejanzas y darle prioridad a éstas sobre las diferencias, lo cual no aconteció, ya que al razonar el fallo se verifica que se le dio preferencia a las diferencias en detrimento de las semejanzas existentes. Esto se puede apreciar de lo indicado por la Sala en cuanto a que la única semejanza es la letra Q, ya que como quedó evidenciado en el análisis de la otra literal impugnada, existían otros elementos que efectivamente podían inducir a confusión al consumidor”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2012-00487.

20 de noviembre de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20131120-0003-01002-2012-00487>

Según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no es suficiente que exista similitud fonética y gráfica entre dos marcas para denegar inscripción a la segunda, sino que además deben amparar productos de la misma clase, no siendo admisible invocar criterios jurisprudenciales y prácticos para resolver en contrario.

“El artículo 10 literal p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial indica que: «No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: (...) p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase...». (...).

“Esta norma contiene tres premisas distintas; la primera es que exista semejanza gráfica, fonética e ideológica entre la marca que se solicita con respecto a la marca, nombre comercial o expresión o señal de propaganda que tiene mejor derecho; la segunda es que dicha similitud pueda inducir a error o confusión al público consumidor; y la tercera, es que las marcas que adolecen de tales semejanzas, distingan o pretendan distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase.

“Como se puede apreciar, la última premisa inicia con la conjunción «si», la cual según el Diccionario virtual de la Real Academia Española (en lo sucesivo denominado DRAE) es una palabra que: «Denota condición o suposición en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros», lo cual es un detalle importante a considerar para interpretar la norma señalada como infringida.

“Con respecto a dicha norma, la Sala consideró que en efecto existía similitud gráfica y fonética entre las marcas en cuestión, lo cual podría inducir al público a confusión. Esta Cámara, al llevar a cabo el respectivo análisis del artículo en cuestión, estima que en virtud de la redacción del mismo, debe entenderse que para provocar la consecuencia jurídica de «No podrán usarse ni registrarse como marcas...», las dos primeras premisas están condicionadas al necesario acaecimiento de la tercera, para provocar la consecuencia hipotética contemplada en la norma y por ende, la aplicación de la misma; es decir, según el Convenio y la normativa en estudio, no podrán registrarse como marcas, aquellas que tengan similitudes gráficas,



fonéticas o ideológicas que produzcan confusión en el público consumidor, (condición) sí y solo sí [sic], pretenden registrarse en la misma clase.

“Es evidente que, el signo distintivo MEGA ELEKTRA Y DISEÑO, efectivamente tiene semejanza gráfica y fonética con las marcas registradas con anterioridad por la entidad opositora, en virtud que la palabra ELEKTRA aparece en todas ellas (está por demás decir que dicha palabra se escribe, se ve y tiene un sonido igual en todas las marcas); en consecuencia, se cumple con la primera de las premisas contenidas en el artículo 10 literal p) ibídem; además, la semejanza ya mencionada puede provocar confusión al público consumidor, no en relación al producto que representan, sino al origen empresarial del mismo; configurándose así la segunda premisa. Sin embargo, no se pretende inscribir dichas marcas en la misma clase, por lo que no acontece la tercera premisa, hecho fundamental para la correcta interpretación y aplicación de este artículo.

“En consecuencia, se determina que la Sala sentenciadora, en efecto, interpretó de manera incorrecta el artículo 10 literal p) del Convenio referido, al no conferirle el sentido y alcance que le corresponde, según el sentido propio de sus palabras, al estimar que la similitud fonética y gráfica entre los signos, era suficiente para no permitir la inscripción de la marca en cuestión, pues evidentemente, según la interpretación correcta de la norma, para que la oposición sea procedente, las marcas deben amparar productos de la misma clase”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00247.

5 de abril de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130405-0016-01145-2011-00247>

No hay similitud fonética o ideológica entre las marcas BABY'S INC. Y DISEÑO y BABY DREAM, pues BABY es un término común para la clase dieciséis. En el caso, el producto a amparar era pañales desechables.

“...entre las marcas BABY'S INC. y DISEÑO y BABY DREAM, no existe similitud fonética o ideológica que pueda inducir a sus consumidores a error en su adquisición; que legalmente no es posible autorizar la inscripción de una marca como propiedad exclusiva, si contiene un término común, sobre todo tomando en consideración que en Guatemala, existen registradas varias marcas que contienen o integran el término común BABY en su registro, en la clase dieciséis, incluyendo varias marcas propiedad de la entidad demandante, y que han coexistido pacíficamente en el comercio guatemalteco, sin causar colisión, error o confusión en sus consumidores”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00245.

21 de enero de 2013.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130121-0016-01145-2011-00245>

Entre las marcas, por un lado, RUFITAS, y por otro RUFFLES, RUFFLES y RUFFLES Y DISEÑO, no hay similitud fonética o ideológica, y el hecho de que pertenezcan a clases diferentes no justifica que se deniege la inscripción solicitada.

“...entre las marcas RUFITAS Y RUFFLES, RUFFLES Y RUFFLES Y DISEÑO, no existe similitud fonética o ideológica que pueda inducir a sus consumidores a error en su adquisición, y el



hecho de que el Ministerio demandado cita que las marcas de mérito pertenecen a diferente clase 29 y 30 (veintinueve y treinta), no es una justificación para que se deniegue la inscripción solicitada por la entidad PEPSICO, INC. atendiendo a que la solicitud presentada se hace para la clase veintinueve y la resolución que ordena su inscripción lo hace para la clase veintinueve solicitada”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00009.

27 de junio de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120627-0016-01145-2011-00009>

Las marcas SPEEDO (clase 25) y SPEEDO (clase 14) pueden coexistir, pues amparan productos diferentes y destinados a diferentes necesidades o propósitos, y tienen diferentes canales de distribución y puestos de venta.

“Al confrontar la marca “SPEEDO”, en clase veinticinco (25), propiedad de la opositora frente a la marca “SPEEDO”, que se pretende su registro en clase catorce (14), se establecieron aspectos importantes, si bien es cierto, tienen una semejanza gráfica y fonética, también lo es, que se encuentran destinados a distintos productos, tipos de consumidor y canales de distribución, por lo que no habría confusión de su origen, siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado entre ambas marcas.

“(…) la marca registrada pertenece a la clase veinticinco (25), que según la clasificación Niza ampara productos relacionados con “vestidos, calzados, sombrerería”, y, la marca pretendida pertenece a la clase catorce (14), para amparar productos relacionados con: “metales preciosos, y sus aleaciones y productos en metales precioso o cubiertos con los mismos; joyería; piedras preciosas, instrumentos horológicos y cronométricos, relojes de mano y de pared”

“[...] aún cuando la semejanza gráfica y fonética entre los signos en conflicto es grande, es evidente que los signos en conflicto están destinados a amparar productos diferentes y destinados a diferentes propósitos o necesidades del público consumidor, teniendo también diferentes canales de distribución y puestos de venta, por lo que pueden coexistir en el mercado, sin perjudicar al consumidor final, ni confundir su origen”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00112.

3 de agosto de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120803-0016-01145-2011-00112>

Las marcas JOHNSON y JOHNSON CONTROLS, aunque estén comprendidas en la misma clase 7, pueden coexistir, ya que amparan productos totalmente distintos, se distribuyen por medios diferentes, y no hay entre los productos (!) semejanza fonética o ideológica.

“El relacionado acto administrativo se fundamenta en el artículo 21 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial (...) de la norma indicada se deduce, que la misma contiene varios supuestos, como son: a) que exista una marca registrada y en consecuencia exista y se posea un derecho de tercero; b) que el signo a registrar sea idéntico o similar a una marca o expresión de publicidad comercial; c) que el signo que se pretende registrar sea para los mismos o similares productos o servicios y d) que los productos o servicios que se pretende



registrar sean diferentes, pero puedan causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial.

“En el caso de referencia se establece que si bien es cierto, que entre las marcas controvertidas existe como signo similar JOHNSON, también lo es, que el mismo es usado para diferentes productos o servicios, por lo que se ha vuelto un signo común, que no se puede volver en una propiedad particular, exclusiva. Se estima que no son iguales los productos o servicios que prestan las entidades en contienda, atendiendo a que la marca registrada JOHNSON se refieren y dedican a la fabricación y distribución de productos Quads, Motocicletas, Motonieves, Motos de Agua y motores de vehículos, y la marca pretendida JOHNSON CONTROLS está dedicada a producir y es proveedor de equipos, controles y servicios de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración y sistemas de seguridad, presta servicios en tapicería, puertas, tableros e interiores electrónicos de automóviles, fabrica baterías para vehículo híbridos y eléctricos.

“No obstante que las marcas en contienda están ubicadas en la misma clase siete (7) de la nomenclatura oficial vigente, de la comparación que antecede este tribunal determina que los servicios o productos que ofrecen las entidades en contienda al público no son idénticos ni similares, por el contrario son totalmente diferentes; asimismo, se determina que los productos o servicios que ofrecen al público se distribuyen por medios totalmente diferentes; y por último, se estima que los productos o servicios que prestan cada una de las entidades en contienda no tienen semejanza fonética ni ideológica, y en consecuencia, no pueden dar lugar a causar confusión o correr riesgo de asociación en el público consumidor, ni crear competencia desleal entre dichas entidades”.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2010-00251.

27 de septiembre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120927-0016-01145-2010-00251>

Las marcas SELECCIÓN DEL CHEF y DEL'CHEF pueden coexistir, aunque compartan los mismos canales de distribución o puestos de venta, pues CHEF es un elemento común del que no puede apropiarse una persona, y entre las marcas existe plena diferencia gráfica, fonética e ideológica.

“Este tribunal tomando como base las reglas para calificar las semejanzas regulado en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, procede a hacer el examen comparativo de las marcas en conflicto, para lo cual toma en cuenta, entre otras cosas, su impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate; además se procede a tomar en cuenta si las marcas tienen un radical genérico o de uso común, haciéndose el examen comparativo con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.

“De esa cuenta aprecia que la marca solicitada Selección del Chef y Diseño con relación a la marca Del'Chef ya solicitada con anterioridad, pero aún no resuelta la procedencia de la misma, se advierte que existe plena diferencia, porque en las dos solicitudes existe un término o vocablo común y desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son diferentes. De esa cuenta se aprecia que la marca solicitada Selección del Chef y Diseño con relación a la marca anteriormente solicitada Del'Chef, se advierte que el palabra CHEF es un vocablo del idioma inglés de naturaleza común que significa cocinero, y por lo tanto que no puede registrarse como un término de propiedad particular o privado como sería registrarlo como marca propia



de una sola persona, como pretende la entidad opositora al registro de la marca Selección del Chef.

“Complementario a lo anterior, existe plena diferencia desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y por lo tanto ambas marcas pueden coexistir en el mercado, pues el hecho que las marcas en controversia compartan los mismos canales de distribución o puesto de venta no indica que el consumidor no es capaz de elegir entre uno y otro producto, es decir que la existencia de dichos productos no puede inducir a error a los consumidores en cuanto al origen empresarial de tales productos. Así como tampoco pueden verse perjudicados sus titulares porque el hecho que las marcas compartan los mismos canales de distribución o venta”.

