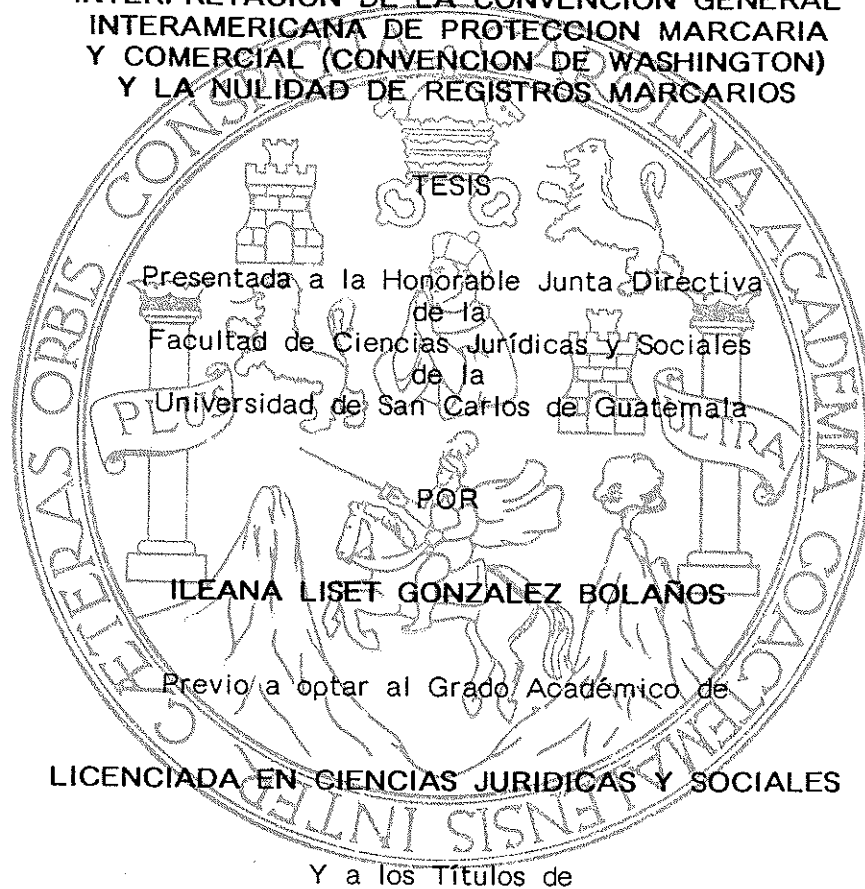


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

INTERPRETACION DE LA CONVENCIÓN GENERAL
INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA
Y COMERCIAL (CONVENCIÓN DE WASHINGTON)
Y LA NULIDAD DE REGISTROS MARCARIOS



TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

POR

ILEANA LISET GONZALEZ BOLANOS

Previa a optar al Grado Académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Y a los Títulos de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, Marzo de 1995

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

4
(2492)
20/4

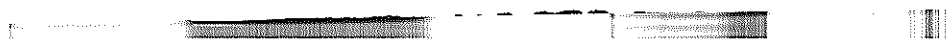
**JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

DECANO	Lic. Juan Francisco Flores Juárez
VOCAL I:	Lic. Luis César López Permouth
VOCAL II	Lic. José Francisco De Mata Vela
VOCAL III	Lic. Roosevelt Guevara Padilla
VOCAL IV	Br. Erick Fernando Rosales Orizábal
VOCAL V	Br. Fredy Armando López Folgar
SECRETARIO	Lic. Carlos Humberto Mancio Bethancourt

**TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN
TECNICO PROFESIONAL**

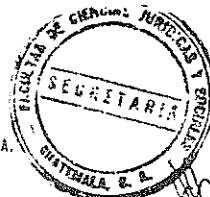
DECANO	Lic. Rafael Godínez Bolaños
(en funciones)	Licda. Rosa María Ramírez de Espinoza
EXAMINADOR	Lic. Carlos Pivaral González
EXAMINADOR	Lic. Sergio Aníbal Hernández
EXAMINADOR	Lic. Sergio Aníbal Hernández
SECRETARIO	Lic. Carlos Manuel Castro Monroy

NOTA: "Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la Tesis". (Artículo 25 del Reglamento para los exámenes Técnico Profesionales de Abogacía y Notariado y Público de Tesis).



Anna Ofelia Paniagua Carzantes
Abogado y Notario

Oficina: 106. Avenida 12-42, Zona 1 - Apto. 22 y 23 - Teléfono: 514217 - Guatemala, Guatemala, C. A.



3366-24

194
JK

Guatemala, 23 de septiembre de 1994.

SEÑOR DECAÑO:

En cumplimiento a la resolución emitida por ese Decanato, procedí a asesorar a la señorita ILEANA LISET GONZALEZ BOLAÑOS, en su tesis de grado sobre "INTERPRETACION DE LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL (CONVENCION DE WASHINGTON) Y LA NULIDAD DE REGISTROS MARCARIOS".

La autora tiene mucho dominio sobre el tema y en su desarrollo observó las técnicas necesarias, los capítulos me fueron presentados elaborados y se sugirieron algunas ampliaciones y cambios, las cuales fueron atendidas por ella; el tema es interesante y fue elaborado con mucho profesionalismo, por lo que al emitir dictamen, lo hago en sentido favorable, estimando que el mismo puede ser discutido en Examen Público, aprovechando la oportunidad para felicitar a la autora, por su dedicación en su vida estudiantil, la que culmina con el trabajo relacionado.

atentamente,

LICENCIADO
JUAN FRANCISCO FLORES JUAREZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES
SECRETARIA
HORA: 16:35
OFICIAL

874-95

R A SARAVIA CASTILLO
GUZMAN PALACIOS
INGEL ARRIOLA C.
LA CASTILLO A.
LES BARILLAS

SARAVIA Y MUÑOZ
ABOGADOS Y NOTARIOS

14 CALLE 4-32 ZONA 10, 4.º NIVEL, GUATEMALA 01010, GUATEMALA, C.A.
TELE. 502) 2 336576/78 (502) 2 370057/59
FAX (502) 2 334925 (502) 2 372226, TELEX (372) 5493 GARS-GU
CABLES: SARAVU, GUATEMALA

SALVADOR A. SARAVIA
JUAN JOSE MUÑOZ VALDES

Guatemala,
14 de marzo de 1995.

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES
SECRETARIA

14 MAR 1995

RECIBIDO
Horas 16 Minutos 15
OFICIAL

Licenciado
Juan Francisco Flores Juarez
Decano, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Presente.

Señor Decano:

Por resolución emanada de ese Decanato con fecha 4 de octubre de 1994, procedí a revisar el trabajo de tesis presentado por la Br. Ileana Liset González Bolaños, en su trabajo de tesis como requisito previo para obtener la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de Abogado y Notario, denominada "Interpretación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y la nulidad de Registros Marcarios".

El trabajo de tesis presentado por la Br. González Bolaños trata sobre un tema de actualidad mercantil como son las Marcas, que son valores intangibles que en el comercio han llegado a tener valores muy superiores a aquellos de naturaleza tangible.

En el trabajo que procedí a revisar, la sustentante trata la legislación nacional, comenta los convenios principales de los que Guatemala es miembro y trae a colación aquellos a los que Guatemala está por adherirse y los que actualmente tienen relevancia internacional y se discuten y negocian a ese nivel.

El trabajo de tesis señala temas que son de interés nacional e internacional y que en la coyuntura actual en que se discute la globalización de la economía cobran especial relevancia.

AGRADECIMIENTOS

A:

Licda. Ofelia Paniagua Corzantes,
Asesora de Tesis

Lic. Salvador Augusto Saravia Castillo
Revisor de Tesis.

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

CONTENIDO

INTRODUCCION	i
CAPITULO I:	
La Propiedad Inmaterial	1
I.1. La propiedad Intelectual o Derechos de Autor	1
I.2 La Propiedad Industrial	1
I.3 Naturaleza Jurídica	2
I.4 La Marca ✓	2
I.5 Definiciones doctrinarias ✓	3
I.6 Definición legal ✓	4
I.7 Funciones de las Marcas ✓	4
I.8 Características ✓	6
I.9 Clases ✓	15
I.10 Protección legal ✓	19
CAPITULO II:	
La Competencia Desleal en la legislación guatemalteca	21
II.1 Competencia desleal	21
II.2 Clasificación	21
II.3 Definiciones doctrinarias	22
II.4 Definición legal	23
II.5 Formas de competencia desleal	23
II.6 Regulación legal	24
II.6.1 Código de Comercio	25
II.6.2 Convenio Centroamericano para la	

Protección de la Propiedad Industrial	25
II.6.3 Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.	25
II.6.4 Código Penal	26
II.6.5 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	27
II.6.6 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -GATT-	28
II.6.7 Tratado de Libre Comercio de America del Norte -TLC-	30
CAPITULO III:	
La Nulidad	33
I. Nulidad Absoluta o Nulidad de Pleno Derecho	34
CAPITULO IV:	
La Nulidad en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial -Convención de Washington	39
I. Contenido y Propósito de la Convención	39
II. Causas de Cancelación de un registro marcario en la Convención de Washington	40
III. La Acción de Nulidad y sus efectos	45
CAPITULO V:	
Jurisprudencia	47
CONCLUSIONES	59
BIBLIOGRAFIA	61
ANEXOS	65

INTRODUCCION

El presente trabajo consiste en un estudio sobre la Propiedad Industrial, específicamente sobre uno de los elementos de mayor importancia de la misma como lo son las Marcas, las cuales constituyen bienes de gran valor para sus titulares, las cuales por la facilidad en las comunicaciones, por la publicidad y por el desarrollo comercial, llegan a constituirse en marcas conocidas a nivel mundial en algunos casos, lo cual constituye un atractivo para personas que, sin ser las legítimas propietarias de esos derechos producto del intelecto humano, las inscriben a su favor constituyendo dicha acción actos de competencia desleal, y los mecanismos que nuestra legislación establece para pedir la cancelación de esas inscripciones marcarias fraudulentamente realizadas.

Para una mejor exposición se dividió el trabajo en cinco capítulos.

El Capítulo I trata sobre la teoría marcaria.

En el Capítulo II se expone lo que es la competencia desleal en Guatemala y los cuerpos legales que la regulan.

El Capítulo III se refiere a lo que doctrinariamente es la nulidad y su regulación en nuestro ordenamiento jurídico.

El Capítulo IV expone lo que es la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y las causas de nulidad que contiene.

En el Capítulo V se comentan algunos fallos dictados por los tribunales de Justicia de la República de Guatemala en juicios ordinarios que han tenido por objeto la declaración de nulidad de un registro marcario.

Con este trabajo no se pretende hacer un estudio exhaustivo sobre el tema, sino únicamente una recopilación de diferentes autores con el ánimo de contribuir, en una mínima parte, al estudio de este extenso tema como lo es la Propiedad Intelectual, esperando que el mismo sirva de guía y como una semilla para el inicio del estudio de la Propiedad Industrial.

Otros autores, como Albert Chavanne y Jean Jacques Burst citados por el tratadista Justo Nava Negrete, sostienen que, los derechos de propiedad industrial forman parte de un conjunto denominado de la propiedad intelectual. Esta comprende todas las reglas tendientes a la protección de los derechos de la propiedad industrial, de los derechos del autor y del conocimiento. (4)

Los elementos que comprende la Propiedad Industrial se dividen en dos grandes campos:

- 1) Las creaciones nuevas, comprendiéndose dentro de éstas las patentes de invención, modelos de utilidad, modelos industriales y los dibujos o diseños industriales.
- 2) Los signos distintivos, comprendiéndose dentro de éstos, la categoría, las marcas, el nombre comercial, el aviso comercial, la enseña, las indicaciones de origen, los secretos de fábrica, las recompensas industriales y la represión de la competencia desleal.

I.3 Naturaleza Jurídica:

Existen diversas teorías doctrinarias para clasificar al derecho de Propiedad Industrial, por cuanto que el mismo presenta características especiales. Algunos autores señalan que es un derecho al que no se le puede ubicar radicalmente en los derechos reales, aunque comprende derechos patrimoniales, y tampoco tiene carácter exclusivamente personal, no obstante también comprende derechos morales, en el caso de los Derechos de Autor, por lo que se define que posee una naturaleza jurídica sui generis.

Nuestro ordenamiento jurídico los clasifica dentro de los bienes muebles, al regular el Código Civil en el artículo 451: "Son bienes muebles: ... 6o. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial".

Para fines de este trabajo me concretaré a hacer un estudio de una de las figuras más importantes de los derechos de propiedad industrial como lo son las Marcas.

I.4 La Marca:

La marca constituye uno de los elementos clásicos de la propiedad industrial, ha sido estudiada por diversos autores enfocando su estudio desde el punto de vista jurídico, se ha estudiado su origen, sus características, la protección que debe dársele y todos los aspectos que abarcan la teoría marcaria.

A pesar de la importancia que se le reconoce a la función económica que las marcas desempeñan dentro del comercio, esta

(4) Chavanne Alber Burst, Jean Jacques, Droite de la Propriete Industrielle. Porecis Dalloz, 1976. Pag.236. Citado por Justo Nava Negrete, Derecho de Las Marcas. Pag. 405.

ción no se ha estudiado a profundidad. Sin embargo, en la actualidad se ha empezado por parte de algunos organismos internacionales, instituciones académicas y en la doctrina, a analizar esta función económica, que a juicio de algunos autores, constituye la esencia, la razón de ser de las marcas, por ser estas un instrumento en el proceso de comercialización de bienes y servicios que produce el sistema económico y contribuyen al desarrollo económico de los países.

1.5 Definiciones Doctrinarias:

Doctrinaria, como jurídicamente son abundantes las definiciones vertidas en torno a la Marca, llegando a agruparse en cuatro corrientes distintas atendiendo al grado de importancia que uno de sus elementos o funciones se les asigne. De acuerdo con el tratadista mexicano David Rangel Medina (5), estas corrientes son:

La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía;

La que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo;

La que reúne los rasgos distintivos de las dos corrientes anteriores, (tesis mixta);

La que adopta la tesis mixta y enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

Desde el punto de vista jurídico, el autor francés Yves Saint Gal, define a la marca "como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia"; y en sentido económico la define "como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía" (6)

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, define a la marca como "un signo visible protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otras empresas" (7).

En Guatemala, el Licenciado Edmundo Vásquez Martínez dice que las marcas son "los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa. (8)

Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Pag. 114.

Yves Saint Gal. Política General de una empresa para la Protección y diferencia de sus marcas en el extranjero. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 15-16 año VIII, México enero-diciembre 1970. Pag. 74-75, citado por Jaime Alvarez Soberanis. Ob. Cit. Pag. 54.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Transferencia de Tecnología a los países en desarrollo, citado por Jaime Alvarez Soberanis. Ob. Cit. Pag. 54.

Vásquez Martínez, Edmundo. Derecho Mercantil. Editorial Universitaria. Guatemala, C.A. 1966. Pag. 14, citado por Justo Nava Negrete. Ob. Cit. Pag. 146.

Las definiciones anteriores no presentan diferencias sustanciales, mas que en la forma de redacción de cada una de ellas, todas reúnen los mismos elementos y características, y concuerdan en asignarle a la marca el elemento de distinción que caracteriza a las mismas.

I.6 Definición legal:

El Convenio Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial, en su artículo 7 define a la Marca: "Todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular" (9)

Es conveniente comentar que en Guatemala, la facultad para solicitar el registro de una marca se encuentra limitada, pues el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, se faculta sólo a personas naturales o jurídicas que sean propietarias de un establecimiento comercial o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios, es decir a comerciantes a solicitar el registro de una marca, con lo cual excluye a las personas que no tengan esa calidad como sucede en el caso de los agricultores y profesionales que en algunas ocasiones necesitan proteger la marca que identifica sus productos o servicios, encontrándose con esta limitación, por lo que considero que es necesaria una reforma a esta norma para ampliarla en ese sentido, como sucede en el caso de las cooperativas, sindicatos, asociaciones gremiales y entidades públicas o privadas similares quienes, sin ser comerciantes, se les faculta a solicitar el registro de una marca a través del representante de la entidad a la que pertenezcan.

Este precepto legal, con la reforma sugerida, es adecuado porque cuanto que tiende a proteger a las personas legítimamente interesadas en inscribir una marca, ya que de lo contrario cualquier persona podría hacerlo con lo cual se estaría facilitando la piratería en el registro de marcas al permitir que cualquier persona lo haga sin tener un interés real en la inscripción de una marca.

I.7 Funciones de las Marcas:

Doctrinariamente son varias las funciones que se le atribuyen a las marcas, las cuales dependen de la definición que de ellas se haga. Las principales y tradicionales según diversos tratadistas son las siguientes:

(9) Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

- A) Función de distinción
- B) Función de Protección
- C) Función de indicación de procedencia
- D) Función social o de garantía de calidad
- E) Función de propaganda

Función de distinción:

Es una de las funciones más importantes de las marcas. Esta se deriva de la esencia misma de la marca, ya que ésta es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con esta función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

Función de Protección:

En virtud de esta función la marca defiende al público consumidor al no permitir que adquieran un producto amparado por una marca similar a la solicitada pero de diferente titular, ya que generalmente es en virtud del conocimiento de la marca que el comprador reclama el producto que le interesa obtener, y protege simultáneamente al titular de la misma frente a sus presuntos usurpadores.

Función de indicación de procedencia:

La doctrina considera que la función de indicación de procedencia y la de distinción, como antes se indicó, son las dos funciones más importantes de las marcas. Esta función, la de indicación de procedencia, se emplea primordialmente para indicarle al probable comprador sobre la procedencia de los productos que desea adquirir; es decir, quien es el fabricante o productor, es así como las diversas legislaciones sobre la materia, garantizan a los titulares de derechos marcarios, el derecho exclusivo de uso de una marca para distinguir los artículos que elabora o vende y de esta manera denotar su procedencia.

Función Social o de Garantía de Calidad:

La garantía de la calidad de los productos marcados con determinado signo es uno de los objetivos que persiguen las marcas, ya que al fabricante le interesa ganarse un prestigio con su marca para obtener mayores ventas y como consecuencia mayores utilidades, en esto radica la función de garantía de calidad de las marcas; aunque en la doctrina existe discrepancia en cuanto a este objetivo de las marcas, ya que en ocasiones, mediante

licencias de uso, el mismo producto o servicio es fabricado o prestado por diversos fabricantes o comerciantes trayendo como consecuencia variedad en la calidad de los productos que ostentan una misma marca, por lo que cuando se da esta situación no se cumple con esta función.

Función de Propaganda, Publicitario o de Reclames:

Desde el punto de vista económico, esta función conlleva gran importancia, es a través de ella que los productos marcados con un signo distintivo llegan al público consumidor, debe tener suficiente poder llamativo para atraer la atención del público para persuadirlo y convencerlo de comprar el producto identificado con determinado signo. Mediante esta función las marcas cumplen un papel de agente comercializador y contribuyen en el proceso económico del comercio.

Las funciones citadas, desde el punto de vista económico como jurídico, son de gran importancia para empresarios como para consumidores; para el empresario o comerciante es importante porque del éxito y prestigio que pueda llegar a obtener su marca en el mercado, dependerá un incremento en sus ventas y para el consumidor es importante porque mediante esta función se le garantiza la calidad de los productos que adquiere identificados con la marca de su preferencia, para no ser confundido en la escogencia de productos similares a los que realmente desea adquirir.

1.8 Características

Analizadas las funciones que desempeñan las marcas, se hace necesario señalar las condiciones o características que éstas deben reunir para cumplir sus funciones.

Doctrinariamente se han hecho varias clasificaciones, las cuales han ido evolucionando a medida que también ha evolucionado el Derecho Marcario, así podemos decir que se han clasificado desde diferentes puntos de vista:

- 1) Desde el punto de vista del orden público, la cual toma en cuenta la necesidad de que toda empresa se distinga de las demás.
- 2) El de la protección del público que trata de impedir la confusión del mismo sobre la identidad del titular de una empresa o sobre la calidad de sus productos.
- 3) El de la protección del titular que trata de impedir la competencia desleal o ilícita. (10)

(10) Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pag. 183.

Atendiendo a las consecuencias jurídicas que puedan surgir de la falta de una de esas condiciones o características de las marcas, se pueden clasificar de la siguiente manera:

- a) Caracteres o condiciones esenciales o de validez, y
- b) Caracteres accidentales o secundarios.

a) Dentro de los caracteres esenciales o de validez se mencionan los siguientes:

- 1) Caracter distintivo
- 2) Especialidad
- 3) Novedad
- 4) Licitud
- 5) Veracidad

Caracter Distintivo: (Artículo 105, p)

Los diferentes tratadistas coinciden en señalar que la condición de distinción es la característica esencial de las marcas, el objetivo de las mismas es identificar los productos o servicios e indicar el origen o procedencia de los mismos a fin de evitar confusiones frente a productos similares. Pero para que las marcas cumplan con este requisito de distinguir, deben a su vez reunir otro de los requisitos esenciales que son la novedad y especialidad, que veremos adelante.

