



Recopilación jurisprudencial

PROPIEDAD INTELECTUAL



IURIS taller

27 de septiembre de 2016

Lic. Juan Pablo Gramajo Castro

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL

Marco constitucional de la Propiedad Intelectual

Corte de Constitucionalidad

Expedientes Acumulados 1154, 1398, 1460 y 1625-2003

11 de febrero de 2004

http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:1154-2003_AC-0000

La interpretación jurídica y valorativa de la Constitución Política de la República de Guatemala, debe quedar enmarcada por ciertas pautas, entre otras, las siguientes que resultan pertinentes para el caso de las normas sujetas a examen, en tanto se presenta la eventual colisión entre varios derechos y la necesidad de establecer si existe jerarquía entre ellos. La Constitución es un todo unitario, coherente y armónico que compone un contexto sistemático en el que sus normas y partes guardan concordancia y relación entre sí; por ello, (i) ninguna norma o parte puede ser objeto de interpretación aislada o desconectada del resto y del conjunto total, sino que ha de ser interpretada en relación, correspondencia y compatibilidad con el resto y conjunto de normas; (ii) la parte dogmática que incluye a los derechos fundamentales y la parte orgánica que estructura al poder deben interpretarse en concordancia, a manera de lograr la funcionalidad del poder público para que el goce y acceso de los derechos, bienes y prestaciones se encauce dentro de la ordenación de los órganos del poder y de las relaciones entre éstos.

Por otra parte, el conjunto derechos, en reciprocidad con el sistema de valores y con los principios de la propia Constitución, constituye un principio legitimador del sistema jurídico-político, de forma que toda interpretación de las normas que componen a este último ha de estar orientada por aquel conjunto y ha de promover su eficacia; por ello, cuando se



interpretan normas infraconstitucionales, ha de buscarse el resultado que mejor compatibilice con todos los derechos contenidos en la Constitución -no solamente con uno o algunos- y en el sentido más conforme con ellos. De esa cuenta, la prueba de validez constitucional de las normas infraconstitucionales, ha de pasar por su confrontación con el texto supremo, pero no sólo para comprobar que no se encuentran en colisión con él, sino también con un alcance afirmativo para verificar que tienden a maximizar o potenciar su operatividad.

Lo dicho sirve para interpretar los derechos, no solamente en amparo directo de una persona determinada cuando ha sufrido o sufre lesión o amenaza a un derecho suyo, sino con una proyección generalizada e irradiadora que potencie las disponibilidades de acceso y goce de los suyos por parte de todos los demás seres humanos, es decir, la interpretación ha de ampliarse con miras a fomentar y promover el disfrute de los derechos en todo el conjunto social. Los derechos deben interpretarse en un doble y simultáneo alcance: como derechos subjetivos titularizados por cada ser humano en un estatus de libertad común a todos ellos, y como elemento o ingrediente esencial y constitutivo del bien común y del sistema democrático.

[...] La denominada segunda generación de derechos humanos, de la cual forma parte todo lo concerniente con la salud humana, es conocida convencionalmente “derechos sociales, económicos y culturales”, los que no dejan de ser relativos al ser humano aún y cuando en su titularidad y ejercicio se mezclen entidades colectivas o asociaciones. Los derechos de primera generación expresan la libertad negativa o libertad “de”, en tanto que, los de segunda generación se inspiran en el concepto de libertad positiva o libertad “para”, pues normalmente requieren de prestaciones positivas (de dar o de hacer) por parte de los sujetos pasivos, principalmente del Estado que los reconoce, para adquirir vigencia y realidad práctica. Conjugan la igualdad con la libertad, buscan satisfacer necesidades humanas cuyo logro no está siempre al alcance de los recursos individuales de todos, pretenden políticas de bienestar, asignan funcionalidad social a los derechos, prestan atención a la solidaridad social, propenden al desarrollo no sólo material y económico, sino también social, cultural, intelectual y tecnológico y, en síntesis, acoge la idea que la dignidad de la persona humana requiere condiciones de vida social, política y personal a las que un Estado debe ayudar y estimular con eficacia dentro de la legitimidad democrática y constitucional. De esa cuenta, se encuentran asimismo en la Constitución Política de la República otras normas con evidente tendencia a hacer realidad esas aspiraciones y que asignan al Estado determinadas funciones, atribuciones o tareas.

A los fines de la materia que se examina en este fallo, resultan ejemplos pertinentes de ese conjunto de normas sociales y económicas las siguientes: El artículo 119 constitucional, conforme algunos de sus literales establece que son obligaciones del Estado calificadas de fundamentales, entre otras, el promover el desarrollo económico de la nación mediante el estímulo de iniciativas en actividades de toda naturaleza, incluyendo aquellas industriales (inciso a); velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país (inciso d); promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior (inciso l) y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros (inciso n). Al analizar dicha disposición, a efecto de interpretarla en sus debidos alcances, es necesario indicar que es una norma de carácter programático y lo que hace es imponer al Estado determinadas obligaciones que, dado el contexto de la norma en cuestión, es claro que se refieren a incentivar, fomentar y promover la actividad económica de los particulares por medio de leyes pertinentes. Asimismo, el artículo 130 de la Carta Magna encuadra en el conjunto de disposiciones a que aludimos en este apartado, pues al formar parte del "régimen



económico social" del Estado, prohíbe los monopolios y privilegios y manda que el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores.

Otros preceptos con evidente intención de tutelar actividades productivas y creadoras, en beneficio de aquellas aspiraciones colectivas, son los artículos 42, 43, 57, 59 y 63 constitucionales. El artículo 42 reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor, previendo que los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento conforme la ley y los tratados internacionales. El artículo 43 reconoce, a su vez, la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo limitaciones por motivos sociales o de interés nacional que se establezcan en la ley. Conforme el artículo 57, se reconoce el derecho de toda persona a *"beneficiarse del progreso científico y tecnológico"*. Finalmente, conforme el artículo 63 también constitucional, es obligación del Estado garantizar la libre expresión creadora; apoyar y estimular *"al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica."*

Todo esto confirma el interés del legislador constituyente de hacer realidad valores tales como la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, pero no en forma aislada sino conjuntamente con la realización del bien común, en tanto que es fin supremo del Estado, al reconocerse asimismo otras aspiraciones que no pueden concebirse ni alcanzarse si no es en sociedad. Es decir, para asegurar la positividad de determinados derechos constitucionales, es necesario a la vez asegurar la imperatividad de otros generando las condiciones que incentiven dentro del conjunto social aquellas actividades particulares que los hagan viables de manera sostenida en beneficio de los intereses integrales de la colectividad. De conformidad con las pautas de interpretación constitucional que fueron esbozadas en el considerando dos, tanto las disposiciones relativas al derecho a la salud como las aquí expuestas, deben ser interpretadas en relación, correspondencia y compatibilidad, como parte de un todo y un objetivo comprensivo de los intereses colectivos y, por ende, el examen de constitucionalidad de normas infraconstitucionales no puede resultar en calificarlas contrarias al orden constitucional solamente porque no resulten compatibles con un derecho, si tales normas tienden a hacer realidad otros derechos reconocidos con rango constitucional. De esa cuenta, se recalca, la prueba de validez constitucional de las normas inferiores a la Constitución ha de pasar por su confrontación con el plexo de derechos, pero no sólo para comprobar que no se encuentran en colisión con él, sino también con un alcance afirmativo para verificar que tienden a maximizar o potenciar su operatividad.

Principio de igualdad y *test* de proporcionalidad sobre limitación de derechos fundamentales

Corte de Constitucionalidad

Expediente 5009-2013

14 de julio de 2016

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20160714-0000-5009-2013>

A fin de fijar las premisas necesarias para esclarecer con propiedad el punto que quedó descrito en al final del párrafo anterior, es oportuno traer a colación algunos precedentes originados en la jurisprudencia internacional, respecto del modo de establecer cuándo se produce transgresión del principio de igualdad ante la ley. La Corte Europea de Derechos Humanos, pionera en esta temática, asentó, en sentencia de veintitrés de julio de mil



novecientos sesenta y ocho [Caso “*relativo a determinados aspectos de las leyes sobre el uso de los idiomas en la educación en Bélgica*”], que el referido principio es violado si se presenta distinción de tratamiento carente de justificación objetiva y razonable, analizada esta con relación a la finalidad y efectos de la distinción, tomando en cuenta los principios que normalmente prevalecen en sociedades democráticas. Criterio que sostuvo en fallos más recientes [Verbigracia, el de once de junio de dos mil dos, dictado en el caso *Willis contra El Reino Unido*].

Dentro del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos –del cual el Estado de Guatemala es parte–, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en pronunciamiento de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro [Opinión consultiva OC-4/84 (*Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización*)], indicó que no se produce vulneración de la igualdad tutelada en los artículos 1, numeral 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “... *si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas (...) siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma(...) no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana*”. Tesis que, en casos posteriores, fue ratificada [Verbigracia, en la Opinión consultiva OC-17/02 (*Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño*), de veintiocho de agosto de dos mil dos] y ampliada, en el sentido de formular precisiones terminológicas acerca de las dicciones *distinción* y *discriminación*: “*El término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisibles, por violar los derechos humanos. Por tanto, se utilizará el término discriminación para hacer referencia a toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los derechos humanos...*” [Opinión consultiva OC-18/03 (*Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*), de diecisiete de septiembre de dos mil tres].

Algunas de las nociones relacionadas a nivel internacional han quedado recogidas en el acervo jurisprudencial de esta Corte. Desde la primera magistratura se estableció [Ver, a guisa de ejemplo, la sentencia de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa, emitida en el expediente 244-89], como regla general, que no se opone al principio de igualdad que el legislador clasifique y diferencie situaciones distintas, confiriéndoles, por ende, tratamiento normativo igualmente distinto, “*siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constitución acoge*”. Pauta que se consolidó como una constante dentro de los pronunciamientos mediante los cuales este Tribunal Constitucional ha ejercido el control de constitucionalidad normativa [Ver, entre otros, los de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, once de septiembre de dos mil uno, catorce de febrero de dos mil ocho y dos de octubre de dos mil catorce, proferidos en los expedientes 199-95, 274-2001, 3224-2006 y 4487-2013, respectivamente]. En el mismo sentido, se ha sostenido que el concepto de igualdad ante la ley consiste en que “*no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sean éstas positivas o negativas; es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley...*” [Entre otros, fallos de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis, veinticuatro de julio de dos mil uno, veintinueve de marzo de dos mil siete y once de junio de dos mil catorce, emitidos en los expedientes 682-96, 952-2000, 3046-2005 y 5283-2013, respectivamente].



En abono a la certeza jurídica y a la optimización de su juicio de constitucionalidad normativa en materia del principio de igualdad, esta Corte estima pertinente puntualizar, a la luz de la selección jurisprudencial expuesta, los cánones a seguir para realizar su análisis ante planteamientos en los cuales se atribuye a tratamientos legales diferenciados conculcación de lo dispuesto en el artículo 4º. constitucional, como ocurre en el presente caso.

Para que las categorizaciones, clasificaciones o cualesquiera distinciones reguladas en preceptos ordinarios se consideren conformes al imperativo constitucional de igualdad ante la ley, deben satisfacer las condiciones siguientes:

- A. *Situaciones con aspectos distintos y relevantes.* Para que determinada situación sea regulada de forma diferenciada respecto de otras semejantes –ya sea en beneficio o en perjuicio de los destinatarios del precepto–, debe conllevar características que la distinguan y que, además, revistan relevancia en cuanto al objeto de la norma.
- B. *Finalidad y justificación razonables, de acuerdo a los principios y derechos constitucionales.* El tratamiento normativo diferenciado de una determinada situación de hecho debe estar fundado en motivaciones y dirigida hacia propósitos que sean acordes con los principios y derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre derechos humanos que resulten atinentes al caso.
- C. *Coherencia y proporcionalidad de la distinción con relación a la finalidad perseguida.* La distinción en el tratamiento normativo de una determinada situación de hecho debe estar dispuesta en función de concretar el propósito que se pretende conseguir con la norma; guardando razonable proporcionalidad entre la distinción formulada y el propósito pretendido.

[...] Para efectuar el análisis que requiere la cuestión así formulada, esta Corte ha de valerse de los patrones que ha seguido al dictar sentencia en casos precedentes [Entre otras, las de seis de septiembre de dos mil doce, doce de noviembre de dos mil trece y once de julio de dos mil catorce, emitidas en los expedientes acumulados 3-2011, 4-2011 y 52-2011, acumulados 1079-2011, 2858-2011, 2859-2011, 2860-2011, 2861-2011 y 2863-2011 y 5352-2013, respectivamente], sintetizados en el denominado “*test de proporcionalidad*”, en cuya utilización, con algunos matices, confluye con la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y varios tribunales constitucionales de diversas latitudes, entre los cuales cabe destacar, por su decisiva contribución a la configuración de este método, al Tribunal Constitucional Federal alemán.

El mencionado *test* permite comprobar, racional y objetivamente, si está dotada de legitimidad constitucional cualquier disposición legal, mediante la cual, se establezca alguna limitación al ejercicio de derechos fundamentales, a partir de la verificación de cuatro requisitos:

- A. Debe tener por propósito preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso y relevante.
- B. Debe constituir medio adecuado para coadyuvar a la promoción o realización del fin descrito en la literal anterior –*idoneidad*–.



- C. Debe constituir medio necesario para conseguir el resultado deseado, sin que existan otras medidas menos gravosas para el efecto *-necesidad-*.
 - D. El beneficio que conlleva para el fin descrito en la literal A debe ser mayor al perjuicio para el derecho afectado *-proporcionalidad en sentido estricto-*.
-

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Daño patrimonial por errónea atribución de paternidad de obra

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente sin número

13 de febrero de 1974

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:19740213-0003-SN>

...si la propietaria de "Discos Ayarza" reconoció ser responsable del error cometido y de haber autorizado la impresión de la melodía, no existe base moral ni legal para imputarle responsabilidad a la empresa editora, por los daños y perjuicios dimanantes. [...]

Al admitirse como plenamente establecido, por la confesión prestada por (...) [la] propietaria de "Discos Ayarza", el contenido de los documentos mencionados en el párrafo que antecede, que ella fue quien cometió el error que originó el cambio de nombre del autor Higinio Ovalle Bethancourt, atribuyendo la paternidad de la melodía en disputa, a "S. Pivaral C." y que, además, autorizó la explotación de esa obra, en el contrato celebrado con "Discos Centroamericanos, Sociedad Anónima" (Dicesa), en recta aplicación de la doctrina contenida en el artículo 1645 del Código Civil (...) resulta que ella es la única responsable de la situación creada. Finalmente, es indiscutible que Ovalle Bethancourt sufrió daños en su patrimonio, al no percibir los beneficios que le corresponden por derecho de autor, así como los perjuicios consecuenciales (...). Por otra parte, el razonamiento obligado es que, careciendo "Discos Centroamericanos, Sociedad Anónima" (Dicesa) de responsabilidad en el caso, es imperativo absolverla de la demanda (...).