COMPETENCIA DESLEAL

Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala.

Expediente 01163-2011-00933.

5 de septiembre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120905-0044-01163-2011-00933>

“...la entidad SHENYANG BRILLIANCE JINBEI AUTOMOBILE CO., LTD. tiene registrada a su favor en la República de China, la marca “Brilliance” y la ha comercializado en su país de origen y otros países como Guatemala, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos (...). Que la parte demandada confesó judicialmente el hecho de conocer la marca “Brilliance”, antes del año dos mil siete, de donde al aplicar la sana crítica se establece que al solicitar el registro de la marca Brilliance, tenía conocimiento que dicha marca es propiedad de la entidad actora. Con lo anterior, se han comprobado los presupuestos establecidos en los incisos c y d del sexto párrafo del artículo sesenta y siete de la Ley de Propiedad Industrial, por lo cual es procedente declarar con lugar la Nulidad Absoluta del registro de la marca BRILLIANCE que se encuentra inscrita a favor de Tic Internacional, Sociedad Anónima, en el Registro de la Propiedad Intelectual (...).

“(...) En cuanto a la declaración de Competencia Desleal solicitada, en virtud del considerando anterior, es procedente, toda vez que han quedado demostrado los actos de competencia desleal contenidos en el artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en literales a y f, toda vez que existe identidad entre la marca inscrita en nuestro país por la entidad demandada y la marca propiedad de la parte actora, y al declararse la nulidad de dicha inscripción registral, según lo antes considerado, trae como consecuencia que debe reivindicarse el derecho de la inscripción de la marca Brilliance, que actualmente se encuentra inscrita a favor de TIC INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, en el Registro de la Propiedad Intelectual, a favor de SHENYANG BRILLIANCE JINBEI AUTOMOBILE CO., LTD.”.



PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01190-2013-00151.

18 de agosto de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140818-0017-01190-2013-00151>

El término VITAL es genérico y de uso común en medicamentos, por lo que no existe confusión entre las marcas FLOGOVITAL y VITAL FUERTE.

“...si bien ambas expresiones tienen en su estructura el término VITAL, también lo es que dicho término es de uso común o usual en el mercado de los medicamentos, pues la marca VITAL FUERTE ha coexistido con otras que tienen incorporado el término VITAL en su composición, y además los términos FLOGO y FUERTE que acompañan a dicho radical, introducen en las expresiones en conflicto las diferencias suficientes que impiden que ambos distintivos sean confundidos por el público consumidor;

“b) Es preciso, por otra parte, tener en cuenta el precepto contenido en el artículo 29 de la misma ley citada, que se refiere a las reglas para calificar la semejanza al momento de realizar el examen de fondo para la resolución de oposiciones, en el que a inciso b) dispone que los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. En ese sentido, el Tribunal encuentra que vistos en su conjunto como manda la norma y en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que causa, no existe riesgo de confusión por la presencia de los términos FLOGO y FUERTE junto al término VITAL que, además, como ya se dijo, es un término genérico y de uso común en el mercado de los medicamentos pues aparecen registradas las marcas SOLVITAL, MACROVITAL, CINAVITAL, VITALGIA, VITALTIAN, DINA VITAL (...) en las que se usa la expresión VITAL; su naturaleza genérica y de uso común, hace que el término VITAL no sea susceptible de apropiación;

“c) A lo anterior cabe agregar que la entidad Laboratorios Bago, Sociedad Anónima, ya tiene registrada en Guatemala, desde el año mil novecientos noventa y ocho, la marca FLOGOVITAL, en la clase cinco de la clasificación de Niza, para amparar medicinas y preparaciones farmacéuticas, (...) coexistiendo pacíficamente con el signo VITAL FUERTE”.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

Expediente 01002-2011-00361.

22 de agosto de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120822-0003-01002-2011-00361>

Entre las marcas ROTATEN y ROTATEQ existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, y ambas son para clase 5, por lo que no puede coexistir, aunque se argumente que los productos que ampara cada una son distintos, y uno sólo se puede adquirir bajo prescripción médica. (El criterio de la Sala fue confirmado en casación, y no se ahondó en el argumento de la diferencia de productos y su venta).

La Sala consideró: “...la existencia de la marca ROTATEN (...) bajo la clase cinco, por lo que la marca que se pretende registrar ROTATEQ, tiene semejanza gráfica, fonética e ideológica que pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, ya



registrados con los productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase, toda vez que la marca ROTATEN, propiedad de la entidad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, se encuentran comprendidos dentro de la clase cinco, la cual ampara productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos, correspondiente a la misma clase en que se pretende registrar la marca ROTATEQ, solicitada por la entidad MERK (sic) & CO., INC , por lo que existe similitud ideológica, encontrándose en los supuestos que determina el artículo 10 incisos o) y p), del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

La solicitante argumentaba: “...que en ningún momento puede ser motivo de venta popular (...). Es innegable que (...) ROTATEQ se ha convertido en una marca notoria, muy famosa, debido a que la enfermedad denominada “ROTAVIRUS” lamentablemente ha tomado el carácter de endémica (...). A contrario sensu, tenemos que la marca registrada ROTATEN en clase cinco, posee una cobertura marcaria bastante amplia y genérica, la cual es la siguiente: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos.” Noten los señores Magistrados que la cobertura marcaria del signo distintivo registrado ROTATEN es muy distinta a la que pretende mi representada con su marca ROTATEQ, lo que demuestra que no hay ninguna posibilidad de confusión en el público consumidor al momento de adquirir el producto, ante todo que se vende bajo prescripción médica. El aspecto de diferencia de productos que protegen ambas marcas es muy importante en el presente caso, porque permite la sana competencia comercial entre las entidades mercantiles titulares de las marcas nombradas. De conformidad con el artículo 23 primer párrafo del Convenio (...) la propiedad de la entidad titular de la marca ROTATEN alcanza únicamente los productos que le aparecen en su inscripción registral (...).

“Está claro que en el presente caso, la solicitud de marca ROTATEQ es capaz de distinguir claramente el producto que pretende amparar, cuyos efectos asociativos con el público consumidor se pueden negar, lo cual va en un claro aporte al principio de la sana competencia comercial. La falta de asociación entre los productos de ambas marcas, determina la falta de confusión y error en el ámbito mercantil...”.

Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala.

Expediente 01048-2010-00905.

19 de abril de 2011.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20110419-0038-01048-2010-00905>

Las marcas KETOCLIN y KETOCLEAN, ambas de naturaleza farmacéutica, pueden coexistir, dado que sus componentes, el público al que van dirigidos, y su forma de empleo son diferentes, y deben adquirirse por prescripción médica de especialistas distintos, lo cual hace imposible su confusión o asociación.

“...en el empaque del producto KETOCLIN registrada por la parte actora claramente se lee que el mismo está compuesto entre otros, por KETOCONAZOL cuatrocientos miligramos (400 mg), así mismo en el empaque del producto KETOCLEAN PARCHE TRANSDERMICO se encuentra compuesto por KETOPROFENO treinta miligramos (30mg), empaques en los cuales se evidencia que los nombres de los compuestos y los miligramos aplicados a dichos productos



no son similares y menos aún iguales, es decir que son distintos, así mismo en dichos empaques se indica claramente que los dos productos amparados por las marcas KETOCLIN y KETOCLEAN se utilizan para el tratamiento de enfermedades distintas, (...).

“[...] los radicales genéricos de los dos productos a que hace referencia a las marcas es KETO y que de conformidad con el artículo 29 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial, establece con la prueba documental aportada, que los elementos no genéricos o distintivos CLIN de la marca perteneciente a la parte actora y CLEAN perteneciente a la marca de la parte demandada, son visiblemente diferentes y no coinciden (...).

“[...] los productos que identifican a dichas marcas son de naturaleza farmacéutica, es decir que se fabrican por medio de sustancias químicas medicinales, por lo que dichas marcas si poseen la misma naturaleza que es la farmacéutica, por lo que para la presente excepción no tiene ninguna aplicación los médicos que pueden recetar dichos productos.

“Aún cuando exista la misma naturaleza de los productos que identifican a las marcas en mención, también es cierto que de conformidad con lo regulado en el artículo 29 literal f) de la Ley de Propiedad Industrial (...) no solamente debe examinarse las marcas en conflicto conforme su naturaleza sino de conformidad con la posibilidad de asociación o relación entre ellos, lo cual a criterio de quien juzga no existe la posibilidad de asociación o relación entre ellos, ya que según los empaques de los productos KETOCLIN y KETOCLEAN los mismos van dirigidos al tratamiento de diferentes enfermedades (...).

“[...] la marca (aún cuando esté registrada en un país extranjero y el propietario hubiere conferido poder para su inscripción de otro país) para su registro o inscripción así como su uso y comercialización, previamente debe de pasar por una calificación efectuada por el Registrador del Registro de Propiedad Industrial como autoridad responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículos 29 de la Ley de Propiedad Industrial, y siendo que la pretensión del presente juicio es la ANULABILIDAD de la marca KETOCLEAN fundamentada en el artículo 21 literales a. y h. y de acuerdo a lo normado en el artículo 67, tercer párrafo ambos de la Ley de Propiedad Industrial, se realiza nuevamente la calificación entre las marcas en conflicto siendo la marca KETOCLIN propiedad de la entidad actora Laboratorios y Droguería Pharmadel, Sociedad Anónima y la marca KETOCLEAN propiedad de la entidad demandada Pharland, Sociedad Anónima, lo cual se realiza de la siguiente manera:

“Artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto al inciso a): los dos signos que componen a las marcas se encuentran protegidos e inscritos en el Registro de Propiedad Intelectual;

“en cuanto al inciso b): se establece que la impresión gráfica de las marcas en conflicto antes descritas se escriben en forma distinta, en su forma fonética las marcas se pronuncian en forma igual, ya que si bien es cierto que la marca KETOCLEAN es diferente en su forma de impresión gráfica y que de acuerdo al artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial preceptúa que el idioma oficial del país de Guatemala es el español, también es cierto que dicha marca fue creada en país extranjero siendo Corea del Sur, (...) por lo la pronunciación de la marca KETOCLEAN se pronuncia como KETOCLIN o KETOKLIN o KETOKLYN;

“en cuanto al inciso c): al hacerse el examen comparativo de los radicales en los elementos no genéricos o distintivos como se consideró anteriormente se determina que elementos no



genéricos o distintivos es CLIN de la marca perteneciente a la parte actora y CLEAN perteneciente a la marca de la parte demandada, los cuales visiblemente no coinciden;