En nuestra legislación se ha regulado el carácter de distinción, al señalar el artículo 10 inciso p) del Convenio Interamericano para la Protección de la Propiedad Industrial lo siguiente: Art. 10. "No podrán usarse ni registrarse como marcas como elementos de las mismas: ... p) Los distintivos que por semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, presiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase".

Así mismo el artículo 105 de dicho cuerpo legal, establece que en caso de duda en cuanto a la semejanza gráfica o fonética entre dos marcas, se protegerá la marca ya inscrita contra la que pretende inscribir.

Acorde a lo anterior, el artículo 7 establece que "Para los efectos del presente Convenio, marca es todo signo, palabra o combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material que por su carácter especial es susceptible de distinguir los

productos, mercancías o servicios de una persona natural jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular".

Especialidad u Originalidad:

Para que una marca pueda gozar de protección legal, debe cumplir con la condición de ser distintiva, condición que solo cumple si la marca reúne además la condición de ser especial original; al reunir la característica, de distinción complementada con la especialidad, cumple con su misión de poder identificar productos o servicios para que los mismos no se confundidos con otros de igual o similar naturaleza individualizándolos e indicando su origen o procedencia; es de que la marca debe de distinguir claramente los productos o servicios de los de sus competidores.

La especialidad de la marca significa que su naturaleza ha de ser de tal manera que no se confunda con otras y pueda ser reconocida fácilmente de otros productos o servicios similares. Ejemplo de esto lo encontramos en el inciso m) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que dice: "No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: m) Los simples colores aisladamente considerados, a menos que estén combinados acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo".

Novedad:

Es una condición que complementa a las anteriores. Consiste en que la marca debe ser nueva, pero esta novedad no es absoluta ya que se considera que una marca es novedosa cuando se diferencia de otras de sus competidores; es decir, que se aplica para distinguir productos o servicios de la misma naturaleza, aunque la misma sea utilizada por un tercero para identificar productos de distinta naturaleza comprendido en distinta clase. Se considera que una marca es novedosa cuando no existe otra igual o similar que se aplique para distinguir productos o servicios de igual naturaleza, aunque la misma o una similar exista para distinguir productos de distinta naturaleza. Este principio no es aplicable para el caso de Marcas Notorias o Famosas, aunque sean utilizadas para identificar productos de naturaleza diferente, precisamente por la notoriedad y conocimiento generalizado de las mismas, que al existir una marca igual o similar a una marca notoria famosa, estaríamos frente a una marca, que en la doctrina y en la práctica se conocen como Marcas Parásitas porque viven a la sombra y se alimentan de una marca famosa, con lo cual se crea confusión en el consumidor respecto de la procedencia, ya que sugiere que procede del fabricante de la marca notoria.

Nuestra legislación nacional no regula específicamente la figura de la Marca Notoria, no así los Convenios Internacionales, especialmente La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de la cual Guatemala se encuentra en proceso de adhesión; pero sostenemos el criterio que al ser Guatemala miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio --GATT-- y al haberse aprobado recientemente las modificaciones al mismo contenidas en la Ronda de Uruguay en la cual en materia de propiedad industrial, los países miembros acuerdan cumplir con los artículos 1 al 12 y 19 del Convenio de París, la misma rige como ley en Guatemala, la cual será comentada en el Capítulo II de este trabajo.

El artículo 6 bis del Convenio de París antes mencionado en relación a las marcas notorias dice: "Marcas: marcas notoriamente conocidas. I) 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 y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta". ... Resumiendo, se puede decir que la novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo como marca novedosa, no debe ser conocido dentro del comercio como un signo distintivo de los productos de una empresa competidora. Este requisito lo contiene nuestra legislación en el artículo 10 incisos o) y p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que dice. "Artículo 10: No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: ... o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase.

p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase".

Licitud: *Artículo 10 del convenio*

/Para otorgar el registro de una marca, se debe cumplir con llenar ciertos requisitos y formalidades que señala la ley, cumplidos éstos se otorgará el registro. / El Convenio Centroamericano para la Protección para la Propiedad Industrial

señala los casos en que no puede registrarse una marca, prohibiendo expresamente el registro de las mismas cuando se contraviene dicha disposición legal; es decir, que si una solicitud de registro de marca no contraviene lo preceptuado en dicha norma, ésta será lícita y por lo tanto protegida legalmente.

Los casos de prohibición que señala el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial son:

- *Artículo 10:* No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas:
- a) Las banderas nacionales o sus colores, si estos últimos aparecen en el mismo orden y posición que en aquellas, los escudos, insignias o distintivos de los Estados Contratantes, sus municipios u otras entidades públicas;
 - b) Las banderas, escudos, insignias, distintivos o denominaciones de naciones extranjeras, salvo que se presente autorización del respectivo Gobierno;
 - c) Las banderas, escudos, insignias, distintivos, denominaciones o siglas de organismos internacionales de los cuales uno o varios Estados Contratantes sean miembros;
 - d) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidos en cualquiera de los Estados Miembros del presente convenio;
 - e) Los diseños de monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquiera de las partes Contratantes; las reproducciones de títulos-valores y demás documentos mercantiles o de sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
 - f) Los signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, ideas, religiones o símbolos nacionales, de terceros Estados o de entidades internacionales;
 - g) Los signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
 - h) Los nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas distintas de la que solicita el registro sin su consentimiento o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo;
 - i) Los nombres técnicos o comunes de los productos, mercancías o servicios, cuando con ellos se pretenda amparar artículos o

servicios que estén comprendidos en el género o especie a que correspondan tales nombres;

-) Los términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general y que sirvan para indicar la naturaleza de los productos, mercancías o servicios y los adjetivos calificativos y gentilicios. No se entenderá que han pasado al uso general las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su registro;
-) Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, mercancías o servicios que tratan de ampararse con la marca, o de sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso a que se destinan;
-) Los signos o indicaciones que sirven para designar la especie, calidad, cantidad, valor o época de elaboración de los productos o mercancías, o de la prestación de los servicios, a menos que vayan seguidas de dibujos o frases que los singularicen;
-) Los simples colores aisladamente considerados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo.
-) Los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en cualesquiera de los Estados Contratantes, y, en general, aquellos que no presenten características de originalidad o novedad;
-) Las simples indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, salvo lo dispuesto en el literal b) del artículo 35;
(Artículo 35. Se consideran marcas colectivas: ... b) Las que adopten las empresas establecidas en una determinada demarcación político-territorial, para distinguir un determinado producto, mercancía o servicio peculiar de dicha demarcación.)
-) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase;

Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase;

- q) Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad;
- r) Los mapas. Estos podrán, sin embargo, usarse como elementos de las marcas, si corresponden al país de origen procedencia de las mercancías que aquellas distinguen.

Además de las prohibiciones que señala expresamente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial para la inscripción de una marca, sostengo el criterio que también deben considerarse como marcas prohibidas aquellas que, a pesar de haberse inscrito llenando las formalidades que exige la ley nacional, es decir el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, han sido otorgadas en contravención a normas de derecho común imperativas y prohibitivas expresas, contenidas en nuestro ordenamiento jurídico, como el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley del Organismo Judicial, convenios internacionales como la Convención General Interamericana para la Protección de la Propiedad Industrial de la cual Guatemala es signataria y otros, constituyendo dichos actos nulos por ser contrarios al Orden Público y Principios Generales de Derecho, y como consecuencia de ello, previa declaración judicial, deben tenerse como no adquiridos desde su nacimiento a la vida jurídica a pesar de su inscripción registral. Este tema será tratado en el Capítulo IV.

Veracidad: *Indicaciones*

Para que se cumpla con esta condición, la marca no debe contener indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir a los consumidores a error sobre el origen, procedencia o calidad de los productos que distingue, si se diera lo contrario constituiría un acto de competencia desleal y el delito de estafa, ya que se estaría engañando y confundiendo a los consumidores por lo tanto susceptible de ejercitar la acción correspondiente para fin de reprimir dichos actos de competencia desleal que perjudican tanto a competidores como a consumidores, además de entablar acción penal correspondiente. Esta condición de veracidad encuentra contenida en nuestra legislación en el artículo 66 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Código de Comercio, Código Penal y Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, que regulan la competencia desleal y como acto constitutivo de competencia desleal, los actos que tiendan a contener indicaciones contrarias a la verdad, tipificándose a la vez el delito de estafa, ya que con dicha conducta se engaña a los consumidores al hacerles creer que el producto que ofrecen reúne las características que anuncia cuando en realidad no lo es, lo cual, además de una acción de competencia desleal es susceptible de ventilarse en los Tribunales del orden Penal por ser constitutivo de delito.

b) Caracteres secundarios o accidentales:

Además de las características esenciales indicadas, la doctrina señala que las Marcas deben reunir condiciones secundarias y son las siguientes:

b.1) Caracter facultativo o Potestativo: *de m. y 2 del convenio*

Esta característica significa que el uso o registro de una marca no es obligatorio, existiendo absoluta libertad de usar o registrar o no algún signo marcario para distinguir los productos elaborados por un empresario, pero esta libertad, en algunos casos, se encuentra limitada, ya que en algunas legislaciones existe obligatoriedad de usar o registrar una marca para identificar los productos que se elaboran en la industria, mientras que en otras no.

En Guatemala el uso y registro de marcas es facultativo, existiendo obligación legal de hacerlo únicamente cuando se trata de marcas que se van a usar para distinguir productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o alimentos adicionados con substancias medicinales, pero la ley ha regulado la posibilidad de ampliar dicha obligatoriedad a otros productos por razones de interés público, y así lo regula el Artículo 8 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que establece que: "El empleo y registro de marcas es facultativo y solo será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con substancias medicinales; pero el Poder y Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante podrá, para que surta efectos dentro del respectivo territorio y por razones de interés público, hacer extensiva esta obligación a otros productos, cualquiera que sea su naturaleza".

Aún cuando no existe obligación legal de registrar una marca, excepto en los casos mencionados, es recomendable registrarla, tomando en consideración que nuestro ordenamiento jurídico adopta el sistema atributivo por medio del cual sólo se otorga protección legal a una marca debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial y no al uso de la misma como lo hacen otras legislaciones.

b.2) Lo innecesario de la Adherencia:

No hay unidad de criterio en la doctrina en cuanto a señalar como condición de las marcas la necesidad de adherirlas o estamparlas a los productos que distinguen. Mientras unos autores sostienen la tesis de que es suficiente con señalar únicamente en los envoltorios, etiquetas o envases la marca que los identifica para indicar el origen y procedencia de los mismos y no estamparlo en el producto en sí, ya que por la naturaleza de ciertos productos como hilos, cremas, gases o servicios, esto sería

materialmente imposible; otros se inclinan por sostener lo contrario, prevaleciendo el criterio que, para que se pueda identificar plenamente una marca, no hay necesidad de adherirla al producto en sí, es suficiente sólo aplicarla a los envases, cajas, etiquetas o envoltorios, admitiéndose que de esta manera la marca cumple su misión de identificar los productos que la llevan.

c) Apariencia:

Consiste en fijarla en el exterior del producto para que la marca sea visible a simple vista. En cuanto a esta característica, existen criterios opuestos, ya que algunos autores señalan como cualidad propia de las marcas la apariencia, es decir fijarla en el exterior del producto, otros afirman que ésta no es necesaria, sino que únicamente es suficiente que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación para que la marca cumpla con su misión de distinguir productos o servicios como ejemplo de esto se señala el caso de los vinos, que en algunos casos, los fabricantes acostumbran a estampar su marca en el interior de los tapones, dando origen a las marcas ocultas interiores, pero además de esto identifican su marca en el exterior, con lo cual se identifica plenamente su producto, contradiciéndose la tesis de que no es necesaria la apariencia de las marcas, ya que al estampar la marca en el exterior del producto, éste se identifica plenamente.

Contrario a este criterio, se afirma que las marcas sí deben ser aparentes o externas, ya que ésta es una de las funciones principales de las marcas, la de distinguir los productos o servicios que ampara, y esto no sería posible si el consumidor no puede apreciar a simple vista la marca que le indique el origen y procedencia de los productos que desea adquirir, criterio al cual me adhiero por considerar que es inherente a naturaleza de las marcas la función de distinción; es decir, poner de una manera sencilla en conocimiento de los consumidores el origen o procedencia de los productos y distinguir claramente los productos que las llevan, existiendo algunas excepciones a esta regla, como sucede en el caso de las marcas de servicios, en las cuales materialmente no es posible estampar la marca al servicio, pero sí se pueden distinguir de otras maneras.

Caracter individual del signo:

Significa que la propiedad que se tiene sobre la marca debe corresponder a una persona individual o jurídica, excepto cuando se trata de marcas colectivas que pertenecen a instituciones de derecho público o Privado que normalmente no ejercen actividades comerciales o industriales y que se destinan a dar a los consumidores una garantía de calidad de la naturaleza o del origen del producto o del servicio o de las características de la marca.

Las características citadas anteriormente responden al estudio de las marcas desde el punto de vista jurídico, existiendo tras más atendiendo al punto de vista comercial o publicitario, a las cuales también representan gran importancia económica, pero por no ser materia de este trabajo solo se citarán. Publicitaria comercialmente se dice que la marca debe ser:

comercial,
 atractiva,
 pegajosa,
 fácil de retener y de pronunciar,
 significativa,
 vocativa.

9 Clases.

Primera Clasificación:

La primera clasificación que la doctrina hace, las agrupa tendiendo a la clase de signos que la constituyen y si tenemos que pueden ser:

nominativas
 figurativas
 mixtas
 plásticas (11)

Nominativas:

También se conocen como verbales, denominativas, nominales, fonéticas o de palabra. Son las que se componen únicamente de una o más palabras, iniciales, siglas o números, consisten en términos que tienen una significación y que atraen la atención de los consumidores por su forma de escritura y pronunciación.

Figurativas, innominadas, gráficas, visuales o emblemáticas:

Consisten en dibujos o figuras que se utilizan para distinguir los productos a los que se aplican. Se caracterizan por estar dirigidas a dar una impresión visual en los consumidores grabándose en la mente de éstos. A esta categoría corresponden

1) Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pag. 215.

Complejas o Asociadas:

Se dice que son las compuestas que llegan a convertirse en complejas cuando se forman mediante la combinación o asociación de diversas marcas del mismo titular.

Cuarta clasificación:

Por su función se clasifican en:

Industriales o de fábrica

Comerciales

Agrícolas

De Servicio

Industriales o de Fábrica: *1. 12-10-10*

Son las que se utilizan especialmente en la industria, por el productor o por un empresario para distinguir productos elaborados por el fabricante y para determinar el establecimiento que elabora los productos a los que se aplica. Nuestra legislación las define así: Son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial. (14)

Marcas de Comercio:

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial las define así: Marcas de comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien sea su productor. (15)

Marcas de Agricultura:

Son las que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos. (16)

La inclusión de las marcas de Agricultura dentro de esta clasificación es muy discutida en la doctrina, ya que no se utilizan únicamente para identificar productos obtenidos por un simple labor de extracción o recolección, sino que a identificar productos agrícolas que por la acción de la mano del hombre, se han modificado su composición o que han sido mejorados por medio de la industria, y siendo así estaríamos frente a una marca de industria, razón por la cual no todos los autores la incluyen dentro de esta

(14) Artículo 9 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

(15) Artículo 9 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

(16) Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pag. 248.

clasificación, ya que estarían comprendidas en las marcas industriales. Nuestra legislación no contempla expresamente la marca de agricultura, sin embargo, y de acuerdo a lo que refiere a doctrina, consideramos que éstas se encuentran comprendidas dentro de las marcas industriales.

Quinta clasificación:

Atendiendo a la ley conforme a la cual se otorga su protección se clasifican en nacionales e internacionales. Esta clasificación no se refiere a las marcas mismas sino a sus registros.

Nacionales:

Son las que se han usado o registrado de acuerdo con la legislación del país en donde se solicita su registro.

Internacionales:

Son las que mediante su uso, depósito o registro, gozan de protección legal en uno o varios países que son miembros de un convenio o Tratado Internacional.

Al ser nuestra legislación marcaria un Convenio regional del cual son miembros los países centroamericanos, excepto Honduras, las marcas registradas en uno de estos países tienen en nuestro país la calidad de marcas internacionales a las cuales Guatemala conoce y otorga protección legal, al igual que a los nacionales. Los países miembros de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, por ser un Tratado del cual Guatemala es signataria.

I.10 Protección legal

Las marcas son bienes jurídicamente tutelados, ya que constituyen un derecho de propiedad y la misma se encuentra institucionalmente garantizada. Doctrinaria y jurídicamente se conocen tres tipos de concesión de derechos marcarios: (17)

I.10.1) Sistema Declarativo

En este sistema se exige previamente el uso de la marca para que posteriormente al uso se pueda solicitar su registro. El alcance del uso dependerá de las diferentes legislaciones que

adoptan este sistema. La solicitud de registro crea presunciones de titularidad de derechos y otorga el derecho de acción contra infractores, pero el uso es primordial.

(17) Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. 2a. Edición, Buenos Aires, 1946. Pag.187 y sig. citado por Carlos G. Vittore y María F. Naveira. Revista de Derechos Intelectuales. ASIPI No. 2 Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987. Pag. 150.

I.10.2) Sistema Atributivo: *Art 17 Conv. OEA*

En este sistema el derecho de exclusividad es reconocido desde el día en que se concede el registro, acorde con principio registral de "Primero en tiempo primero en derecho", decir que, quien primero solicita una marca es quien tiene derecho a obtener su registro. La solicitud reemplaza al uso del sistema declarativo. Este sistema es el que reconoce la legislación guatemalteca al establecer en el artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial: "La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio, y se prueba con la Certificación de Registro extendida por la autoridad competente".

I.10.3) Sistema Mixto.

Este se subdivide en:

- a) el registro es necesario para defender la marca, pero la exclusividad surge del uso. El uso tiene preeminencia.
- b) El registro confiere derechos sobre las marcas tras un determinado período de uso.

En conclusión, podemos decir que dependiendo del sistema adoptado por las diversas legislaciones, se le otorgará protección legal a las marcas dependiendo del uso o del registro que de ellas se haga. En nuestro medio, gozan de protección legal los signos marcarios que han sido inscritos ante el Registro de la Propiedad Industrial o en un país miembro de un Convenio Internacional del cual Guatemala sea signataria y que han llenado los requisitos que la ley establece, de acuerdo al sistema atributivo que es el que rige en Guatemala. El otorgamiento de un registro marcar implica el derecho exclusivo sobre la marca y otorga a los titulares de los mismos la facultad legal de entablar acciones contra los infractores de esos derechos de propiedad industrial.

A pesar de los diversos sistemas de protección legal existentes, creo que el más adecuado es el sistema Atributivo, que es el adoptado por nuestra legislación, ya que al existir una inscripción registral, ésta otorga el derecho exclusivo al uso de una marca, surgiendo efectos contra terceros desde la fecha de inscripción, contrario a esto en el sistema declarativo es más difícil probar la prioridad en el uso de la marca para que se le reconozca el derecho a la misma.

CAPITULO II

LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA

II.1 Competencia desleal:

El desarrollo de las actividades comerciales conlleva necesariamente la competencia entre empresarios con el propósito de obtener la preferencia de la clientela en relación con los productos que fabrican o comercializan o respecto de los servicios que prestan. Esta libre competencia permite una lucha comercial entre empresarios para conquistar y captar la preferencia de los consumidores y como consecuencia de ello la obtención de mayores utilidades. Estos actos de competencia comercial son permitidos cuando los mismos son lícitos, honestos y sin el ánimo de perjudicar a los competidores ni a los consumidores. Sin embargo, esa libertad comercial se encuentra sancionada por la legislación, cuando dichos actos comerciales exceden los límites legales y degeneran en infracciones contra la propiedad industrial, surgiendo así la competencia desleal.

Competencia desleal o competencia ilícita, son términos que, doctrinariamente como en diferentes legislaciones marcarias, se utilizan como sinónimos algunas veces y otras haciendo alguna diferencia entre ambos términos sin que exista unanimidad en la doctrina en cuanto a su denominación, usándose indistintamente. De acuerdo a lo que establece nuestra legislación, utilizaré en el presente trabajo el término competencia desleal por considerar que éste es el más usado por diferentes legislaciones marcarias y además por dar la idea de prácticas deshonestas, ilícitas y de mala fe, características de la competencia desleal.

Para calificar la competencia de ilícita o desleal, deben concurrir los siguientes actos:

- a) Un acto de competencia comercial en función de la clientela, o sea dirigido al consumidor, y
- b) Que el acto de competencia sea ilícito.