Ley aplicable a la protección de programas de ordenador (*software*)

Corte de Constitucionalidad

Expediente 2564-2009

9 de octubre de 2009

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:2564-2009-0000>

a) ante el Juzgado de Primera Instancia Civil, Familia y Económico Coactivo del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, fue demandada en juicio oral de defensa de derechos de autor y derechos conexos por la entidad Microsoft Corporation, aduciendo que se le ha causado daño y detrimento en su patrimonio por utilizar "*software*" sin contar con licencia; **b)** la demanda se basa y fundamenta en el artículo 1 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que establece la protección de los derechos de autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión; **c)** hizo ver al Juzgador que el artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial, tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que



tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y las disposiciones relacionadas con el combate a la competencia desleal; **d)** por lo advertido, existen dos leyes distintas que resultan ser aplicables al caso concreto, de acuerdo con las pretensiones de la parte actora; **e)** por lo anterior, planteó conflicto de jurisdicción que fue remitido a la autoridad impugnada, la que en resolución de veintinueve de noviembre de dos mil siete resolvió que no existe tal conflicto de jurisdicción - acto reclamado-.

[...]

...este Tribunal establece lo siguiente: **a)** la postulante planteó conflicto de jurisdicción del que conoció la autoridad impugnada, con el argumento que hay conflicto de aplicación de leyes distintas; y **b)** dicha autoridad resolvió que no existe conflicto de jurisdicción, al estimar lo siguiente: “...*Del análisis al memorial que contiene el conflicto de jurisdicción planteado y de las actuaciones, se establece que el artículo 104 del Decreto número 33-98 Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Reformado por el Decreto 56-2000), establece que ‘El Registro de la Propiedad Intelectual tiene por atribución principal, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los tribunales de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción cuando así lo soliciten los titulares’.* De conformidad con el estudio del expediente que motiva las diligencias, las normas legales citadas, el análisis de los argumentos en que se hace descansar el planteamiento del conflicto de jurisdicción; se establece que este tribunal no se ocupa de establecer que ley es aplicable a cada caso concreto, por lo que el presente asunto no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 1ero. Del Decreto 64-76 del Congreso de la República, por lo que no existe conflicto de jurisdicción...”.

Por su parte, el artículo 1º. de la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción vigente a la fecha de emisión del acto reclamado establece lo siguiente “El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se reunirá exclusivamente: 1) para resolver las contiendas entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo-Administrativo y la Administración Pública; 2) para resolver las contiendas que se susciten entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo-Administrativo y los de Jurisdicción Ordinaria o Privativa; y 3) para resolver las contiendas que surjan entre la administración pública y los Tribunales de Jurisdicción Ordinaria o Privativa”. Conforme a lo anterior, se evidencia que la autoridad impugnada dictó la resolución impugnada, con fundamento en la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, al establecer que el planteamiento no encuadra en ninguno de los supuestos en ella regulados. De ahí que no existe agravio que sea reparable por esta vía, pues la autoridad impugnada resolvió en el ejercicio de las funciones que por ley le corresponde, por lo que no se produjo la violación a los derechos constitucionales denunciados (en idéntico sentido se ha pronunciado esta Corte en las sentencias de cinco y dieciocho de junio y diez de julio, todas de dos mil ocho y siete de enero de dos mil nueve, dentro de los expedientes dos mil seiscientos cuarenta y cuatro – dos mil siete, dos mil novecientos diecinueve – dos mil siete y un mil quinientos noventa y uno – dos mil ocho y dos mil cuatrocientos catorce- dos mil ocho, respectivamente).



Contratos de servicios de artistas

Corte de Constitucionalidad

Expediente 62-2011

10 de junio de 2011

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:62-2011-0000>

...promovió juicio ordinario laboral (...) manifestando que fue destituido en forma directa e injustificada del puesto que desempeñaba como cantante, bailarín, animador y encargado de eventos, y reclamó el pago de indemnización y demás prestaciones laborales (...); la entidad demandada planteó cuestión de incompetencia por razón de la materia, aduciendo que la relación jurídica que sostuvo con el actor no fue de índole laboral, sino que de naturaleza mercantil, ya que celebraron un contrato técnico-mercantil, cuyo objeto era la prestación de servicios de representación escénica, por lo que su pretensión no debía ser tramitada ante un Juez de Trabajo y Previsión Social (...).

[...] A juicio de este Tribunal, para constatar si efectivamente existe una relación de trabajo entre quien demanda el pago de prestaciones laborales y la persona a quien se le requiere dicho pago, el Juez natural -de trabajo y previsión social-, debe ser muy cuidadoso y ha de tomar en cuenta la mayor cantidad de evidencia que sea aportada al juicio, pues se trata de un presupuesto que resulta esencial para hacer o no una condena, ya que ésta debe recaer en la persona que realmente haya tenido la calidad de patrono en una relación de trabajo pura, que como tal, revista las características que le impone la legislación sustantiva del trabajo. Por lo anterior, esta Corte reconoce que el vínculo jurídico que caracteriza la relación laboral, no puede ser evaluado liminarmente, salvo aquellos casos en que exista una evidencia irrefutable que lo permita, lo cual no ocurre en la mayoría de ocasiones. Además, ese vínculo que genera la relación de trabajo muchas veces amerita un estudio profundo que justifica llevar el caso a sentencia, para así efectuar un análisis que permita despejar las dudas que puedan existir sobre la naturaleza de la relación que se dio entre las partes, y que haya dado lugar al planteamiento de la demanda laboral. Por otro lado, cabe resaltar que la cuestión de incompetencia no tiene como objeto especial dilucidar la naturaleza de una relación que se reputa de carácter laboral, sino determinar si el asunto sometido al conocimiento de un juez es o no de su competencia, siempre que no exista duda razonable al respecto.

A la luz de los conceptos antes transcritos, en el caso concreto, es procedente concluir que no era pertinente basar la cuestión de incompetencia por razón de la materia, en las razones expuestas por la parte patronal, que consistían en que la relación se concretó por medio de un contrato técnico-mercantil, y que por lo mismo la controversia la debía conocer un juez del orden civil. Por lo tanto, el pronunciamiento que declaró con lugar dicha cuestión, y revocó la resolución de primera instancia, evidencia violación a los derechos constitucionales del ahora postulante.

Con base en lo anterior, esta Corte considera que la Sala recurrida, al emitir el acto reclamado, violó los derechos enunciados por el postulante, ya que afirmó que el asunto que subyace a la acción de amparo promovida, no es de índole laboral, al considerar que: a) la relación sostenida carecía de los elementos de: prestación personal del servicio, subordinación, salario, jornada de trabajo y derechos irrenunciables que se adquieren cuando el contrato se perfecciona, los cuales son esenciales para la existencia de un contrato de trabajo; b) el contrato referido poseía los elementos básicos de una prestación de servicios con base mercantil, como son: objeto lícito, consentimiento que no adolece de vicio, la capacidad legal y



la legitimación de los sujetos que intervienen en la relación contractual; c) los servicios eran prestados a diversas personas, y en diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar; y d) los pagos eran emitidos por varios contratistas, entre ellos la entidad demanda, la cual acreditó su constitución como persona jurídica en una fecha posterior a la argumentada por la parte actora como inicio de su relación laboral. Por lo tanto, tal y como se apuntó en párrafos precedentes, esta Corte es del criterio que al promoverse un juicio ordinario laboral, la naturaleza del vínculo jurídico existente entre las partes involucradas, no puede dilucidarse por medio del planteamiento de una cuestión de incompetencia, ya que es indispensable que el Juez que conoce del asunto principal efectúe un análisis profundo sobre las constancias procesales, y al no hacerlo, se estaría desvirtuando la naturaleza del proceso de conocimiento promovido por el actor, puesto que es por medio de su tramitación que deben valorarse los elementos de convicción para lograr concretar y acreditar los hechos descritos por las partes en el juicio ordinario respectivo, lo cual se perfecciona únicamente por medio de la emisión de una sentencia, evitando de esa forma un pronunciamiento anticipado.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 366-2012

4 de noviembre de 2013

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20131104-0003-01002-2012-00366>

...manifiesta la entidad recurrente que la Sala sentenciadora incurre en error de derecho, ya que no se percató de que el contrato de servicios artísticos celebrado en la ciudad de México (...) es un contrato mercantil que debió ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo regulado en el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial, para poder ser admitido dicho documento en la República de Guatemala, y que pueda producir sus efectos en el proceso; que la falta de estos requisitos hacen que el documento no sea admisible, y como consecuencia de ello, el [demandante] carece de legitimación activa para promover la demanda de daños y perjuicios en contra de su representada.

Al hacer el análisis correspondiente, se advierte que el relacionado documento es un típico contrato mercantil, por lo que de conformidad con los principios que rigen el Derecho Mercantil, está desprovisto de formalismos con el objeto de facilitar el tráfico comercial y permitir que las transacciones comerciales sean rápidas y efectivas, especialmente en atención al régimen de globalización que impera internacionalmente, por lo que no le son aplicables las formalidades reguladas en el artículo 37 ibídem, ya que según el artículo 42 de ese mismo cuerpo normativo, se exceptúan de tales requisitos, aquellos documentos regidos por normas especiales, de orden internacional, cuando las exigencias se opongan a su naturaleza, finalidad o régimen particular. En tal virtud, se concluye que por la naturaleza del referido contrato, la Sala no tenía la obligación de exigir las legalizaciones que sugiere el recurrente. Por lo tanto, la Sala no incurrió en el error de derecho señalado.

En cuanto al segundo subcaso invocado, la entidad casacionista argumenta que la Sala incurrió en error de derecho en la apreciación del mismo contrato, al haberle reconocido valor probatorio, sin que éste estuviese firmado por su representada, por lo que no puede probar en su contra, ya que por tratarse de un documento privado, debía estar reconocido ante juez competente o legalizado por notario; que la falta de estos requisitos hacen que el documento no pueda ser admisible, y no pueda surtir sus efectos en Guatemala.

Al examinar dichos aspectos, se advierte que el relacionado contrato de servicios artísticos (...) es un documento privado no suscrito por las partes que litigan en este proceso, que fue



aportado al mismo con el objeto de justificar las pretensiones del actor en contra de la entidad demandada; es decir, que pretende que esta sea responsable por los efectos derivados de dicho contrato. En tal virtud, para que el citado documento pudiera surtir efectos, era imperativo que fuera reconocido ante juez o legalizado por notario. Efectivamente, el último párrafo del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece como condición imperativa, que un documento privado sólo surte efectos frente a terceros, desde la fecha en que haya sido reconocido ante juez competente o legalizado ante notario. En el caso que nos ocupa, el contrato privado aportado por la parte actora, no fue reconocido ante juez competente ni legalizado por notario, por lo que en estricto cumplimiento de una norma expresa imperativa, éste no puede surtir los efectos pretendidos en el proceso, es decir que su contenido no puede afectar a la entidad demandada. Debe aclararse que un tercero frente a un documento privado, es aquella persona que no interviene ni suscribe éste; entonces, desde esa perspectiva, el demandado resulta ser un tercero frente al contrato de servicios relacionado, por lo que, para que pudiera producir efectos contra éste, es decir, para ser considerado prueba eficaz para justificar las pretensiones del actor en contra de la entidad demandada, debía cumplirse con las formas y condiciones establecidas en la ley. Obviamente si no se respeta la ley, la prueba no puede surtir los efectos pretendidos. Efectivamente, a pesar de tratarse de un contrato mercantil, no existe ninguna excepción para que a los documentos de esa naturaleza se les exima de tales exigencias, pues el asunto trasciende al campo de las normas jurídico procesales, que para efectos probatorios, establece las mismas exigencias para todos los documentos privados, independientemente de su naturaleza.

El análisis no se enfoca sobre formalidades que deba cumplir un contrato mercantil para efectos puramente mercantilistas, porque sobre ese punto no hay discusión; para agilizar el tráfico comercial, no deben exigirse estas formalidades; sin embargo, lo que se discute son las ritualidades que debe cumplir un documento privado para surtir efectos probatorios dentro del proceso.

En virtud de lo anterior, al apreciarse que la Sala reconoció valor probatorio al citado documento, incurrió en el error de derecho en la apreciación de la prueba denunciado; de esa cuenta, se concluye que al haber sido dicha prueba la determinante, la cual influyó en el ánimo de los juzgadores para resolver la controversia, en cumplimiento de su función nomofiláctica y con el objeto de que prevalezca el respeto a la ley y a las formas elementales del proceso, es procedente casar la sentencia impugnada y al resolver conforme a derecho, por haberse incurrido en error en la prueba fundamental que respalda las pretensiones del actor, debe declararse sin lugar la demanda de daños y perjuicios.

Organismos de radiodifusión

Corte de Constitucionalidad

Expediente 4266-2015

10 de febrero de 2016

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20160206-0000-4266-2015>

Comunicaciones Metropolitanas Cablecolor, Sociedad Anónima (...) promueve amparo contra la entidad Twentieth Century Fox Film Corporation, por la inconformidad que le provoca la decisión de esta última de no acceder a las solicitudes que aquella le ha formulado con reiteración, para que le venda los servicios de derechos de programación satelital de señal por cable para la retransmisión por televisión de determinados canales, propiedad de la referida entidad.



[...] Aduce la postulante que, con la negativa a venderle los servicios de derechos de programación satelital de señal por cable para la retransmisión de canales por televisión, la entidad impugnada: **a)** actúa de forma arbitraria, pues no existen motivos legales en los que pueda fundamentar esa decisión; **b)** ejerce monopolio, competencia desleal y abuso de autoridad, pues es la única y exclusiva licenciataria de los relacionados servicios para Guatemala; **c)** ejerce discriminación comercial en su contra, pues a otras entidades que tienen empresas operadoras de cable en el municipio y departamento de Guatemala, sí les ha vendido tales señales televisivas; y **d)** la deja en estado de desventaja económica, competitiva, comercial y de desprestigio, pues al no contar con el referido servicio y no transmitir, en consecuencia, canales como Fox Sports, Mundo Fox, Fox Life, Fox, Fox News, entre otros, sufre la pérdida de sus clientes.