“en cuanto al inciso e): al examinarse el modo y forma que se venden los productos y se presentan al consumidor, se determina que de conformidad con los empaques del producto KETOCLIN y los empaques del producto KETOCLEAN, (...) son distintos, ya que el primero de éstos va dirigido a mujeres y su aplicación es vía vaginal indicando que son óvulos, y el segundo está dirigido a hombres y mujeres y su aplicación es transdérmico, es decir a través de la piel indicando que es un parche transdérmico, (...) así también dichos productos deben ser recetados por los médicos especiales en la rama respectiva, y el consumidor deberá presentar la receta ante los proveedores de estos productos es decir en las conocidas farmacias o droguerías, y la persona que atiende en las mismas en base a la receta presentada buscará el producto que solicita el consumidor, de acuerdo al nombre proporcionado en la receta médica;

“en cuanto al inciso f): la marca de los productos o servicios que los identifican pertenecen a la naturaleza farmacológica ya que ambos pertenecen a la clase cinco de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Clasificación Niza, (...) así mismo no existe posibilidad de asociación ya que los componentes del producto, los consumidores a quienes va dirigido y su aplicación son distintos, tal como se consideró anteriormente, por lo que no existe asociación o relación entre ellos;

“en cuanto al inciso g): de conformidad con las pruebas aportadas al juicio se establece que no ha ocurrido confusión o error en el consumidor al adquirir algunos de los productos que amparan las marcas, así también de acuerdo a las características, cultura e idiosincrasia del consumidor de los productos se establece como anteriormente se indicó que el producto que ampara la marca KETOCLIN es para uso de las mujeres vía vaginal y el producto que ampara la marca KETOCLEAN es para uso ya sea en mujeres o en hombres a través de la piel, dichos productos deben ser recetados por médicos especialistas en la rama que les corresponde, la cultura e idiosincrasia de los consumidores a qué van dirigidos a dichos productos, es diversa ya que algunas personas tienen mejor, poco o nada de formación profesional, por lo que todas ellas presentarán la receta médica para adquirir el producto respectivo ante los proveedores que vendan el producto respectivo;

“en cuanto al inciso h): en el presente caso se determina que ninguna de las marcas posee prestigio o fama mercantil para ser notoria una de otra, así mismo no llenan los requisitos contenidos en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

“En virtud de haberse aplicado las reglas de calificación de la semejanza entre las marcas en conflicto y en base a lo estipulado en el inciso e. del artículo 29 de la Ley de Propiedad Intelectual se determina que existen más diferencias que semejanzas entre la marca KETOCLIN y KETOCLEAN, por lo que la regulación legal del artículo 21 literales a) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, no le es aplicable para declarar la ANULABILIDAD DE LA MARCA KETOCLEAN, en consecuencia la presente demanda debe ser declarada sin lugar, (...)”.



Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01145-2011-00215.

17 de octubre de 2012.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20121017-0016-01145-2011-00215>

Las marcas UMBRENA y UMBRELLA pueden coexistir, pues se dirigen a tratar enfermedades y afecciones distintas, no existe entre ellas similitud gráfica ni fonética ni mucho menos ideológica, su medio de distribución es diferente, y se venden por prescripción médica.

“a) que la marca que se pretende registrar [UMBRENA] es para la venta al público, por prescripción médica y en un centro de distribución específico como lo son las farmacias; b) que se trata de un producto medicinal para el tratamiento de enfermedades específicas como la diabetes, el cáncer, osteoporosis, mientras que el producto registrado [UMBRELLA] se trata de un producto para prevenir ciertas afecciones que se producen por la luz solar, que nada tiene que ver con las enfermedades para la cual se prescribe el producto que se pretende registrar; c) por las consideraciones que preceden este tribunal estima que el caso controvertido no encuadra dentro de los casos de inadmisibilidad de una marca contemplado en el artículo 23 letra a) de la Ley de Propiedad Industrial, por estimar que entre la marca que se pretende registrar y la registrada si existe suficiente aptitud distintiva con respecto al producto que se aplica; d) que la entidad demandada realiza la interpretación del artículo 29 y literales que se señala como fundamento de la resolución impugnada, en forma errónea, en virtud que se estima que no existe similitud gráfica ni fonética mucho menos ideológica entre las marcas en contienda, pues se trata de dos productos que como se reitera, tienen naturaleza totalmente diferente y su medio de distribución también es diferente, por lo que no es posible presumir que pueda provocar confusión en los consumidores, o que pueda provocar competencia entre las entidades que producen los productos relacionados, y a contrario sensu, se estima que ambos productos pueden coexistir en forma pacífica en el mercado”.

Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Expediente 01011-2012-00143.

12 de junio de 2014.

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140612-0015-01011-2012-00143>

Las marcas ROSUSTATIN y STEIN RUSTATINA, ambas de clase 5, pueden coexistir, ya que no producen confusión ni inducen a error, pues si bien existe similitud gráfica, la marca pretendida contiene un elemento más, no contiene vocales presentes en la marca registrada, y existen otras marcas registradas a favor de otros titulares que contienen el elemento USTAIN.

“...existen términos que las diferencian, entre la marca opositora ROSUSTATIN clase cinco (05), y la marca solicitada STEIN RUSTATINA misma clase, ya que no produce confusión ni inducen a error al consumidor, toda vez que si bien es cierto existe una similitud gráfica en cuanto al elemento USTATIN, también lo es que la marca pretendida aparte que contiene un elemento más, o sea STEIN, también lo es que la segunda palabra no lleva en la primera sílaba las letras O y S, ni la última vocal A, como lo es el caso del signo distintivo de la entidad opositora ROSUSTATINA, aunado a ello según los resultados de búsqueda retrospectiva, (...) existen otras marcas inscritas a favor de distintos titulares, las cuales contienen el elemento USTAIN, en su conformación, y que también se hacen acompañar por otros elementos denominativos, por lo que claramente se establece que no provocarán confusión entre el público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial, pudiendo crear en el consumidor



una conexión NO EXISTENTE entre los servicios, por otro lado la resolución cuestionada está revestida de Juridicidad para los efectos que la Ley establece toda vez que el Registro de la Propiedad Intelectual al emitir la resolución (...) lo hizo con base en la ley de la Propiedad Industrial, específicamente en el artículo 29 literales b), c), e) y f), y en virtud que la entidad solicitante, tiene suficiente aptitud distintiva que puede permitir su coexistencia en el ámbito mercantil con la ya inscrita. Por lo que las marcas en conflicto pueden convivir en iguales términos sin causar confusión al público consumidor ni riesgo de asociación con la entidad opositora, ya que tiene suficiente aptitud distintiva que pueden permitir su coexistencia en el ámbito mercantil pues logran diferenciarse plenamente y revisten distintividad para ser objeto de registro la solicitud pretendida”.

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3463-2009

24 de noviembre de 2009

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20091124-0000-3463-2009>

“Para rendir el informe mencionado, el Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social solicitó al Director Médico Hospitalario de ese Instituto (...) que le remitiera informes circunstanciados de los expedientes médicos de los postulantes, y éste (...) además de lo solicitado formuló el siguiente comentario: “En relación a las características del medicamento que se pretende sustituir, sus beneficios y efectos positivos en el paciente, comenta el Doctor (...) Jefe a.i. del Servicio de Nefrología, que es un medicamento inmunosupresor que permite que la sobrevida tanto del riñón trasplantado como del paciente, sea superior que cuando este medicamento no se utiliza, y en relación al análisis comparativo entre ambos no existe ninguna diferencia teórica en lo que respecta al efecto inmunosupresor, pero sí existe una diferencia sustancialmente significativa en los efectos secundarios que produce el medicamento de nombre comercial Refrat. Por lo tanto, esta jefatura considera que el medicamento Microfenolato Mofetil Marca Cellcept es superior, en virtud de tener buenos efectos inmunosupresores y no provocar efectos adversos que afecten al paciente.”

“[...] Consecuentemente con lo considerado ut supra, y toda vez que la autoridad reprochada ha substituido el medicamento inmunosupresor de nombre comercial Cellcept por el medicamento genérico conocido como Refrat cuyos efectos secundarios han sido nocivos para los postulantes o que eventualmente pueden poner en riesgo su salud e incluso sus vidas, se concluye que la emisión de órdenes de compra, adquisición y administración del medicamento Micofenolato de Mofetil tabletas doscientos cincuenta miligramos, de marca Refrat del laboratorio Strides Arcolab, distribuido por Amicelco, Sociedad Anónima, por parte de dicha autoridad, atenta contra los derechos que a ellos le garantizan los artículos 3, 93, 95 y 100 constitucionales; 4º, numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6º, numeral 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (normativa convencional aplicable por remisión de lo dispuesto en el artículo 46 constitucional).

“En tal virtud, la protección constitucional solicitada, debe otorgarse a efecto de prevenir la eventual violación de los derechos a la vida y a la salud, que le asisten a los accionantes, y se les pueda seguir suministrando como terapia inmunosupresora, el medicamento Micofenolato Mofetil de doscientos cincuenta miligramos (250 mg), de marca Cellcept, fabricado por Laboratorio Roche de Suiza (lo que incluye la cobertura del tratamiento médico hospitalario, asistencia profesional, y, eventualmente, servicios de cirugía, cuando así sea pertinente) y que



deban ser prestados por la cobertura del régimen de seguridad social. Por ello debe confirmarse el otorgamiento del amparo acordado en primera instancia”.

MARCA NOTORIA

Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil

Expediente 01041-2010-00437

18 de junio de 2014

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140618-0010-01041-2010-00437>

Para que una marca pueda considerarse notoria, debe demostrarse que es conocida por el público guatemalteco o que se ha promovido en territorio guatemalteco,

“...es necesario determinar dos aspectos fundamentales sobre los cuales versa la Apelación presentada por TABACALERA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA: i) La notoriedad de la marca de la entidad REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH; ii) La reproducción o imitación que según la demandante constituye la marca y diseño de RUBIOS EXPERIENCE.

“En el de los casos, según lo expuesto por la parte actora, la marca WEST y el diseño gráfico WISCHER (de dos plumillas), es una marca notoria porque ha sido registrada en diversos países tanto de América como Europa, y el registro más antiguo de su marca, data del año de 1988 en Estados Unidos de América; (...) por lo cual considera que su marca es notoriamente conocida por el público. Además, era imposible que la entidad demandada no conociera de la existencia de la marca WEST Y DISEÑO por su giro comercial, que consiste en la producción, distribución y venta de cigarrillos y tabaco.

“Ahora bien, conforme la Ley de Propiedad Industrial, una marca o signo notoriamente conocido debe cumplir con los requisitos de: ser un signo conocido por el público o círculo empresarial, y que ha adquirido ese conocimiento por uso en el país o que ha sido promocionado; así lo preceptúa el artículo 4 al indicar que: “(...) Signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido. (...)”; si bien es cierto la marca WEST Y DISEÑO (WISHER), está registrada en otros países, (...) esto no demuestra que la misma sea conocida por el público guatemalteco, toda vez que el producto que ofrece no se comercializa en el Estado de Guatemala y la misma no tiene registro en este país; tampoco ofreció ni propuso medio de convicción alguno el cual se considerada que esa marca fue promovida en el territorio guatemalteco, requisito indispensable conforme el artículo ya citado, para los efectos de la declaración de anulabilidad de marca que pretende la parte actora, por lo que integramos esta Sala consideramos que la misma no puede considerarse a la luz de la legislación, como una marca notoria.