II.2 Clasificación

En la doctrina se conoce la competencia desleal anticontractual y extracontractual, conceptos regulados por nuestra legislación, en el artículo 363 del Código de Comercio. La primera, la competencia desleal anticontractual, se origina en un precepto legal o en un contrato, es decir que el acto de competencia desleal se originará por el incumplimiento de la ley o de relaciones contractuales previamente establecidas. Ejemplo de esto lo encontramos en nuestra legislación y podemos decir que se

tipificará competencia desleal antricontractual cuando:

1) Se utilice el nombre o los servicios de quien se ha obligado a no dedicarse, por cierto tiempo, a una actividad empresa determinada, si el contrato fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil, correspondiente a la plaza o región en que deba surtir sus efectos, o

2) Al aprovechar los servicios de quien ha roto su contrato de trabajo a invitación directa del comerciante que le de nuevo empleo. (18)

Y la segunda, la competencia desleal extracontractual, surge cuando por medio de actos de competencia que no estando comprendidos dentro de los actos de competencia anticontractual, son ilícitos por lesionar derechos de otros industriales o comerciantes, ejemplo de esto nos señala el Código de Comercio al establecer en el artículo 363:

Se declara de competencia desleal, entre otros, los siguientes actos: ... 20. Perjudicar directamente a otro comerciante, sin infringir deberes contractuales para con el mismo mediante:

a) Uso indebido o imitación de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos;

b) Propagación de noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa;

c) Soborno de los empleados de otro comerciante para causarle perjuicios;

d) Obstaculización del acceso de la clientela al establecimiento de otro comerciante,

e) Comparación directa y pública de la calidad y los precios de las mercaderías o servicios propios, con los de otros comerciantes señalados nominativamente o en forma que haga notoria la identidad. (19)

II. 3 Definiciones doctrinarias:

Se entiende por competencia desleal a "La actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras o maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y el uso" (20).

(18) Código de Comercio de Guatemala. Artículo 363.

(19) Código de Comercio de Guatemala. Artículo 363.

(20) Baylos Carrosa, Hernenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Editorial Civitas S.A Madrid, 1978. Pag. 583.

Manuel Ossorio la define como "Delito contra la libertad de trabajo, que se configura por el empleo de maquinaciones raudulentas, sospechas malévolas o cualquier otro medio de propaganda aviesa, con el propósito de desviar en provecho propio a clientela de un establecimiento comercial o industrial. (21)

II. 4 Definición legal

La legislación guatemalteca define la competencia desleal de la siguiente manera:

"Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, será considerado de competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido. (22).

"Todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor". (23)

"Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales mercantiles, será considerado como de competencia desleal, y, por lo tanto, injusto y prohibido". (24)

Los conceptos anteriores son similares, el elemento principal en todas las definiciones es el ánimo de confundir, el engaño y la mala fe, características que también constituyen elementos positivos del delito de estafa, por lo que una acción de este tipo puede ventilar además en el ramo penal por ser constitutivo de delito, porque se induce a error a una persona mediante engaño.

II.5 Formas de competencia desleal

En la doctrina se señalan una amplia variedad de formas de actos que constituyen competencia desleal, siendo éstas unilaterales y no limitativas, ya que la concurrencia de estas prácticas depende de la astucia e imaginación de los competidores para encontrar una forma para aprovecharse indebidamente del prestigio comercial de su competidor sin más esfuerzo que el de inventar o adoptar una forma tipificada como competencia desleal, atentando consecuentemente contra derechos de propiedad industrial perjudicando a los consumidores.

-) Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Argentina. Pag. 139.
-) Código de Comercio de Guatemala. Artículo 362.
-) Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Artículo 65.
-) Artículo 20 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

La doctrina señala cuatro formas de actos de competencia desleal:

- A) Actos dirigidos a crear confusión:
 - A.1) Actos de apropiación;
 - A.2) Actos de confusión mediante falsas indicaciones o menciones abusivas;
 - A.3) Actos que tienen como consecuencia debilitar la fuerza distintiva de los signos;
- B) Actos de denigración:
 - B.1) del producto;
 - B.2) de la empresa o competidor.
- C) Actos de desviación de la clientela por falso reclamo, sin relación ni referencia a otros productos o empresa.
- D) Otras formas de competencia desleal:
 - D.1) Actos de corrupción de empleados;
 - D.2) Actos de captación del personal ajeno;
 - D.3) Actos dirigidos a producir un transtorno económico en la empresa del competidor;
 - D.4) Actos de revelación de secretos.

II.6 Regulación legal

Nuestra legislación regula la competencia desleal en los siguientes cuerpos legales:

- Código de Comercio;
- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial;
- Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial (Convención de Washington);
- Código Penal;
- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -GATT-.

II.6.1 Código de Comercio

El Código de Comercio de Guatemala, regula la competencia desleal en el Libro II en el capítulo relativo a la protección a la libre competencia, define, como antes se indicó, lo que debe entenderse por competencia desleal, enumera los actos que constituyen competencia desleal, sin limitar esta enumeración, establece la vía judicial a través de la cual se debe entablar la acción judicial y las personas legitimadas para ello. Es importante mencionar que por tratarse de actos que en un momento determinado pueden afectar el interés público, le otorga acción al Ministerio Público para ejercitar la acción de competencia desleal en beneficio y resguardo del interés público, así mismo establece los efectos que produce la declaración de competencia desleal y cuando se declara que ésta fue cometida por dolo o culpa del infractor se puede pedir la publicación de la sentencia como una sanción accesoria de la principal. El artículo 668 nos remite a la ley especial, al establecer que todo lo relativo a los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se regirá por las leyes especiales de la materia, las cuales comentaremos a continuación.

II.6.2 Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial

Este cuerpo normativo fue aprobado mediante Decreto 26-73 del Congreso de la República de fecha 28 de marzo de 1973, y establece un régimen uniforme de protección a los derechos de Propiedad Industrial en el área centroamericana.

Los países miembros son: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Como antes se indicó, da una definición de competencia desleal y enumera los actos que la constituyen. Al igual que lo hace el Código de Comercio, señala que personas están legitimadas para ejercer la acción de competencia desleal, facultando también al Ministerio Público para entablar la acción correspondiente tanto ante las autoridades administrativas como ante los órganos judiciales, regula las sanciones aplicables a los infractores y nos remite al Código Penal cuando los actos de competencia desleal constituyen delito.

II.6.3 Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

Corrientemente se le denomina Convención Panamericana o Convención de Washington, ya que fue suscrita en esa ciudad el 20 de noviembre de 1929. Guatemala se adhirió a ella por medio del

Decreto Legislativo Número 1587 de fecha 14 de mayo de 1929. Los países miembros son: Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Al igual que los cuerpos legales anteriormente comentado consiste en un cuerpo normativo que regula lo referente a protección a los derechos de propiedad industrial, señala que los actos son constitutivos de competencia desleal y regula referentemente a las sanciones aplicables a los responsables remitiéndolos a la legislación marcaria de cada país, en el caso de Guatemala al Convenio Centroamericano y al Código Penal, cuando la acción es constitutiva de delito.

Por ser un cuerpo normativo de carácter internacional, cuyas normas rigen para los países miembros, se otorga protección legal a los derechos de propiedad industrial inscritos en cualquiera de los países miembros.

II.6.4 Código Penal:

El Código Penal regula lo relativo a delitos sobre competencia desleal. Los delitos tipificados como violación a derechos de autor y violación a derechos de Propiedad Industrial (artículos 274 y 275), están comprendidos dentro de capítulo relativo a los delitos contra el patrimonio, y otros como el uso indebido de nombre comercial, desprestigio comercial. Los delitos de competencia desleal, están comprendidos en el capítulo de los delitos contra la industria y el comercio. (Artículos 355 al 358)

El artículo 274, que tipifica el delito de violación de derechos de autor, establece la sanción aplicable a quien violare derechos de propiedad industrial o intelectual de otras personas, así mismo el artículo 275, que tipifica el delito de violación de derechos de propiedad industrial, establece la misma sanción consistente en multa de Q200.00 a Q2,000.00 a quien fabrique, venda o introduzca en la república artículos que por su nombre, marca, patentes, envolturas, presentación o apariencia pueda ser confundidos fácilmente con productos similares patentados o registrados a nombre de otro. Igualmente se sancionan los delitos contra la industria y el comercio.

Considero que la sanción establecida es muy leve, ya que los elementos que conforman la propiedad industrial y derechos de autor, como las marcas comerciales, entre otros, constituyen bienes de gran importancia económica para su titular, que mediante su trabajo y esfuerzo ha logrado colocar sus productos identificados con su marca dentro de los niveles de preferencia de los consumidores, por lo que considero que sería adecuada una reforma legislativa en este sentido para sancionar con mayor drasticidad a los responsables de estos delitos que atentan contra los derechos de propiedad intelectual.

Los delitos tipificados de Infidelidad, Uso indebido de nombre comercial, desprestigio comercial y competencia desleal (Arts. 355 al 358) se regulan en el capítulo VI que comprende los delitos contra la industria y el comercio.

Sin embargo estos actos constitutivos de hechos antijurídicos, solo son enunciativos, ya que el Artículo 358 contempla la posibilidad de tipificar como delitos de competencia desleal cualquier conducta que atente o lesione derechos de propiedad industrial, de manera que el legislador, no se limitó a regular esas conductas que tipifican actos de competencia desleal constitutivos de delitos, sino que además dejó abierta la posibilidad de encuadrar cualquier acción que tenga como fin provecharse indebidamente del prestigio comercial de un tercero a esta norma como una forma de proteger los derechos de propiedad industrial y a la colectividad.

II.6.5 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Como consecuencia del aumento de las relaciones comerciales entre los pueblos, se incrementó también la necesidad de celebrar convenios o tratados, bilaterales al principio y posteriormente multilaterales, para regular dichas relaciones comerciales, surgiendo así la celebración de diversas reuniones tendientes a adoptar una legislación uniforme sobre propiedad industrial.

Es así como después de múltiples intentos, el 20 de marzo de 1883 en París, Francia, se suscribe la Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, siendo Guatemala uno de los miembros fundadores, quien después de haberla aplicado como ley en la República la denunció el 8 de noviembre de 194 al igual que otros países lo hicieron en diferentes fechas.

Este Convenio ha sufrido varias revisiones, habiendo sido la última la revisión de la Conferencia de Estocolmo celebrada en Suecia en 1976.

Este cuerpo legal contiene normas de derecho internacional público que regulan los derechos y obligaciones de los estados miembros en materia de protección a la propiedad industrial.

Actualmente la mayoría de países del mundo forman parte de él. Guatemala, conciente de la necesidad de otorgar una protección más amplia y de adoptar una legislación más eficaz sobre Derechos de Propiedad Industrial, en 1992 a iniciativa del Gobierno de El Salvador, inició conjuntamente con este país, a hacer los estudios correspondientes para tramitar su adhesión al mismo, el cual actualmente se encuentra en fase de emitir dictamen el departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, biéndolo hecho ya en forma favorable el Ministerio de Economía, e son las instituciones que deben emitir dictamen para que

Guatemala, previa aprobación del Congreso de la República, ha formalizado su solicitud de adhesión ante la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI), que es un organismo especializado de las Naciones Unidas encargada de lo relativo a derechos de propiedad intelectual a nivel mundial.

Considero que la adhesión de Guatemala al Convenio de París sería de gran beneficio para nuestro país, ya que al brindarse protección más amplia y eficaz a los derechos de propiedad industrial, existiría más seguridad y confianza en el inversionista, a la vez se otorgaría a las marcas guatemaltecas una protección de mayor alcance en el exterior y así mismo a las marcas extranjeras, evitando actos de competencia desleal.

II.6.6. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO -GATT-:

Es un tratado multilateral por medio del cual, los países contratantes reconocen que sus relaciones comerciales y económicas deben tender al logro de niveles de vida más altos, al crecimiento de la producción e intercambio de productos mediante la reducción de aranceles aduaneros y de barreras comerciales, así como la eliminación de trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Para lograr estos objetivos se han adoptado normas legales, regulándose entre ellas las marcas comerciales.

El artículo IX regula lo referente a las marcas de origen estableciéndose un conjunto de normas que tienden a otorgar protección legal y un trato no menos favorable que el que se concede a las marcas de un tercer estado, se provee de muchas facilidades para su comercialización en los países miembros a la vez que se protege a los consumidores contra prácticas de competencia desleal.

Guatemala se adhirió al GATT por medio de Decreto del Congreso Numero 64-91 y empezó a surtir efectos legales a partir del 30 de julio de 1971.

Recientemente se aprobó por los países miembros del GATT las negociaciones de la Ronda de Uruguay en la cual se adoptaron disposiciones relativas a diferentes temas de comercio internacional, no faltando entre ellos los derechos de Propiedad Intelectual, habiéndose aprobado dentro de esas negociaciones "Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas", contenido en el Anexo IC al Acta Final de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Uruguay, por medio del cual se acuerda adoptar normas tendientes a reducir las distorsiones del comercio internacional y a eliminar obstáculos al mismo, así como a fomentar una protección eficaz y adecuada a los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y derechos de propiedad industrial).

En el artículo dos de la Ronda Uruguay, los miembros acuerdan que en asuntos relativos a derechos de autor y derechos conexos que comprende marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, protección a la información no divulgada, etc., se comprometen a cumplir los artículos 1 al 12 y 19 del Convenio de París, del cual, como antes de indicó, Guatemala hace los trámites correspondientes para su adhesión y se espera empiece a regir como ley en Guatemala luego de concluido el trámite legislativo correspondiente.

Resumiendo podemos decir, que aún cuando Guatemala no se ha adherido al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el mismo regirá como ley en la república al ratificar Guatemala la Ronda de Uruguay, en la cual se adoptan los artículos 1 al 12 y 19 del Convenio de París que se refiere a las diferentes modalidades de propiedad intelectual.

Es importante mencionar que las autoridades administrativas encargadas de velar por la protección de los derechos de propiedad industrial de los países centroamericanos, preocupadas por contar con un sistema de normas más moderno y actualizado que proporcione una protección más eficaz a los derechos de propiedad intelectual, comprendiendo dentro de esta modalidad los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial, han venido haciendo esfuerzos para adoptar una legislación más completa y eficaz en materia de propiedad industrial. Como resultado de ello, se han celebrado varias reuniones, habiendo sido la última la celebrada en Managua, Nicaragua en el mes de junio de 1994, en las cuales se han llegado a unificar criterios en cuanto a la necesidad de que en el área centroamericana se cuente con una legislación que permita una mayor protección a los derechos de propiedad industrial y como resultado de las mismas se ha llegado a un consenso para modificar el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

En el caso específico de Guatemala, conciente de la importancia que representa para el desarrollo económico del país el comercio internacional y con el fin de incrementar sus relaciones comerciales, ha solicitado su adhesión al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, con el objeto de contar con una legislación que de mayor cobertura y para garantizar, tanto a los comerciantes nacionales como extranjeros una mayor protección legal en lo relativo a derechos de propiedad industrial, el cual después del procedimiento legislativo correspondientes se espera que llegue a surtir efectos como ley de Guatemala, como antes se indicó.

En conclusión, puedo decir que Guatemala cuenta con una amplia legislación en materia de propiedad industrial, en la cual se regulan los requisitos y formalidades para que se garanticen estos derechos, así como también se cuenta con una legislación

abundante que tiende a reprimir las prácticas de competencia desleal en materia de Propiedad Industrial. Sin embargo considero que las sanciones aplicables son demasiado benignas, por lo que no hay eficacia en el cese de estas prácticas, lo que continuará así hasta que no se haga una reforma legislativa y se adopten sanciones más severas a los responsables de delitos contra la propiedad intelectual.

11.6.7 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE -TLC-

Es importante mencionarlo a pesar de no ser aplicable Guatemala, ya que por la importancia que representa para nuestro país y para el área centroamericana por ser Guatemala uno de los pocos países con frontera con México y por la posibilidad de que en un futuro Centroamérica llegue a formar parte del mismo.

Suscrito entre Canadá, Estados Unidos y México, empezó a regir el primero de enero de 1994. Por medio de este Tratado los estados miembros adoptan un conjunto de normas para el establecimiento de una zona de libre comercio para el intercambio de bienes, servicios e inversiones en América del Norte. Regula el intercambio de productos, la apertura de relaciones en materia de servicios financieros, transporte terrestre, telecomunicaciones, prácticas de comercio desleal, monopolios, políticas de competencia, medio ambiente y propiedad intelectual; crea los mecanismos necesarios para la administración del Tratado y la solución de controversias.

En materia de derechos intelectuales, establece normas de protección y defensa a esos derechos, sin que esa protección constituya obstáculo al comercio y se fundamenta en el trabajo realizado por el GATT y los convenios internacionales más importantes sobre esta materia. Dentro de esta tema de derechos intelectuales, los estados signatarios acuerdan aplicar cuando menos las normas de propiedad intelectual que en el mismo se establecen y además se acuerda la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).

Guatemala y los demás países centroamericanos, conscientes que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLC- constituye el bloque comercial más grande del mundo, hacen los arreglos necesarios para solicitar su ingreso al mismo, lo cual podría significar un mayor desarrollo económico y social para el área centroamericana al incrementar sus exportaciones.

Por el incremento del comercio internacional, los países involucrados en el mismo, necesitan contar con mecanismos legales que les otorguen y garanticen protección a sus nacionales, lo cual ha llevado a la celebración de Acuerdos, Tratados o Convenios comerciales como en el caso del TLC.

En materia de derechos intelectuales, la tendencia actual a nivel mundial es de adoptar una legislación más eficaz y uniforme que garantice, tanto a sus legítimos titulares como a los consumidores una protección adecuada y eficaz y de esta manera evitar la práctica de actos de competencia desleal, que en el caso específico de marcas es uno de los mayormente afectados.

En conclusión, considero que Guatemala cuenta con una amplia legislación en materia de propiedad industrial, en la cual se regulan los requisitos y formalidades para que se garanticen estos derechos, así como también se cuenta con una legislación abundante que tiende a reprimir las prácticas de competencia desleal en materia de Propiedad Industrial, aunque, como antes se indicó, la misma es demasiado benigna lo cual impide detener de una manera eficaz con las prácticas de actos de competencia desleal.

Como señala la doctrina, las prácticas de competencia desleal son abundantes y algunas de ellas no están expresamente enunciadas en la ley.

Para efectos del presente trabajo analizaremos uno de los actos de competencia desleal, que según mi criterio, es uno de los más frecuentes y es el que se refiere a la obtención de un registro marcario propiedad de un tercero que goza de protección legal y la forma que establece la legislación para reprimir esos actos de competencia desleal y demandar judicialmente la nulidad del registro marcario obtenido contraviniendo normas prohibitivas expresas, lo cual se tratará en el capítulo IV.

CAPITULO III

LA NULIDAD

Señala la doctrina que para que un acto jurídico surta todos sus efectos legales necesita que en el mismo concurren todos los requisitos de fondo y de forma que la ley establece para su celebración. Si se cumplen todos estos requisitos o elementos habrá un acto existente perfecto y el mismo surtirá todos los efectos para los cuales fue celebrado.

Contrario a lo anterior, si un acto jurídico contiene un vicio, interno o externo, que le reste validez, será un acto existente imperfecto, total o parcialmente, dependiendo del grado de imperfección que contenga. La sanción que establece la ley para destruir los efectos de esta imperfección de los actos jurídicos la doctrina le denomina Nulidad, la cual puede ser absoluta o de pleno derecho y relativa o anulabilidad.

Los elementos esenciales comunes necesarios para la existencia de un acto jurídico perfecto son la capacidad legal, consentimiento, y objeto así como la ausencia de vicios internos (error, dolo, simulación o violencia), y los requisitos especiales que se refieren a la forma especial que debe observarse en la celebración de determinados negocios jurídicos. La ausencia o no concurrencia de alguno de estos requisitos hará surgir la nulidad absoluta o relativa, dependiendo del grado de imperfección que presenten.

En la Escuela Clásica y en el antiguo Derecho, la Teoría de la Nulidad presentaba muchas confusiones terminológicas, confundían el término inexistencia con el de nulidad absoluta, y propugnaban por una clasificación tripartita clasificando a los actos jurídicos en actos inexistentes, nulidad absoluta y nulidad relativa.

Esta doctrina ha sido objeto de múltiples críticas por catastistas modernos como Puig Peña, Bonnacase y Japiot, entre otros, y se le señala que la misma no estaba acorde con la realidad y al derecho positivo y por la confusión innecesaria de la terminología.

Actualmente, la doctrina moderna ha superado ese error y la confusión terminológica de la Escuela Clásica y se sostiene que el término "Validez" en Derecho Civil tiene dos acepciones: una como existencia (latu sensu) y la otra como validez propiamente dicha.

5) Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano. Editorial Porrúa, S.A. México 1976. Tomo 5o. Vol. I. Pag. 128.