Al respecto debe decirse que la decisión de la entidad impugnada de negarse a vender, por medio de la celebración del contrato correspondiente, los servicios que la entidad accionante desea, no puede causar a esta un agravio de relevancia constitucional. En primer lugar, porque lo que se denuncia es una decisión –negativa– ante el requerimiento que formuló esta última para adquirir determinados servicios, con los que esperaba aumentar la oferta de los propios dentro del giro ordinario de su negocio, consistente en prestar servicio de cable domiciliario. De lo que la propia postulante relata, así como de lo informado por la autoridad impugnada y de los documentos que ambas acompañaron a sus respectivos escritos, puede determinarse la existencia de un conflicto entre ambas: por un lado, la amparista ha presentado aquella solicitud en numerosas oportunidades, en las que –afirma– ha cumplido con los requisitos que le han sido pedidos, no obstante ha obtenido siempre una respuesta negativa de la entidad cuestionada; por su parte, esta última aduce, como razón principal para respaldar dicha denegatoria, que la interesada ha retransmitido señales de cable y ha usado contenidos y marcas de su propiedad sin su autorización, incurriendo con ello en los delitos de violación a sus derechos de autor y derechos conexos, y de violación a los derechos de propiedad industrial, habiendo, incluso, formalizado dicho señalamiento con la presentación de la correspondiente denuncia penal.

Aquí es importante mencionar que la posibilidad de que dos personas –naturales o jurídicas– acuerden comprometerse mutuamente, mediante la celebración de un contrato del cuál nacerán derechos y obligaciones para ambas, está sujeta, desde luego, al consentimiento de los otorgantes, el cual es uno de sus elementos esenciales y debe ser prestado sin que adolezca de vicios. En este caso, el acuerdo que infructuosamente ha querido propiciar la entidad accionante, no ha podido realizarse, precisamente, por la falta de voluntad de la entidad impugnada. Ante tal circunstancia, aquella acude en amparo con el propósito de que el Tribunal de Amparo conmine a la entidad denunciada y *“le fije plazo para otorgarle licencia de uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las marcas (...), así como los derechos de autor de los programas televisivos y obras audiovisuales, que van implícitos en los contratos de venta de derechos de retransmisión de la totalidad de paquetes de programación y los canales televisivos que representa para Guatemala...”*; petición que no sólo es evidentemente improcedente sino que, además, resulta absurda frente a los principios del Derecho de obligaciones y del Derecho mercantil, en cuanto a la libertad de contratación, de acuerdo a los cuales nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando el rehusarse a ello constituya un acto ilícito o abuso de derecho; situaciones que, en el caso de estudio no se advierten. Por tanto, la decisión de la entidad impugnada de negarse a acceder a la pretensión de la entidad postulante no puede ser modificada con el otorgamiento de tutela constitucional, pues, como anteriormente se indicó, la misma fue asumida dentro del ámbito del Derecho mercantil, en el



cual los comerciantes tienen libertad para obligarse o no, con otros actores, así como de disponer los términos de los acuerdos comerciales en los que sí presten su consentimiento.

En segundo lugar, es necesario indicar que, además de los motivos referidos con anterioridad, la negativa de la que resiente agravio la accionante no puede ser considerada como un acto de autoridad al que pueda realizársele reproche en la jurisdicción constitucional, debido a que, de acuerdo al artículo 8° de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el amparo procede contra actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad que lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes garantizan; esta norma es específica, en cuanto a que los actos contra los que se reclama en amparo, deben ser susceptibles jurídicamente de alterar, crear o extinguir situaciones de forma imperativa, al ser emitidos por una autoridad, investida con facultades de decisión y ejecución, ya sea por la decisión aisladamente considerada, por la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. En ese sentido, este Tribunal ha determinado que un acto de autoridad sólo puede ser examinado por la vía del amparo cuando reviste las características de: **a) unilateralidad**, por la que es suficiente la voluntad de quien emite o realiza el acto, sin necesidad del consentimiento de aquel hacia quien el acto se dirija; **b) imperatividad**, por la cual el actuante se encuentra en situación de hegemonía frente a otro, cuya voluntad y conducta subordina y supedita; y **c) la coercitividad**, que consiste en la capacidad de hacer obedecer al sujeto a quien se dirija, siendo esencialmente ejecutable. De ahí que, si el acto que se reclama no reúne estos elementos para calificarlo como acto de autoridad, no puede conocerse el fondo del agravio denunciado.

En el asunto objeto de estudio, la ausencia de tales elementos particulares en el acto reclamado es decididamente notoria, de manera que la negativa emitida por la autoridad impugnada no constituye acto que pueda ser calificado “*de autoridad*”, susceptible de ser conocido en la jurisdicción constitucional.

La entidad amparista también asegura que resiente “*violación inminente y de desventaja competitiva, comercial y de desprestigio en el que se encuentra como consecuencia de aquella negativa, que la entidad cuestionada ha asumido como represalia ilegal en su contra, y la ha ejercido con discriminación y abuso de poder, provocándole pérdidas económicas*”, denunciando a su vez que se está ante prácticas de monopolio y competencia desleal. Respecto de tales razones de agravio se afirma que para dilucidar esos extremos la entidad amparista, en todo caso, debe instar los mecanismos correspondientes a efecto de que sea la jurisdicción ordinaria la que efectúe juzgamiento respecto de tales extremos.

Por último, la postulante reclama contra la amenaza de que la entidad objetada practique acoso legal en su contra, por medio de la realización de acciones tales como allanamiento, inspección, registro y secuestro de equipo y otras medidas de coacción. Sin embargo, en otro apartado de su escrito inicial asegura que la autoridad objetada ha iniciado un acoso legal en su contra (que consiste en la práctica de las referidas acciones), lo cual coincide con la información que aquella rindió en su oportunidad. Al respecto, únicamente puede decirse que el *acoso legal* denunciado es inexistente, pues las relacionadas acciones no son más que diligencias que han tenido lugar dentro del desarrollo procedimental que inició con la denunciapenal que Twentieth Century Fox Film Corporation y Fox Latin American Channel, LLC, presentaron contra la entidad ahora accionante, y que, en todo caso, si se le llegara a ligar a proceso penal por los delitos que se le endilgan, será en este en el que tendrá oportunidad de ejercer su defensa, por medio de los mecanismos que legalmente se han establecido para el efecto.



Sociedades de Gestión Colectiva y sus aranceles

Corte de Constitucionalidad

Expediente 433-2006¹

15 de noviembre de 2006

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20061115-0000-433-2006>

Las razones en que se fundan las imputaciones de inconstitucionalidad, se aprecia que fueron tomadas por su pretensora, de lo que este Tribunal externó al resolver la inconstitucionalidad promovido contra el Arancel, también emanado de la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, que regulaba el cobro por Ejecución Pública de Obras Musicales, de veintisiete de diciembre de dos mil (expediente un mil ciento noventa – dos mil uno, sentencia de diecisiete de julio de dos mil dos).

En dicha sentencia, esta Corte sostuvo que si bien el arancel (como el presente), responde a un mandato constitucional y legal, por sí mismo, no es suficiente para generar la observancia general, con lo cual desechó la posibilidad de confrontar el mismo con el texto constitucional. No obstante lo anterior, en dicho fallo se analizó su legalidad, la cual sostuvo que ocurría siempre y cuando en su emisión se observara lo previsto en la ley, así como en la resolución de ocho de febrero de dos mil, que acordó la inscripción de la sociedad de gestión emisora del mismo. Con base en ello, concluyó que las tarifas del arancel, conforme la resolución de inscripción, debían ser aprobadas o negociadas entre los involucrados; contener reglas claras de la forma cómo se distribuiría lo recaudado; un marco jurídico y técnico que indicara el mecanismo que permitiera una efectiva negociación con los usuarios y, además, que el arancel debía ser aprobado previamente por el Ministerio de Economía por conducto del Registro de la Propiedad Intelectual, esto último, a juicio de la Corte, por razones de certeza y seguridad jurídicas garantizadas en el artículo 2 de la Constitución. La falta de aquellas condicionantes, sostuvo el Tribunal, hace que el arancel no pueda obligar a los usuarios, en tanto no se subsanen.

Del Arancel actual, también se impugnan cuestiones de legalidad, limitándose el señalamiento a indicar que en el presente no se cumplió con dos requisitos puntuales, los cuales se extraen del fallo antes mencionado: i) la negociación previa con los usuarios; y ii) la autorización o aprobación previa del Arancel por parte del Registro de la Propiedad Intelectual; es decir, ninguna denuncia se hace sobre carencia de los otros aspectos indicados por esta Corte en su fallo.

(...) La insuficiencia del arancel para generar observancia general, hacía inviable en aquel caso y lo mismo ocurre en el presente, la confrontación abstracta con la Constitución, pues es requisito *sine qua non*, que la disposición atacada tenga carácter general. Sin embargo, tal como se hizo en la sentencia citada, en la que se analizó la legalidad del arancel, se estima necesario seguir aquel proceder en función de la certeza y seguridad jurídica en cuanto a la vinculación legal del arancel.

¹ Ver también: Expediente 131-2009 (7 de mayo de 2009), en que se denegó un amparo considerando que: "...se encuentra apegado a derecho pues la autoridad impugnada aprobó el Tarifario General de Derecho de Autor conforme a las facultades que la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos le confiere (artículos 113, 123 y 126) y lo resuelto en sentencia de esta Corte de quince de noviembre de dos mil seis, expediente cuatrocientos treinta y tres – dos mil seis (433-2006)". Asimismo, véase: Expediente 1729-2014 (5 de marzo de 2015); Expediente 1190-2001 (17 de julio de 2002).



Teniendo a la vista los criterios externados en el precedente en mención, esta Corte no estima que la totalidad de los mismos puedan ser sostenidos en esta ocasión. En otros términos, para la resolución de la presente impugnación, esta Corte se separa de algunos de tales criterios y para ello razona de la siguiente manera: En aquella ocasión toda la consideración, de exigir del Arancel el cumplimiento de los requisitos señalados en la resolución de inscripción de la sociedad de gestión emisora, se centró en la estimación de este Tribunal de que la sociedad de gestión es cuasi monopólica y, de ahí, la necesidad del control estatal *a priori*.

Ahora, sin embargo, este Tribunal se aparta de dicho criterio, en atención a que esa condición de casi monopólica que en dicho fallo se atribuye a la sociedad de gestión colectiva, no obedece a la forma en la que dicha persona jurídica se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que tampoco puede decirse que se trate de un vicio del sistema. Su condición responde, a un modelo práctico que los autores suelen implementar al adscribirse a “una sola” sociedad de gestión colectiva, lo que no puede calificarse de negativo ni merece atribuirle la connotación que en el fallo precedente se le confirió. Las sociedades de gestión colectiva, a la luz de la doctrina, pueden ser únicas o coexistir varias, dependiendo ello de las circunstancias locales y de la legislación de cada país, con las ventajas y desventajas de cada cual. La clara ventaja de reservar a una sola sociedad la gestión colectiva, ha sido apreciada en la doctrina, en la que se ha considerado que esa condición es fundamental, ya que las ventajas de esta administración de gestión muchas veces sólo pueden alcanzarse si existe una única organización que facilite y dé seguridad jurídica del otorgamiento de las licencias de utilización y la posibilidad de autorizar la utilización del repertorio mundial en una única licencia, con la considerable reducción de gastos de administración, por lo que se ha concluido que es conveniente evitar las organizaciones paralelas, pues esta situación, lejos de mejorar las condiciones de utilización de las obras, redundaría en perjuicio de los sectores involucrados; perjudica a los difusores, porque, si bien, como es habitual, éstos desean acceder a la masa de obras disponibles en el mercado, al estar dividida la administración de obras de la misma clase entre dos o más entidades, se verán sometidos a varias reclamaciones y tendrán que pagar varios aranceles superpuestos, lo que puede determinar la intervención de la autoridad gubernativa en alguna forma no deseada por los autores locales; perjudica a los autores, porque la competitividad suele conducir a la guerra de tarifas, que redundaría en una considerable disminución de la recaudación y crea las condiciones propicias para que los usuarios incumplidores eludan el pago mediante distintos subterfugios; por ello, se reflexiona, una sociedad sometida a la necesidad de vencer diariamente semejantes inconvenientes es impracticable y no sólo neutraliza las ventajas que comporta, sino que desacredita a las sociedades de autores y debilita al derecho de autor en sí mismo. <Reflexiones de Delia Lipszyc en su obra: “Derecho de autor y derechos conexos”. Ediciones UNESCO. 1993, Páginas 431, 432 y 433>.

En nuestra legislación, las sociedades de gestión colectiva, no han sido concebidas como únicas, ni por el número, ni por la exclusividad de su función. Así se entiende de su definición legal, según la cual, sociedad de gestión es: “*Toda asociación civil sin finalidad lucrativa, debidamente inscrita, que ha obtenido por parte del Registro de la Propiedad Intelectual autorización para actuar como sociedad de gestión colectiva de conformidad con lo establecido en esta ley*”. (Artículo 4 del Decreto 33-98 del Congreso de la República), precepto que se reitera en el artículo 113 del mismo Decreto, que regula: “*Los titulares de derechos de autor y derechos conexos pueden constituir asociaciones civiles sin fines de lucro para que, una vez obtenida la inscripción respectiva, puedan solicitar su autorización como sociedades de gestión colectiva, para la defensa y la administración de los derechos patrimoniales reconocidos por la presente ley...*”. El artículo 104, literal d) del mencionado Decreto también hace alusión a la



posibilidad de existencia de más de una sociedad de gestión, al prever como facultad del Registro de la Propiedad Intelectual, la de conocer y resolver de los expedientes de solicitud de autorización de operación como sociedades de gestión colectiva que promuevan asociaciones sin finalidades lucrativas. Por último, el artículo 99 del Decreto ibid, también prevé la posible existencia de más de una sociedad de gestión colectiva al regular que: *“La persona que tenga a su cargo la dirección de las entidades o establecimientos, en donde se realicen actos de ejecución pública de obras musicales, está obligada a: a) Anotar diariamente, el título de cada obra musical ejecutada, el nombre del autor y compositor de la misma, de los artistas o intérpretes que intervienen, el director del grupo u orquesta, en su caso, y el nombre del productor fonográfico o videográfico, cuando la ejecución pública se haga a partir de un fonograma o videograma. b) Remitir esa información a cada una de las asociaciones o sociedades de gestión que representan los derechos de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fotogramas y videogramas.”* De esta manera, sociedad de gestión puede ser toda asociación civil que sea autorizada para actuar como tal, sin que se establezca, por lo menos legalmente, un número limitado de ellas, aunque su funcionalidad en determinado momento lo imponga.