“[...] Aunado a lo anterior, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual Guatemala es Estado Parte, en el artículo 6 bis indica que: “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro (...) de una marca de fábrica o comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente (...) estimare ser allí notoriamente conocida (...)”; con lo



cual se confirma que la marca debe ser destacada en la localidad donde se argumenta es notable, en este caso debe ser Guatemala, no en otros Estados, además que únicamente se probó su inscripción en los países que indicó en la demanda, no así la supuesta notoriedad de la misma.

“(…) En cuanto al argumento, en el cual se fundamentó la parte actora, para solicitar la anulación de la marca y diseño RUBIOS EXPERIENCE, al señalar que esta es una imitación, y que es idéntica al diseño de WEST, lo cual crea confusión, siendo una causa para que la marca de la entidad demandada sea considerada inadmisibles por derechos de terceros, tal como lo establece el artículo 21 del Decreto Número 57-2000, y lo cual conlleva que hubo mala fe por parte de la sociedad mercantil demandada, al registrarla; se establece que para determinar la identidad o semejanza de ambas marcas, es procedente el examen de estas conforme a las reglas que contempla el artículo 29 del decreto antes citado (…).

“...este Tribunal procede a realizar el análisis de la marca y diseño de WEST comparándola con la de RUBIOS EXPERIENCE y se concluye: la última es una marca que fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el veintiuno de julio de dos mil ocho, mientras que la marca WEST Y DISEÑO (WISCHER) no se encuentra registrada, ni el producto que ofrece es vendido dentro del territorio guatemalteco, y conforme los medios de convicción aportados dentro del presente juicio no se demuestra la notoriedad de este producto, ya que inclusive no se ha dado promoción de la marca WEST en este Estado.

“Al estudiar en su conjunto cada una de las marcas y diseño se desprende que, la única semejanza de ambas es que utilizaron trazos inclinados de líneas perpendiculares; en virtud que los colores de ambos productos son distintos, así como la longitud y el número de las plumillas, como las denomina la parte actora, la marca WEST es una cajetilla de cigarrillos de color dorado y rojo o plateado y rojo, “las plumillas”, van debajo de la denominación WEST y no tienen una longitud muy extensa; mientras las de la entidad demandada son tres de las cuales dos son de color amarillo fluorescente y la otra es verde fluorescente, se conforman por tres trazos largos que abarcan gran parte de la presentación de la cajetilla. A su vez, la pronunciación o fonética de ambas marcas WEST (WISCHER) y RUBIOS EXPERIENCE es totalmente distinta; y en consideración a que ambos son productos que van dirigidos a consumidores de todos los estratos sociales y personas mayores de edad, concluimos que no existe confusión, ni tendencia al error en diferenciar ambos productos”.

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala

Expediente 01041-2009-00379

9 de mayo de 2013

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130509-0035-01041-2009-00379>

La marca ARIZONA TEAS es una reproducción, imitación o transcripción total de la marca ARIZONA, inscrita en otros países y que se ha comercializado en Guatemala, siendo una marca notoria a nivel internacional y conocida por el público consumidor, por lo que la marca impugnada es nula y fue obtenida de mala fe.

“El autor Diego Chijane Dapkevicius, en su obra “Derecho de Marcas, Función y concepto – Nulidades Registro Representación gráfica, Derecho Comparado” Páginas 28 y 29 proporciona la siguiente definición de marca: “la marca es un signo, esto es, una realidad intangible que para su percepción debe dotársele de forma sensible, materializándose en el producto, envase o en objetos utilizados en la prestación de servicios. Acorde a la moderna tendencia



instaurada en el Derecho comparado, en el concepto de signo ha de englobarse cualquier representación que evoque una cosa, resultando omnicomprendido de las más diversas estructuras o composiciones que puedan ser reconocidas como marca por el público consumidor. El signo es el elemento o sustrato fundamental de la marca, pero, aislado, abstractamente considerado, no es marca; si lo es el conjunto formado por los dos elementos: signo y producto (o servicio) designados. Asimismo, es menester señalar que los signos deben tener, frente a los objetos identificados, un carácter autónomo y funcionalmente independiente. Solo pueden considerarse marcas aquellos que se despliegan en el espacio y que pueden percibirse con independencia del objeto que caracterizan. Dado que la marca tiene por finalidad primordial identificar a determinado objeto o servicio, no es dable que la misma se confunda con aquello que pretenda distinguir. La función primordial que deben cumplir los signos marcarios, ésta es la aptitud para distinguir los productos y servicios ofertados en el mercado. La distintividad es la cualidad insoslayable que debe presentar todo signo que pretenda acceder legalmente al Registro. La marca como todo signo, evoca en el entendimiento la idea de otra cosa, concreta y básicamente, significa al producto o servicio que pretende identificar, y de esa forma se logra la diferenciación de los diversos productos y servicios del mercado. Cuando percibimos el signo “Coca Cola”, automáticamente evocamos una bebida gaseosa, pero concretamente a una especie dentro del género, de modo tal que, al realizar el acto de consumo, elegiremos el producto que efectivamente deseamos adquirir. De este modo, la finalidad fundamental de una marca es reducirle al consumidor los costos de búsqueda, proporcionando un conciso e inequívoco identificador de los productos que pretende adquirir. Por lo indicado, todas las legislaciones coinciden en dos puntos: a) concebir estructuralmente a la marca como un signo y b) resaltar funcionalmente su finalidad distintiva. No cualquier signo gozará de protección jurídica, sino aquel que posea aptitud para identificar y distinguir las diversas prestaciones empresariales ofertadas en el mercado.”

“[...] Puesto que su representada es legítima propietaria de la marca ARIZONA la que se encuentra registrada desde mil novecientos noventa y tres, y que identifica producto correspondiente a la clase treinta y dos (32), de la clasificación internacional de productos y servicios, consistente entre otros, productos derivados y relacionados con Té, sorbetes, bebidas con sabor a chocolate no alcohólicas, que no tiene una base vegetal y dulce; habiendo además cumplido con registrarla en varios países para proteger y comercializar productos relacionados, lo que pone en evidencia que la marca ARIZONA constituye una marca NOTORIA y que en el país de Guatemala su mandante comercializa los productos que se identifican con esa marca. Denunciando ante ello que es procedente la cancelación de la marca ARIZONA TEAS, porque es y contiene una total identificación GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA con la marca ARIZONA, siendo la marca ARIZONA TEAS la misma con la de su mandante.

“Ante tales aseveraciones, quien juzga considera que atendiendo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial el que regula: “Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación: ...b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate”.

“En el presente caso se puede establecer que la marca ARIZONA TEAS (marca susceptible de cancelación) con la marca ARIZONA (propiedad de la entidad actora) del examen gráfico, fonético e ideológico, a simple vista se obtiene que son iguales e idénticas, pues en caso de estar en la situación de consumidor normal, se puede considerar que ambas identifican y



representan al mismo producto, toda vez que ambas marcas corresponden a productos de la clase treinta y dos (32). Asimismo de conformidad con el artículo 21 de la ley en mención, en su literal c) preceptúa: “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero, (...) c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva”, disposición aplicable al presente caso, toda vez que la marca ARIZONA TEAS, constituye una reproducción, imitación o transcripción total de la marca notoria de un tercero, siendo en este caso la marca ARIZONA propiedad de la entidad BEVERAGE MARKETING USA INC., registro que es susceptible de confusión, de un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca, o bien el debilitamiento o pérdida de la fuerza distintiva de la marca ARIZONA, de lo que se obtiene que la marca ARIZONA TEAS fue inscrita en contravención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, a ese respecto, se presume y se evidencia con la prueba aportada por la parte actora que la marca impugnada, fue obtenida o registrada de mala fe, toda vez que afecta una marca notoria, siendo procedente declarar su nulidad absoluta y por ende su cancelación ya que es nula de pleno derecho, aspecto a juicio del Juzgador, que fue acreditado con suficiente prueba, que es aceptable, y que la misma se robustece con las certificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad Intelectual, así como con la fotocopia legalizada de la certificación de la inscripción de la marca ARIZONA y con la que se constata que la misma se encuentra registrada a favor de la entidad actora BEVERAGE MARKETING USA, INC., en los Estados Unidos de América; y con la fotocopia legalizada de la declaración marcaria prestada bajo juramento con la cual se prueba, en que varios países como Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Ecuador, Gran Bretaña, Grecia, México, Panamá, Perú, Arabia Saudita, Sudáfrica, Taiwán y Venezuela, la entidad actora BEVERAGE MARKETING USA, INC., tiene inscripción registral de la marca ARIZONA, lo que la convierte en una marca notoria a nivel internacional y de suficiente raigambre en el público consumidor de su producto (...).”

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Expediente 01190-2013-00120

14 de marzo de 2014

<http://juristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140314-0017-01190-2013-00120>

Las marcas NAVIDEÑA y NOCHE BUENA pueden coexistir.

“...la pretensión de la parte demandante consiste en que no se inscriba la marca “NAVIDEÑA”, solicitada por la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, toda vez que la entidad CCM IP, Sociedad Anónima, tiene mejor derecho en virtud de tener inscrita la marca “NOCHE BUENA”, en los países de Estados Unidos de América, Puerto Rico y México, y que la marca en conflicto si se inscribiera, produciría riesgo de confusión en el consumidor, por existir semejanzas, precisamente porque la marca “NAVIDEÑA” posee una flor de pascua que es alegórica a la época del año. (...)

“De la marca “NOCHE BUENA”, se establece que las características del diseño de la marca en mención, hacen referencia a una flor de pascua, con un hombre, una olla de cocimiento, carente de color y de combinación de colores de fondo, y de la cual se infiere que en cuanto a la solicitud de la marca “NAVIDEÑA” (...) en nada tiene relación en cuanto a semejanza del diseño ya relacionado de la entidad demandante. Por otra parte, debe tomarse en



consideración que el Registro de la Propiedad Intelectual, al resolver la oposición planteada, (...) estimó que en cuanto al elemento denominativo “NAVIDEÑA”, cualquier fundamento de oposición es improcedente ya que constituye un signo que goza del derecho de protección, anterior al de la opositora por contar con un registro. Aunado a ello, en cuanto a la resolución controvertida (...) sí puede ser inscrita de conformidad con la ley, ya que en el presente caso las marcas en conflicto al pronunciarlas no suenan iguales, ni se escriben de la misma forma, además que la marca “NAVIDEÑA Y ETIQUETA” no sugiere al consumidor el origen empresarial de la marca de la entidad CCM IP, Sociedad Anónima.