Con el propósito de evitar confusiones, la doctrina se ha inclinado por darle el significado de "Validez propiamente dicha" al término y clasifica los actos jurídicos de la siguiente forma:

A) ACTOS INEXISTENTES (la nada jurídica)

B) ACTOS EXISTENTES

B.1 Validez (actos perfectos)

B.2 Nulidad (actos imperfectos)

B.2.1. Absoluta

B.2.2. Relativa (26)

Nuestro Código Civil, siguiendo los lineamientos de la doctrina moderna, ha superado el error de la Escuela Clásica, y al regular la Nulidad lo hace únicamente atendiendo a la clasificación bipartita, clasificándola como Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa o Anulabilidad.

I) Nulidad Absoluta o Nulidad de Pleno Derecho:

Se produce cuando el acto jurídico se ha constituido violando una precepto legal prohibitivo, cuando su objeto es contrario al orden público y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Indica la doctrina que para poder establecer si un acto jurídico está afectado de nulidad absoluta es necesario atender a su causa y a sus atributos.

Por su Causa: La ilicitud es la causa de la nulidad absoluta, todo acto ejecutado contra el tenor de las leyes de orden público o contra las buenas costumbres, es nulo absolutamente, esta regla tiene sus excepciones cuando la propia ley regula que en determinados casos un acto ilícito sólo queda afectado de nulidad relativa.

Nuestra legislación al regular la nulidad absoluta, lo hace de una forma clara y concisa, al establecer el artículo 1301 del Código Civil que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico, cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia, debemos agregar que además de estos requisitos se deben observar los requisitos solemnes para cada acto o negocio en particular, por ejemplo en la celebración de un testamento o constitución de una sociedad, se deben cumplir los requisitos esenciales y los especiales de cada contrato en particular. Así mismo lo hace la Ley del Organismo

(26) Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. Pag. 128.

judicial al establecer en el artículo 4o.: Actos Nulos: Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".

Por sus atributos: La nulidad absoluta presenta las siguientes características:

Es Imprescriptible;

Es Inconfirmable;

Puede ser invocada por cualquier interesado jurídicamente;

Generalmente produce efectos que deben ser destruidos por sentencia (27).

Estas características no son excluyentes, es decir que deben concurrir todas para que se tipifique la nulidad absoluta, si faltara alguna de ellas, a pesar de ser tratarse de un acto ilícito, éste solo estaría afectado de nulidad relativa.

RACTERISTICAS:

Nulidad Absoluta es imprescriptible:

La prescripción es una forma de librarse de una obligación por el transcurso del tiempo, no obstante ello, en los casos de actos o negocios viciados de nulidad absoluta, éstos son imprescriptibles, ya que por lesionar o violar una norma prohibitiva expresa, por ser contrario al orden público y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos necesarios para su existencia, el transcurso del tiempo no los puede convalidar, es decir que el tiempo transcurrido desde la celebración del acto no puede convertir en lícito algo que es ilícito o en válido algo que tiene validez desde su origen y el tiempo transcurrido no puede sanar los vicios que lo afectan, así lo indica el artículo cuarto de la Ley del Organismo Judicial al establecer " Artículo 4. Actos Nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".

Sobre la imprescriptibilidad de la nulidad absoluta, la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal Extraordinario de Casación, así lo declaró en sentencia dictada con fecha 16 de marzo de 1994 al resolver el Recurso de Casación número 73-93, que se agrega como Anexo "C".

La Nulidad Absoluta es Inconfirmable:

Contrario a lo que la doctrina y la legislación establecen para la Nulidad Relativa, los actos que adolecen de Nulidad Absoluta o de Pleno Derecho, la voluntad de las partes que han intervenido en su celebración o ejecución es inoperante, ya que las partes no pueden convalidar el acto nulo mediante una ratificación, expresa o tácita por tratarse de actos con finalidad ilícita que violan intereses de orden público, no se otorga a las partes interesadas la facultad de convalidar el acto nulo por la simple confirmación que hagan del acto porque el mismo constituye una violación a normas imperativas o prohibitivas que protegen intereses públicos que además de lesionar intereses de alguna de las partes lesiona también intereses de terceros.

Respecto a la no revalidación de la Nulidad Absoluta, así lo declaró la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de Casación antes indicada y que se agrega como "Anexo C".

La Nulidad Absoluta puede ser invocada por cualquier interesado jurídicamente.

La acción para que se declare la Nulidad Absoluta se concede a todo interesado jurídicamente, así como también al Ministerio Público en representación de los intereses del Estado y de la sociedad así como de menores, incapaces y ausentes, por tratarse de actos que lesionan intereses de carácter general por constituir violaciones a normas de interés público o ser contrario a la moral y a las buenas costumbres ya que se trata de un acto ilícito, dada la finalidad inmoral o ilícita que se persigue al celebrarlo y por lo tanto se estima que viola los intereses de la sociedad o de un conjunto de terceros que resultan directamente afectados por el hecho ilícito (28).

La Nulidad Absoluta produce efectos que deben ser destruidos por sentencia.

Algunos tratadistas, seguidores de la Escuela Clásica que confundían la inexistencia con la nulidad absoluta, sostienen que el acto jurídico viciado de Nulidad Absoluta no existe, por cuanto que por la falta de algún elemento esencial de validez o por ser contrario al ordenamiento jurídico debe considerarse como inexistente, constituye la nada jurídica y que como tal no produce efectos jurídicos.

(28) Rojas Villegas, Rafael. Ob. Cit. Pag. 150.

Contrario a este criterio, la doctrina moderna sostiene que bien es cierto el acto nulo es inválido por contener el grado imo de imperfección que lo hace inexistente, éste sí produce efectos jurídicos que las partes pretendían al celebrarlo y cutarlo porque el acto que adolece de Nulidad Absoluta tiene la riencia de ser un acto jurídico válido y como tal sí produce ctos jurídicos provisionales, los cuales deben ser destruidos ndo el juez pronuncie la sentencia que así lo declare la cual tirá efectos retroactivos y obligará a las partes a restituirse iprocamente lo que han recibido y a dejar las cosas en el ado que guardaban al momento de celebrarse el acto; pero ritras esta sentencia no exista, el acto viciado de Nulidad oluta sí produce efectos jurídicos que posteriormente serán truidos por sentencia. Véase sentencia de Casación "Anexo C".

Nuestra legislación, acorde a lo expuesto por la doctrina, abece que los negocios que adolecen de nulidad absoluta no ducen efecto ni son revalidables por confirmación, la nulidad de ser declarada de oficio por el juez cuando resulte ifiesta, con lo cual se entiende que la nulidad surtirá efectos visionales hasta que se dicte la sentencia en la cual se truyan los efectos que el acto nulo ha originado. Ver "Anexos 3 y C".

Concluyendo podemos decir que estaremos en presencia de os nulos cuando:

Su objeto sea contrario al orden publico;

Cuando sea contrario a leyes prohibitivas expresas;

Por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia, y

Por la omisión de los requisitos solemnes de cada acto o contrato en particular.

Los actos que adolecen de nulidad absoluta son rescriptibles, inconfirmables, producen efectos provisionales deben ser destruidos mediante una sentencia judicial y pueden ablar la acción correspondiente los ineresados jurídicamente y Ministerio Público en resguardo de los intereses del Estado, a preservar el orden público.

CAPITULO IV

LA ACCION DE NULIDAD AL CONTRAVENIR LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL

I. Contenido y propósito de la Convención:

/La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, o Convención de Washington, fue aprobada por Decreto 1587 de la Asamblea Legislativa de fecha 14 de mayo de 1929 ratificada el 20 de noviembre de 1929 entró en vigor el 2 de mayo de 1930, surte efecto como ley para los diez Estados que la ratificaron, siendo ellos, Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, con el propósito unificar normas en materia marcaria y comercial entre los países signatarios.

Contiene normas relativas a la protección de Marcas y Nombres Comerciales, a la represión de la competencia desleal y a la represión de las Falsas Indicaciones de Origen y procedencia gráfica.

El artículo primero establece y regula un trato de igualdad nacional y extranjero, por el cual los Estados Contratantes obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado dicha Convención o hayan adherido a la misma, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia gráfica.

/En virtud de este principio, de igualdad y reciprocidad, los Estados Miembros le reconocen y otorgan protección legal a una marca o a un nombre comercial que haya sido debidamente registrado o se encuentre legalmente protegido en otro Estado contratante, de manera que el registro de una marca o un nombre comercial obtenido en cualquiera de los estados miembros, gozará de protección legal en otro estado miembro sin necesidad de previo registro.

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial consta de 37 artículos divididos en siete capítulos, siendo los siguientes:



CAPITULO I

De la igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección
 marcaria y comercial (Art. 1)

CAPITULO II

De la protección marcaria (Art. 2 al 13)

CAPITULO III

De la Protección al Nombre Coemrcial (Art. 14 al 19)

CAPITULO IV

De la Represión de la competencia desleal (Art. 20 a 22)

CAPITULO V

De la represión de las falsas indicaciones de origen y
 procedencia geográficas Art. 23 al 28)

CAPITULO VI

De las sanciones (Art. 29 al 31)

CAPITULO VII

Disposiciones comunes (Art. 32 al 37)

II. Causas de Cancelación de un registro marcario en l
 Convención General Interamericana de Protección Marcaria
 y Comercial:

Las causas que señala dicha Convención para poder obtener l
 cancelación de una inscripción marcaria se regulan en lo
 artículos 3, 4, 8, 9, 12 y 18, este último artículo, tanto para e
 caso de Nombres Comerciales y marcas y son las
 siguientes:

Artículo 3: Toda marca debidamente registrada o legalmente
 protegida en uno de los Estados contrantes, será admitida,
 registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados
 contrantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales
 establecidos por la ley nacional de dichos Estados.
 Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de
 marcas:

1. Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente
 adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el
 registro o depósito. (ya sea por el uso o registro dependiendo
 del sistema adoptado por cada estado).

En esta causal el principal elemento es la prioridad por el cual se reconoce protección a los derechos que el ordenamiento jurídico le haya reconocido a una marca solicitada, depositada o usada con anterioridad a otra que se pretenda registrar o usar, además por constituir las marcas un derecho de propiedad que se prueba mediante la certificación de Registro extendida por la autoridad competente, se faculta a quien se considere afectado y se le acredite tener un mejor derecho, otorgado conforme esta Convención para pedir la cancelación de una inscripción registral, con el objeto de proteger al público consumidor de las posibles confusiones con un marca similar, dependiendo del sistema adoptado en cada estado signatario, se otorgará protección legal al uso o al registro de una marca.

Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consista exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del país al momento en que solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.

Siendo la distinción uno de los elementos característicos de las marcas para evitar confusiones entre las mismas, en esta causal se ha regulado la importancia que la misma representa dentro de la teoría marcario, ya que al otorgarse un registro marcario violando este precepto legal constituiría un acto viciado por nulidad absoluta por ser contrario a una norma legal prohibitiva y por lo tanto susceptible de entablar la acción correspondiente para que se declare la nulidad del mismo.

Que ofendan a la moral pública o sean contrarias al orden público.

Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público.

Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados contratantes, distinto al de origen de la marca.

Estas causas de nulidad configuran la nulidad absoluta, por tanto al otorgarse un registro marcario en contravención a estos preceptos, se estarían violando preceptos legales expresos, que darían lugar a entablar la acción de nulidad correspondiente.

Que tengan entre sus elementos distintivos principales, palabras, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna

persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes.

Artículo 4: Los Estados Contratantes acuerdan rehusar o cancelar el registro o depósito y prohibir el uso sin autorización de la autoridad competente, de las marcas que incluyan banderas nacionales o de los Estados, escudos de armas, sellos nacionales o de los Estados, dibujos de las monedas públicas o de los sellos de correos, certificados o sellos oficiales de garantía, o cualesquiera insignias, oficiales, nacionales o de los Estados, o imitaciones de las mismas.

Artículo 8. Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes distinto al de origen de la marca y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrán derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado probando:

a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes, con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular y

b) Que el propietario de la marca, cuya cancelación se pretende, tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trate de cancelar; o

c) Que el propietario de la marca, que solicita la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado y comercie con, o en el país en que se solicite la cancelación y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma.

Artículo 9: Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo, hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día, a contar

Desde la fecha del registro o depósito, si la marca no ha sido nunca empleada o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada.

Artículo 12: Cualquier registro o depósito, efectuado en uno de los Estados Contratantes, o cualquier solicitud de registro o depósito pendiente de resolver, hecha por un agente, representante o cliente del propietario de una marca sobre la que se haya adquirido derecho en otro Estado contratante por su registro, o solicitud previa o uso como tal marca, dará derecho al propietario a pedir su cancelación o denegación de acuerdo con las estipulaciones de esta Convención y a solicitar y obtener la protección para sí, considerándose que dicha protección se retrotraerá a la fecha de la solicitud cancelada o denegada.

Artículo 18: Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados Contratantes, podrá solicitar y obtener, de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar o la cancelación del registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca, destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase que él trafica probando:

Que el nombre comercial o marca cuya cancelación pretende es substancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial, legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los Estados contratantes para la fabricación o comercio de productos o mercancías de la misma clase; y

Que con anterioridad a la adopción y uso del nombre comercial, o a la adopción y uso o solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende, empleó y que continúa empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos, o mercancías su propio nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado en cualquiera de los Estados Contratantes, en o dentro del Estado en que solicite la cancelación.

Al regular las causas de nulidad señaladas en la Convención citada, se pretende proteger el derecho que el ordenamiento jurídico de los países contratantes le han reconocido a un derecho de propiedad industrial, ya sea mediante el uso o registro, a la vez proteger al público consumidor de posibles confusiones con otros distintivos marcarios o empresas que se identifiquen con el terminado nombre comercial, y que posteriormente terceras personas inscriban o pretendan inscribir una marca que reproduzca ímite una marca o un nombre comercial o parte del mismo, lo cual constituye causal para pedir y obtener la cancelación del registro como consecuencia de la declaración judicial de nulidad de una inscripción registral.

Las causas de nulidad que regula la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, en concordancia con los postulados doctrinarios que indican como características esenciales de las marcas la novedad, la distinción y la prioridad señala como causas de nulidad de un registro marcario cuando mismo se haya otorgado en violación a estos preceptos con el ánimo de proteger a los consumidores de posibles confusiones entre marcas y evitar actos de competencia desleal entre competidores.

Adicional a las causas de nulidad contenidas en la citada Convención, sostengo el criterio que, también constituyen causas de nulidad de un registro marcario cuando el mismo se ha otorgado en contravención a preceptos legales imperativos o en contra de una norma prohibitiva expresa, como lo establece el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 1301 del Código Civil que regulan los actos nulos y los cuales literalmente dicen:

"Artículo 4o. Actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".

Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas, y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación.

En conclusión puedo decir que, un registro marcario se podrá atacar de nulidad absoluta cuando haya sido otorgado en contravención a las normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, contra lo que establece los artículos 3, 4, 8, 9, 12 y 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y en contra de lo que establece el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 1301 del Código Civil, tomando en consideración que los principios filosóficos en los cuales descansan los actos de comercio son la verdad sabida y buena fe guardada.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece un plazo de tres años para entablar las acciones civiles que provienen de dicho Convenio calificándolas como nulidad relativa o anulabilidad, por señalar un plazo de prescripción que es una característica de la nulidad relativa, así mismo establece las causas por las cuales se puede denegar o rechazar una solicitud de registro de un signo

instintivo, señalando también los recursos administrativos que los interesados tienen a su alcance para la defensa y protección de su arca llegando a resolverse estos conflictos a través del Recurso de lo Contencioso Administrativo y Casación y cuando no se hace so de estos recursos, se resuelven en los tribunales ordinarios e la república, como el caso de la cancelación de inscripciones registrales.

II. La Acción de Nulidad y sus efectos:

Se entiende por nulidad de registro de las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial a aquella situación en que el derecho correspondiente no se constituyó de un modo válido, por haber faltado alguno de los requisitos que, según a ley, debían concurrir y en que, por tanto, procede declarar que al derecho no se adquirió ni existió nunca. (29).

La legislación guatemalteca no señala una vía procesal especial para tramitar la Acción de Nulidad de un Registro marcario, por lo que ésta se tramita por medio de un Juicio ordinario, aplicándose las normas que rigen para esta clase de procesos, siendo competentes para conocer los Tribunales de primera Instancia del Ramo civil.

Tienen legitimación para entablar la acción de nulidad los titulares de un Derecho de Propiedad Industrial otorgado conforme a la legislación interna o al amparo de una Convención de la cual Guatemala sea signataria y que este siendo perjudicado por la inducta de un tercero que explota sin su consentimiento una marca en su propiedad, violando con dicha acción preceptos legales prohibitivos y por constituir dichas acciones actos contrarios al orden público afectados de nulidad absoluta. La acción será dirigida contra el titular registral cuya inscripción pretende el actor que se declare nula, además puede ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público.

El objetivo básico de esta acción es conseguir la condena judicial del infractor para que de manera inmediata cese en su inducta lesiva contra el titular de un registro, además persigue la defensa y reparación de los Derechos de Propiedad Industrial y, en algunos casos, para que se produzca una plena reparación, no es suficiente con la condena a la cesación de la actividad infractora, realizar un acto de competencia desleal, sino que, además la pretensión del actor puede extenderse a la satisfacción de una indemnización por los daños y perjuicios causados, de manera que las pretensiones del actor pueden llegar a comprender tres aspectos.

La pretensión declarativa del mejor derecho que le asiste al actor y como consecuencia la cancelación de la inscripción registral del usurpador derivada de la declaración judicial de nulidad del registro marcario que lo afecta.

) Baylos Carrosa, Hemenegildo. Ob. Cit. Pag. 903.

2) La cesación de la infracción, que como antes se señaló constituye la pretensión principal del demandante y la que realmente satisface el derecho lesionado, que además comprende la suspensión de toda actividad de explotación, utilización, comercialización del bien inmaterial protegido, así como la obligación de abstenerse de llevarla a cabo en el futuro. A ella irá unida también la retirada del comercio de los productos cuya fabricación, utilización o venta constituya la lesión jurídica que se persigue, e igualmente la inutilización de moldes, máquinas, etiquetas u otros elementos que sirvan de medio a la actividad infractora, así también estará encaminada a obtener todas las medidas de prevención que impidan ulteriores lesiones patrimoniales. (30).

3) La pretensión al pago de daños y perjuicios:
La acción de nulidad incluye una pretensión de indemnización por daños y perjuicios causados por la violación del derecho exclusivo, la cual se fundamenta en lo que establece el artículo 1645 del Código Civil que establece que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido, imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Estos perjuicios estarán constituidos por los beneficios obtenidos por el infractor, además llevará implícitamente la eventualidad de una desviación o sustracción de la clientela del legítimo titular de los derechos de propiedad industrial protegidos por la ley.

(30) Baylos Carrosa, Hernenegildo. Ob. Cit. Pag. 899.

CAPITULO V

JURISPRUDENCIA

En el presente capítulo citaré algunas sentencias dictadas por los Tribunales de la República de Guatemala en juicios ordinarios que han tenido por objeto la declaración de nulidad de registros marcarios y como consecuencia de dicha declaración la cancelación de la inscripción registral.

Conforme a normas de derecho común y a las normas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, algunos tribunales en primera instancia han dictado sentencias haciendo aplicación de lo regulado en dichas leyes y en otros casos no, siendo la Sala correspondiente quien al dictar sentencia de segunda instancia ha modificado el fallo haciendo una interpretación adecuada de dichas normas.

NO NUMERO 1:

Caso Ordinario número 25147 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala el cual tuvo por objeto la declaración de nulidad absoluta de la inscripción o registro marcario de la marca OSHKOSH B'GOSH registrada por la entidad guatemalteca Estilos en Moda, S.A.

En este juicio la entidad estadounidense Oshkosh B'Gosh, Inc., titular del nombre comercial y de la marca Oshkosh B'Gosh en Estados Unidos de América, país miembro de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial demandó la nulidad del registro marcario OSHKOSH B'GOSH inscrito en Guatemala, por la entidad Estilos en Moda, Sociedad Anonima, alegando el uso del nombre comercial OshKosh B'Gosh con anterioridad a la solicitud de la infractora y en el conocimiento de la demandada de la existencia de dicha marca en Estados Unidos a favor de la actora y por tener inscrito su nombre comercial y su marca en dicho país con fecha anterior al registro otorgado a favor de la entidad guatemalteca.

La sentencia de primera instancia declaró con lugar la excepción de prescripción interpuesta por la parte demandada y sin lugar a la excepción de caducidad hecha valer por la demandada y sin lugar a la demanda entablada por OSHKOSH B'GOSH, INC.

En este fallo, el Tribunal de primera instancia hizo aplicación de las normas relativas a la prescripción contenidas en el Código Civil y en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, específicamente se fundamentó en el Artículo 1508 del Código Civil al establecer que la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no

mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de años contados desde que la obligación pudo exigirse y si consiste en no hacer, desde el acto contrario de la obligación

La parte actora por no estar de acuerdo con la sententia interpuso dentro del plazo legal, recurso de apelación, segunda instancia se modificó el fallo y la Sala resolviendo confirmando el punto II de la parte declarativa de la sententia apelada, es decir que declara sin lugar la excepción de caducidad y la revoca en sus puntos I, II y IV y como consecuencia de lo con lugar la demanda entablada por Oshkosh B'Gosh, Inc.