Por su función, estas sociedades tampoco son monopólicas, dado que sus actividades no son excluyentes de la que puedan realizar los autores por su cuenta. Así se advierte en el artículo 38 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el cual, refiriéndose a las obras de arte originales y sus reventas efectuadas en pública subasta o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte, establece que el autor o en su caso, sus herederos o legatarios, gozan del derecho de percibir del vendedor un diez por ciento (10%) del precio de la venta y que este derecho se recaudará y distribuirá por una entidad de gestión colectiva, si la hubiere, **a menos que las partes acuerden otra forma de hacerlo**. El artículo 115 de la ley Ibíd al regular las atribuciones de la sociedad de gestión colectiva, prevé, respecto de ellas, la salvedad de que puede haber “pacto en contrario”.

Los párrafos y/o frases de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos resaltadas por este Tribunal al hacer sus transcripciones, ponen de manifiesto que, aunque doctrinariamente se sostiene el notorio beneficio de la exclusividad de una sola sociedad de gestión colectiva, nuestra legislación no se inclinó por ello, sino que permite la existencia de cuantas asociaciones pidan su autorización para actuar como tales. De esta manera, el hecho de que el Arancel emane de una sociedad de gestión, que por el momento es única, no fundamentan la creación de requisitos o controles que no estén basados en la ley.

Aunque de hecho, la condición de única del ente emisor del Arancel objeto de impugnación, a ello no debe dársele un efecto tal, como imponerle restricciones a la actividad de la sociedad de gestión colectiva, distintas de las previstas en la ley, pues no ocurre en el caso una situación monopólica, por lo menos, no desde el ámbito de las actividades comerciales, sino que obedece a la condición de única, en este momento, de la sociedad de gestión emisora, encargada de la administración del producto de la explotación de obras de autores, *últimos que son los que verdaderamente compiten entre sí*. Por ello, esa condición de “única” que fue confirmada por esta Corte, no debe entenderse como contrapuesta al mandato constitucional que impone al Estado impedir prácticas monopólicas (literal h) del artículo 118 de la Constitución). La condición que actualmente pueda tener la sociedad de la que emanó el arancel que ahora se impugna, lejos de ser negativa y, por ende, violatoria del mandato constitucional prohibitivo de prácticas monopólicas, es lo que en la experiencia de ordenamientos jurídicos distintos del guatemalteco, ha hecho eficaz la administración de los derechos de autor.



Ello no implica, claro está, que las actividades de las sociedades de gestión estén desprovistas de revisión, pues la ley ordinaria que regula el derecho de autor, es expresa al regular los controles que sobre tales sociedades se pueden ejercer, sin que ello sea producto de una condición monopólica. El artículo 104, literales e) y f) de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, faculta al Registro de la Propiedad Intelectual para: *“e) Ejercer de oficio, o a solicitud de parte, la vigilancia e inspección sobre las actividades de las sociedades de gestión colectiva y sobre las actividades de sus directivos, y/o representantes legales e imponer las sanciones contempladas en esta ley; y f) ejercer de oficio o a solicitud de parte la vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos reconocidos por esta ley o los tratados que sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos sea parte Guatemala. Toda persona estará obligada a brindar las facilidades y proporcionar toda la información y documentación que, para efectos de esta facultad, le sea requerida por el Registro de la Propiedad Intelectual”*. En el artículo 113, al preverse su existencia, claramente se establece, en su segundo párrafo, que estas asociaciones se regirán por las disposiciones generales establecidas en el Código Civil y las especiales contenidas en esta ley y su reglamento, así como lo previsto en sus estatutos y que **estarán sujetas a las inspección y vigilancia del Estado, a través del Registro de la Propiedad Intelectual**.

Una de las facultades dadas a las sociedades de gestión colectiva, es la contenida en el artículo 123 de la Ley, según el cual: *“Las sociedades de gestión colectiva están facultadas para recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la utilización de las obras y las grabaciones sonoras cuya administración se les haya confiado, estando facultadas para establecer los aranceles que correspondan por la utilización de las mismas”*. Ha sido en ejercicio de tal facultad que la Asociación de Autores y Compositores –AGAYC-, Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho de Autor, aprobó en Asamblea General el Tarifario General (Arancel) de la citada asociación. La accionante le imputa inconstitucionalidad al mismo por no ser éste producto de negociaciones con los usuarios ni tener la aprobación previa del Registro de la Propiedad Intelectual, atribuyendo a tales omisiones, violación al artículo 2º de la Constitución, garante de la seguridad jurídica.

En esta ocasión, sin embargo, esta Corte no encuentra que en la omisión de aquellos requisitos previos ocurra ilegalidad alguna, dado que, conforme al artículo 126 de la Ley: *“Las tarifas serán aprobadas por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva, y deberán ser publicadas en el diario oficial, cobrando vigencia a partir del día siguiente de su publicación...”*. Ello implica que, a tenor literal de la Ley, los requisitos previos son: (i) que la propuesta emane del ente autorizado; y (ii) que la aprobación de igual manera la haga el órgano superior de la sociedad. Por ello, si en su contenido o bien en su procedimiento, se estima que hay motivo de queja, quien recienta vulneración de sus intereses, o excesos en las facultades del ente social, tiene perfectamente definida su facultad o derecho de formular su reclamo ante el órgano estatal especialmente designado en la Ley para el efecto, que es el Registro de la Propiedad Intelectual, tal como se ha advertido en las normas oportunamente citadas. Con base en lo anterior, este Tribunal sostiene su criterio, fundado en la propia ley, que el Estado debe fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva y, por ende, lo relativo a sus aranceles; sin embargo, advierte que en este caso, esa supervisión, según el tenor literal de la ley, no debe disponerse *a priori*; en todo caso, lo que procede es requerir su revisión posterior, conforme lo dispuesto en los artículos 104, literales e) y f) y 113 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.



La legalidad que se hace depender del cumplimiento de requisitos previstos en la resolución que autorizó su funcionamiento, tales como: “la negociación previa y la autorización estatal de igual manera precedente”, no provoca, como antes se sostuvo, la facultad de desconocer aquel Arancel, dado que esta Corte ha advertido que el cumplimiento de los requisitos estipulados en la ley no ha sido cuestionado y por ende, la presunción de su legalidad debe provocar su efectividad. Por ello, lo que se impone es que tal vigilancia, provocada o de oficio, haga intervenir al Estado a efecto de corregir imperfecciones en las conductas reguladas por la ley especial, en este caso, la de Derecho de Autor y Derechos Conexos y dar solución así al conflicto que indebidamente se ha puesto en conocimiento de esta Corte.

Por ello, si la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, ve amenazados sus intereses con el arancel, las normas ya relacionadas en este fallo le viabilizan la supervisión estatal que por este medio ha invocado como inobservada.

Dadas las razones anteriores, la impugnación resulta improcedente y así debe declararse, lo que implica que el arancel debe observarse en tanto el ente competente no disponga lo contrario, ya sea por revisión oficiosa o bien, por requerimiento de parte.

Cierre temporal de locales por mercadería ilícita

Corte de Constitucionalidad

Expediente 2071-2010²

11 de febrero de 2011

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:2071-2010-0000>

...se arguye que la sanción de cierre temporal establecida en el artículo impugnado restringe la libertad de industria, comercio y trabajo consagrada en el artículo 43 constitucional. Esta norma fundamental preceptúa que: “*Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes*”. Respecto de tal argumento es importante considerar que el propósito u objetivo de la sanción prevista en la norma cuestionada, es contrarrestar la inobservancia de las obligaciones tributarias (...). Es decir, se da una situación de incumplimiento que hace meritoria la imposición del cierre aludido. Además, existen otras disposiciones legales que han previsto la sanción de cierre temporal o definitivo de empresas por diversas infracciones, tales como las que, como ejemplo, se regulan en (...) el inciso h) del artículo 128 bis, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; (...). Esta referencia a disposiciones de policía administrativa, como se deduce por la gravedad de la sanción (...), tiende a la convicción de que el cierre por incurrir en las infracciones específicas previstas en el artículo 85 comentado³ no es inusual, insólito, ni menos arbitrario y contrario a la libertad de industria y comercio de los particulares, sino un instrumento previsto para que el Estado pueda proteger los intereses que tiene encomendados.

² En igual sentido, ver: Expediente 3238-2011 (9 de marzo de 2012).

³ Se refiere al Código Tributario.



Competencia, cuestión prejudicial y jactancia en conflictos sobre Propiedad Intelectual

Corte de Constitucionalidad

Expediente 2892-2010

1 de marzo de 2011

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:2892-2010-0000>

Del estudio efectuado de los antecedentes se establecen los siguientes extremos:

1. La entidad Mayoreo de Computación, Sociedad Anónima, promovió juicio oral de jactancia contra el ahora postulante Jaime Ovidio Girón Cabrera, sustentada en que con fecha veinte de agosto de dos mil siete, el demandado envió una carta al Gerente General del Banco Industrial, Sociedad Anónima, acusándola de que para el ejercicio de sus funciones utiliza “en forma pirata” un mecanismo de identificación patentado, indicando ser el propietario de la patente mencionada. El objeto de dicho juicio es que el demandado pruebe sus afirmaciones en juicio de expertos. La demanda fue asignada a la Juez Primero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala.
2. El quince de abril de dos mil ocho se señaló la audiencia para la celebración del juicio oral, dentro de la cual el demandado manifestó “no tener interés en virtud de que acepta los hechos **y que ya ha presentado la demanda correspondiente ante los tribunales.** La parte demandada, por su parte, indicó a la juzgadora que la parte contra quien se promueve el presente juicio no ha promovido acción judicial alguna que le permita afirmar que está utilizando su patente, ya que existe controversia en cuanto a la función de la patente del demandado y el que utiliza; agregó que ambos sistemas son diferentes y tienen finalidades distintas. Por lo que si bien el ahora accionante planteó demanda la misma es de naturaleza penal por el delito de usurpación de propiedad industrial que, a juicio de la demandante, no llena la finalidad que persigue el juicio de jactancia. A dicha afirmación el demandado replicó que el asunto a discutir debe dilucidarse dentro de un juicio de propiedad intelectual, como lo estipula el artículo 127 de la Ley de Derechos de autor y derechos conexos las leyes y el de jactancia no lo es, argumentando también que dentro de la querrela penal planteada se ejerció la acción civil y se otorgó la conversión de la acción penal pública en privada, decretándose la medida cautelar de arraigo contra los administradores de Maycom, para garantizar los derechos que reclama en la producción de licencias de conducir.
3. La demanda fue acogida por la Juez de autos, fundamentando su decisión en que el demandado confesó los hechos, los cuales se tuvieron por aceptados, por lo que declaró la jactancia, fijando al jactancioso el plazo de quince días para que interponga la demanda en la vía procesal correspondiente, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por caducado su derecho y condenándolo en costas.
4. La sentencia fue apelada, por lo que el expediente fue elevado a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil, tribunal que al conocer confirmó la decisión de la juzgadora por considerar que no puede tenerse por cumplida tal carga procesal con la presentación de una querrela penal por referirse esta a materia distinta a la que deberá discutirse en el correspondiente proceso civil, por lo que al haber



declarado con lugar la demanda, la Juez de primer grado se apegó a derecho y a lo establecido en el proceso.

Al hacer el correspondiente análisis de las actuaciones, esta Corte previo a hacer su pronunciamiento, estima pertinente advertir los siguientes extremos: **a)** de conformidad con el artículo 225 del Código Procesal Civil y Mercantil, procede la declaratoria de jactancia contra todo aquel que, fuera de juicio, se hubiere atribuido derecho sobre bienes del demandante o créditos o acciones en contra del mismo, de cualquier especie que fueren; **b)** entiende esta Corte que la entidad Mayoreo de Computación, Sociedad Anónima, lo que reciente son las acusaciones realizadas en su contra por Jaime Ovidio Girón Cabrera, por afectar su prestigio lo cual le puede significar importantes pérdidas económicas; **c)** el demandado en la audiencia oral, a juicio del juzgador, al haber confesado los hechos que se le imputan, se tuvieron por ciertos, razón por la cual se declaró con lugar dicho proceso judicial; **d)** sin embargo, al dar lectura al acta de la audiencia oral celebrada el quince de abril de dos mil ocho, se advierte que las afirmaciones del demandado se limitan a aceptar que había remitido tal oficio al Banco Industrial, Sociedad Anónima, y que además previo a ello, siendo las acusaciones señaladas en dicho oficio de índole penal, éste mismo expresó que ya había presentado una querrela contra el demandante.

De las anteriores acotaciones colige este Tribunal que la juzgadora de primera instancia declaró la jactancia del demandado porque, a su parecer, éste confeso los hechos por lo que los tuvo por aceptados y con base a ello le fijó el plazo de quince días para que se planteara la demanda en la vía procesal correspondiente, tal cual lo solicitó la demandante. Aprecia esta Corte que con la decisión asumida en primera instancia se inobservó lo aseverado por el incoado, ahora postulante, en cuanto a que en el mismo oficio que provocó el juicio oral relacionado, éste se refirió a la demanda penal que planteara oportunamente previo al envío del oficio aludido. Así las cosas, no se encuentra el objeto de compeler al demandado a que plantee nueva demanda, que si es de atender que la misma debe ser planteada en la vía civil, dentro del ordenamiento procesal penal, se encuentra la figura de la cuestión prejudicial, la cual, conforme al artículo 291 de la Ley que rige dicha materia, dispone que *“Si la persecución penal depende exclusivamente el juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, éste deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo.”* Así las cosas, siendo las alegaciones de la demandante cuestiones de derecho civil las cuales, de ser ciertas, el proceso penal en su contra no tendría sustento, es por medio de dicha figura procesal que debe hacer valer tales argumentaciones.

Comiso de productos infractores

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3784-2009

2 de junio de 2010

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:3784-2009-0000>

...promovió incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto del artículo 133 bis, literal b), del Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, dentro del juicio oral de defensa de derecho de autor y derechos



conexos (...), por considerar que dicha norma infringe lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

[...] si bien las disposiciones cuya supuesta contradicción se denuncia hacen mención de la confiscación de bienes, una y otra lo aborda desde una perspectiva diferente, pues mientras que la de naturaleza legal la permite como medida precautoria dentro de un juicio particular (relativo al derecho de autor y otros análogos), la de mayor jerarquía la prohíbe como medida de protección del derecho de propiedad privada frente a una acción que, con manifiesto abuso de poder, pudiera ser tomada en perjuicio de tal prerrogativa fundamental; o sea, debe comprenderse la regulación desigual de dicho tópico atendiendo a la finalidad que tiene tal diferenciación legislativa.