“Por lo tanto, este Tribunal al analizar la resolución impugnada, estima que la misma se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el Registro de la Propiedad Intelectual al efectuar la calificación de la marca en conflicto fue de conformidad con lo establecido en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, y además este Tribunal asumiendo la situación del consumidor normal del producto cerveza, teniendo a la vista los diseños en su totalidad a considerar, determina que del cotejo de las marcas “NOCHE BUENA” y “NAVIDEÑA”, (...) determina que no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, si bien es cierto que la entidad CCM IP, Sociedad Anónima en el ejercicio de su derecho de defensa se opone a la inscripción de la marca en conflicto, no obstante de no estar inscrita en Guatemala la marca “NOCHE BUENA”, la cual es una marca notoria, por estar inscrita en otros países tal como lo acreditó en autos la demandante, cabe puntualizar que el origen empresarial es distinto, lo cual no conlleva un riesgo de confusión de los consumidores.

“El hecho de que las marcas “NOCHE BUENA” y “NAVIDEÑA Y ETIQUETA”, sean de la misma clase treinta y dos (32), de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Clasificación de Niza, para amparar el producto de cerveza, y que por la época de su promoción y venta hagan alusión a la flor de una pascua, siendo dicha flor de carácter universal y conocida en todo el mundo, además que su uso como signo distintivo en un diseño de marca no constituye novedad y exclusividad, por lo que los argumentos de la demandante carecen de asidero legal y fáctico, toda vez que la solicitud de la marca y diseño “NOCHE BUENA”, (...) consiste en una flor de pascua, con un hombre, una olla de cocimiento, carente de color y de combinación de colores de fondo, diseño que al compararlo con la marca en conflicto en forma conjunta no conlleva un riesgo de confusión en el consumidor, en consecuencia dichas marcas pueden coexistir en el mercado, además como lo acreditó la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, en calidad de persona con interés, con los certificados la marca Industrial-Comercial “ETIQUETA NAVIDEÑA”, (...) y “ETIQUETA NAVIDEÑA”, (...) se desprende que la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima es titular de tales marcas, y por lo tanto, la inscripción de la marca “NAVIDEÑA Y ETIQUETA”, constituye una modificación insustancial a las marcas ya registradas por la entidad Cervecería Centro Americana, Sociedad Anónima, de las cuales es titular, por lo que la solicitud de la marca “NAVIDEÑA” con sus respectivas modificaciones a las anteriores ya inscritas, es un derecho inherente del propietario de la marca”.



MARCAS VS. OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Expediente 01145-2011-00153

14 de agosto de 2012

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20120814-0016-01145-2011-00153>

El nombre comercial MELODY y la marca MY MELODY Y DISEÑO (clase 21) pueden coexistir, pues su naturaleza jurídica es diferente, la marca que se pretende encuadraría en prohibición al analizarse en sus elementos, mas no así en su conjunto.

“...el nombre comercial “MELODY” (...) es un signo denominativo, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial; y, la marca que pretende la protección registral “MY MELODY Y DISEÑO”, ampara productos comprendidos en la clase veintiuno (21), por lo que la naturaleza jurídica de ambas son completamente diferentes, por lo que no se dan los presupuestos jurídicos que asevera la autoridad administrativa impugnada para negarle su registro, en consecuencia, es procedente que la marca pretendida pueda gozar de la protección del Estado.

“También hay que tomar en cuenta que durante la tramitación del expediente administrativo, no existió oposición por parte de terceros para la inscripción de la marca MY MELODY Y DISEÑO, propiedad de la entidad SANRIO COMPANY, LIMITADA. Este Tribunal estima que al analizar de manera independiente y aislada cada uno de los elementos que conforman la marca “MY MELODY Y DISEÑO” pretendida, efectivamente se encuadraría dentro de las prohibiciones señaladas por el Registro de Propiedad Intelectual, sin embargo, al efectuar el análisis en su conjunto así como del diseño caprichoso que la identifica, encontramos que no se dan los presupuestos jurídicos que señalan las normas prohibitivas para otorgarle la protección registral solicitada.

“[...] La solicitud de marca MY MELODY Y DISEÑO, para amparar productos de la clase veintiuno (21), promovida por la entidad mercantil SANRIO COMPANY, LTD., cuenta con el informe del resultado de la búsqueda retrospectiva en el sistema de marcas del Registro de la Propiedad Intelectual (...) en el cual se establece que existe en el Registro de la Propiedad Intelectual, otras marcas idénticas registradas a la que se pretende inscribir, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado, atendiendo que la marca pretendida ampara productos comprendidos en la clasificación veintiuno (21), cuyos consumidores no podrán confundir el origen de los productos que ampara la marca, no se dan los presupuestos jurídicos a que se refieren los artículos 20, literal b); y, 29 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala; pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado guatemalteco”.



Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil
Expediente 01002-2010-00010
21 de enero de 2011

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20110121-0003-01002-2010-00010>

Las acciones legales deben guardar congruencia con la naturaleza jurídica de las instituciones que son su objeto, y los fallos que las resuelvan deben guardar congruencia con dichas acciones. En el caso, se incurrió en incongruencias respecto de la diferencia entre las marcas y los emblemas, y consiguientemente respecto de las acciones promovidas.

“El presente caso, tiene por objeto la solicitud de registro inicial por parte de la entidad Adicción a los Deportes, Sociedad Anónima, del emblema Diseño de “A”, con la finalidad de usarlo, aplicarlo o fijarlo en sus establecimientos mercantiles, empaques de sus productos, documentación y demás medios publicitarios; (...). La entidad Head Sport AG, de Austria, por medio de su mandatario se opuso a la solicitud anteriormente indicada y al hacerlo expone sobre su oposición al registro de la marca emblemática, marca, emblema, refiriéndose indistintamente al Diseño de “A”, con el agregado que la solicitud según ella, es para amparar entre las actividades productos de la clase veinticinco (nótese aquí el cambio que dicha entidad le da al objeto del que versan los hechos que anteceden, pues la solicitud no se hizo en clase veinticinco, pues no era una marca la que se solicitó que se registrara sino un emblema) de la nomenclatura marcaria vigente, que su representada ya cubre. Así mismo, expresó en su oposición, que los diseños de las marcas son idénticos pues comparten similitudes gráficas e ideológicas y que su marca es famosa y notoria. En la petición de fondo solicitó que se declarara con lugar la oposición, principalmente por la similitud existente entre los diseños de las marcas en conflicto, además pidió que se declarara sin lugar la solicitud de registro de la marca DISEÑO DE “A” para amparar productos de la clase veinticinco de la nomenclatura marcaria vigente.

“...posteriormente planteó demanda contencioso administrativa, solicitando en su petición de sentencia, que se declare con lugar la oposición presentada por su representada al registro del emblema DISEÑO DE “A” en clase veinticinco, solicitado por la entidad Adicción a los Deportes, Sociedad Anónima, notándose que cambia el objeto del proceso en el transcurso de su demanda, pues hace énfasis a Diseño de “A” en clase veinticinco, situación esta, que fue oportunamente señalada por la entidad Adicción a los Deportes, Sociedad Anónima, al haber planteado en la contestación de la demanda, las excepciones perentorias de falta de veracidad de los hechos y falta de derecho, señalando entre sus argumentos la diferencia que existe entre el emblema y la marca de conformidad con el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, e indicando que: “El emblema no distingue productos, por lo consiguiente no forma parte de ninguna clasificación marcaria, la oposición al registro del emblema DISEÑO DE “A” en clase veinticinco.

“La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia (...) examina lo referente a las excepciones planteadas por la entidad Adicción a los Deportes, Sociedad Anónima y concluye que las defensas procesales planteadas no pueden prosperar. Luego en la parte resolutive declara: “con lugar la demanda planteada por el representante legal de Head Sport AG, en contra del Ministerio de Economía y, en consecuencia, revoca la resolución (...) así como la que le sirvió de antecedente, dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual (...).”



“...al revocar las resoluciones administrativas que menciona en el por tanto, da por sentados hechos que en las mismas no se dieron, puesto que lo que resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual, fue sobre el registro del emblema Diseño de “A”, decisión que confirmó el Ministerio de Economía; y lo accionado, así como lo peticionado por la entidad Head Sport AG, fue que se declarara con lugar la oposición presentada por su representada al registro del emblema DISEÑO DE “A” en clase veinticinco, objeto que nunca existió, tanto en las actuaciones administrativas como en el proceso contencioso administrativo que nos ocupan; infringiendo así el artículo 147, literal e) de la Ley del Organismo Judicial. Por lo que deviene declarar procedente el recurso de casación planteado por motivo de forma, quebrantamiento substancial del procedimiento caso de incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso...”.

Corte de Constitucionalidad

Expediente 5099-2013

8 de octubre de 2015

<https://juristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20151008-0000-5099-2013>

“Según indicó esta Corte en la sentencia de veintisiete de enero de dos mil doce, dictada en el expediente 3159-2011, los derechos de propiedad intelectual se encuentran reconocidos por el artículo 42 constitucional, el cual señala que sus titulares gozan de propiedad exclusiva de conformidad con la ley y los tratados internacionales. La regulación nacional se encuentra contenida en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y en la Ley de Propiedad Industrial, las cuales desarrollan los parámetros que sobre la materia se consignan en los principales tratados internacionales de los que el Estado de Guatemala es parte, principalmente el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el ya precitado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-, así como instrumentos bilaterales que en materia comercial ha suscrito, el más reciente, Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que precisamente ha implicado un cambio sustancial en la regulación local de la tutela dispensada a las indicaciones geográficas.

“Dentro del sector de la Propiedad Industrial se incluye, junto con la protección de las innovaciones y diseños industriales, el de los denominados signos distintivos, que incluye: las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad y las indicaciones geográficas (que a su vez comprende como una sub categoría de las denominaciones de origen). La protección de esos identificadores comerciales tiene por doble finalidad garantizar una competencia legal en el entorno del ejercicio de la libertad de industria y comercio y la de proteger a los consumidores, en este último supuesto, posibilitando que puedan elegir productos o servicios con conocimiento de causa (origen empresarial o geográfico, calidad, características, etcétera). En el caso de las marcas y expresiones o señales de publicidad, la protección como consecuencia del registro se fija en diez años, con la posibilidad de renovarse por nuevos períodos. En lo que atañe a los nombres comerciales, su tutela, incluso sin registro porque éste es optativo, puede durar indefinidamente en tanto se mantenga su uso público en el comercio.

“**Las indicaciones geográficas** en tanto condensan información relevante no sólo sobre el origen del producto (indicaciones de procedencia) sino en ciertas condiciones sobre su calidad, característica y/o reputación derivadas de factores naturales y/o humanos, estrictamente no cumplen una función distintiva de origen comercial sino de un origen geográfico y de esos factores; por ello se les ha dispensado protección jurídica, por lo común,



mediante disposiciones que tienden a proscribir los actos de competencia desleal y evitar confusión o engaño a los consumidores, en el sentido de prohibir su utilización respecto de ciertos productos cuando no correspondan a su verdadero origen, o bien, mediante la prohibición de su registro como marcas, como ha ocurrido en nuestro país, primero, según el Convenio Centroamericano y, posteriormente, en la Ley de Propiedad Industrial hasta la vigencia de la última reforma introducida por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República, en la que se estableció la modalidad de protección mediante el registro local de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen tanto nacionales como extranjeras.