Dentro de las consideraciones de la Sala para modificar la sententia de primera instancia están que la prescripción no se consumó en el presente caso, porque de acuerdo con el artículo 1301 del Código Civil y 4 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89 y 64-90 del Congreso de la República), establece la nulidad absoluta, la cual por principios jurídicos no permite que el acto se convalide por el transcurso del tiempo y por la protección legal contenida en las disposiciones expresas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial, pues existe prohibición legal de que se inscriba una marca que reproduzca total o parcialmente una denominación so amparada por la citada Convención. La Sala estimó que las excepciones de prescripción y caducidad son notoriamente improcedentes, porque la inscripción se hizo en contravención de las leyes prohibitivas expresas, que es una de las características de la nulidad absoluta, y por ello, puede decirse que los perjudicados por el acto ilícito pueden en cualquier tiempo invocar la nulidad y por lo mismo, la prescripción no puede producir este vicio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Lo mismo ocurre con la excepción de caducidad pues en la nulidad absoluta como ya se dijo, no existe un plazo determinado para el ejercicio de la acción, razones claras y suficientes en que se basó el tribunal para declarar la improcedencia de dichas excepciones.

La parte demandada por no estar de acuerdo con la sententia interpuso Recurso de Casación por motivos de fondo aduciendo que la sententia recurrida contiene VIOLACION DE LA APLICACION INDEBIDA DE LEY e INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY.

Consideró violado el artículo 1508 del Código Civil ya que según la demandada, ha prescrito el derecho de la actora de solicitar la nulidad de la marca y aplicado indebidamente el artículo 1301 del Código Civil por considerar que se trata de un caso de nulidad relativa y que debió aplicarse el artículo 1302 del Código Civil. En cuanto a la interpretación errónea de la ley, considera interpretado erróneamente el artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial porque la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones al interpretar el artículo 16 de la citada Convención consideró que la prohibición relacionada en el mismo constituía una "l

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

En cuanto a los submotivos de Casación alegados por la demandada, la Corte Suprema de Justicia estimó:

I) VIOLACION DE LEY:

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

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

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

Desde la óptica que proveen las normas citadas anteriormente, se evidencia que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones actuó correctamente al haber aplicado el artículo 18 de la Convención para fundamentar su declaratoria desfavorable a la prescripción que intentó el hoy recurrente. La conclusión es que la invocación del sub-motivo de violación de ley es incorrecta e improsperable, lo cual así debe declararse.

En cuanto al sub-motivo de casación por APLICACION INDEBIDA DE LA LEY, la Corte estimó:

"Para fundamentar el planteamiento de este supuesto vicio en la sentencia que se impugna, el casacionista alega que la

autoridad recurrida aplicó indebidamente el artículo 1301 del Código Civil, afirmando que media vez el artículo 18 de la Convención General Interamericana de Protección Marcario Comercial indica que el interesado puede solicitar y obtener la cancelación del registro de una marca, está determinada claramente que la palabra cancelación supone la extinción de un negocio jurídico existente, dirigiendo su razonamiento hacia la conclusión que el casacionista es titular de inscripción marcario cuya nulidad se promovió en el juicio subyacente y que por lo tanto es anulable pero no nulo.

Al respecto, esta Cámara estima que el tribunal recurrido aplicó indebidamente el artículo denunciado, sino que por el contrario tuvo el acierto de seleccionarlo en virtud que los hechos tenidos por establecidos en el juicio de nulidad revelaron, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada convención, que la posterior inscripción y aprovechamiento de una marca registrada con anterioridad en un Estado contratante, en este caso Estados Unidos de América, resultaría ser un negocio jurídico contrario al orden público y a normas prohibitivas expresas como las ya indicadas en líneas anteriores al enfocarse al sub-caso de violación de ley.

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

Respecto al sub-caso de INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY, I el Corte Suprema de Justicia estimó:

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

El anterior razonamiento no se ajusta al recto sentido del artículo 16 de la Convención mencionada, por cuanto que tal norma es expresa al usar el término prohibición, refiriéndose al uso o registro de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los Estados contratantes, como sucede en el caso que se analiza. La materia sobre la que versa la

convención citada, convertida en ley de la República, la sitúa de conformidad con los principios del Derecho Internacional Privado, en el ámbito de una ley de orden público y por lo tanto cualquier violación a la misma resulta ser contraria al orden público, en cuyo caso queda afectada de nulidad absoluta tal como lo dispone el artículo 1301 del Código Civil. Además, la significación del artículo 16 de la Convención en concurrencia con lo establecido por los artículos 7, 8, 18, 20, 23, 29 y 30 de la misma conduce a establecer que tiene la categoría de ley prohibitiva expresa quedando por lo tanto evidenciado que acarrea nulidad absoluta e imprescriptible todo acto o negocio que le sea contrario. En síntesis, la sentencia impugnada de casación adolece del vicio denunciado, por lo que deviene improcedente la impugnación intentada.

La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia en este caso fue:

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

Este caso constituye un caso de nulidad absoluta de un registro marcario por haber sido otorgado en contravención a normas prohibitivas expresas contenidas en el derecho común y en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. En el mismo concurren los elementos que caracterizan a la nulidad absoluta, como lo es que es imprescriptible e inconfirmable, así como que puede ser invocada por cualquier persona interesada, con lo cual se confirma que los registros de cualquier modalidad de derechos de propiedad industrial otorgados al amparo de nuestra legislación ordinaria y de convenios internacionales como en este caso la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial gozan de protección legal en los países signatarios de la misma, aunque no estén inscritos en el país en donde se demande la nulidad, constituyendo actos nulos los registros otorgados en contravención a dichas normas y por lo mismo la acción que se deriva de esos derechos es imprescriptible e inconfirmable.

SO No. 2:

icio Ordinario No. 403-91 Notificador 3o. tramitado ante el juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de Guatemala a través del cual la parte actora, Asics Tiger Corporation, ciudad de los Estados Unidos de América demandó la nulidad de los registros marcarios:

- 1) Asicstiger, registro 41332 folio 408 libro 97
- 2) Asicstiger y Diseño, Reg. 51943 folio 325 libro 114
- 3) Diseño de Bandas, Reg. 33233 folio 353 libro 81
- 4) Asicstiger y Diseño, Reg. 50768 folio 137 libro 113
- 5) Licencia de uso de la marca Asicstiger Reg. 41332 folio 107 libro 97 de Marcas.

La parte actora fundamentó su demanda en la inscripción de denominación social, Asicstiger Corporation, en Estados Unidos América desde el 7 de julio de 1981, la cual al ser Guatemala signataria de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial goza de protección legal en nuestro país necesidad de registro previo.

A solicitud de la demandada, el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala inscribió las marcas citadas, las cuales reproducen el nombre comercial de la actora, razón por la cual ésta solicitó la declaración de nulidad absoluta de dichos registros, ya que los mismos se hicieron contraviniendo prohibiciones expresas de la Convención General Interamericana Protección Marcaria y Comercial.

La parte demandada contestó en sentido negativo la demanda, interpuso las excepciones perentorias de:

- 1) Falta de mejor derecho de la actora para demandar la nulidad pedida;
- 2) Prescripción, e
- 3) Ilegitimación procesal de la parte demandada.

El Tribunal de primera instancia al dictar la sentencia declaró:

- 1) Con lugar la excepción perentoria de falta de mejor derecho la actora para demandar la nulidad pedida en relación a la marca Asicstiger, inscrita al número 41332 folio 438 del libro 97 marcas por ser este registro solicitado en fecha anterior a constitución de la actora.

El tribunal aplicó adecuadamente la ley al declarar con lugar esta excepción, ya que la fecha de registro de la marca Asicstiger a favor de la demandada, se hizo con fecha anterior a inscripción de la denominación social de la actora, razón por la cual se declaró con lugar la excepción, declaración que también es aplicable a la licencia de uso.

II) Sin lugar a excepción perentoria de prescripción interpuesta por la demandada argumentando que "la excepción de PRESCRIPCIÓN puede ser interpuesta como excepción perentoria y que la parte demandada interpuso dicha excepción al contestar la demanda, la cual fundamentó en base de la norma contenida en el artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por la otra parte la acción de nulidad fue planteada por la entidad actora utilizando como fundamento la violación de la disposición contenida en el artículo 14 e inciso b) del artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, por lo que la acción de nulidad no es una acción civil proveniente y fundada en la aplicación del citado convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y en razón de ello, por lo que la norma contenida en ese cuerpo de leyes en relación a la prescripción no es aplicable al caso bajo examen. Que la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, aprobada por el Decreto 1587 de la Asamblea Legislativa, la cual en su artículo 14 da protección sin necesidad de registro en Guatemala al nombre comercial de la entidad y que como tal se considera su denominación social, y en su artículo 16 inciso b) prohíbe expresamente el registro de una marca que imite o reproduzca total o parcialmente un nombre comercial. Que durante el desarrollo de este proceso y durante la dilación probatoria se acreditó por parte de la demandante la existencia de su denominación social y por ende con el nombre comercial de la actora la existencia e incorporación de ASICS TIGER CORPORATION. Dicha situación consta en el testimonio de la escritura pública número ciento trece, autorizada en esta ciudad el trece de febrero de mil novecientos noventa y uno ante los oficios del notario Juan José Muñoz Valdés que contiene la escritura de incorporación de la citada sociedad y sus estatutos. Además el registro de las marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial de las siguientes marcas: ASICSTIGER Y DISEÑO inscrita bajo el número cincuenta y un mil novecientos cuarenta y tres, folio trescientos veinticinco del tomo ciento quince de registro de marcas; DISEÑO DE BANDAS, inscrita bajo el número treinta y tres mil doscientos treinta y tres, folio trescientos cincuenta y tres del tomo ochenta y uno de registro de marcas; ASICSTIGER Y DISEÑO, inscrita bajo el número cincuenta mil setecientos sesenta y ocho, folio ciento treinta y siete del tomo ciento trece de registro de marcas, se hicieron en contravención de la prohibición legal expresa contenida en el artículo 16 inciso b) de la citada convención Interamericana, que prohíbe el registro de marcas que imiten total o parcialmente un nombre comercial protegido por la Convención en este caso ASICS TIGER CORPORATION, por lo que dichos registros a cuyo tenor corresponde aplicar el artículo 4o. de la Ley del Organismo Judicial que establece la nulidad de pleno derecho de cualquier acto que se realice en contra de norma prohibitiva expresa, así como también lo dispuesto por el artículo 1301 del Código Civil que establece la nulidad absoluta del negocio jurídico, cuyo objeto sea contrario al orden

público o leyes prohibitivas expresas, por lo que la nulidad absoluta de los registros antes identificados debe de ser declarada con lugar, ya que como se consideró, el registro de las marcas identificadas anteriormente solicitadas por la entidad Almaya, Sociedad Anónima, se realizó en contra de normas prohibitivas expresas, por lo que deben ser declaradas estas inscripciones como nulas de pleno derecho, ejecutadas en fraude de ley y en consecuencia no pueden ser revalidadas por el transcurso del tiempo, por lo que a tenor de la ley debe hacerse declaración que en derecho corresponda".

III) Sin lugar la excepción perentoria de ilegitimación procesal de la parte actora interpuesta por las demandadas, fundamentando el Tribunal en "Que la república de Guatemala y los Estados Unidos de América son países miembros de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y que la acto acreditó durante la dilación probatoria su existencia e incorporación en el Estado de California, Estados Unidos de América con el testimonio de la escritura pública número trece autorizada en esta ciudad el trece de febrero de mil novecientos noventa y uno ante los oficios del Notario Juan José Muñoz Valdés hallándose por consiguiente legitimada para actuar en este proceso, y en consecuencia legitimada para ejercer los derechos y privilegios que la citada convención otorga, lo que hace evidente que la excepción de ilegitimación de la parte demandante interpuesta por la demandada, Almaya, Sociedad Anónima debe ser declarada sin lugar. Artículos 1, 14 y 15 de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

IV) CON LUGAR la demanda promovida por la entidad Asicstige Corporation, en consecuencia nulas las inscripciones registrales de las marcas inscritas en el Registro de la Propiedad siguientes:

- 1) Asicstiger y Diseño, Reg. 51943 folio 325 libro 114
- 2) Diseño de Bandas, Reg. 33233 folio 353 libro 81
- 3) Asicstiger y Diseño, Reg. 50768 folio 137 libro 113

ordenándose su cancelación para cuyo efecto se debe librar el despacho correspondiente al Registro de la Propiedad Industrial.

En este proceso, el Tribunal al dictar la sentencia acertadamente aplicó las normas relativas al mismo contenidas en el Código Civil, en la Ley del Organismo Judicial, así como en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, desestimando las normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en que las demandadas fundaron la excepción de prescripción por no ser aplicables al caso concreto, reconociéndole protección a la denominación social.

y al nombre comercial de una entidad debidamente inscrito en un país signatario de dicha Convención aún cuando en Guatemala no se encuentra inscrito; y calificando de nulidad absoluta los registros otorgados en contravención a dichas normas, aplicando adecuadamente la ley y declaró con lugar la excepción perentoria de falta de mejor derecho de la actora para demandar la nulidad pedida en relación a la marca ASICSTIGER inscrita al número 41332 folio 438 del libro 97 de marcas por haberse inscrito esta marca con fecha anterior al uso del nombre comercial de la actora, y en aplicación del derecho de prioridad que le asistía a la demandada en relación a esta marca, aplicable también para el caso de la licencia de uso. Así mismo en el numeral II) declaró sin lugar la excepción perentoria de PRESCRIPCIÓN interpuesta por la demandada, aplicando las normas adecuadas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, de la Ley del Organismo Judicial y del Código Civil y califica el hecho de la inscripción de las marcas objeto del proceso como nulidad absoluta, desestimando la norma del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en que se fundamentó la demandada para interponer la excepción de prescripción.

Por las argumentaciones y análisis jurídico que hizo el tribunal en este proceso, soy del criterio que esta sentencia fue dictada en estricto apego a la ley, interpretando y aplicando acertadamente las normas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, la Ley del Organismo Judicial y el Código Civil y no las del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por no ser aplicables al caso concreto.

La parte demandada interpuso recurso de apelación y al resolver, la Sala declaró:

OR TANTO: Esta Sala, con base en lo consideraro y leyes citadas al resolver, I) confirma los numerales romanos resolutivos II, III) y V), parcialmente el numeral IV) en sus literales a) y c) y el subnumeral 1). II) REVOCA la sentencia apelada, en su numeral romano I) y resolviendo derechamente declara: sin lugar la excepción perentoria de falta de mejor derecho de la actora para demandar la nulidad pedida, III) REVOCA parcialmente la sentencia apelada, en su numeral romano resolutivo IV en lo que se refiere a a literal b) del sub-numeral 1) y resolviendo derechamente, ECLARA: Sin lugar la demanda promovida en vía ordinaria por la entidad Asics Tiger Corporation, por medio de sus representantes legales en contra de las entidades Almaya Sociedad Anónima y Yoma Sociedad Anónima, en cuanto a la marca Diseño de Bandas, inscrita bajo el número treinta y tres mil doscientos treinta y tres, folio rescientos cincuenta y tres del tomo o libro ochenta y uno del registro de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial; IV) CONFIRMA la sentencia apelada, en el sentido de que se declara sin lugar la demanda promovida por la entidad Asics Tiger Corporation,

por medio de sus representantes legales, en vía ordinaria, en contra de las entidades Almayá, Sociedad Anónima y Yoma Sociedad Anónima, en cuanto a la inscripción registral de la marca ASICSTIGER, clase veinticinco inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos, folio cuatrocientos treinta y ocho, del tomo o libro noventa y siete de marcas, por las razones consideradas. Esta declaración abarca también la licencia de uso sobre esta marca, otorgada a la entidad Yoma, Sociedad Anónima.

Resumiendo, podemos decir que la Sala modificó la sentencia al declarar sin lugar la demanda en cuanto a la inscripción de la marca DISEÑO DE BANDAS por no tener ninguna relación con el nombre comercial de la actora en base a la cual se fundamentó la acción y de la marca ASICSTIGER, registro número 41332 folio 48 del libro 97 por ser anterior a la constitución de la parte actora, aplicable también a la licencia de uso otorgada por la demandada, Yoma, S.A. y se declaró con lugar la demanda al declarar nulas las inscripciones de las marcas:

ASICSTIGER Y DISEÑO, registro número 51943 folio 325 libro 115 y ASICSTIGER Y DISEÑO, registro 50768, folio 137 del libro 113 de marcas por haber sido hechas en contravención a las normas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

CASO NUMERO 3:

Juicio Ordinario número 27229 Notificador Segundo tramitado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil. La parte actora, GIORGIO ARMANI CORPORATION, entidad con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de America, demandó la nulidad absoluta del registro marcario GIORGIO ARMANI inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 52620 folio 500 del libro 116 de Marcas, el cual ampara productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura oficial marcaria, por reproducir exactamente su nombre comercial y por contravenir las normas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, ya que por ser la actora una entidad con sede en un estado de los Estados Unidos de America, su denominación social goza de protección legal en Guatemala a tenor de lo que se establece en dicha Convención. En este proceso la parte demandada no contestó la demanda ni se opuso a la misma y por lo mismo no ofreció pruebas, habiéndosele declarado rebelde. El Tribunal declaró sin lugar la demanda considerando que en las constancias procesales la parte actora en ningún momento demostró de conformidad con la ley tener inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca GIORGIO ARMANI CORPORATION y durante la secuela del proceso no se probó tener la legitimación activa para poder pedir la nulidad absoluta de la referida marca.

Vemos como el criterio de este Tribunal es totalmente diferente al de los dos casos anteriores, ya que no se interpretó ni aplicó en toda su extensión las normas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Juzgador hizo aplicación de la ley nacional al considerar que la actora no estaba legitimada para pedir la nulidad absoluta de la marca GIORGIO ARMANDI por no tener inscrita su marca (vemos que aquí también se interpretó inadecuadamente, ya que se estaba pidiendo la nulidad en base a la adopción de su denominación social que constituye su nombre comercial, GIORGIO ARMANI CORPORATION y no en base a la marca) en el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala. Afortunadamente, la Sala, con mayor conocimiento de la legislación aplicable al presente caso, al dictar sentencia de segunda instancia revocó la sentencia apelada y declaró CON LUGAR la demanda entablada por Giorgio Armani Corporation y en consecuencia NULA la inscripción o registro marcario GIORGIO ARMANDI, inscrito al número 52620 folio 500 del libro 116 de Marcas.

Las sentencias citadas se agregan como anexos, A, B, C, D, E y F.



CONCLUSIONES

1. En nuestra legislación los derechos de propiedad industrial se consideran bienes muebles.
2. El derecho de propiedad está constitucionalmente garantizado y al ser las marcas y las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial considerados bienes muebles, gozan de protección legal.
3. Guatemala cuenta con legislación abundante para la protección a los derechos de propiedad industrial, aunque las sanciones que regula son muy leves, lo que causa la no cesación de acciones de competencia desleal.
4. Las causas que señala la Convención General Interamericana de Protección Marcario y Comercial para pedir la cancelación de un registro marcario constituyen actos viciados de nulidad absoluta y por lo tanto son imprescriptibles.
5. Las acciones civiles que se derivan del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial son prescriptibles y constituyen actos viciados de nulidad relativa o anulabilidad.
6. La cancelación de una inscripción registral fraudulentamente realizada constituye nulidad absoluta y se rige por las normas del derecho común contenidas en el Código Civil y en la Ley del Organismo Judicial.
7. La tendencia actual a nivel mundial es la formación de bloques comerciales y la eliminación de barreras comerciales y como consecuencia, la unificación de normas que tiendan a brindar mayor protección a los derechos de propiedad intelectual.
8. Ultimamente los Tribunales de la República de Guatemala han dictado sentencias en procesos que han tenido por objeto la cancelación de un registro marcario, aplicando normas del derecho común y convenios internacionales en estricto cumplimiento a las normas aplicables a cada caso concreto.
9. Además de las conclusiones enumeradas, deben agregarse las conclusiones incorporadas en el presente trabajo.



.

.

.

.