[...] (...) el artículo impugnado prevé la posibilidad de solicitar al juez de conocimiento la disposición de alguna medida o providencia que, como su propio texto señala, tenga por objeto *proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas*. Se trata entonces de una disposición que, como otras que integran el ordenamiento jurídico vigente, constituye una garantía jurisdiccional para hacer eficaces los resultados del juicio, pues tienden a asegurar los elementos formales del proceso (pruebas), los elementos materiales (bienes), y también a preservar de daño a los sujetos del interés sustancial, mediante su guarda y la satisfacción de sus necesidades urgentes. En todo caso, las medidas de este tipo que recaen sobre determinados bienes, consisten en una limitación para su propietario o detentador de la facultad de disponer de los mismos. Así entendido, el comiso de bienes es permitido en la dilación de un proceso judicial, cuando tenga como propósito alguna de las prevenciones mencionadas anteriormente. Debe tenerse en cuenta que, según prescribe el artículo 39 del mismo texto, las personas pueden disponer libremente de sus bienes, salvo cuando la ley imponga limitaciones.

La disposición constitucional del artículo 41, a cambio, prohíbe la confiscación de bienes entendida ésta como una medida arbitraria de carácter administrativo o tributario, que simboliza el abuso de la autoridad, la que investida de su poder de exigibilidad de obediencia *-ius imperium-*, desposea de su propiedad a un particular, a quien se le imputa la comisión de un delito político; o sea, de algún ilícito penal perpetrado contra el orden político del Estado, contra su administración, funcionamiento o que de alguna manera atenta contra las propias bases de su organización, tales como los delitos de rebelión, conspiración y proposición, sedición, delitos contra la seguridad del Estado, o cualquier otro cometido por móviles políticos. Es entonces la confiscación de bienes entendida como pena a imponer por ese tipo de delitos, la que veda la Constitución Política de la República en el citado precepto. Atendiendo a tal finalidad es importante señalar que no puede oponerse esa norma para coartar a los jueces la posibilidad de preservar las resultas del proceso, en este caso, uno de naturaleza mercantil, en el que se persigue la protección de derechos de autor.

Con el propósito de ilustrar tal acepción, se citan algunos de los razonamientos que efectuó este Tribunal, cuando conoció en alzada de la inconstitucionalidad de ley en caso concreto promovida contra el artículo 4º. del Decreto Ley 1-85, Ley de Protección al Consumidor, (que establecía sanciones por delitos económicos) y 16 de su Reglamento (que graduaba la sanción pecuniaria). En esa oportunidad, el promovente de dicha acción que ambas disposiciones vulneraban la norma constitucional del artículo 41 –también señalado como infringido en este caso–. La Corte de Constitucionalidad consideró: “(...) *Para analizar el planteamiento de inconstitucionalidad, previamente debe considerarse que la ley establece en el artículo 4º.*



Sanciones por 'Delitos Económicos' y la Constitución prohíbe las limitaciones por 'actividad o delitos políticos'. La inconstitucionalidad ha sido planteada no sobre una premisa sólida de confrontación de la Ley con la Constitución, sino por la apreciación del interponente de que las sanciones 'tienden' a confiscar en la práctica los bienes del sancionado. Objetivamente hablando, la ley como tal no puede 'tender a...'; el artículo 4º. de la ley prevé situaciones antijurídicas a las que se aplica una sanción con variables en cuanto a las veces que se delinque y la sanción aplicable. Es evidente que no habiendo una multa fija y discriminatoria no se atenta al derecho de propiedad así como las sanciones de cierre de negocio o cancelación de patente y la prisión, que legal y jurídicamente están previstas para el hecho de reincidencia, no atentan contra la libertad de industria y comercio y la libertad física de las personas, porque son las consecuencias de hechos antijurídicos previstos a los que corresponde la sanción, como consecuencia de causa y efecto (...)". [Sentencia dictada el diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, dentro del expediente doce - ochenta y seis (12-86)].

La cita efectuada anteriormente, aplicada *mutatis mutandi* al caso que ahora se analiza, pone de manifiesto la divergencia de la materia que abordan la norma constitucional que se estima infringida, y la ordinaria que se señala como violatoria. La posibilidad de asumir medidas que tiendan a preservar la materia que se discute o de impedir que la conducta que se denuncia como delictiva continúe surtiendo sus efectos, difieren mucho de la prohibición que la Constitución impone al propio Estado de apropiarse de bienes como sanción a delitos políticos. En el caso de la norma impugnada, tal como se afirmó en aquél otro asunto, las sanciones que allí se contemplan solamente pueden entenderse como el resultado de la comisión de una infracción; es decir, una relación causa-efecto, en la que, perpetrada cierta acción u omisión calificada como infracción en la ley de la materia, le corresponde, como consecuencia, la imposición de una sanción igualmente regulada en la misma ley. De manera que puede afirmarse que en el caso de estudio, el precepto objetado no enumera un listado de sanciones (como en el ejemplo visto), sino contempla la posibilidad de que el juez de conocimiento decreta medidas que tiendan a prevenir la comisión de una infracción contra los derechos de autor o conexos, y evitar sus consecuencias; o bien, obtener y conservar pruebas, todo con el ánimo de asegurar los resultados del juicio, a solicitud de parte interesada. Un tema que, se insiste, dista mucho de la prohibición contenida en el tema que aborda la norma constitucional presuntamente vulnerada. Cabe asentar que el contenido de dicho precepto constitucional no puede oponerse para impedir a los jueces que implementen las medidas que evitarán que se causen consecuencias ulteriores.

La precisión de esa diferencia hace notoria, como antes se apuntó, la improcedencia de la acción instada, evidenciando, a la vez, la razón por la cual la incidentista no formuló ninguna argumentación para fundamentar la denuncia de la supuesta ilegitimidad constitucional del artículo 133 bis, literal b), de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, y que la misma se haya concretado a la sola afirmación relacionada, pues no había forma de contrastar dos normas que, como se dijo, abordan supuestos desiguales.

Ahora bien, con relación a los demás argumentos expresados por el postulante al presentar sus alegatos el día de la vista concedida en alzada, esta Corte advierte que por medio de los mismos aquél formula un reproche al proceder del Juez de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Municipio de Mixco del departamento de Guatemala, que conoce el juicio oral de defensa de derecho de autor y derechos conexos que Microsoft Corporation promovió en su contra; específicamente, en cuanto a la decisión de haber ordenado la relacionada medida precautoria, denuncia que no puede ser efectuada por este medio, ya que no tiende a reforzar la calificación que se ha hecho de inconstitucionalidad de la norma



objetada. En todo caso, existe la vía idónea también de carácter constitucional (con observancia de los respectivos presupuestos procesales), para cuestionar la supuesta conducta arbitraria de una autoridad, de la que el afectado resienta vulneración a sus derechos fundamentales.

Vía procesal para nulidad de contrato sobre derecho de autor o derechos conexos

Corte de Constitucionalidad

Expediente 1351-2011

26 de octubre de 2011

<http://juristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:1351-2011-0000>

En el presente caso, las postulantes denuncian en amparo el proceder de la autoridad impugnada de desestimar una excepción de demanda defectuosa, cuando, a su propia manifestación, la misma era procedente. Su sustentó de agravio lo fundamentan en que la juez de autos admitió para su trámite una demanda de juicio oral, tras considerar que los derechos que se discuten, por ser de autor, es la vía específica, de conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos; no obstante, la pretensión de los demandantes es la nulidad de un negocio jurídico el cual debe ser dilucidado por medio del juicio ordinario.

De lo expuesto por las postulantes en la presente acción constitucional se infiere que la *quid iuris* del asunto objeto de estudio gira en torno al procedimiento a observar para dilucidar la demanda de nulidad absoluta de contrato de cesión de derechos e infracción de derechos de autor y cobro de daños y perjuicios que subyace a la acción de amparo, pues por una parte, los derechos que se pretenden hacer valer están contemplados en la ley citada; por la otra, al ser la nulidad de un contrato el objeto principal de dicha demanda, el procedimiento que debe regir es el procedimiento ordinario, por no regularse una vía específica para tal efecto.

[...] ...los derechos que se reclaman por la parte actora en el juicio oral de declaratoria de nulidad absoluta de contrato de cesión de derechos e infracción de derecho de autor y cobro de daños y perjuicios, es la protección sobre la titularidad de los derechos patrimoniales de autor respecto de las obras el Sembrador Escolar, I, II, III, IV, V, VI; y Victoria Libro de Lectura y Escritura, que, según aduce la demandante no le pertenecen ni ha pertenecido a las cedentes, y que le ocasionan perjuicio como titular de los derechos de autor respecto de las obras tituladas Colección El Sembrador Escolar y la obra titulada libro primero de lectura y escritura Victoria, las cuales son idénticas de las que manifiestan las demandadas ser titulares; es decir que la pretensión de dicho juicio es la protección de los derechos de los cuales es titular, por el perjuicio que le representa la inscripción de aquellos derechos adquiridos ilegítimamente, por lo ya manifestado. De ahí que, si conforme al artículo 1º. de la ley referida, el objeto de ese cuerpo normativo es la protección de derechos de autor, entre otros, de obras literarias, se comprende entonces que, si dentro del mismo texto de la ley citada, específicamente, en su título V, se contempla la transmisión de derechos patrimoniales, siendo la cesión una forma de realizarlo, los vicios que se susciten en el negocio jurídico por medio del cual se haga dicha transmisión, deben denunciarse por la vía específica establecida en el artículo 133 *ibídem*, que es el juicio oral, acorde a lo normado en el artículo 76 de la misma ley que legitima al cesionario para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido, sin perjuicio del derecho que le corresponde al autor que, como en el caso que nos ocupa, se entiende que la motivación de la demandante es hacer valer vicios contemplados en un contrato faccionado al amparo del derecho que le confiere la ley cuya aplicación se



cuestiona. Se concluye entonces que al referir el artículo 133 de la Ley de Derecho de Autor que “*Los procesos civiles que se promuevan para hacer valer derechos reconocidos en esta ley - que es la pretensión de actor de la demanda- se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral...*”. Tal procedimiento aunque distinto del proceso ordinario, permite que los sujetos procesales se sometan a una serie de etapas, -contestación de la demanda, prueba, excepciones- que aunque concentradas en una sola audiencia (o más según la actuación de las partes y la discrecionalidad de quien juzga) por la naturaleza de su tramitación, fases en las cuales también pueden conducir al juez a resolver según los elementos de juicio que tenga a su alcance, por lo que, el hecho de que la cuestión no sea discutida en la vía ordinaria no es óbice para que se emita un pronunciamiento conforme a derecho.

Por los motivos considerados, esta Corte comparte el criterio asumido por la Sala reprochada de que el acto que se reclama en esta vía constitucional -la desestimación de la excepción de demanda defectuosa-, no es agravante de derechos fundamentales de las postulantes, que sea reparable por la vía del amparo, lo cual denota su improcedencia. Por lo que, al haber sido resuelto en ese sentido por el tribunal de amparo de primera instancia, procedente es confirmar su denegatoria.

Cabe mencionar que si bien la nulidad de un negocio jurídico realizado al tenor de otras normativas, su tramitación es por la vía ordinaria, en observancia a lo regulado en el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, que refiere que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial se ventilarán en juicio ordinario, lo cual ocurre en los contratos civiles y mercantiles, en el presente caso la ley que rige el acto del cual se pide su nulidad es la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en la cual si se establece la vía para dilucidar todo aquello que emane de los derechos que se reclaman en esa normativa, siendo específica al disponer en el artículo 133 *ibídem* que es el juicio oral, lo cual se entiende por la pretensión de la entidad demandante que es hacer valer derechos reconocidos en esa ley, por lo tanto, conforme a lo regulado en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial “*Las disposiciones de las leyes, prevalecen sobre las generales*”, es de observar que la ley específica es la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos tantas veces citadas, en la cual, como quedó debidamente asentado, es en donde se encuentra regulado la transferencia de los derechos patrimoniales, siendo una forma de transmitirlos la cesión y, por ende, toda inconformidad que sobrevenga debe dilucidarse conforme a esa normativa. Por ello, no puede compararse tal situación a los contratos que se faccionan al amparo del Código de Comercio que en su artículo 1039 es clara al señalar que “A menos que se estipule lo contrario en este Código, todas las acciones a que de lugar su aplicación, se ventilarán en juicio sumario”. Sin embargo cuando el asunto versa sobre una nulidad de negocio jurídico, es menester remitirse al Código Civil, que es la ley que rige esa institución jurídica. La diferencia en el presente caso es que la propia Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos en forma amplia dispone que los procesos civiles que se promuevan para hacer valer derechos reconocidos, es en la vía oral, que como en el proceso *sub litis*, es lo que invoca la parte actora para iniciar esa demanda, hacer valer sus derechos de autor de los cuales es titular, no encontrando este Tribunal limitante o impedimento alguno para que ejercite su acción en la forma procedida.



Derechos morales o patrimoniales en demanda por violación

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

Expediente 207-2014

10 de julio de 2014

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20140710-0012-01044-2012-00282>

Tal y como lo preceptúa el artículo cinco (...) autor es la persona física que realiza la creación intelectual, adicionando que solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra; empero, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esa ley para autores en los casos mencionados en la misma. (...)

[...] el demandado fue contratado para la producción de la obra audiovisual, en calidad de camarógrafo, como elemento humano para la creación de la obra, y que la demandante es el productor audiovisual, porque fue quien asumió la responsabilidad del autor, empero no prueba, si se trata de derechos morales o derechos patrimoniales, y para arribar a tal aserto, motiva el hecho basándose en el artículo diez de la ley citada. Tal extremo lo comparte el Tribunal.

Asimismo, es indispensable tomar en consideración el informe rendido por la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad “UGAP” (...). En tal informe dicha entidad indica que las tomas audiovisuales que se consignan en aquel, fueron adquiridas por ella de Productora Chapina, Sociedad Anónima, y que los derechos de explotación le corresponden a ella por ser propietaria y administradora de un archivo digital de materiales editables, adquiridos a la demandante. Bajo tal óptica, los derechos patrimoniales le corresponden a la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad y los derechos morales a la persona natural que realizó la creación intelectual. Por ello, partiendo de la anterior premisa, aparte del medio de prueba apuntado antes, no existe otro que pudiera ser valorado para desvanecerlo, pues resulta inmutable, dado, no fue redargüido de nulidad o falsedad. También, no es factible tomar el argumento manifestado por la recurrente, que dice que las obras a que se hace referencia en el informe en cuestión son distintas, puesto no existe prueba que desvirtúe tal afirmación.