“Algunos países han optado por la vía del registro internacional, como es el caso del Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de la Denominaciones de Origen y su Registro Internacional que data de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), del cual Guatemala no forma parte. Este sistema, no obstante, no ha generado un alcance generalizado pues a la fecha únicamente cuenta con veintiocho (28) partes contratantes, circunstancia que motivó que se estandarizaran al menos algunas pautas mínimas de tutela en el ADPIC, en tanto se continuaban las negociaciones con miras a establecer un registro multilateral pero limitado a las indicaciones geográficas que se refieren a vinos y bebidas espirituosas (las que se encuentran dentro del programa de la Ronda Doha de Negociaciones que aún se encuentra en curso en el seno de la Organización Mundial del Comercio) y, también, explica el porqué de su tratamiento en acuerdos bilaterales como el precitado suscrito con la Unión Europea.

“La protección de los signos distintivos cumple, entonces, con dos de los deberes constitucionales asignados al Estado:

- “i) proteger la economía de mercado (artículo 130 de la Constitución), para que determinado productor no pueda aprovecharse con designaciones de calidad, características o procedencia que no le correspondan; y
- “ii) la protección de los consumidores (artículo 119, literal i” de la Ley Fundamental), para garantizarles sus legítimos intereses económicos y no ser inducidos a error o confusión.

“Además, los signos distintivos una vez que son protegidos mediante su inscripción en la oficina nacional competente, aparejan derechos de propiedad (artículos 39 y 42 constitucionales), algunos plenos y otros relativos como el caso de las marcas o las indicaciones geográficas, respectivamente, facultando al titular del derecho o a los autorizados para su uso para actuar judicialmente frente a su empleo por personas no autorizadas.

“A diferencia de otros signos distintivos, el tratamiento local e internacional de las indicaciones geográficas no ha sido con el grado de uniformidad que han presentado los otros signos distintivos, excepto a partir de la vinculación para Guatemala de los compromisos que sobre esa temática contiene el ADPIC, que surgen sus efectos desde al año dos mil (2000) y que, entre otros aspectos, motivaron su implementación en la Ley de Propiedad Industrial.

“(…) En razón de los distintos momentos en que fueron obtenidos los registros marcarios cuya nulidad fue declarada en la sentencia que constituye el acto reclamado, estima este Tribunal que es pertinente acotar aquellos aspectos sobre los alcances de la tutela jurídica de los topónimos (nombre propio de lugar), ello también con el fin de confrontar si fueron debidamente considerados en las motivaciones de la Sala impugnada, lo que se hace necesario



al tener en cuenta algunos de los agravios expuestos por la entidad amparista. Ello es justificado, asimismo, porque, como ha sido apuntado, las demandantes en el proceso judicial subyacente en lo que a tal nulidad atañe, invocaron expresamente que dos de las marcas objetadas habían sido registradas contraviniendo disposiciones del Convenio Centroamericano y las otras dos infringiendo disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

“**A)** la primera y segunda marca (Parma y Diseño, inscrita el veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y nueve [1979]; y Parma y Etiqueta, inscrita el ocho de febrero de mil novecientos ochenta [1980]). Las demandantes denunciaron que la nulidad derivaba de la contravención de las prohibiciones contenidas en el artículo 10, incisos ñ) y q), del Convenio Centroamericano, que proscribía el uso y registro como marcas de “...las simples indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen...” y de “...los distintivos que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o calidad...”, respectivamente.

“El Convenio Centroamericano (1975-2000) rigió en Guatemala desde el veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y cinco, hasta el treinta y uno de octubre del año dos mil (2000), pues la ley de Propiedad Industrial cobró vigencia el uno de noviembre de ese año (2000), fecha en la cual, asimismo, dejó de surtir efecto dicho Convenio conforme lo dispuesto en su Protocolo suscrito en San José, Costa Rica, el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, aprobado por medio del Decreto 60-2000 del Congreso de la República.

“El Convenio no aludía a las **indicaciones geográficas** en el sentido que lo hace el ADPIC y la Ley de propiedad Industrial actualmente, sino se refería únicamente a las “**indicaciones de procedencia**” y a las “**denominaciones de origen**” definiéndolas en su orden (artículo 72) como: **Indicaciones de procedencia:** “*el nombre geográfico de la localidad, región o país que se consigne o haga aparecer en alguna etiqueta, cubierta, envase, envoltura, o precinto de cualquier mercancía, o directamente sobre la misma, como lugar de elaboración, recolección o extracción de esta*” y como **denominación de origen:** “*el nombre geográfico con que se designa un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar al cual corresponde el nombre usado como denominación y que sirve para determinar una calidad y ciertas características*”.

“La indicación de procedencia era, entonces, la designación incluida en el propio producto o en su presentación, del lugar de donde procedía por ser ahí elaborado, recolectado o extraído. Ello se confirma de la lectura del artículo 73 del Convenio, conforme el cual “*Todo industrial, comerciante o prestador de servicios establecido en un país, lugar o región determinada, tiene derecho a usar el nombre geográfico del mismo como indicación de procedencia de sus productos, mercancías o servicios*”.

“La denominación de origen era regulada en el Convenio como la forma de designar al producto propiamente dicho, cuando ese origen geográfico fuere la causa de atribuir al producto determinada calidad o características, es decir, el producto se identifica con el nombre geográfico del lugar de su fabricación, elaboración, cosecha o extracción, porque de esa forma a la vez se informaba sobre su calidad o características. La normativa tendía a tutelar, primero, el derecho de todo industrial, comerciante o prestador de servicios de incluir la procedencia de su producto o servicio y, segundo, resguardar a los consumidores frente a la posible utilización de esos signos en forma falsa o ilegal dando lugar a su engaño o confusión y a actos de competencia desleal, como se desprende de lo establecido en los artículos 75 y 77, lo que se intentaba evitar estableciendo la posibilidad de que al responsable se le impusiera una multa, como lo indica el artículo 76. La justificación de esa regulación y, en particular, de



la prohibición era, claramente, evitar que quien las empleare falsamente se aprovechara de las mismas y provocara engaño, error o confusión en el público al atribuirle al producto o servicio un origen que no correspondiese a la realidad. Ello presupone, necesariamente, que tal público tuviera, entonces, conocimiento previo del valor agregado que el producto o servicio poseía como consecuencia de ese origen geográfico, sea por la simple procedencia, o bien, por las características o calidad derivadas de ello. Sin exigir ese conocimiento previo, las disposiciones hubiesen tenido un efecto no previsto como lo es extender la tutela que un país confiriese a un topónimo más allá de los límites territoriales de ese país, o bien, más allá de los límites territoriales de los países que a la vez estuvieren vinculados por un arreglo o convenio particular. Por ejemplo, hubiere provocado que las disposiciones del registro internacional establecido entre los países contratantes del Arreglo de Lisboa tuvieran positividad en Guatemala, no obstante no ser país miembro.

“Como complemento y previendo que la prohibición de uso fuese evadida mediante el registro como marca de la indicación de procedencia, o de la denominación de origen, el propio Convenio Centroamericano estableció las respectivas prohibiciones en las disposiciones relativas a las marcas (artículo 10, incisos ñ y q). Dada su naturaleza de instrumento internacional, las previsiones contenidas en el Convenio Centroamericano regían única y exclusivamente en los Estados que fueran Parte del mismo, esto es, los países de la región (Honduras no fue Parte).

“Así, el Convenio Centroamericano no contiene disposición alguna que pudiese permitir afirmar que en los países miembros se debía reconocer una tutela o protección particular a indicaciones de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que hubieren sido declaradas como tales, o bien, como indicaciones geográficas protegibles, en sus respectivos países de origen, o bien, en instrumentos internacionales de los que Guatemala no forma parte. Ello ha acontecido en Guatemala hasta reciente época, cuando como consecuencia de las reformas introducidas a la Ley de Propiedad Industrial por medio del Decreto 3-2013, se ha hecho viable en nuestro país la posibilidad del registro o inscripción de las indicaciones y denominaciones de origen extranjeras. Evidencia de ello es que fue hasta en el año dos mil trece que se presentaron solicitudes de registro, entre otras, de *prosciutto di parma* (para jamón) y de *parmigiano reggiano* (para queso parmesano).

“Así pues, las dos prohibiciones de registro como marca que recogía el Convenio Centroamericano tenían como propósito evitar que se evadiera la prohibición de uso desleal de indicaciones de procedencia y de denominaciones de origen cuando éstas fueren falsas y, principalmente, provocaran confusión o engaño en el público o consumidores, precisamente en razón que éstos le atribuyeran a un producto cierta calidad o características derivadas precisamente de su origen geográfico. Así, la denuncia de nulidad de una inscripción debe ineludiblemente fundarse en la concurrencia de esos dos factores (falsedad de la atribución del origen y confusión o engaño al consumidor) y no sólo en la ausencia de buena fe por quien obtuvo el registro.

“**B)** La tercera marca y la cuarta, ambas denominadas: Parma y Etiqueta, fueron inscritas el quince de marzo de dos mil seis (2006). Las demandantes, en el proceso judicial subyacente, denunciaron que la nulidad derivaba de la contravención de las prohibiciones contempladas en el artículo 20, incisos j) y k) de la Ley de Propiedad Industrial, que prohibían entonces la inscripción como marca de un signo que pueda “causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o el



servicio de que se trate...” y una indicación geográfica *“que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo”*, respectivamente.

“Conforme el texto vigente del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, en la fecha de presentación de los dos solicitudes, el segundo párrafo en mención disponía: *“Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas”*. El texto completo del artículo 16 fue objeto de reforma por el artículo 35 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República, pero cobró vigencia con posterioridad a la fecha de presentación de las dos solicitudes en referencia, de manera que el análisis de una eventual contravención de este precepto hubo de realizarse sobre la base del texto original.

“En este punto, vale indicar que según la primera de las normas citadas, un nombre geográfico (se trata de la indicación de procedencia) no podía ser registrado como marca, si causa engaño o confusión sobre la procedencia geográfica del producto o servicio de que se trate. Conforme la segunda norma, una indicación geográfica (se refiere a un nombre geográfico) podía ser registrada como marca sólo si era suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los que se aplicaría, pero además, condicionado a que su uso no creara confusión o asociación respecto al origen o procedencia, cualidades o características de los productos o servicios.