BIBLIOGRAFIA

- Alvarez Soberanis, Jaime. "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A. Mexico 1979.
- Baylos Carrosa, Hermenegildo. "Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978.
- García de Cermeño, Silvia y Gómez de Estrada, Genera. "Nociones Básicas del Derecho de Autor. 1a. Edición. Guatemala 1992.
- Garrigues, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil". Séptima Edición. Tomo I. Editorial Porrúa, S.A. Mexico. 1981.
- Llambías, Jorge Joaquín. "Efectos de la Nulidad y de la Anulación de los actos jurídicos. Ediciones Arayú. Librería Editorial Depalma, S.A.C.I. Buenos Aires, Argentina.
- Nava Negrete, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.
- Ossorio Manuel. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ediatorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1981.
- Puig Peña, Federico. "Compendio de Derecho Civil Español. Tomo I. Tercera Edición. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid. 1976.
- Puig Peña, Federico. "Compendio de Derecho Civil Español. Tomo IV. Tercera Edición. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid. 1976.
- Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". Primera Edición 1960. México.
- Rojina Villegas, Rafael. "Derecho Civil Mexicano". Editorial Porrúa, S.A. México 1976. Tomo 5o. Vol. I.
- Romani, Jose Luis. "Propiedad Industrial y Derecho de Autor. Su regulación Internacional" Bosch, Casa Editorial, S.A. Barcelona, España. 1976.

Resumen "Tratado de Libre Comercio de América del Norte".
Elaborado por los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos,
Canadá y los Estados Unidos de América.

Revistas:

"Derechos Intelectuales". Colección auspiciada por
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial -ASIFI-.
Capítulo Argentino de la Licensing Executives Society
Asociación de Estudios en Transferencia de Tecnología.
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma. Buenos Aires,
1986. Tomo 1.

"Derechos Intelectuales". Colección auspiciada por
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial -ASIFI-.
Capítulo Argentino de la Licensing Executives Society
Asociación de Estudios en Transferencia de Tecnología.
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma. Buenos Aires,
1987. Tomo 2.

"Derechos Intelectuales". Colección auspiciada por
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial -ASIFI-.
Capítulo Argentino de la Licensing Executives Society
Asociación de Estudios en Transferencia de Tecnología.
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma. Buenos Aires,
1988. Tomo 3.

"Derechos Intelectuales". Colección auspiciada por
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial -ASIFI-.
Capítulo Argentino de la Licensing Executives Society
Asociación de Estudios en Transferencia de Tecnología.
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma. Buenos Aires,
1989. Tomo 4.

"Derechos Intelectuales". Colección auspiciada por
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial -ASIFI-.
Capítulo Argentino de la Licensing Executives Society
Asociación de Estudios en Transferencia de Tecnología.
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma. Buenos Aires,
1991. Tomo 5.

Revista de la Asociación Colombiana de la Propiedad
Industrial. No. 2 Año 1989. Bogotá, Colombia. 1989.

Revista de la Asociación Colombiana de la Propiedad
Industrial. No. 3 Año 1991. Bogotá, Colombia. 1991.

I Curso sobre Propiedad Industrial. Madrid, octubre-

diciembre 1966. Grupo Español de la A.I.P.F.I. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

II Cursillo sobre Propiedad Industrial. Castelldefels (Barcelona), 25-27 abril 1974. Grupo Español de la A.I.P.F.I. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística. Año III julio-diciembre de 1965. México D.F. Número 6.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística. Año XIV enero-diciembre de 1976. México D.F. Número 27-28.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística. Año XIV enero-diciembre de 1976. México D.F. Número Especial 21-22.

Cuadernos SECOFI. Serie Desarrollo Tecnológico. "Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte". Publicaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de la ciudad de México. México 1993.

Resúmen del XI Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial -ASIPI- Río de Janeiro 15-18 de octubre de 1991.

Tesis de Graduación:

Chacón Cabrera, Rosi Marilu. "La Marca Notoria, modalidad de propiedad industrial y su protección legal". Tesis. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Mariano Galvez, julio de 1992.

Ronquillo Marin, Carlos Anibal. "La Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial". Tesis de Graduación de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogado y Notario, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, julio de 1982.

Rocha González, Víctor Hugo. "El Registro de la Propiedad Industrial". Tesis de Graduación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Francisco Marroquín. Guatemala, Guatemala. 1981.

Legislación:

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Convención General Interamericana de Protección Marcaria : Comercial.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Anexo 1 C al Acta final de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -GATT-

Código de Comercio.

Código Civil.

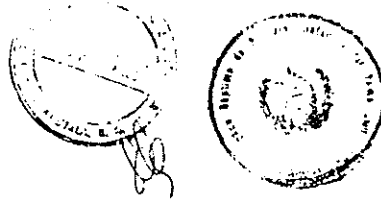
Código Penal

Ley del Organismo Judicial

Entrevistas:

Entrevista personal con Licenciada Edith Flores de Molina, Asesora del Señor Ministro de Economía. Ministerio de Economía. Guatemala, 11 de febrero de 1994, junio de 1994.

Entrevista Personal con Licenciado Salvador Augusto Saravia Castillo, Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial -ASIFI- y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. Guatemala, abril de 1994.



65

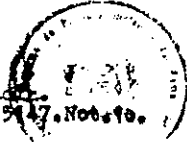
ORDINARIO: 25147, Not. 10.- JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL GUATEMALA CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS -
NOVENTA Y DOS, - - - - -

Se tiene a la vista para dictar SENTENCIA dentro del Juicio Or-
dinario promovido por La Entidad OSHKOSH B'GOSH INC., de Esta-
dos Unidos de América a través del Mandatario Judicial Guiller-
mo Estuardo Pivaral Guzmán, inicialmente, quién posteriormente
fuera sustituido por los también mandatarios Judiciales Salvador
Augusto Saravia Castillo y Miguel Angel Arriola Cofino, en con-
tra de La Entidad ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA. La parte
actora es de este domicilio, actuó inicialmente bajo la dire-
cción y procuración del abogado Guillermo Estuardo Pivaral Guz-
mán y posteriormente de los abogados Salvador Augusto Saravia
Castillo y Miguel Angel Arriola Cofino. La Entidad demandada
es de este domicilio y actuó bajo la dirección y procuración
del abogado Allan Sergio Dominguez Díaz. El objeto del presen-
te juicio es lograr la Validez Absoluta de la inscripción e re-
gistro de la marca OSHKOSH B'GOSH, registro número cuarenta y -
ocho mil seiscientos cinco, folio doscientos cuarenta y dos, -
del libro ciento cuatro de Registro de Marcas, en el Registro
de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala. Y del
estudio de los autos se extraen los siguientes resúmenes: - - -
DEL CONTENIDO DE LA DEMANDA: La demanda inicialmente fué promo-
vida a través del memorial de fecha dos de agosto de mil nove-
cientos ochenta y nueve, misma que fué modificada totalmente
y

y ampliada según memorial del veintiseis de enero de mil novecientos noventa, extrayéndose los siguientes resúmenes resultantes: Manifiesta la parte actora que es una sociedad mercantil que tiene su sede en la Ciudad de Oshkosh, estado de Wisconsin, Estados Unidos de América en mil novecientos ochenta y cinco, y anteriormente era conocida como Oshkosh Overall Company y cambió su razón social a su nombre actual en mil novecientos treinta y siete, OSHKOSH B'GOSH, INC., ha sido usada y es usada por la actora para darse a conocer en sus actividades mercantiles constituyendo su nombre comercial, la que se dedica a diseñar, elaborar, comerciar y vender una amplia gama de productos de ropa inicialmente overoles con pechera, a partir de mil novecientos setenta fabrica y vende ropa para niños, incluyendo overoles con pechera, pantalones, camisas, monos (jumpers), fallos, pantalones, pantaloretas, Oshkosh B'Gosh, Inc. es titular de las marcas ampliamente identificadas en el memorial de modificación de la demanda, las que se encuentran registradas en la clase internacional veintidós, en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, y la existencia de la propia entidad demandante, su nombre comercial y fama mercantil, así como la propiedad industrial relacionada de la cual es titular Oshkosh B'Gosh, Inc., ha sido y es del conocimiento de la demandada según publicaciones efectuadas por la propia demandada. Manifiesta además la actora que el señor Ricardo Enrique Rich Linch inscribió en el registro de la Propiedad Industrial de la



No. 2
Sentencia
Ord. 2547. Not. 10.

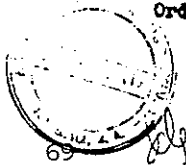


República de Guatemala inscribió el nueve de junio de mil novecientos ochenta y tres, registre cuarenta y ocho mil seiscientos cinco, folio dieciocho cuarenta y dos del tomo ciento cuatro del Registro de Marcas el distintivo OSHKOSH BOSH, para amparar productos y mercaderías comprendidas en la clase veintidós de la clasificación marcaria contenida en el artículo 154 del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República de Guatemala, dicha marca consiste exclusivamente en la denominación OSHKOSH BOSH, que reproduce exactamente el nombre comercial de la actora, usado por esta en su negocio para darse a conocer como fabricante y comercializadora de mercaderías comprendidas en la misma clase veintidós. Con fecha veintitres de mayo de mil novecientos ochenta y ocho el señor Ricardo Monroe Rich Liebes traspasó a la demandada "Estilos en Moda, Sociedad Anónima" sus derechos como titular de dicha marca, siendo esta persona jurídica la actual titular del indicado registro marcario, el citado registro fué otorgado por el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, contraviniendo las disposiciones de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, de lo expuesto es que el registro de la marca OSHKOSH BOSH, cuya titular es la Entidad demandada, contraviene prohibiciones expresas del convenio citado, por lo que la entidad actora está legitimada para demandar la nulidad absoluta del registro marcario OSHKOSH

BQSG identificado. Cito su fundamento de derecho, ofreció las pruebas que estimó necesarias e hizo sus peticiones tanto de trámite como de fondo en términos que estimó pertinentes, citando las leyes respectivas.

DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA: La Entidad demandada no obstante haber sido emplazada por el término de ley, no compareció a hacer uso de su derecho de defensa. No obstante posteriormente la Entidad demandada compareció a Interponer las Excepciones de PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD, argumentando al respecto que la marca en cuestión fué inscrita en el registro de la Propiedad Industrial el nueve de Junio de mil novecientos ochenta y tres, por el señor Ricardo Monroes Rich Liabes, posteriormente la entidad demandada adquirió de ^{la} persona antes citada la marca en cuestión por compra-venta en escritura pública número doscientos cincuenta y cinco, autorizada en esta ciudad el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, por el notario Allan Sergio Domínguez Pías, la que fué inscrita (marca) en el registro de la Propiedad Industrial, seis años antes que la entidad actora presentara su solicitud de cancelación, es decir que ha prescrito su derecho de reclamo de conformidad con la ley, según consta en la certificación extendida por el Registrador de la Propiedad Industrial. Sigue manifestado la demandada que fué notificada de las pretensiones de la parte actora, en mil novecientos noventa el quince de febrero, habiendo transcurrido hasta ese día siete años, habiéndose transcurri-

No. 3
Sentencias
Ord. 25 (27. Nov. 1951)



do el tiempo suficiente de conformidad con la ley para que la parte actora hiciera valer su pretendido derecho, esto de acuerdo con lo preceptuado con el artículo 1508 del Código Civil, y si se toma de base el artículo 654 de esa misma ley, el derecho de exigir de parte de la actora debió haberse ejercitado antes de los dos años contados a partir de la fecha de la inscripción de la marca relacionada, de donde se deduce que ha pasado el suficiente tiempo y que la entidad que no quiso o no ejercitó su derecho en el tiempo que le correspondía y pretende ahora hacer valer un derecho que le ha prescrito, tomándose en cuenta cualquiera de los artículos anteriores. Por lo que en vista de lo anterior y de los artículos citados ha caducado y prescrito la acción de la demandante para hacer valer su derecho. Citó su fundamento de derecho, ofreció las pruebas que estimó necesarias e hizo su petición de trámite y de fondo en los términos que estimó pertinentes, citando las leyes respectivas. --

DE LOS HECHOS SUJETOS A PRUEBAS—El derecho de la Entidad actora de demandar la nulidad absoluta de la Inscripción o registro de la marca OSHKOSH BOGOM, registro número cuarenta y ocho mil seiscientos cinco, folio doscientos cuarenta y dos, del libro ciento cuatro de Registro de Marcas, en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala; --el hecho si ha caducado y prescrito la acción de la demandante para hacer valer su derecho. --

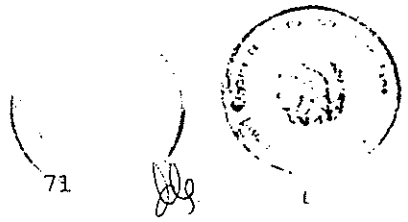
DE LAS PRUEBAS RENDIDAS: Durante la fase de dilación probato-

ria se aportaron al juicio los siguientes medios de convicción

Por la Parte actora: a) El Primer Testimonio de la Escritura Pública número ciento treinta, autorizada en esta ciudad el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por la notario María de los Angeles Barillas Buchhalter, que contiene protocolación de certificado de registro concursal expedido por la Asociación de Fabricantes y Comerciantes ОТКРЫТ;

b) Primer Testimonio de la Escritura Pública número ciento treinta y cinco autorizada en esta ciudad el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve por la Notario María de los Angeles Barillas Buchhalter; c) Primer Testimonio de la Escritura Pública número ciento treinta y siete, autorizada en esta ciudad el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por la notario María de los Angeles Barillas Buchhalter. -d) Primer Testimonio de la Escritura Pública número ciento treinta y cuatro, autorizada en esta ciudad el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por la notario María de los Angeles Barillas Buchhalter;

e) Primer Testimonio de la Escritura Pública número ciento treinta y tres, autorizada en esta ciudad el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por la notario María de los Angeles Barillas Buchhalter; f). Primer Testimonio de la Escritura Pública número ciento treinta y dos, autorizada en esta ciudad el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por la Notario María de los Angeles Barillas



Buchhalter; g) Primer testimonio de la Escritura Pública número ciento treinta y seis, autorizada en esta Ciudad el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve por la Notario María de los Angeles Barillas Buchhalter; h) Original de la certificación Registral de la Sede Social e domicilio de Estallos en Koda, Sociedad Anónima, debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República; i) Fotocopia de la Certificación de vigencia y países para los que se encuentra en vigor la convención general interamericana de Protección Marcas y Comercial, expedida por el señor subdirector de tratados de del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala; j) Fotocopia de la publicación aparecida en Prensa Libre con fecha veinte de octubre de mil novecientos ochenta y nueve; l) Fotocopia de la publicación aparecida en Prensa Libre con fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve; m) Fotocopia de la publicación aparecida en Prensa Libre con fecha dieciséis de ^{noviembre} ~~octubre~~ de mil novecientos ochenta y nueve; n) Fotocopia de la publicación aparecida en Prensa Libre el veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve; ñ) Original de la Certificación registral de la inscripción de la marca Oshkesh Bgoah en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, registro cuarenta y ocho mil seiscientos cinco, folio doscientos cuarenta y dos, del tomo ciento cuatro de registro de marcas; o) Fotocopia de los memoriales de oposición de fechas veintinueve de noviembre

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

de mil novecientos ochenta y ocho, presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial de la R. Pública de Guatemala, dentro del expediente ochocientos cuarenta y seis ración ochenta y ocho y ochocientos cuarenta y siete guías ochenta y ocho de solicitudes de registro de la expresión verbal de propiedad Oshkosh Bosh y del nombre comercial Oshkosh Bosh respectivamente; b) Fotocopia de las resoluciones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial de la R. Pública de Guatemala, con las que se declara sin lugar al registro de las siguientes marcas: Balena Rubinstein, Asperoxam, Banetton, y Diseño, Vain de Solal, Ocal, Bangus, Platini, Vanoco, Antizidion; c) Primer Testimonio de la Escritura Pública número nueve, autorizada en esta Ciudad el once de enero de mil novecientos noventa, por la Notario María de los Angeles Zapillas Buchhalter, que contiene protocolización de un certificado con respecto a Oshkosh B'Gosh Inc., emitido por el Secretario de Estado, del estado de Delaware, Estados Unidos de América; y) Primer Testimonio de las Escrituras Públicas número ciento veintidós, ciento veintidós y ciento veintiocho y ciento veintinueve, autorizadas en fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por la Notario María de los Angeles Zapillas Buchhalter. La parte demandada, no opuso ningún medio de prueba, en virtud de no haber comparecido a juicio. En consecuencia, se declara que la demanda es procedente. **CONSIDERANDO:** Que en cualquier estado del proceso podrá oponer la demanda litigancia, falta de capacidad legal,



73 *[Handwritten signature]*

falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción, etc." De la Exposición de Puntos CRIPCIÓN: en el presente caso quedó plenamente probado en autos que la marca denominada "MORIKOSH S'OGSH" se encuentra inscrita bajo el número cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos, folio noventa y dos, tomo ciento cuatro del Registro de Marcas con fecha nueve de junio de mil novecientos veinte y tres a favor de Estilos en Meda, Sociedad Anónima de Guatemala que el registro relacionado tiene una vigencia de diez años los cuales vencerán al ocho de junio de mil novecientos treinta y tres; lo que se estableció con la certificación extendida por el Registrador de la Propiedad Industrial de Guatemala; la demanda fué presentada el tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, en consecuencia como la ley no señala plazo para la prescripción de la nulidad absoluta la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mancomunada en disposiciones especiales por el transcurso de cinco años contados desde que la obligación pudo exigirse; y si esta consiste en no hacer, queda el acto contrario de la obligación, artículo 1508 del Código Civil, de conformidad con el artículo diecisiete de la Convención General Interamericana de Protección Marcaría-Comercial suscrita en Washington el veinte de febrero de mil novecientos veintinueve, de la cual es parte Guatemala, "fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los estados contratantes, podrá

operarse dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se trate a la adopción, uso, registro, o depósito de una marca destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituya su signo o explotación, cuando estuviere que al o los elementos distintivos de tal marca puedan producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado. No habiéndose la parte actora en el presente juicio opuesto en tiempo al uso de la marca motivo de la presente litis obligadamente debe declararse la procedencia de la excepción de prescripción hecha valer por la parte demandada. De la Excepción de CADUCIDAD: la caducidad debe distinguirse claramente de la prescripción de la acción, por que en esta última lo que se prescribe es el derecho del actor, mientras que en la caducidad lo que se extingue es la instancia con todos sus efectos procesales sin que en ellos se involucre dicho derecho. Como consecuencia de lo anterior por la excepción interpuesta de caducidad, es completamente inoperante en el presente caso razón por la cual la misma debe ser declarada sin lugar. ARTICULOS: 25, 29, 31, 44, 45, 50, 51, 61, 62, 63, 66, 67, 71, 79, 106, 107, 120, 126, 127, 128, 129, 177, 173, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil; 135 al 147 de la Ley del Organismo Judicial y los artículos anteriormente citados. -- CONSIDERANDO que las contenciones que no tengan señalada trámite especial en este código, se ventilarán en juicio ordinario. Que en vista de haberse declarado con lugar la excep-

No. 6
Sentencia
Ordinario: 25147. Not. 10.

75

ción de prescripción, la demanda presentada por la Entidad "OSHKOSH B'GOSH INC." daba ser declarada sin lugar sin entrar a conocer, la prueba rendida por la parte actora por innecesario. Debíndose condenar a la demandante al pago de las costas del presente juicio. Leyes citadas y artículos 25, 27, 29, 31, 44, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 79, 120, 126, 127, 128, 129, 177, 178, 186, 372, 573, 578 del Código Procesal Civil y Mercantil; 1501 y 1508 del Código Civil; 17 de la Convención General Interamericana de Protección Mercantil y Comercial; 141, 142, 143, 17 de la Ley del Organismo Judicial.

CON FIANCO: Este Tribunal con base en lo considerado y leyes citadas al resolver DECLARA (I) Con Lugar la Excepción de Prescripción interpuesta por la parte demandada; II) Sin Lugar la Excepción de Caducidad hecha valer por la entidad demandada por medio de su representante legal; III) Sin Lugar la demanda entablada por "OSHKOSH B'GOSH INC." por medio de su representante legal, contra la entidad "Retiles en Roda, Sociedad Anónima"; IV) Se condena al pago de las costas del presente juicio a la entidad demandante. NO LEFIQUESE. Textados: resúmenes-a-D-ición breve-p-r-ia. Confitec. Entre Líneas: la-noviembre.-Convenio citado, Léase.



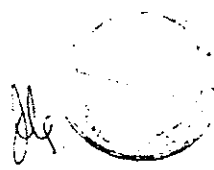
En la ciudad de Guatemala, el *cuatro* de septiembre de mil novecientos noventa y dos, siendo las *diez* horas con *veintipunto* minutos, notificó una resolución de fecha: tres de julio y Sentencia de fecha: cuatro de julio del año en curso respectivamente, a: SALVADOR, AUGUSTO SARAVIA CASTILLO y MIGUEL ANGEL ABRIOLA COFINO, en la calidad con que actúa, en catorce calle cuatro guión treinta y dos zona diez de esta ciudad, cuarto nivel del Edificio S & M, por medio de cédula que entregó a: *Priscila Alvarez Estrada* quién no firmó, DOX-FE.