Por ello y al no probarse que la demandante tenga los derechos que le pudieran corresponder de acuerdo con la ley de la materia, el Tribunal comparte la motivación del *a quo*, y al ser así debe decantarse por confirmar el fallo, máxime que no puede establecerse que la cesión pueda ser parcial por existir la probanza pertinente a favor de un tercero.



MARCAS Y DEMÁS SIGNOS DISTINTIVOS

Registro y aspectos generales

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Expediente 41-2011⁴

10 de abril de 2012

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

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 (...) cuando 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 (...)" (...).

[...] 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 (...) no se encuentra dentro de las prohibiciones reguladas en la ley de la materia, (...) surge el imperativo para este órgano colegiado de lo Contencioso Administrativo de declarar con lugar la demanda promovida (...).

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3155-2009

3 de marzo de 2010

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

...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 (...), 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.

⁴ En igual sentido, ver: Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Expediente 01145-2009-00444, 3 de abril de 2012.



[...] 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. (...).

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 compite 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 apareja 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.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Expediente 17-2011

23 de agosto de 2012

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

...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 166-2007

14 de febrero de 2013

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

...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).

Aplicación en el tiempo de requisitos para registro de marcas

Corte de Constitucionalidad

Expediente 2606-2006

9 de mayo de 2007

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:2606-2006-0000>

En la sentencia contra la que se promovió amparo, la autoridad impugnada acogió el recurso de casación únicamente por uno de los submotivos: por violación de ley, concretamente, por inaplicación, en la decisión desestimatoria recurrida en casación, de lo establecido en el artículo 29, incisos a), d), e), f), g) y h), de la Ley de Propiedad Industrial; estimación que dicho tribunal hizo con acotación de que *“Por estimarse innecesario, no entra a resolver los restantes submotivos de casación expuestos por la entidad recurrente”*.

A ese respecto, por la naturaleza propia de la preceptiva contenida en este último artículo (Reglas para calificar semejanzas), esta Corte, sin pretender subrogar la labor de enjuiciamiento del caso del tribunal impugnado, pero sí observando un orden de prelación metodológico en función de las denuncias de violación de ley, considera que la autoridad impugnada debió haber elucidado, de manera previa al análisis de violación de la normativa contenida en el artículo 29 *in fine*, la denuncia de violación de ley por inaplicación de los artículos 36, inciso d), de la Ley del Organismo Judicial y 209 de la Ley de Propiedad Industrial, pues, como más adelante se considerará, es el último de dichos artículos el que si



eventualmente se hubiese apreciado como inaplicado, su aplicación (eventualmente) hubiese posibilitado la posterior aplicación –observancia- del artículo 29 de la ley *ibid* en la decisión a asumirse respecto del recurso de casación instado.

Por las situaciones que se pretende regular en el artículo 209 de la Ley de Propiedad Intelectual, aquí se sostiene, entonces, que está dispensada, para establecer los efectos en el tiempo de la Ley de Propiedad Industrial, la inaplicación del artículo 36, inciso d), de la Ley del Organismo Judicial, habida cuenta que, precisamente, el artículo 209 antes citado regula el ámbito temporal de aplicación de la normativa contenida en ésta para aquellos eventos que se hacen explícitos en dicho artículo, y de ahí que no exista entonces situación que pueda autorizar al intérprete judicial el tener que recurrir al artículo 36, inciso d), anteriormente relacionado, como *regla de conflicto* para elucidar, en concreto, una vicisitud de aplicación temporal de dicha ley, pues de existir éste, la norma para elucidar tal conflicto tendría que ser, necesariamente, el artículo 209 *ibid*, por la aplicación prevalente que impone el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial.

Lo anterior evidencia que para despejar la *quid juris* del asunto que se somete a conocimiento de esta Corte, debe partirse por una adecuada intelección del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial, cuyo texto establece: *“Las solicitudes que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán tramitándose conforme el procedimiento establecido en la legislación vigente en la fecha de su presentación, pero los registros, inscripciones o patentes resultado de dichas solicitudes se regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece la presente”*.

El análisis factorial de este artículo establece que en él coexiste una regulación para dos eventos, siendo éstos:

- i. El de la regulación aplicable a aquellas solicitudes que se encontraban en trámite anteriormente a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Propiedad Industrial (uno de noviembre de dos mil). En este evento, el precepto objeto de análisis establece que dichas solicitudes *“continuarán tramitándose conforme el procedimiento establecido en la legislación vigente en la fecha de su presentación”*, lo cual, aplicado al caso concreto (...), teniendo en cuenta que fue solicitada su inscripción el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y uno, debe concluirse que la *“legislación vigente”* es la contenida en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.
- ii. El del resultado de los registros, inscripciones o patentes de aquellas solicitudes (resultado que, se entiende, se obtiene cuando dichos registros o inscripciones definitivas ya han sido realizadas), para lo cual se establece que respecto de esos resultados y lo que a futuro se pretenda en relación con ellos *“se regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece la presente”*. Esto último encuentra aplicación, por mencionar algunos ejemplos, en los eventos cuya regulación está contenida en los artículos 31, 32, 35, 62, 66 y 67 de la Ley de Propiedad Industrial, para lo relativo a las marcas.

A título de *obiter dicta*, esta Corte menciona que la regulación contenida en el artículo 209, evidencia estrecha similitud –y por ende armonía– con la legislación centroamericana relacionada con la temática del Derecho Marcario, citándose, para ejemplificar lo anterior, lo regulado en los artículos 110 del Decreto 868, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de la República de El Salvador (2002); 178 de la Ley 12-99, Ley de Propiedad Industrial de



Honduras (1999); 152 de la Ley 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de la República de Nicaragua (2001) y 96, inciso I, de la Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica (2000); cuerpos normativos en los que, ante todo, se observan los compromisos adquiridos por los países centroamericanos como miembros de la Organización Mundial del Comercio, respecto de cumplir, en sus respectivas legislaciones internas sobre la temática antes citada, con los compromisos y obligaciones que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC– (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio), entre los que, desde luego, se encuentra la observancia del principio jurídico del debido proceso para lograr la plena observancia de los derechos de propiedad intelectual, pero, a su vez, se permite que en los cuerpos normativos en los cuales hayan de cumplirse tales compromisos, pueda aplicarse la reserva contemplada en el numeral 1, del artículo 70 del Acuerdo antes indicado, respecto de que lo regulado en éste “*no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate*”, lo cual evidencia no solo la *ratio legis* de la preceptiva contenida en el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial, sino también evita la aplicación retroactiva de leyes emitidas para el cumplimiento de dicho acuerdo posteriormente a la vigencia de éste en los respectivos países (que para el caso de Guatemala, es a partir del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco), a situaciones realizadas con anterioridad a la vigencia de dichas leyes.

(...) En el caso *sub examine*, de la lectura de la sentencia contra la que se promueve amparo, se advierte que la autoridad impugnada, en la motivación contenida en dicho acto, en ningún momento se pronunció sobre la denuncia de violación por inaplicación de los artículos 36, inciso d), de la Ley del Organismo Judicial y 209 de la Ley de Propiedad Industrial. En dicho acto, la referida autoridad parte de la sustentación de la doctrina de que “*Incurre en violación de ley, el tribunal que al dictar sentencia no aplica el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, al declarar la improcedencia de la inscripción de una marca que tiene similitud gráfica y semejanza fonética contra la ya legalmente registrada, en la misma clase y nomenclatura*”, sin elucidarse en el fallo que la eventual aplicación del artículo precitado resultaba como consecuencia de un análisis que, respecto de la aplicación de aquél, hubiese dimanado de una apreciación judicial en la que previamente se hubiese advertido, en ese mismo caso concreto, una inaplicación o aplicación indebida del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial.

Lo precedentemente advertido es relevante para determinar, en su debido contexto, el agravio con relevancia constitucional que esta Corte aprecia en la motivación que sirve de fundamento para la decisión asumida en el acto reclamado, el cual puede apreciarse en el hecho de que, por una parte, en dicha motivación se hace invocación del artículo 10, inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que prohíbe el registro de marcas con semejanza gráfica, fonética e ideológica, norma que, se dijo (por la autoridad impugnada), sí fue violada en la sentencia objetada en casación, sin indicarse concretamente la manera cómo acaeció tal violación, pero, por otra parte, la concurrencia de tales semejanzas no se hace con sustentación en dicho Convenio, sino más bien se realiza con apoyo en los supuestos contenidos en los incisos a), d), e), f), g) y h) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, lo que se advierte de la conclusión a la que arriba el tribunal impugnado, al estimar que “*de conformidad con lo regulado en el artículo 29, incisos a, d, e, f, g y h, de la Ley de Propiedad Industrial, no era procedente aceptar el registro de la marca Montana (etiqueta) por su semejanza gráfica e ideológica con la marca Marlboro*”.



El yerro con relevancia constitucional en el que ahí se incurre, es porque: a) por una parte, se aplicó, como norma *decisoria litis* para determinar la procedencia del recurso de casación por motivos de fondo (...) una norma que si se observa el ámbito temporal de validez de la Ley de Propiedad Industrial, no resultaba ser aplicable al caso concreto, según lo dispuesto en el artículo 209 de dicha ley y lo precedentemente considerado en esta sentencia, yerro que apareja una violación del principio jurídico del debido proceso por aplicación de un precepto legal inaplicable; y b) se aplicó retroactivamente la preceptiva contenida en el artículo 29 de la citada ley, a un evento ocurrido anterior a la vigencia de dicha norma, con inobservancia de la prohibición contenida en el artículo 15 constitucional, lo cual se hace evidente al atenderse al hecho de que en la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca (...), la solicitante de inscripción desconocía las reglas de semejanza contenidas en el artículo 29 antes citado, por la sola razón de que, en esa fecha (...) esta última norma no se encontraba vigente. De esa cuenta, no es posible jurídicamente ordenar la denegatoria de inscripción de una marca, con sustentación en inobservancia de requisitos que, en la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de aquélla, se desconocían, pues no se encontraban contenidos en un precepto normativo vigente en ese momento.

Nulidad de inscripción marcaria

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 594-2012

10 de octubre de 2013

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20131010-0003-594-2012>

La recurrente denunció que la Sala sentenciadora cometió violación de ley por inaplicación de los artículos 7, 12, 20 y 21 literal a) de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial; respecto al artículo 7 de la Convención ibídem, argumentó que la Sala ignoró que la norma establece que el propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, que tenga conocimiento que alguna persona o entidad “usa” dicha marca substancialmente igual a la suya, tiene derecho a oponerse a su uso, pero debe probar que la persona que la utiliza, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, lo que la viabiliza a reclamar para sí el derecho de usar en forma preferente las marcas.

Sobre el artículo 12 de la Convención, arguyó que la Sala ignoró que la norma infringida regula que cualquier solicitud de registro o depósito pendiente de resolver, hecha por el agente, representante o cliente del propietario de la marca, sobre la que haya adquirido derecho en otro Estado Contratante por su registro, el uso dará derecho al propietario primitivo a pedir su cancelación y solicitar y obtener la protección para sí. Previo a realizar el análisis es necesario determinar cuál era el quid del asunto, para poder determinar si las normas señaladas de omitidas eran idóneas para la solución de la controversia.

En ese sentido, el proceso versó sobre la solicitud de nulidad del registro de las marcas (...) así como la nulidad del registro de la licencia de uso (...).

[...] Esta Cámara, al efectuar el análisis de los hechos acreditados y de las normas denunciadas, verifica que ambas normas jurídicas contemplan como requisito esencial, para solicitar la cancelación de la inscripción marcaria, que la marca o el nombre comercial esté registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes. En el presente caso, (...) inscribió la marca previamente a que la entidad (...) protegiera su denominación social, por lo



que al no cumplirse con aquel requisito esencial las normas denunciadas no eran aplicables para resolver la controversia (...).

Ahora bien, respecto al artículo 20 de la Convención referida, la casacionista manifestó que la Sala no tomó en consideración que en este caso se configuró una competencia desleal (...) porque la inscripción de esas marcas constituyó un acto contrario a la buena fe comercial y al honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles.

Sobre el artículo 21, literal a) de esa Convención, expuso que esa norma era aplicable al caso *sub litis*, en virtud de que se trata de una competencia desleal realizada por la entidad que, en un tiempo, tuvo la representación comercial (...).

Esta Cámara al efectuar el análisis correspondiente, establece que el proceso promovido (...) correspondió a un juicio ordinario de nulidad de las inscripciones de las marcas y de licencia de uso, y lo que la casacionista pretende a través de las últimas normas citadas, es que se conozca una nueva pretensión, como es lo relativo a la competencia desleal, la cual no fue hecha valer dentro del proceso, razón por lo que este Tribunal transgrediría la naturaleza del submotivo invocado, ya que dentro de este sólo se deben denunciar las normas jurídicas que se omitieron en la fundamentación del fallo y que eran pertinentes para resolver la controversia, por lo que este Tribunal no puede realizar un examen *ex novo* de la litis, es decir conocer de pretensiones que no fueron deducidas en el trámite del proceso, por lo que el submotivo debe desestimarse.

Sobre la aplicación indebida la recurrente argumentó que la Sala sentenciadora aplicó en forma indebida los artículos 16 y 17 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, ya que estas normas no se encontraban vigentes al momento en que surgió la controversia (...).

Este Tribunal, al efectuar el análisis correspondiente, establece que para determinar la vigencia de las normas que se denuncian como infringidas, es imprescindible tener presente el contenido del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece: "*Las solicitudes que se encuentran en trámite en la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán tramitándose conforme el procedimiento establecido en la legislación vigente en la fecha de su presentación, pero los registros, inscripciones o patentes resultado de dichas solicitudes se regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece la presente...*"; en consecuencia, se infiere que la pretensión del recurrente no versaba sobre el trámite de una marca, por lo que, aún y cuando la controversia había iniciado aproximadamente diecinueve años antes de la entrada en vigencia de la normativa que se denuncia, también lo es que lógicamente al versar la litis sobre la nulidad de las inscripciones de las marcas y de licencia de uso, la ley aplicable al momento de que la Sala resolvió la controversia era la Ley de Propiedad Industrial.

En consecuencia, la Sala al resolver con base en los artículos 16 y 17 de la Ley de Propiedad Industrial, no incurrió en la aplicación indebida, ya que para la sustanciación de la nulidad de la inscripción de una marca que ya se encontraba inscrita en el registro respectivo, era procedente la aplicación de las mismas (...).



Clasificación marcaria

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 33-2005

23 de enero de 2006

<http://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

<http://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 (9ª) 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.

Prelación en solicitudes de registro, tutela de derechos de Propiedad Intelectual

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3159-2011

27 de enero de 2012

<http://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 del *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.