“En ambos casos concurre la intención del legislador de evitar que se empleen topónimos que provoquen confusión en el consumidor respecto del verdadero origen de los productos o servicios. Cabe señalar que en el segundo de los casos, un nombre geográfico debe además ser suficientemente arbitrario y distintivo, lo que es una sola exigencia (y no dos) que envuelve a uno de los grados de distintividad que, a su vez, opera como *conditio sine qua non* para la viabilidad del registro de signos como marcas, es decir, no se trata de dos conceptos diferentes. Ello se explica al tener en consideración que los signos para ser admitidos como marcas deben ser evaluados en cuanto a su fuerza, capacidad o aptitud distintiva, la que se presenta en varios grados o escalas y de los que vale citar: los signos arbitrarios que están colocados en un segundo peldaño en cuanto al grado de distintividad, porque si bien son los vocablos de uso común con significado conceptual, en nada se les relaciona con los productos o servicios porque no los denominan, no los describen ni los evocan o sugieren, es decir, son absolutamente ajenos a ellos; y los signos de fantasía, que son los creados o seleccionados de otros idiomas (sin ser conocidos por la mayor parte del público) con el único y exclusivo propósito de ser marcas, por lo que se colocan en el primer lugar en el grado de aptitud distintiva.

“Así pues, un nombre geográfico para poder ser inscribible como marca no debe provocar confusión en el consumidor y, a la vez, ser ajeno a los productos o servicios para los cuales se pretenda emplear, es decir, no debe provocar ninguna alusión directa ni indirecta por evocación ni aludir a ninguna característica o finalidad de ellos.

“Solamente si concurren ambos supuestos de hecho es que resultará aplicable la consecuencia jurídica de la nulidad del registro como marca de un nombre geográfico. Los órganos jurisdiccionales para declarar la nulidad de una marca, deben exigir, si el demandante imputa nulidad bajo afirmación de haberse inobservado los preceptos de los incisos j) y k) del artículo



20 de la Ley de Propiedad Industrial), que los pretensores acrediten, mediante prueba, que en el caso concreto se dan los dos casos de prohibición absoluta y no solo uno.

“La regulación que se analiza, en cuanto a proscribir el registro como marca de una indicación geográfica, se origina, también, de la implementación en la legislación nacional de lo que dispone el ADPIC. En su artículo 22, párrafo segundo, este Acuerdo estableció, como regla general, que los países Miembros debían, a partir de la fecha de vinculación de sus disposiciones –no de la fecha en que cobra vigencia para Guatemala el ADPIC-, establecer instrumentos legales para impedir la utilización de cualquier medio que, tanto en la designación o presentación de un producto, indique o sugiera que *“proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto”* y cualquier utilización *“que constituye un acto de competencia desleal”*. En este caso, a diferencia de lo que en su momento estableció el Convenio Centroamericano, la citada disposición del ADPIC sí vincula a un número considerable de países (a junio de dos mil catorce, la Organización Mundial del comercio cuenta con ciento sesenta miembros), lo que genera un alcance prácticamente mundial de sus disposiciones.

“Con un alcance más específico, el propio artículo 22 del ADPIC en su párrafo tres también impone a los países miembros la obligación de establecer en su legislación la posibilidad que, de oficio o a petición de parte interesada, se deniegue o invalide *“el registro de una marca... que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca... para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen”*. Es pues, para ese propósito, que se ha establecido en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial las dos causales de prohibición absoluta de registro como marca de ciertos signos y que son las dos que se invocaron para fundar la pretensión de nulidad en cuanto a las marcas registradas propiedad de la entidad ahora postulante. Ello implica, como ya se ha apuntado al analizar el sentido del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que para que se aplique la consecuencia jurídica (rechazar la solicitud o invalidar un registro), necesariamente deben concurrir dos elementos cuya carga de la prueba corresponde al demandante: i) que la marca evoque o sugiera un origen geográfico (no esa arbitraria o distintiva); y ii) que esa evocación induzca a error al público en cuanto al verdadero origen del producto o servicio.

“Ahora bien, el ADPIC no se limitó a regular la tutela de las indicaciones geográficas hacia el futuro, es decir, a partir de la fecha en que resulte vigente y vinculante para cada país miembro (para el caso de Guatemala, cobró vigencia desde 1995, pero fue vinculante hasta el año 2000, al corresponder a nuestro país un plazo de cuatro años para adecuar su legislación a lo previsto en el ADPIC, según lo dispone el párrafo dos de su artículo 65). También abordó cómo resolver situaciones que ocurrieron antes que el mismo fuera vinculante, lo que se denomina: la protección “hacia el pasado”. Esto es relevante a considerar, pues dos de las marcas objeto de pretensión de declaratoria de nulidad fueron inscritas en mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos ochenta.

“Sobre ello, el ADPIC contempla excepciones a la aplicación de lo normado en el ya comentado segundo párrafo del artículo 22, excepciones que recoge en el párrafo quinto del artículo 24 en los siguientes términos: *“...5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos de una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe: a) antes de la fecha de aplicación de estas*



disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI infra; o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán el derecho de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho de hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica". Para el caso subyacente a la presente garantía constitucional, corresponde, entonces, sostener que la posibilidad de anular registros de marcas por contravenir indicaciones geográficas protegidas no aplicará al pasado si la marca fue registrada de buena fe antes de la fecha de aplicación de las disposiciones del ADPIC a Guatemala, esto es, antes del año dos mil y tampoco aplicarán si tal registro se obtuvo también de buena fe después de esa fecha, pero antes que la indicación geográfica estuviere protegida en su país de origen.

“Buena fe es la creencia en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo. En materia de marcas, según la Ley de Propiedad Industrial, impera como regla general, por razones de seguridad y certeza jurídica, que toda marca ha sido registrada de buena fe, como se evidencia al tener presente que es la mala fe la que se regula como excepciones por la vía de presunciones únicamente en los casos que enumera el artículo 67 de dicha Ley, admitiendo prueba en contrario.

“[...] **A)** En cuanto a la nulidad de las dos marcas Parma registradas durante la vigencia del Convenio Centroamericano, el examen del considerando III de la sentencia impugnada permite determinar que, entre otros aspectos, la Sala afirmó lo siguiente: **a)** la provincia de Parma, situada al norte de Italia, es mundialmente conocida por la producción de productos lácteos –queso parmesano- y cárnicos –prosciutto di Parma, lo que significa jamón de Parma-, con las características específicas; y **b)** que el uno de junio de mil novecientos cincuenta y uno [1951] Francia, Italia, los Países Bajos y Suiza firmaron el Convenio Internacional sobre el Empleo de Denominaciones de Origen y Denominaciones de Quesos, en la localidad italiana de Stresa (el Convenio de Stresa), en el que asumieron la obligación de prohibir en sus respectivos territorios el uso de denominaciones de origen falsas, aludiendo concretamente, entre otros, a quesos por el Parmigiano Reggiano, el Gorgonzola y el Roquefort, afirmando la Sala de ello que esos productos era protegidos “en el plano internacional”; **c)** que Cesare Bresani y su esposa era procedentes de Italia, incluso ella era originaria de la región de Parma, por lo que tiene por probado que tenían conocimiento que en esa región se producían los productos lácteos y cárnicos relacionados; **d)** que del estudio de los documentos que obran en autos –no los individualiza- y del Convenio internacional citado –Convenio de Stresa- se ha demostrado que los quesos producidos en Parma eran objeto de protección internacional desde mil novecientos cincuenta y uno [1951] y que el jamón de Parma fue protegido en Italia desde mil novecientos setenta [1970] y, luego, en mil novecientos noventa [1990]. De lo anterior, concluyó la Sala, que los registros de las dos marcas, realizado bajo la vigencia del Convenio Centroamericano, fue obtenido cuando los productos lácteos y cárnicos de la región de Parma se beneficiaban de la protección y reconocimiento en Italia, su país de origen.

“Lo anterior confirma lo denunciado por la postulante, en cuanto que el Tribunal basó su decisión en aspectos que no fueron objeto de contradictorio y en un instrumento internacional que no vinculaba entonces ni vincula actualmente a Guatemala y que tampoco fue invocado por las entidades demandantes, pues el citado Convenio de Stresa solamente podía surtir sus efectos en los cuatro países que lo suscribieron y no genera, como equivocadamente lo sostiene la Sala, una protección “internacional” que alcance a nuestro país y permita concluir que los registros de las dos marcas debió haber sido rechazado en la época de las solicitudes, sobre la base de las prohibiciones contenidas en el entonces vigente



artículo 10, inciso ñ) y q) del Convenio Centroamericano. Debe destacarse que la afirmación sobre la fama “mundial” de Parma no la refiere la Sala a la fecha en que fueron obtenidos los registros de marca conforme el Convenio Centroamericano, lo que era necesario establecer para sostener que quien obtuvo tales registros tenía la intención de aprovecharse de la fama “mundial” y, de esa forma, descarta el Tribunal la buena fe de la que reviste la gestión que generó los dos registros marcarios.

“En el considerando IV de su sentencia, la Sala sostiene: **a)** que las marcas no debían haber sido inscritas con sustento en la prohibición que recoge el inciso ñ) del artículo 10 del Convenio Centroamericano, porque si bien la denominación Parma fue objeto de uso de buena fe desde el año mil novecientos sesenta y dos [1962], es presunción (sic) dejó de aplicar cuando inició la vigencia del Convenio Centroamericano [1975]; **b)** que las personas que hicieron uso de Parma en mil novecientos sesenta y dos tenían conocimiento que ese nombre de un región de Italia era reconocida por la producción de lácteos y cárnicos, como se desprende de lo previsto en el Convenio de Stresa; **c)** que no era aplicable a Parma la prohibición recogida en el inciso q) del artículo 10 del Convenio Centroamericano, porque es nombre geográfico utilizado y registrado como marca no induce a error al consumidor sobre el verdadero origen, calidad o características de los productos, ello porque, a juicio de la Sala *“lleva muchos años en el mercado”*, según la propia experiencia de que quienes la integran, con lo que se reconoce expresamente que *“difícil resulta aún establecer si en la fecha en que la palabra Parma se empezó a utilizar o cuando las marcas fueron registradas, provocaba engaño en el consumidor respecto a la procedencia, naturaleza y calidad del producto; d)* sobre lo normado por el ADPIC, la Sala estima inaplicable la protección hacia el pasado porque entró en vigencia hasta el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco (sic) y porque la excepción aplica cuando la marca fue apropiada mediante su registro pero de buena fe, sobre lo cual, bajo el pretexto de que dicho Acuerdo no aclara la forma de cómo acreditar la buena fe, la Sala entonces trae a colación una sentencia de mil novecientos noventa y nueve que atribuye al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y a la que reconoce el atributo de jurisprudencia, concluyendo que *“la palabra Parma fue utilizada inicialmente para identificar productos lácteos de buena fe puesto que el uso de indicaciones geográficas no estaba prohibida por la legislación nacional en mil novecientos sesenta y dos, aun y cuando ya estaba siendo protegida por diversos acuerdos y tratados a nivel internacional. Dentro de ellos encontramos el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de origen y su Registro internacional, adoptado en mil novecientos cincuenta y ocho... la finalidad de ese Acuerdo consiste en dar protección a las denominaciones de origen... no obstante Italia es un estado miembro de ese Acuerdo, Guatemala no lo es. En este caso no se está aplicando dicho Acuerdo sino que únicamente se menciona como antecedente histórico a efecto de determinar si internacionalmente ya existían tratados que protegieran y prohibieran el uso y registro de denominaciones geográficas, sin cumplir con ciertos requisitos previos”*; agrega la Sala que como los iniciadores del uso de Parma como marca no tenían conocimiento de esa protección internacional, sede debe presumir *“la existencia de buena fe en el uso de la marca en esa fecha hasta la fecha en que entró en vigor la legislación nacional que lo prohíbe, esto es en mayo de mil novecientos setenta y cinco. Sin embargo, no se puede presumir el uso de la marca de buena fe, a partir del veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y cinco, dado que entra en vigor el Convenio Centroamericano”*.