[Handwritten signature]





77



SALA ESCUSA DE LA CORTE DE APELACIONES: Guatemala, primero de ju-
lio de mil novecientos noventa y tres. *****

En apelación y con sus antecedentes se exami-
na la SENTENCIA de fecha cuatro de julio de mil novecientos no-
venta y tres, dictada por el JUEZ PRIMO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, contra del "JULIO CE-
MINARIO DE SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS", promovido por "SIGMA
INC.", y que inicialmente se operó por medio de Acuerdo
Especial con Representación GUILLERMO ESTIMADO PIVARAL GUZMAN y
ahora, con la misma calidad SALVADOR ALBERTO SANAVIA CASTILLO y
MIGUEL ANGEL ARELLANO, en contra de "MILLER EN MODE, S.A. DE C.V. y
MONINA", que actúa por medio de su Abogado Especial Judicial
con Representación ALLAN ENRIQUE DOMINGUEZ DEJAS en la que se hi-
cieron: I) Con lugar la Excepción de Preocupación Inter-
puesta por la parte demandada. II) Sin lugar la Excepción de Cofi-
dencia hecha valer por la entidad demandada por medio de su Representa-
nte Legal. III) Sin lugar la demanda establecida por "SIGMA"
INC." por medio de su Representante Legal, contra la entidad
"MILLER en Mode, Sociedad Anónima", IV) Se condenó al pago de las
costas del presente juicio la entidad demandante. NOTIFÍQUESE."

La entidad actora está domiciliada en las Es-
tados Unidos de América y la demandada es de este domicilio, los que
actúan bajo la dirección y procuración de los Abogados, la primera,
especialmente con los de GUILLERMO ESTIMADO PIVARAL GUZMAN y ahora
con los de sus actuales operarios: SALVADOR ALBERTO SANAVIA CASTI



LIÉ y MIGUEL ANGEL ARRIOLA COYISO, indistintamente de la forma
conjunta o separada y la demanda, con las de su mencionado Mag
istrado Especial Judicial con Representación ALLAN ERIBIO HERNANDEZ
SUNO BLAN,

Los hechos relevantes del caso fueron relacionados en
demanda, como adecuado resultó al momento de la prueba oportu
na, por lo que no hay rectificación, aclaración o ampliación que ha
berla y trascurrida la vista, procede resolver y,

CONSIDERANDOS:

Ep) EN LA REPUBLICA DE AGRAVIO DEL RECORRIDO
EN: el abogado DONADO AUGUSTO SANJUAN CASTILLO, en re
presentación de la entidad actora: "COMISION S.M.M.M. I.A.P." apeló de
la sentencia que se emitió y argumenta que su representada planteó
demanda de nulidad absoluta en contra del registro de la marca: "S
M.M.M. S.M.M.M.", inscrita al número "cuarenta y ocho mil seiscientos
cinco" (48,605), folio "sesenta y dos" (62),
del libro "diez y siete" (17) de registros de marcas, que actual
mente aparece inscrito a favor de la entidad demandada, "MEXILON SA
DE CV, SOCIEDAD ANONIMA", pero el juez de primera grado declaró con
fegar la inscripción de "FRANCOFONIA" interpuesta por la demandada,
fundándose en el artículo 1728 del Código Civil; contra eso principal
se alega al apelante, que la "FRANCOFONIA" no se inscribió en el pro
cedente caso, porque de acuerdo con el artículo 1704 del mismo Códig
po de Leyes, en concordancia con el artículo 4 de la Ley del Orga
nismo Judicial (Decreto 2-89 y 64-90 del Congreso de la Re-

*



[Handwritten signature]

pública), establecen la nulidad absoluta, la cual por principio jurídico no permite que el acto se convierta por el transcurso del tiempo y por ella, afirma que dicha excepción no puede prosperar en este caso concreto. Agrega el apelante que en cuanto a su petición de que se declare la nulidad absoluta de la inscripción mercantil aludida anteriormente, su representada goza de la protección legal contenida en las disposiciones expresas de la "CONVENCIÓN OMBIAL INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL", aprobada por el Decreto 1787 de la Asamblea Nacional Legislativa, pues existe prohibición legal de que se inscriba una marca que reproduzca total o parcialmente una denominación vocal separada por la citada Convención. Finalmente, solicita que esta Sala revoque la sentencia recurrida y en su lugar se declare improcedente la excepción de prescripción y con lugar la demanda planteada por su representada en contra de "ESTILOS EN BODA, SOCIEDAD ANONIMA", y se declare la nulidad absoluta del registro de la marca "CANTON B' GARD", inscrita al número 100414, cada en líneas anteriores y se ordene la cancelación correspondiente, condenándose en costas a la demandada. * * * * *

- - - - II 6. DE LAS PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA: - - - -

La entidad "CANTON B' GARD, S.A." constituida en los Estados Unidos de América, solicita en juicio ordinario la nulidad absoluta de la inscripción de la marca "CANTON B' GARD", inscrita a favor de "ESTILOS EN BODA, SOCIEDAD ANONIMA", por estar formada dicha marca por todo el nombre comercial de la demandante, lo que anteriormente adoptado y usado por ella, y que se dedica a la fabri-



casión y comercio de productos e mercancías de la propia clase a que se destina la marca impugnada, y consecuentemente solicita que se ordene la cancelación inmediata del citado registro marcario, para que ya efecto de ser libradas después al Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, acompañándose una copia certificada de la sentencia respectiva y se condene en costas a "FABRIL EN ROSA, SOCIEDAD ANONIMA".

III) DE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR LA PARTE DEMANDADA.

El abogado ALLAN SERGIO DEJALGUAS DIAZ, en representación de "FABRIL EN ROSA, SOCIEDAD ANONIMA", interpuso las excepciones de "PRESCRIPCIÓN" y "ACAPUCILLADO", las que hace oportuno en las razones siguientes: la sociedad que representa adquirió del señor RICARDO MENDOZA RICH LINER, la marca en cuestión por compra que se le hizo en escritura pública número "dieciocho mil ochenta y cinco", autorizada en esta ciudad el veintiseis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, por el notario SERGIO ALLAN DEJALGUAS DIAZ por lo que fácilmente se deduce, según afirma el demandante, que la inscripción registral mencionada se efectuó antes de este año antes de que la demanda fuera notificada a la demandada, que planteare la parte demandada y consecuentemente, según dice, se ha consumado el término de la prescripción extintiva a que se refiere el artículo 1368 del Código Civil, pues ésta se verifica en todos los casos no comprendidos en disposiciones especiales por el tiempo de cinco años, contados desde la fecha en que la obligación fué



11/2

de exigirse; y agrega, que si por el contrario se toma como base el artículo 691 del mismo cuerpo de leyes, el derecho de exigir por parte de la demandante debió haberse ejercitado antes de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción de la marca litigiosa. Impugna el empadronamiento que ha en criterio de pasado el tiempo suficiente para que la entidad estereofonográfica al derecho que le es responsable y ahora, pretenda hacer valer un derecho prescrito, toda vez que de acuerdo con el procedimiento del Registro de la Propiedad Industrial, se hicieron las publicaciones que exige la ley en el Boletín Oficial, previo a otorgar la inscripción de marca, pero nadie se presentó a oponerse, por lo que estima que la EXCEPCIÓN DE FALTA DE PRESCRIPCIÓN es procedente. En lo que se refiere a la "CAUCILIDAD" se le hace saber que, aunque el interponente se individualiza claramente los motivos en que se funda esta oposición, de la lectura del material respectivo se concluye que, indistintamente de los plazos que la ley sustantiva civil determina para la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA y para la PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA o LIBERATORIA y que ésta es el modo de extinguirse los derechos patrimoniales por no ejercitarse en titular durante el lapso determinado por la ley, se deduce según dice el empadronamiento, "que el derecho de la entidad actora contra el demandante prescribió con mucha anterioridad al no hacer valer sus derechos en el momento procesal oportuno."

----- Etc) -----

----- A) -----

----- Las EXCEPCIONES de "PRESCRIPCIÓN" y "CAUCILIDAD" a criterio de esta Sala son notoriamente improcedentes.



/pues en el presente caso,
se denuncia la nulidad absoluta de la inscripción de la marca y el uso
del COMBY, peticiones en el Registro de la Propiedad Industrial de la
República a favor de la entidad "FABRIL DE LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA",
según consta en el expediente de esta inscripción, así como en los
artículos de leyes prohibitivas expresadas, que en una de las carpetas
de la misma oficina, y por ello, puede decirse que las
inscripciones por el ante aludido están en nulidad absoluta.
La nulidad y por lo mismo, la inscripción, no puede ser objeto de
ello, pues para que sea el mismo inscrito, la misma oficina con
la inscripción de "CUBAYAN" para la misma oficina, que ya
se dijo, en el expediente para el expediente de la
esta, resulta claro y evidente que en una parte Tribunal para
deplora la impropiedad de dichos expedientes.
... ..
... ..) en el artículo 110 del Decreto 1760
del Congreso de la República, vigente al tiempo de la promulgación
de la ley y actualmente modificada por el A. de la Ley del Org
plano Judicial (Decreto 1997 y 19-04 del Congreso de la Repu-
blica), disponen que son nulas las actas administrativas que se
emiten en la ley, salvo las que en ella misma se ordena en ver-
dad y que según de "CUBAYAN" se refiere a los actos de
esta que pueden producirse en este jurisdicción, pues las disposiciones
de este y sobre la nulidad de estas, de hecho, se refieren a
los actos que producen un resultado prohibido por el ordenamiento jurí-
dico y contrario a él, no constituyen nulidad en el sentido de la ley, y



[Handwritten signature]

por otra parte, el artículo 16, inciso 1.º de la CONVENCIÓN MERCANTIL
 INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE MARCAS Y NOMBRAMIENTOS COMERCIALES, celebrada
 en Washington el veinte de febrero de mil novecientos veintinueve,
 aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa de la República de
 Chile en Decreto 1207, establece "la prohibición de usar, re-
 producir o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal es
 el formado por todo o en parte esencialmente número comercial legal y
 enteramente aceptado y usado por otra persona natural o jurídica,
 domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes
 y dedicada a la fabricación o comercio de productos y mercancías de
 la propia clase a que se destina la marca", y en el presente caso, -
 del estado de los antecedentes, frente a las normas citadas y anali-
 zadas en líneas anteriores, es resguardado que, durante el período de -
 prueba del juicio quedó plenamente probado que la señora "ANGELINA
 B. GONZALEZ" (1907) es una entidad mercantil, constituida y domiciliada
 en el Estado de Delaware, Estado Unidos de América, cuya fundación
 social estuvo legalmente creada el día veintinueve de febrero de mil
 novecientos treinta y siete, según lo manifiesta con la certificación
 expedida por el Secretario de Estado del Estado de Delaware, Antón-
 io Gómez de América, de fecha veintinueve de noviembre de mil nove-
 cientos treinta y siete, debidamente traducida y protocolizada en el
 idioma público número "1207", autorizada en esta ciudad, a diez de
 mayo de mil novecientos treinta y siete (folios "diez y cinco" (10) y
 el "diez y cinco y cinco" (15) de la pieza de primera instancia),
 en cuyo nombre que es denominación legal o razón social es "ANGELINA



El GOSH, S.A., la cual se dedica a la fabricación de ropa de distintas clases y estilos y, según actividades y servicios relacionados con similares a los que opera y distingue la marca registrada (Clase "vestimenta"), según se comprueba con el Certificado de Registro de Marca de Fábrica, expedido por la Oficina de Patentes de las Naciones Unidas de América con fecha tres de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, protocolado en escritura pública número "ciento treinta y cinco", autorizada en la ciudad de Guatemala el día veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por el notario María de los Angeles Jiménez de Guzmán (folio "ciento treinta y cinco" a "ciento cuarenta y dos" (137 a 142) de la primera plana de primera instancia), así como el uso y registro en Guatemala por parte de la demandada: "FILA: N. SIDA, S. L. S. A. S. A. S. A.", de la marca "QUINTA A' SIDA", inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad Industrial al número "cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y dos" (45,902), folio "noventa y dos" (92) del libro "ciento cuatro" (104) del Registro de Marcas, que opera y distingue las prendas comprendidas en la clase "vestimenta" de la marca oficial vigente (folio "sesenta y ocho" de la primera plana de primera instancia), cuyo elemento distintivo principal está regido por el nombre comercial o rasda social que le corresponde exclusivamente a la parte demandante, de entera conformidad con los artículos 14, 15 y 16 de la Convención General Interamericana de la Propiedad de Marcas y Nombres Comerciales, ya citada y en tal virtud, es evidente el derecho que le compete a la parte actora, desde la fecha



de su inscripción legal en los Estados Unidos de América, de tal -
que la acción de nulidad que hace valer la actora es procedente, de-
biéndose en consecuencia, ordenar la cancelación de la marca "OSIRIOAH
B' GOSE", inscrita a favor de "ESTILAS DE LANA, SONTI DAS ALBAIDA",
así como los demás pronunciamientos en derecho pertinentes. - - -

CITA DE LEYES:

Artículos: 10, 15, 16 de la CONVENCIÓN GENERAL IN-
TERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN DE MARCAS Y NOMBRAS COMERCIALES, sus-
crita por el Decreto 1587 de la Asamblea Nacional Legislativa;
640, 649, 651, 1201, 1202, 1273 Código Civil; 25, 26, 27, 28, 29,
31, 44, 45, 51, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 96,
100, 107, 111, 112, 116, 120, 126, 127, 128, 129, 176, 177, 186, 187,
196, 198, 272, 273, 602, 603, 604, 605, 606, 610 Código Procesal Ci-
vil y Mercantil; 70., Decreto 1002 del Congreso de la República; -
4, 15, 45, 88 inciso b), 141, 142, 143, 147 inciso c), 148, 173, 206
Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89 y 01-90 del Congreso
de la República). - - - - -

POR TANTO:

Esta Sala, con base en lo considerado y leyes citadas,
al resolver CONFIRMA el punto II de la parte conclusiva de la
sentencia apelada en cuanto declara SIN LUGAR la EXCEPCIÓN de C-
RUCIAL hecha valer por la actora demandada y la REVOCACIÓN de
sus partes "I, III y IV" de la misma parte y en consecuencia,
DECLARA: A-) - CONFIRMA la demanda establecida por la actora
"OSIRIOAH B' GOSE, S.C.", por medio de sus Mandatarios Judiciales -



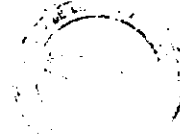
YANIR ADEUNTO SAGVIA CASTILLO y EDUARD ANGE AMBICOLA CUPINA, en
 nombre del "ESTILO EN MERA, SOCIEDAD ANONIMA" y consiguientemente,
 SOLICITA de pleno derecho la inscripción o registro mercantil: "estilo en
 MERA, SOCIEDAD ANONIMA", inscrita al número "cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta
 y cinco" (48,805), folio "diecisiete, cuarenta y dos" (17), del libro
 "diez y cuatro" (104) de Registro de Mercos a favor de "ESTILO EN
 MERA, SOCIEDAD ANONIMA" y para el efecto, dentro de término o día
 de estar firme el presente título, deberá librarse despacho o comunique
 ción pertinente al REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL DE LA REPUBLICA
 DE GUATEMALA, adjuntándose copia certificada del presente título
 y de la escritura en que se constituyó a "ESTILO EN MERA, SOCIEDAD
 ANONIMA"; NOTIFICAR: Con certificación de lo resuelto derivado
 de los antecedentes al juzgado de origen. Téngase presente entre
 líneas y que en el presente caso, el caso.

Lic. DR. LOS ALPARGOS ALVARADO-LOROS V.
 Presidente

Lic. JUAN CARLOS OCARIL HERNANDEZ,
 Vocal Primero

Licda. ANA ASTRID MORALES MONTENEGRO O DE MORALES,
 Vocal Segunda

Licda. IRENE YOLANDA PEREZ DOMESTICO DE PEREZ / SECRETARIA



libre

87

En ciudad de Guatemala, el siete de Julio de
mil novecientos noventa y tres a las once horas
y treinta minutos, hice la Resolución
de fecha: primero de Julio activo en curso.

a Sahador Augusto Carrara Castillo y Miguel
Miguel Aranda Cofino

cédula de embargo Alfonso Villalobos
Catorce calle, cuatro - treinta y dos zona
9102, cuarta nivel, Edificio S y M.

[Signature]

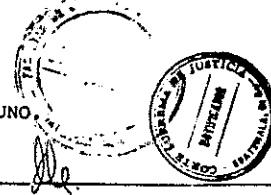


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.



89

1	CASACION 73-93
2	RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR DANIEL ELIAS MALOUF
3	FERNANDEZ, EN REPRESENTACION DE ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD
4	ANONIMA
5	DOCTRINA: -
6	El registro posterior de una marca previamente inscrita en
7	otro Estado suscriptor de la Convención Interamericana de
8	Interamericana de Protección Marcas y Comercial, adolece de
9	nulidad absoluta y por ello su cancelación está determinada
10	por el artículo 1301 del Código Civil.
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	



1 CASACION NUMERO 73-93

2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala,

3 dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

4 Se tiene a la vista para resolver el recurso de casación

5 interpuesto el veintinueve de julio de mil novecientos

6 noventa y tres, por DANIEL ELIAS MALOUF FERNANDEZ, quien

7 compareció en representación de la entidad ESTILOS EN MUDA,

8 SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la sentencia dictada por la

9 Sala Segunda de la Corte de Apelaciones el diez de junio de

10 mil novecientos noventa y tres, dentro del juicio ordinario

11 que se tramitó en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia

12 Civil, identificado con el número veintinueve mil ciento

13 cuarenta y siete, notificador primero. El recurrente

14 comparece auxiliado por los Abogados Gustavo Abelio Arellano

15 Portillo y Allan Sergio Domínguez Díaz. Del estudio del

16 expediente se establece lo siguiente:

17 I. ANTECEDENTES:

18 1. Los señores Salvador Augusto Saravia Castillo y Miguel

19 Angel Arriola Cofiño en representación de OSHKOSH B'GOSH,

20 INC., comparecieron ante el Juzgado Séptimo de Primera

21 Instancia del Ramo Civil a demandar, en juicio ordinario, la

22 nulidad de la inscripción de la marca OSHKOSH B'GOSH, a la

23 entidad ESTILOS EN MUDA, SOCIEDAD ANONIMA, solicitando se

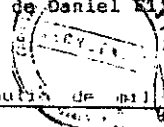
24 declarara la nulidad absoluta de la inscripción o registro de

25 la marca OSHKOSH B'GOSH, efectuada a favor de ESTILOS EN

MODA, SOCIEDAD ANONIMA, por estar formada dicha marca por todo el nombre comercial de OSHKOSH B'GOSH, INC., que tiene su domicilio en los Estados Unidos de América y se dedica a la fabricación y comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destina la marca OSHKOSH B'GOSH relacionada. Se solicitó asimismo, ordenar la cancelación inmediata del registro marcario OSHKOSH B'GOSH, identificado con el número cuarenta y ocho mil seiscientos cinco (48605), folio doscientos cuarenta y dos (242), del tomo ciento cuatro (104) de Registro de Marcas, en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala.

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

II. RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA



1 Apelada la resolución anterior el uno de julio de mil
 2 novecientos noventa y tres, la Sala Segunda de la Corte de
 3 Apelaciones dictó sentencia resolviendo: "...CONFIRMA el
 4 punto II de la parte declarativa de la sentencia apelada en
 5 cuanto declara SIN LUGAR la EXCEPCION de CADUCIDAD hecha
 6 valer por la entidad demandada; y la REVOKA en sus puntos "I,
 7 III y IV" de la misma parte y en consecuencia, DECLARA: A-)
 8 CON LUGAR la demanda entablada por la entidad "OSHKOSH
 9 OSHKOSH, INC., por medio de sus Mandatarios Judiciales
 10 SALVADOR AUGUSTO SARAVIA CASTILLO y MIGUEL ANSEL ARRIOLA
 11 COFINO, en contra de: "ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA" y
 12 consecuentemente NULA de pleno derecho la inscripción o
 13 registro marcario: "oshkosh B. OSHKOSH", inscrito al número
 14 "cuarenta y ocho mil seiscientos cinco (48605), folio
 15 "doscientos cuarenta y dos" (242), del libro "ciento cuatro"
 16 (104) de Registro de Marcas a favor de "ESTILOS DE MODA,
 17 SOCIEDAD ANONIMA" y para el efecto dentro de tercero día de
 18 estar firme el presente fallo deberá librarse despacho de
 19 comunicación pertinente al REGISTRO DE LA PROPIEDAD
 20 INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, adjuntándose copia
 21 certificada del presente fallo; B-) -Se condena en costas a
 22 "ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA"; NOTIFIQUESE..."