Aptitud distintiva

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 338-2014⁵

29 de septiembre de 2015

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20150929-0003-338-2014>

...del análisis del expediente administrativo correspondiente, que obra la copia legalizada de la certificación (...) extendida por la traductora jurada (...) que establece que la palabra (...) no tiene traducción al idioma español ni al idioma francés, (...).

Establecido lo anterior, esta Cámara determina que, si bien dicha certificación no fue tomada en cuenta expresamente por la Sala sentenciadora al pronunciar la sentencia recurrida, ésta no constituye un documento determinante para cambiar el resultado del fallo, dado que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 *in fine* de la Ley de Propiedad Industrial –el cual fue aplicado en el fallo de mérito–, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca cuando a criterio del registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establezca que un signo comprendido en los supuestos allí regulados, ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio. En virtud de la norma relacionada, la prueba debió dirigirse a establecer que la marca (...) ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo aun cuando se encuentra comprendida en alguno de los supuestos de inadmisibilidad por razones intrínsecas, lo cual no aconteció en el caso objeto de estudio.

En virtud de la deficiencia señalada en la actividad probatoria (...) la Sala sentenciadora falló tomando en consideración, tanto lo razonado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la palabra (...) no es susceptible de protección registral, ya que consiste en una construcción artificial de dos términos que al ser separados y traducidos al idioma español significan “*buen jugo*”, siendo la palabra “*jugo*” un término genérico que identifica los productos que se pretenden amparar y la palabra “*buen*” un adjetivo que califica los mismos; así como en la disposición normativa objeto de análisis, que es clara en establecer que podrá admitirse el registro de una marca, aun cuando se encuadre en alguno o algunos de los supuestos de inadmisibilidad por razones intrínsecas, si el solicitante prueba que su marca tiene suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos a los cuales aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.

[...] ...la casacionista denuncia que la Sala sentenciadora yerra al aplicar indebidamente el artículo 20, incisos a) y d) de la Ley de Propiedad Industrial en el fallo de mérito, incisos que regulan supuestos de inadmisibilidad de registros marcarios por razones intrínsecas, ya que la marca cuya inscripción pretende consiste en un término único y no en un término compuesto, tal como lo consideró el órgano administrativo y el tribunal sentenciador. Para completar su tesis, manifestó que la Sala sentenciadora violó por inaplicación el artículo 16 de la ley *ibídem*, indicando que el mismo prescribe que: “*marca es toda combinación de palabras, en consecuencia, la creación de una marca no tiene reglas ni gramática, simplemente se crea*”.

Al efectuar el análisis correspondiente, esta Cámara establece que la Sala sentenciadora tuvo como hecho acreditado que el diseño (...) más la palabra (...) del idioma francés hace

⁵ En igual sentido, ver: Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, Expediente 379-2015, 10 de noviembre de 2015.



referencia al adjetivo “buen”, el cual es general, y la palabra “jugo” que hace referencia a cualquier producto de la misma naturaleza, por lo cual consideró que la marca solicitada no tiene suficiente aptitud distintiva con respecto al producto que pretende amparar, frente a los demás productos del mercado, y de conformidad con la norma denunciada de aplicación indebida, estableció que no puede inscribirse como marca un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto al cual se aplica, en virtud que éste consiste en un signo que en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, constituye una designación común o usual del producto de que se trate, situación que a su criterio encuadra en los supuestos de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidos en los incisos a) y d) de la norma denunciada.

En virtud que la casacionista no logró variar el hecho que la Sala sentenciadora tuvo por acreditado (...) se concluye que la norma denunciada de aplicación indebida, en los incisos relacionados, constituyen los supuestos legales aplicables al caso concreto, ya que por lo establecido por el tribunal sentenciador, éste llegó a la conclusión que la marca cuyo registro se pretende encuadra en los supuestos de inadmisibilidad por razones intrínsecas regulados en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Respecto a la supuesta violación por inaplicación del artículo 16 de la ley ibídem, esta Cámara estima necesario enfatizar que la casacionista pretende sorprender a este tribunal al citar como inaplicada una norma inexistente y que nunca estuvo vigente, ya que ni el texto de dicha disposición contenido en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, ni en la reforma al mismo contenida en los Decretos 11-2006 y 3-2013 del Congreso de la República, ha prescrito que: *“marca es toda combinación de palabras, en consecuencia, la creación de una marca no tiene reglas ni gramática, simplemente se crea”*, siendo el texto citado el que la casacionista le atribuyó en el memorial contentivo del recurso, situación que demuestra la mala fe de la litigante y de su abogado director, al pretender crear confusión en esta Cámara, lo cual transgrede la obligación de lealtad procesal que tienen los abogados para con el tribunal, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 200 de la Ley del Organismo Judicial y los postulados contenidos en el Código de Ética Profesional.

Aunado a lo anterior, al establecerse que la norma aplicable al presente asunto es la contenida en el artículo 20, incisos a) y d) de la Ley de Propiedad Industrial al encuadrarse el registro marcario cuya inscripción se pretende en los supuestos de inadmisibilidad por razones intrínsecas, la disposición denunciada de inaplicación no es la procedente para resolver la controversia (...).

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 84-2016

28 de julio de 2016

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20160728-0003-84-2016>

...las diligencias administrativas se originaron por la oposición a la inscripción de la marca NEURO-PLUS que según la recurrente *«es una copia»* de la marca NEUROPLEX, existiendo una semejanza gráfica y fonética lo que pudiera dar lugar a confusión en ambas marcas entre los consumidores, además de estar dirigidos al mismo mercado. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su razonamiento indicó que la discusión sobre la oposición versa *«por existir similitudes entre la marca que se pretende inscribir»*, concluyendo que en la forma en que se comercializan ambos productos y tomando en cuenta las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, no es susceptible de confusión y por esa razón, declaró sin lugar la demanda.



Al respecto, esta Cámara estima que la casacionista basa fundamentalmente su tesis en que la Sala omitió el documento que contiene los derechos de prioridad registral; sin embargo, al confrontarlo con las actuaciones, se establece que el quid del asunto versa sobre las semejanzas existente entre ambas marcas, y no sobre si la entidad casacionista goza del derecho de prioridad registral, así como de la representación de los derechos para utilizar la marca; por lo que el documento que fue omitido consistente en el testimonio de la escritura pública número treinta y tres, cuyo contenido es el contrato de compraventa de derechos de propiedad registral y de prioridad marcaria y comercial, no es una prueba eficaz para demostrar las similitudes de las marcas en cuestión, lo que permite concluir que el medio de convicción que fue omitido no es determinante para cambiar el resultado del fallo. Si bien el documento denunciado no fue utilizado para emitir la sentencia, este resultaba innecesario para acreditar el hecho pretendido y resolver la controversia; toda vez que la Sala al considerar que entre NEURO-PLUS y NEUROPLEX son términos distintos gráfica, fonética e ideológicamente, y que la diferencia radica en los signos no genéricos o distintivos, no conteniendo en común todas las palabras, lo que las hace diferentes, apoyándose en los artículos 21 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial y en los empaques que contienen los diseños de etiqueta, no la obligaba a entrar a conocer dicha prueba, ya que ésta no era eficaz para resolver la pretensión de la recurrente.

[...] ...dentro del fallo la Sala sentenciadora menciona el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, que regula las reglas para calificar las semejanzas, en la que dentro de su consideración manifiesta que la marca (...) y la que se pretende registrar, (...) con base a la fonética, impresión gráfica e ideológica que producen en su conjunto, obedecen a contenidos radicales genéricos o de uso común. Si bien es cierto, no menciona específicamente el inciso d) del artículo refutado de la Ley de Propiedad Industrial que establece: «... d) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*», también lo es que, del texto de la sentencia se puede inferir que la aplicó para llegar a la conclusión de que ambas marcas son diferentes; con todo ello, los distintivos en conflicto producen el radical o prefijo «neuro» que si bien los hace semejantes; según el Diccionario de la Lengua Española el vocablo significa: «*nervio o sistema nervioso*», lo que evidencia que dicho término es de uso común, sin embargo, los sufijos de las marcas plus y plex son los que las hacen diferentes, tanto fonética, gráfica e ideológicamente, que permiten su coexistencia en el mercado, tal y como lo señaló la Sala recurrida. De lo anterior se colige que el hecho de que no se señaló de manera expresa el inciso d) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, si lo subsume dentro de su razonamiento, lo que hace que el submotivo denunciado por la recurrente sea improcedente, toda vez que del análisis de la sentencia se estableció que la Sala si aplicó el contenido de todo el artículo citado, al considerar que el prefijo tantas veces mencionado (neuro) es de uso común y los sufijos (plus y plex) no tienen semejanzas gráfica, fonética e ideológica, que es el supuesto contenido en el inciso d) del artículo denunciado.

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 643-2012

10 de marzo de 2014

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

...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 (...) 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.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Expediente 195-2011

5 de junio de 2013

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

...la marca solicitada (...) no puede ser inscrita, en virtud que los elementos de uso común no son susceptibles de protección, pues la marca solicitada (...) 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 (...) 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 (...) 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.



Marca notoria

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

Expediente 437-2010

18 de junio de 2014

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

...es necesario determinar dos aspectos fundamentales (...): i) La notoriedad de la marca de la entidad [demandante]; ii) La reproducción o imitación que según la demandante constituye la marca y diseño de [la entidad demandada].

(...) según lo expuesto por la parte actora, la marca (...) y el diseño gráfico (...) 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 (...) 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; [...] si bien es cierto la marca (...) 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 (...), al señalar que esta es una imitación, y que es idéntica al diseño (...), 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 (...) comparándola (...) 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 (...) 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 (...) 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, (...). A su vez, la pronunciación o fonética de ambas marcas (...) 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.

Semejanza, confusión, asociación

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 55-2012

21 de mayo de 2013

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

...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 [sic] 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 (...).

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

Expediente 89-2011

29 de mayo de 2012

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

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.

[...] 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 (...); 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 gráficas, 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 (...9 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 (...).



[...] 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.

Signos distintivos, indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Corte de Constitucionalidad

Expediente 5099-2013

8 de octubre de 2015

<http://iuristec.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 las 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 provocare 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 confiriere 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, provocaren 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.

Marcas y diseños industriales

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3991-2009

1 de septiembre de 2010

<http://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.

Protección de datos de prueba, represión de la competencia desleal

Corte de Constitucionalidad

Expediente 2213-2003

2 de septiembre de 2004

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:2213-2003-0000>

Esta Corte en sentencia de seis de abril de dos mil cuatro (expediente 2067-2003), al abordar la denuncia que se hizo contra los artículos 177 y 177 bis, impugnados también en este caso, respecto de que tales violan los artículos 42 y 43 de la Constitución, sostuvo que la posibilidad de ordenar que se mantenga en reserva información dada por un particular, se encuentra prevista en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala que regula que todo los actos de la administración son públicos, salvo, entre otros, cuando se trate de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Ello porque se afirmó así, pues tal norma no sólo incorpora un derecho del ciudadano de conocer el contenido de los actos de la administración, sino que hace reconocimiento expreso del derecho humano de que se respete la garantía de confidencia bajo la cual se externan determinados datos. De esa cuenta, lo que se aprecia en la norma impugnada (artículo 177), es una materialización de este mandato constitucional, pues los datos que se exteriorizan en la tramitación del Registro Sanitario, se hacen por exigencia legal y no por la mera voluntad de su tenedor de hacerlos públicos.

Por su parte, al confrontar este Tribunal la norma atacada con el artículo 43 de la Constitución, garante de los derechos de libertad de industria, comercio y trabajo, trajo a cuenta el contenido el artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, que exterioriza el objetivo de dicha ley, entre los cuales se fija, la protección de los secretos empresariales y el combate de la competencia desleal. De cuenta,



concluyó, la libertad de industria y comercio puede ser limitada por razones de interés social o nacional, siendo uno de esos motivos las regulaciones existentes en materia de combate a la competencia desleal, las que están contenidas no solo en la Ley de Propiedad Industrial, sino en el Código de Comercio y en el Código Penal.

Agregó, sin embargo, que el contenido de las normas atacadas no se dirigen a protección de derechos de autor o de inventor, como para merecer confrontación con los mismos. En el fallo citado sostuvo que no corresponde a esta Corte entrar a considerar la conveniencia o inconveniencia de dichas normas, sino su compatibilidad con la norma constitucional y por lo tanto, es dentro de ese contexto, el de combate a los actos de competencia desleal que debe analizarse la constitucionalidad de los citados artículos y no como parte de los derechos referentes a las patentes de invención. En efecto, las normas atacadas, se encuentran contenidas dentro del Título V, Capítulo Único de la Ley de Propiedad Industrial y son titulados “De la Represión de la Competencia Desleal” y “Actos de Competencia Desleal”. Regulan por ello, un deber de abstención de la autoridad sanitaria competente para conceder autorización de comercialización de productos farmacéuticos o productos químico agrícolas basada en la necesidad de evitar usos comerciales desleales de la información o “datos de prueba” proporcionada por el primer registrante en provecho o beneficio de terceros competidores, que en lugar de generar su propia información respecto a sus productos dependen de que otra entidad genere dichos “datos de prueba”, situaciones consideradas como de competencia desleal. Sobre esta situación, la República de Guatemala al adherirse al tratado que creó la Organización Mundial del Comercio, aprobó y ratificó los acuerdos anexos a dicho tratado, incluyendo el Acuerdo Sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, denominados ADPIC. El artículo 39 inciso 3 del citado acuerdo establece que “Los miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”

Por lo tanto, concluyó, la protección contra “todo uso comercial desleal” de los datos de prueba u otros datos no divulgados es una obligación de naturaleza internacional de Guatemala, que debe reflejarse en la legislación interna que regula las medidas contra la competencia desleal. El artículo citado no indica un término o plazo de protección de dichos datos de prueba, estableciendo únicamente la obligación de protegerlos, por lo que serán los Estados los que establecerán los plazos específicos de protección en su legislación interna. En virtud de lo anterior de ninguna forma puede afirmarse que los artículos cuestionados de inconstitucionalidad “exceden” los compromisos internacionales adquiridos por Guatemala; argumento que se refuerza con la norma establecida en el artículo 1 párrafo primero de los ADPIC, según la cual los países miembros “podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo.”