“Como ya quedó advertido antes, el fallo impugnado efectivamente incurre en los defectos que denuncia la postulante en su exposición de agravios, primero, porque al descartar la buena fe en el uso y también en la posterior inscripción de Parma como marca, incurre en aplicación retroactiva de lo dispuesto en el Convenio Centroamericano; luego, porque deriva sus



conclusiones de aspectos de un convenio del cual Guatemala no es parte y que, como ya se indicó, no deriva ningún tipo de protección internacional, no vincula a Guatemala no puede emanar de él la conclusión de que las personas que registraron Parma tenían conocimiento de su protección internacional; en tercer lugar, no era viable que la Sala se apoyara en una sentencia extranjera, erróneamente calificada de jurisprudencia, ya que como se explicó, la buena fe debe tenerse como la regla, en tanto que es la creencia en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo. Finalmente, no se requiere mayor esfuerzo para confirmar las serias contradicciones en que incurre el fallo, principalmente cuando excluye de aplicación lo regulado en el ADPIC sobre una base equívoca. Lo dispuesto en ese Acuerdo sobre la protección hacia el pasado, tiene por finalidad dejar a salvo de los alcances de la tutela de las indicaciones geográficas (prohibir uso, rehusar el registro o invalidar los registros conferidos) aquellas situaciones que fueron consolidadas antes.

“B) En lo que respecta a las marcas impugnadas de nulidad y que fueron registradas durante la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial, la lectura del acto reclamado permite establecer que también se incurre en el defecto de aplicar las normas de la materia sobre una base equivocada. Se ha acotado en pasajes anteriores, que para que apliquen las prohibiciones reguladas entonces en los incisos j) y k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y por ende, también la pretensión de nulidad de los registros marcarios obtenidos en inobservancia de las mismas, es ineludible que quien demande tal nulidad acredite que con el nombre geográfico se cause engaño o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos y que el signo obtenido como marca no fuere suficientemente arbitrario y distintivo. Como se denota de los apartados considerativos del fallo antes reseñado, la Sala incurre en serias contradicciones porque sujeta a prueba la buena fe, cuando debe ser lo contrario, es decir, que se demuestre la mala fe, para lo cual tampoco eran aplicables los fallos extranjeros citados de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia, sin especificar de qué país y del Juzgado de Primera Instancia número siete de Barcelona); en segundo término, la Sala asume que el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial tiene dos requisitos que debe cumplir un nombre geográfico para ser admitido como marca, cuando, en una adecuada interpretación, se trata de uno solo; en tercer lugar, si bien reconoce que el uso como marca de Parma no induce a error al consumidor sobre el verdadero origen de los productos que identifica, sí concluye en su nulidad basado nuevamente en el aspecto relativo a la mala fe, que como antes se consignó, deriva del uso de Parma cuando cobró vigencia el Convenio Centroamericano que, a juicio de la Sala, prohibía ese uso derivado de una supuesta “protección internacional” que el signo no tenía en Guatemala y que, en todo caso, debe sustentarse en el conocimiento del público en aquel entonces sobre el valor agregado que ese nombre geográfico podía beneficiar a los productos ya relacionados, algo que no quedó acreditado en el proceso. Por otra parte, se omitió considerar en el fallo que la marca Parma se encontraba ya registrada antes del año dos mil seis y, por lo tanto, su función distintiva como identificadora de un origen empresarial de determinados productos era innegable.

“C) En lo que se refiere a la declaratoria de haber incurrido en actos de competencia desleal que hizo la Sala en su fallo, la base argumentativa de esa conclusión no encuentra apoyo en la normativa aplicable al caso, puesto que se cita el artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial para afirmar que éste califica como actos contrarios a los usos y prácticas de comercio, solicitar el registro de tres marcas de mala fe, obviando la Sala que los tres registros marcarios fueron obtenidos mediante los procedimientos administrativos establecidos primero, en el Convenio Centroamericano y, luego, en la Ley de Propiedad Industrial y como tal el uso de marcas registradas era un uso legítimo que no puede ser calificado de competencia desleal sobre la base de haber sido obtenidos de mala fe, cuando ello no fue



acreditado suficientemente en autos. En efecto, en la legislación nacional se encuentra establecido cuándo puede “presumirse mala fe”, precisamente en el artículo que regula la nulidad de un registro (el 67 de la Ley de Propiedad Industrial): **a)** si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos; **b)** si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo; **c)** si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido; y **d)** si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena. Constituyen cuatro presunciones legales que admiten prueba en contrario, en ejercicio del derecho de defensa; no obstante, ninguna de ellas fue invocada por la parte demandante, por lo que no se produjo prueba para tales efectos.

“Para conceptualizar la mala fe, la autoridad denunciada se basó en la sentencia emitida por la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-87/97, que resolvía una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado de la Comunidad Europea, en el litigio pendiente entre Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola y Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, radicado en Austria. El concepto que la autoridad denunciada trajo a cuenta fue: “35. *El concepto de buena fe que figura en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento n. 2081/92 debe ser considerado teniendo en cuenta la totalidad de la legislación, nacional e internacional, aplicable en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca. En efecto, el titular de la marca no puede beneficiarse, en principio, de una presunción de buena fe si las disposiciones que entonces se hallaban en vigor se oponían claramente a que su solicitud pudiera ser legalmente acogida*”. No obstante, la autoridad denunciada no tomó en cuenta el argumento subsiguiente: “36. *Sin embargo, no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando debe interpretar el Reglamento n. 2081/92, pronunciarse sobre el efecto de las disposiciones de orden internacional y nacional que protegían a las denominaciones de origen en Austria antes de que dicha protección estuviese garantizada por las disposiciones del Derecho comunitario ni, por consiguiente, tratar de deducir de ello las circunstancias subjetivas en las que pudo presentarse la solicitud. Dicho examen sólo puede hacerlo, como acertadamente destaca la Comisión, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio.*” Es decir, las circunstancias subjetivas, como determinar la inexactitud o la falsedad en los datos aportados al registro, la deslealtad de quien solicita el registro, la afectación a un signo notorio o el conocimiento previo de una marca ajena (según las presunciones legales previstas), son circunstancias que sólo puede evaluar el órgano jurisdiccional competente con base en toda la regulación –nacional e internacional– aplicable; en la misma línea de lo que propugna esta Corte respecto de las funciones y el carácter de la jurisdicción ordinaria.

“Valga advertir que los criterios para determinar la mala fe, vienen dados por el legislador nacional, por lo que no resulta necesario evocar jurisprudencia extranjera para el efecto.

“(…) Con base en las normas constitucionales y legales citadas, esta Corte considera que tanto la autoridad denunciada como el tribunal de amparo de primer grado obviaron analizar el ordenamiento jurídico aplicable para los casos de propiedad intelectual, en los que una industria láctea extranjera y una representante de una denominación de origen (posiblemente no registrada en el país) demandan la nulidad de registros de marcas distintivas de una fábrica de productos lácteos con tradición de más de treinta años en el mercado nacional, competencia desleal y daños y perjuicios, con fundamento en normas que dejaron de tener aplicación en Guatemala o que aún no tienen.



“(…) En todo caso, y con referencia a la ley vigente, para resolver este asunto, la Sala debe tomar en cuenta que, conforme al artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial, no puede declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

“El artículo 44 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía que eran causales de nulidad absoluta del registro de una marca, si se realizaba contraviniendo disposiciones de ese convenio; y según el artículo 10, literal ñ), de ese mismo Convenio, no podían usarse ni registrarse como marcas las simples indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. La Sala debe tomar en cuenta, con relación a esa causal, que en la actualidad, los artículos 16 y 21, literal g), de la Ley de Propiedad Industrial (reformados recientemente por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República) establecen: **a)** las marcas pueden consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas (artículo 16); **b)** no puede ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo idéntico, similar o que constituya una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el país y pueda causar confusión o un riesgo de asociación (artículo 21, g).

“Esta Corte considera que la citada causal del Convenio Centroamericano ha dejado de ser aplicable, pues fue suplida por la de la ley vigente, respecto de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En aquel Convenio se prohibía la simple indicación de procedencia como marca, actualmente la ley nacional restringió esa prohibición a la indicación geográfica o denominación de origen protegida y que pueda causar confusión o un riesgo de asociación; por lo tanto, no puede declararse la nulidad con fundamento en esa antigua causal, tomando en cuenta lo expuesto y que ese tratado ya no se encuentra vigente, ello de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial”.

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3991-2009

1 de septiembre de 2010

<https://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:3991-2009-0000>

“...el Juzgado de Primera Instancia Penal (...) ordenó la desestimación y archivo del proceso incoado (...) [por] delito de Violación a los derechos de propiedad industrial. (...) inconforme con lo resuelto, la denunciante (...) interpuso recurso de reposición que (...) fue declarado sin lugar.

“[...] (...) la decisión contenida en el acto reclamado, (...) que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto tiene como fundamento: “(...) *La juzgadora hace ver que claramente se dijo en la resolución impugnada, que antes de la vigencia del decreto 57-2000 estaban vigentes el decreto 153-85 y el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, protegiendo la primera ley derogada el producto como tal y el convenio protegió las marcas, y que con la nueva ley se protegen tanto las marcas, como los diseños industriales por medio de la MARCA TRIDIMENSIONAL: Pero no debemos olvidar como ya se analizó anteriormente, que está prohibida la retroactividad de la ley, por lo que no se puede retrotraer la nueva ley vigente (decreto 57-2000) hacia el pasado. Asimismo se hizo ver que en el amparo de la ley y convenio*



derogados la forma de registrar el producto era otra distinta de la de registrar la marca, y que ello no fue realizado por la entidad RIO VINYL INTERAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA, algo que por el momento, tampoco ha hecho dicha entidad, por lo tanto goza de la exclusividad del diseño que se incorpora a su etiqueta pero ello no se extiende al producto, o sea la zapatilla (...)”.

“[...] su proceder no evidencia agravio alguno que amerite el otorgamiento del amparo, ya que las consideraciones que sirvieron de apoyo al acto reclamado, las realizó conforme la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado que le confiere el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 402 del Código Procesal Penal”.