Los artículos 177 y 177 bis de la Ley de Propiedad Industrial, tal como fue modificado el primero y adicionado el segundo de dichos artículos por el Decreto 9-2003 del Congreso de la República, no crean un sistema de protección exclusiva que podría ser contrario a la libertad de industria y comercio, sino establecen un deber de abstención de la autoridad sanitaria o fitosanitaria competente de evitar que se haga uso comercial desleal de la información generada por el primer registrante de “una nueva entidad química o de un producto nuevo



que utiliza o incorpora esa nueva entidad química”. Los referidos datos de prueba se presentan a la autoridad sanitaria o fitosanitaria con el objeto de demostrar la seguridad, eficacia y calidad de los productos; así como presentar a dicha autoridad los estudios toxicológicos o ecotoxicológicos en materia de insumos agrícolas. La obtención de dichos datos de prueba representa para los laboratorios involucrados largos años de estudio y fuertes inversiones económicas, por lo que tanto la legislación nacional como los tratados internacionales han otorgado protección a dichos datos contra actos de competencia desleal. Los artículos impugnados de inconstitucionalidad de ninguna forma impiden que un segundo registrante obtenga un registro sanitario presentando sus propios estudios o datos de prueba, por lo que no existe limitación alguna a la libertad de industria y comercio establecida en el artículo 43 Constitucional. Por otra parte, la protección establecida en los referidos artículos sólo será aplicable cuando la legislación nacional requiera, para obtener el registro sanitario respectivo, la presentación de estudios o datos de prueba. Será esa legislación sanitaria del Estado de Guatemala la que determinará si se deben o no presentar los datos de prueba y esa misma legislación establecerá en grado de detalle, extensión o complejidad de los datos a presentar. Los artículos cuestionados de inconstitucionalidad se limitan a establecer una obligación de abstención de la autoridad sanitaria a fin de evitar el uso desleal de la información proporcionada a dicha autoridad por particulares bajo la garantía de confidencialidad que establecen dichos artículos, lo que resulta compatible con la norma establecida en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Límites de la función de asesoría del Registro de la Propiedad Intelectual

Corte de Constitucionalidad

Expediente 2914-2008

1 de diciembre de 2009

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:2914-2008-0000>

...la preceptiva que rige al Registro de la Propiedad Intelectual, como órgano dependiente del Ministerio de Economía, cuya responsabilidad radica en la inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad Intelectual (artículo 90 del Acuerdo Gubernativo número ochenta y nueve-dos mil dos, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial), le asigna a ese Registro, aparte de otras, diversas funciones de consultoría o asesoría; sin embargo, lo hace en forma limitada como se explica a continuación: **1)** el artículo 90 citado, en el inciso e) indica que le corresponde “*Brindar asesoría técnica jurídica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y público en general con relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley y en este Reglamento<...>*”; **2)** el mismo artículo, en su inciso i), señala que le corresponde a dicha dependencia “*Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública<...>*”, y **3)** el artículo 92, en el inciso d) –que invocó la autoridad impugnada en el amparo como fundamento para defender la legalidad de la resolución reclamada-, enuncia como una de las funciones atribuidas al Registrador la de “*Emitir informes o dictámenes sobre los asuntos de su competencia, cuando le sean requeridos por las autoridades administrativas superiores o judiciales competentes<...>*” Vista la dicción contenida en cada uno de los preceptos de referencia, se advierte que ninguno atribuye al Registro de la Propiedad Intelectual, como institución, o al Registrador, la facultad de emitir dictámenes cuando le sean requeridos por particulares, para producir resultados como el inserto en la resolución refutada en el amparo; en efecto, la primera norma analizada, aunque autoriza brindar asesoría técnica jurídica a particulares, limita ese ámbito a aspectos de mero trámite, mas no sustantivos. El segundo precepto examinado limita al Registro a actuar como órgano



de consulta cuando su respuesta le sea requerida con exclusividad por distintas dependencias y entidades de la administración pública, es decir, para que el dictamen o la opinión que emita opere con exclusividad en el interior de la organización administrativa. El tercer artículo, puede apreciarse, de igual manera, limita al Registrador a emitir informe o dictámenes cuando le sean requeridos con exclusividad por autoridades administrativas superiores o judiciales competentes, bien para que, de acuerdo con el primer supuesto, operen en el interior de la organización administrativa o para que, de acuerdo con el segundo de los supuestos enunciados, el informe o dictamen sirva de ayuda técnica o jurídica en algún proceso de carácter judicial. De tal manera que, salvo la posibilidad limitada contemplada en el artículo 90 *ibidem*, inciso e), los particulares no adquieren legitimación para pedir al Registro de la Propiedad Intelectual o al Registrador que emita dictámenes relacionados con los asuntos de su competencia.

[...] (...) dado que no le era posible acudir directamente al Registro de la Propiedad Intelectual a requerir la emisión del dictamen pretendido –recuérdese que de conformidad con la preceptiva examinada, el particular no adquiere legitimación para solicitar al Registro mencionado que profiera dictámenes como el instado-, formuló petición en aquel sentido al Ministro de Economía para que lo pronunciara “...por conducto del Registro de la Propiedad Intelectual...” Dicho funcionario recibió la gestión y, con conocimiento de que no le está asignada por ley función dictaminadora, para atender y dar contestación a la petición sometida a su conocimiento concedió apariencia de legalidad al trámite administrativo; esto porque cursó las actuaciones, en secuencia, al aludido Registro, así como a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio y a la Procuraduría General de la Nación, con el objeto de atraer al expediente formado las opiniones que vertieran esas oficinas. Luego de que obtuvo respuesta, profirió la resolución que refuta la ahora postulante, habiendo transpuesto a la misma, en forma inadecuada, la postura técnica que sostuvo el Registro de la Propiedad Intelectual en la opinión que emitió. La calificación de *inadecuada* que se pronuncia obedece al hecho de que, de conformidad con aquella normativa reglamentaria invocada, que rige la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual, específicamente los artículos 90, inciso i) y 92, inciso d), a los que se aludió con anterioridad, el Ministro podía recabar aquella opinión únicamente para sí, como ayuda para decidir una gestión que hubiera sido instada en el ámbito competencial que le asigna la ley, pero no para convertirla, a la vez, en un “dictamen” que emitiera sin contar con facultad para ello. En acto posterior, en la continuación de la distorsión procedimental en que incurrió, en forma también inadecuada, adjudicó fuerza decisoria a la opinión que recibió del Registro dado que, en el segmento respectivo de la resolución proferida –la reclamada en el amparo-, dispuso “determinar” (equivalente el término a “tomar resolución”, de acuerdo con la cuarta acepción que le confiere al concepto el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición) que el procedimiento utilizado (...) no transgrede o infringe la patente de invención y sus reivindicaciones relativas al procedimiento para la elaboración de Sildenafil, otorgada a favor de Pfizer Ireland Pharmaceuticals.

Establecidas así las circunstancias en el caso, resulta carente de veracidad legal la afirmación que externó la autoridad impugnada en las defensas que esgrimió, orientada a que lo manifestado en la resolución expedida se constituyó en un mero dictamen –tan sólo esa aseveración evidencia la ausencia de legalidad en su actuación, debido a que, dicha autoridad no se encuentra autorizada por ley para emitir esa clase de acto administrativo-; esto porque al haberla proferido en el sentido en el que lo hizo, le adjudicó apariencia vinculante a aquella opinión del Registro de la Propiedad Intelectual que, se reitera, transpuso inadecuadamente a su resolución y la cual, a la postre, provocó consecuencias materiales al exterior del órgano



administrativo –téngase presente que, acorde con la teoría administrativa, los dictámenes, por su naturaleza, no provocan consecuencias con repercusión externa, puesto que se constituyen en actos de mera ayuda interna, técnica o jurídica, a la función que ejercen los órganos deliberativos, decisorios o de ejecución-, consistentes en que se le adjudicó valor probatorio por parte del Juez que conoce el proceso penal, relacionado con el procedimiento administrativo que ahora se examina, el cual incoó la ahora amparista contra Biocross, Sociedad Anónima.

Impugnación contra razón de abandono de solicitud registral

Corte de Constitucionalidad

Expediente 4490-2014

4 de marzo de 2015

<http://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.



TRATADOS INTERNACIONALES

Bloque de constitucionalidad

Corte de Constitucionalidad

Expediente 1006-2014

26 de noviembre de 2015

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20151126-0000-1006-2014>

El marco jurídico invocado por el accionante, integrado por artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala (4, 44, 46, 47, 50 y 51) y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, se enmarca en la figura del “**bloque de constitucionalidad**” definido en la sentencia de diecisiete de julio de dos mil doce, dictada en el expediente 1822-2011, el cual implica realizar el análisis confrontativo que requieren acciones de inconstitucionalidad como ésta, por el que se posibilite verificar si en el ejercicio de la función legislativa, existe conformidad no sólo con normas de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también con los estándares internacionales en materia de derechos humanos que conlleven compromisos estatales. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados por otras vías a la Constitución y que sirven a su vez de medidas de control de constitucionalidad de las leyes como tal. Constituye un conjunto normativo que contiene principios o disposiciones materialmente constitucionales, tanto las contenidas expresamente en el Texto Fundamental como las existentes fuera de éste, pero que desarrollan o complementan el catálogo de derechos fundamentales contenidos en la Constitución formal. Su función esencial es la de valerse como herramienta de recepción del derecho internacional, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y, al mismo tiempo, servir de complemento para la garantía de los Derechos Humanos en el país. El bloque de constitucionalidad surge por remisión expresa y directa de los artículos 44 y 46 constitucionales y se incorpora como un conjunto de normas internacionales referidas a derechos inherentes a la persona, incluyendo todas aquéllas libertades y facultades que aunque no figuren en su texto formal, respondan directamente al concepto de dignidad de la persona, pues el derecho, por ser dinámico, tienen reglas y principios que están evolucionando y cuya integración con esta figura permite su interpretación como derechos propios del ser humano. El alcance del bloque de constitucionalidad es de carácter eminentemente procesal, determina que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que componen aquél son también parámetro para ejercer el control constitucional del derecho interno. El artículo 46 constitucional denota la inclusión de los tratados en el bloque de constitucionalidad, cuyo respeto se impone al resto del ordenamiento jurídico, exigiendo la adaptación de las normas de inferior categoría a los mandatos contenidos en aquellos instrumentos. El contenido del bloque de constitucionalidad está perfilado por la Constitución, y esta Corte, como máximo intérprete de la norma suprema, cuyas decisiones son vinculantes a los poderes públicos, es la competente para determinar, en cada caso, qué instrumentos se encuentran contenidos en aquél.

En la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil trece dentro del expediente 143-2013, esta Corte explicó que la sentencia 1822-2011 varió el criterio anterior de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no eran parámetro de constitucionalidad y,



por ende, es factible formular planteamientos de inconstitucionalidad que se apoyen en el señalamiento que una disposición legal, reglamentaria o de carácter general confronta lo dispuesto en los instrumentos que conforman ese bloque de constitucionalidad.

En el fallo de veintidós de noviembre de dos mil trece emitido en el expediente 1094-2013, la Corte afirmó que, por vía del bloque de constitucionalidad, es dable esgrimir lo preceptuado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos como parámetro para establecer la legitimidad constitucional de una disposición infraconstitucional.

En el expediente 3340-2013, cuyo fallo fue emitido el dieciocho de diciembre de dos mil trece, este Tribunal indicó que, dada la figura del bloque de constitucionalidad, es de obligada observancia lo preceptuado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por estar sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta obligatoria la observancia de las sentencias emitidas por esa Corte, aunque en estas no figure el Estado de Guatemala como parte, ya que en ellas se establece la forma de interpretar el contenido de las normas de la Convención y su alcance.

Corte de Constitucionalidad

Expediente 143-2013

6 de agosto de 2013

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130806-0000-143-2013>

...si bien en el artículo 75 de la Convención se dispone que "Esta Convención solo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve"; ello no implica que por tal razón, la última convención citada se convierta en un Instrumento Internacional de Derechos Humanos y por ende le amerite ser parte del bloque de constitucionalidad antes aludido y que pueda ser parámetro de constitucionalidad del marco jurídico nacional. La intención del legislador constituyente plasmada en los artículos 44 y 46 constitucionales, fue respecto de los tratados cuyo contenido sea precisamente en materia de Derechos Humanos, lo que no concurre en la Convención de Viena que el accionante trata de utilizar como marco de referencia o parámetro de constitucionalidad.

Control de convencionalidad

Corte de Constitucionalidad

Expediente 2151-2011

23 de agosto de 2011

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20110823-0000-2151-2011>

...de no advertirse aquella actitud con el alcance proteccionista que preconiza la norma convencional internacional (...), es procedente el otorgamiento del amparo con el objeto de que los tribunales de jurisdicción ordinaria reencausen su actuación de acuerdo con los fines y valores del instrumento normativo internacional (...) y realicen, respecto de la aplicación de la preceptiva contenida en la legislación interna, un correspondiente *control de convencionalidad* en sus resoluciones, con el objeto de no soslayar, en aquella labor de aplicación, obligaciones que dimanen de normativa de superior jerarquía.

[...] ...la realización del control de *convencionalidad* entre normas de derecho interno y las de un instrumento normativo internacional, es un control que debe realizar *ex officio* todo juez



dentro de sus respectivas competencias y de acuerdo con las regulaciones procesales correspondientes. La viabilidad de realización de este tipo de control ya ha sido determinada, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios de sus fallos, citándose, a manera ejemplificativa, los casos *Almonacid Arellano y otros vs. Chile* [sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, No.154, § 124], *Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú* [sentencia sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones y costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, No. 158, § 128] y *La Cantuta vs. Perú* [sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas, 29 de noviembre de 2006, Serie C, No. 162, § 173]. En ese sentido, en el primero de los casos citados (*Almonacid Arellano y otros vs. Chile*) el tribunal interamericano precisó que: “*La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin*” [Loc. Cit. § 124].

En el caso del *control de convencionalidad* que debe hacerse en las resoluciones judiciales (...) es la realización de dicho control lo que evidencia una correcta observancia de lo regulado en los artículos 44 y 46 de la Constitución, y lo que impone que preceptos normativos (...) tengan que interpretarse a la luz de los fines que se pretenden alcanzar con lo regulado en (...) por ser este instrumento convencional internacional, norma de superior jerarquía (...).

Corte de Constitucionalidad

Expediente 3334-2011

14 de febrero de 2012

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:3334-2011-0000>

...al analizarse disposiciones normativas (...) debe realizarse, además, un adecuado *control de convencionalidad* de aquella disposición, pues (...) debe determinarse si aquella regulación guarda coherencia con el respeto al derecho internacional de los Derechos Humanos. Esta labor de control ya fue realizada por esta Corte (...) en la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil once (Expediente 2151-2011), y en congruencia con ella, se afirma que al realizar esta labor de control de normativa jurídica de derecho interno guatemalteco, deben tenerse en cuenta instrumentos internacionales que tengan relación con dicha normativa, y la exégesis que respecto de estos últimos ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