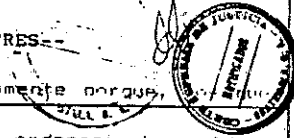
I }
 23 La Sala consideró: "A-) -Las EXCEPCIONES de "PRESCRIPCIÓN"
 24 y "CADUCIDAD" a criterio de esta Sala son notoriamente
 25 improcedentes, pues en el presente caso, se demanda la

nulidad absoluta de la inscripción de la marca "OSHKOSH B'GOSH" efectuada en el Registro de la Propiedad Industrial de la República a favor de la entidad "ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA", porque según asegura la actora, dicha inscripción se hizo en contravención de leyes prohibitivas expresas, que es una de las características de la nulidad absoluta, y por ello, puede decirse que los perjudicados por el acto ilícito pueden en cualquier tiempo invocar la nulidad y por lo mismo, la PRESCRIPCIÓN no puede purgar este vicio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Lo mismo ocurre con la EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, pues en la nulidad absoluta, como ya se dijo, no existe un plazo determinado para el ejercicio de la acción, razones claras y suficientes en que se basa este Tribunal para declarar la improcedencia de dichas excepciones.

B-) -El artículo 3o. del Decreto 1762 del Congreso de la República, vigente al tiempo de la presentación de la demanda y actualmente sustituido por el 4 de la Ley del Organismo Judicial (Decretos 2-89 y 64-90 del Congreso de la República), disponen que son NULOS los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos que en ella misma se ordena su validez, y esta norma de ORDEN PÚBLICO se refiere a toda clase de actos que puedan producir un efecto jurídico, pues las disposiciones legales citadas determinan claramente el grado de ilicitud que vicia el acto y provoca

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.

--HOJA TRES--



1 la nulidad de pleno derecho, precisamente porque,

2 persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico

3 o contrario a él se considera ejecutados en fraude de ley; y

4 por otra parte, el artículo 16, inciso b de la CONVENCIÓN

5 INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD DE MARCAS Y NOMBRES

6 COMERCIALES, celebrada en Washington el veinte de febrero de

7 mil novecientos veintinueve, aprobada por la Asamblea

8 Nacional Legislativa de la República de Guatemala por Decreto

9 1587, establece "la prohibición de usar, registrar o

10 depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté

11 formado por todo o en parte esencial del nombre comercial

12 legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona

13 natural o jurídica, domiciliada o establecida en cualquiera

14 de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o

15 comercio de productos y mercancías de la propia clase a que

16 se destina la marca, y en el presente caso, del estudio de

17 las actuaciones, frente a las normas citadas y analizadas en

18 líneas anteriores, se desprende que, durante el período de

19 prueba del juicio quedó plenamente probado que la entidad

20 "OSHKOSH B'GOSH, INC." es una entidad mercantil, establecida

21 y domiciliada en el Estado de Delaware, Estados Unidos de

22 América, cuya razón social ostenta legalmente desde el día

23 veintiseis de febrero de mil novecientos treinta y siete,

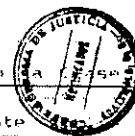
24 según lo demuestra con la certificación extendida por el

25 Secretario del Estado de Delaware, Estados Unidos de América.

de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, debidamente traducido y protocolizado en escritura pública número "nueve", autorizada en esta ciudad, a diez de enero de mil novecientos noventa (folios "ciento ochenta" (180) al "ciento ochenta y cinco" (185) de la pieza de primera instancia), en donde consta que su denominación legal o razón social es "OSHIOSH RIGOSH, INC." la cual se dedica, a la fabricación de ropa de distintas clases y estilos y, cuyas actividades y servicios mercantiles son similares a los que ampara y distingue la marca impugnada (clase "veinticinco"), según se comprueba con el Certificado de Registro de Marca de Fábrica, extendido por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América con fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, protocolado en escritura pública número "ciento treinta y cinco", autorizada en la ciudad de Guatemala el día veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por el notario MARIA DE LOS ANGELES BAPILLAS DE RUCHALTER (folios "ciento treinta y siete" a "ciento cuarenta y dos" (137 a 142) de la primera pieza de primera instancia), así como el uso y registro en Guatemala por parte de la demandada: "ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANÓNIMA", de la marca "OSHIOSH RIGOSH", inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad Industrial al número "cuarenta y ocho mil seiscientos cinco" (48605), folio "doscientos cuarenta y dos" (242) del libro "ciento cuatro" del Registro de Marcas, que

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.

HOJA CUATRO.



1 ampara y distingue los productos comprendidos en
2 "veinticinco" de la nomenclatura oficial vigente
3 "cuarenta y ocho" de la primera pieza de primera instancia,
4 cuyo elemento distintivo principal está formado por el nombre
5 comercial o razón social que le corresponde exclusivamente a
6 la parte demandante, de entera conformidad con los artículos
7 14, 15 y 16 de la Convención Interamericana de la Protección
8 de Marcas y Nombres Comerciales ya citada y en tal virtud, es
9 evidente el derecho que le asiste a la parte actora, dada la
10 fecha de su inscripción legal en los Estados Unidos de
11 América. De ahí que la acción de nulidad que hace valer la
12 actora es procedente, debiéndose en consecuencia, ordenar la
13 cancelación de la marca "NISHKOSH R'GOSH", inscrita a favor de
14 "ESTILOS DE MODA, SOCIEDAD ANONIMA", así como los demás
15 pronunciamientos en derecho pertinentes."...

16 III. MOTIVOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE

17 El recurso que se conoce ha sido interpuesto por motivos de
18 fondo, así:
19 a) Con base en el subcaso de procedencia contenido en el
20 inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y
21 Mercantil, por contener la sentencia recurrida VIOLACIÓN DE
22 LEY;
23 b) Con base en el subcaso de procedencia contenido en el
24 inciso 1o. del artículo 621 del Código Procesal Civil y
25 Mercantil, por contener la sentencia recurrida ANULO DE LEY

INDEBIDA DE LA LEY;

ci con base en el subcaso de procedencia contenido en el inciso 1o. del artículo, 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por contener la sentencia recurrida el vicio de INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY.

VIOLACION DE LEY

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

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

Continuó exponiendo el casacionista que la Sala Segunda de la corte de Apelaciones, desestimó la prescripción planteada por su representada por considerar que la inscripción de la marca efectuada por la misma se hizo en contravención de ley

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.

--HOJA CINCO--



1 prohibitiva expresa. Que la Sala violó el artículo
2 Código Civil, al omitir su aplicación en la sentencia
3 recurrida, y haber declarado sin lugar la excepción de
4 prescripción interpuesta por su representada, la cual es
5 claramente procedente.

APLICACION INDEBIDA DE LA LEY.

6 El casacionista considera aplicado indebidamente el artículo
7 1301 del Código Civil por las siguientes razones: El
8 artículo 18 de la Convención General Interamericana de
9 Protección Marcaria y Comercial dispone que: "Tod.
10 fabricante, industrial, comercial o agricultor, domiciliado
11 o establecido en cualquiera de los Estados contratantes podrá
12 solicitar y obtener de acuerdo con las disposiciones y
13 preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar
14 o la cancelación del registro o depósito de cualquier nombre
15 comercial o marca, destinados a la fabricación, comercio o
16 producción de artículos o mercancías de la misma clase en que
17 él trafica, probando: ..." Que la palabra cancelación supone
18 la extinción de un derecho. Se concluye que el texto legal
19 del artículo 18 de la Convención precitada, al hablar de
20 cancelación, presupone que existe un depósito jurídico
21 (inscripción registral) que fue válido, pero que es anulable
22 por razones establecidas en el mismo artículo. En
23 consecuencia, resulta aplicado indebidamente el artículo 1301
24 del Código Civil, puesto que no existe a favor del
25

casacionista ningún negocio jurídico viciado de nulidad absoluta. Que obviamente, al no adolecer el negocio jurídico de nulidad absoluta, el artículo 1508 del Código Civil que contiene lo referente a la prescripción debió aplicarse.

INTERPRETACION ERRONEA DE LA LEY

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

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

Que vista dicha norma en forma aislada pareciera ser una interpretación correcta de la misma, empero conjugada tal norma con lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención citada, se desprende que aquella prohibición da lugar a una posible acción judicial para declarar cancelación o prohibición de usar una marca o nombre comercial, esto quiere decir a la anulación del registro correspondiente. Por tanto, la prohibición del artículo 16 no constituye una ley prohibitiva expresa y si la Sala la hubiese interpretado correctamente, hubiera concluido en su resolución, que no existía una nulidad absoluta, sino una simple anulabilidad de un negocio jurídico, nacido legítimamente a la vida jurídica.



1 IV... ESTIMACION DEL TRIBUNAL

2 VIOLACION DE LEY

3 El recurrente formula la tesis de que la sentencia impugnada

4 de casación contiene el vicio de violación de ley, porque el

5 tribunal impugnado al revocar la sentencia de primera

6 instancia que conoció en grado, dejó de aplicar el artículo

7 150B del Código Civil que establece el término de

8 prescripción extintiva de obligaciones enmarcadas en casos no

9 mencionados en disposiciones especiales.

10 Esta tesis es inaceptable por cuanto que el dominio sobre una

11 marca, considerada por nuestra legislación como un bien

12 mueble, está enmarcado dentro del derecho de propiedad y por

13 lo tanto no es una obligación ni puede estar sujeta a tal

14 prescripción.

15 Como es sabido el derecho de propiedad otorga a su titular la

16 facultad de defenderlo contra cualquier acometimiento, según

17 está preceptuado en los artículos 464, 467, 468, 469, 470 del

18 Código Civil.

19 Por otra parte, la Convención General Interamericana de

20 Protección Marcaría y Comercial en sus artículos 7, 8, 15,

21 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30 y 31 establece meridianamente la

22 protección que el Estado de Guatemala debe al derecho de

23 propiedad sobre una marca, calificando como prohibitivos

24 todos aquellos actos, incluso los de competencia desleal,

25 que tiendan a lesionar ese derecho sobre una marca registrada

con anterioridad en un Estado contratante.

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

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

APLICACION INDEBIDA DE LA LEY

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

Al respecto, esta Cámara estima que el tribunal recurrido no aplicó indebidamente el artículo denunciado, sino que por el contrario tuvo el acierto de seleccionarlo en virtud que los

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.

HOJA SIETE.



1 hechos tenidos por establecidos en el juicio
 2 revelaron, de conformidad con lo dispuesto en la norma
 3 convenida, que la posterior inscripción y aprovechamiento de
 4 una marca registrada con anterioridad en un Estado
 5 contratante, en este caso Estados Unidos de América, resulta
 6 ser un negocio jurídico contrario al orden público y a normas
 7 prohibitivas expresas como las ya indicadas en líneas
 8 anteriores al enfocar el sub-caso de violación de ley.
 9 La consecuencia de la convicción a la que se llega con el
 10 análisis comparativo de lo actuado por el Tribunal impugnado,
 11 y lo que establecen normas de nuestro ordenamiento civil y
 12 del derecho marcario guatemalteco, es estimar que el vicio de
 13 aplicación indebida de la ley es inexistente y por lo tanto
 14 la casación que se pretende no puede otorgarse.

INTERPRETACION ERRONEA DE LEY

15
 16 Sostiene el recurrente en relación a este sub-motivo que la
 17 sentencia de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones
 18 contiene interpretación errónea del artículo 16 de la
 19 Convención General Interamericana de Protección Marcaria y
 20 Comercial, alegando que aunque el examen aislado de tal norma
 21 lleva a estimar como correcta la interpretación consistente
 22 en que contiene una prohibición expresa, ello se desvanece ya
 23 correlacionada tal norma con el artículo 18 de la misma
 24 convención, es decir que no se trata de una norma prohibitiva
 25 expresa sino de una disposición que conduce a la anulabilidad.

(T)

6 de un registro marcario.

7 El anterior razonamiento no se ajusta al recto sentido del
8 artículo 16 de la convención mencionada, por cuanto que tal
9 norma es expresa al usar el término prohibición, refiriéndose
0 al uso o registro de una marca registrada con anterioridad en
1 cualquiera de los Estados contratantes, como sucede en el
2 caso que se analiza. La materia sobre la que versa la
3 convención citada, convertida en ley de la República, lo
4 sitúa de conformidad con los principios del derecho
5 internacional privado en el ámbito de una LEY DE ORDEN
6 público y por lo tanto cualquier violación a la misma resulta
7 ser contraria al orden público, en cuyo caso queda afectada
8 de nulidad absoluta tal como lo dispone el artículo 1301 del
9 Código Civil. Además, la significación del artículo 16 de la
0 Convención en concurrencia con lo establecido por los
1 artículos 7, 9, 18, 20, 23, 29 y 30 de la misma, conduce a
2 establecer que tiene la categoría de ley prohibitiva expresa,
3 quedando por lo tanto evidenciado que acarrea nulidad
4 absoluta e imprescriptible todo acto o negocio que lo sea
5 contrario. En síntesis, la sentencia impugnada de casación
6 no adolece del vicio denunciado, por lo que deviene
7 improcedente la impugnación intentada.

CITA DE LEYES:

Artículos citados y 25, 26, 66, 67, 71, 79, 620, 620, 633 y
635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 79 inciso a), 141

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.

HOJA OCHO y última.

y 143 de la Ley del Organismo Judicial,

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA IVTA, con base en

las consideraciones antes expresadas y leyes citadas

resuelve: DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por

DANIEL ELIAS MALOUF FERNANDEZ en representación de la entidad

ESTILOS EN MODA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la sentencia

dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones el día

de julio de mil novecientos noventa y tres. Se condena en

costas al recurrente, imponiéndole además la multa de

quinientos quetzales, la que deberá hacer efectiva en la

Tesorería del Organismo Judicial y acreditar su cumplimiento

ante la Secretaría de la Corte dentro del plazo de cinco días

de quedar firme este fallo. En caso de desobediencia, sin

perjuicio del pago de la multa, se certificará lo conducente

para los efectos del artículo 414 del Código Penal.

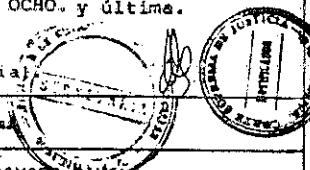
Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase

los antecedentes.

JUAN JOSE RUIZ PERALTA
Magistrado Vocal Segundo de la
Corte Suprema de Justicia

ANA MARIA VARGAS DUBON DE ORTIZ
Magistrado Vocal Cuarto de la
Corte Suprema de Justicia

BENJAMIN RIVAS BARATTO
Magistrado Vocal Cuarto de la
Corte Suprema de Justicia



Romeo Alvarado Polanco

ROMEO ALVARADO POLANCO
MAGISTRADO VOCAL QUINTO DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Rodolfo Valle Valenzuela
RODOLFO VALLE VALENZUELA
MAGISTRADO VOCAL SEPTIMO DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Vicente Manuel Rivera Voldes

Vicente Manuel Rivera Voldes
SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA

En Guatemala, a las *Nueve* ~~hora~~ *diez*
minutos del día *Diecinueve* de *Abril* de mil novecientos
noventa *siete* en el lugar señalado: *San Antonio Coche*
cuatrocientos Treinta y dos años diez
cuatro mil
notifiqué a: *Salvador Augusto Sandoval*
Castillo
la resolución de fecha: *dieciséis de Marzo del*
año En curso
por cédula que entregué a: *Araceli Velásquez*

Juan Antonio *de Heredia*
OFICIAL NOTIFICADOR
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.



ORGANISMO JUDICIAL

ORDINARIO 403-91. Not. 3o. JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL -
 RANO CIVIL. Guatemala, catorce de abril de mil novecientos noventa -
 y dos - - - - -
 Se tiene a la vista para dictar sentencia dentro del juicio ordina -
 rio promovido por la entidad ASICS TIGER CORPORATION a través de sus
 Mandatarios Judiciales SALVADOR AUGUSTO SARAVIA CASTILLO y HORACIO
 GUZMAN PALACIOS en contra de las sociedades ALWAYA, SOCIEDAD ANONIMA
 y YOMA, SOCIEDAD ANONIMA. La parte actora es una sociedad extranjera
 domiciliada en el Estado de California, Estados Unidos de América y
 actuó bajo la dirección y procuración de sus mandatarios mencionados
 Abogados Salvador Augusto Saravia Castillo y Horacio Guzmán Palacios
 Las demandadas son sociedades guatemaltecas, de este domicilio y ac -
 tuaron a través de sus representantes legales, y ambas bajo la di -
 rección y procuración de los abogados OSCAR ERASMO TARACENA GORDON y
 SAUL VALDES MORROY. El juicio tiene por objeto: A) la nulidad absolu -
 ta de la inscripción o registro de las marcas: ASICS TIGER, inscrita
 bajo el número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos (1332) ,
 folio cuatrocientos treinta y ocho (438) del tomo o libro noventa y
 siete (97) de Registro de Marcas; ASICS TIGER Y DISEÑO, inscrita bajo
 el número cincuenta y un mil novecientos cuarenta y tres (51943), fo -
 lio trescientos veinticinco (325) del tomo o libro ciento quince --
 (115) de registro de marcas; DISEÑO DE BANDAS, inscrita bajo el núme -
 ro treinta y tres mil doscientos treinta y tres (3233), folio tres -
 cientos cincuenta y tres (353) del tomo o libro ochenta y uno de re -
 gistro de marcas; ASICS TIGER Y DISEÑO, inscrita bajo el número cin -

26 cuenta mil setecientos sesenta y ocho (50768), folio ciento treinta
 27 y siete (137) del tomo o libro ciento trece (113) de Registro de mar-
 28 cas; y, B) la nulidad absoluta de la inscripción de la licencia de -
 29 uso de la marca ASICSTIGER, inscrita bajo el número cuarenta y un mil
 30 trescientos treinta y dos (41332), folio cuatrocientos treinta y ocho
 31 (438) del tomo o libro noventa y siete de registro de marcas, otorga-
 32 da por ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA en el Registro de la Propiedad Indus-
 33 trial de la República de Guatemala. Y del estudio de los autos se ex-
 34 traen los siguientes resúmenes: - - - - -
 35 DEL CONTENIDO DE LA DEMANDA: Manifiesta la parte actora ASIOS TIGER
 36 CORPORATION que es una sociedad mercantil que tiene su sede en Talbert
 37 Avenue, West Building, Mountain Valley, Estados Unidos de América, y
 38 que desde el siete de julio de mil novecientos ochenta y uno adoptó / - -
 39 la denominación ASIOS TIGER CORPORATION, la que ha sido usada y es -
 40 usada para darse a conocer en sus actividades mercantiles, como lo -
 41 son la venta, comercialización, promoción, producción de artículos
 42 deportivos, tales como vestidos y zapatos, maletas, maletines, artí-
 43 culos deportivos, juguetes y juegos. Pero es el caso que a solicitud
 44 de la sociedad ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA, el registro de la Propiedad
 45 Industrial inscribió las siguientes marcas: ASICSTIGER, inscrita bajo
 46 el número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos (41332), folio
 47 cuatrocientos treinta y ocho (438) del tomo o libro noventa y siete
 48 (97) de registro de marcas; ASICSTIGER Y DISEÑO, inscrita bajo el nú-
 49 mero cincuenta y un mil novecientos cuarenta y tres (51943), folio --
 50 trescientos veinticinco (325) del tomo o libro ciento quince de regis-



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA, C. A.



165
316

ORGANISMO JUDICIAL

tro de marcas; DISEÑO N° BANDAS, inscrita bajo el número treinta y tres mil doscientos treinta y tres (33233), folio trescientos cincuenta y tres del libro o tomo ochenta y uno (81) de registro de marcas; ASIUSTIGER Y DISEÑO inscrita bajo el número cincuenta mil setecientos sesenta y ocho (50768), folio ciento treinta y siete (137) del tomo o libro ciento trece (113) de registro de marcas y que dichas marcas reproducen el nombre comercial de la actora usada por esta en su negocio para darse a conocer como fabricante y comercializadora de la misma clase de mercancías; razón por lo que solicita se declare la nulidad absoluta de las inscripciones realizadas por el Registro de la Propiedad Industrial a favor de la demandada ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA y la licencia de uso de marca, otorgada por ALMAYA, sociedad anónima a favor de la entidad YOMA, SOCIEDAD ANONIMA. Los números, folios y libros de las marcas objeto de la demanda quedaron anotados anteriormente. La actora alega como causa de nulidad que ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA al obtener el registro de las marcas identificadas anteriormente, se hizo contraviniendo las prohibiciones expresas de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, razón por lo que ASIUSTIGER CORPORATION está legitimada para demandar la nulidad absoluta del registro de las marcas y licencia de uso identificadas. Citó su fundamento de derecho, ofreció las pruebas que estimó necesarias e hizo sus peticiones tanto de trámite y de derecho en términos que estimó pertinentes, citando las leyes respectivas. - - - - -

DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA: La sociedad ALMAYA, SOCIEDAD ANONI

26 MA al ser emplazada por el término de ley, compareció haciendo uso de
 27 su derecho de defensa y contestó la demanda en sentido negativo e in-
 28 terpuso las excepciones perentorias de falta de mejor derecho de la
 29 actora para demandar la nulidad pedida, prescripción e ilegitimación
 30 procesal de la parte demandante e hizo sus peticiones que estimó per-
 31 tinentes, citando las leyes respectivas. La sociedad YOMA, SOCIEDAD
 32 ANONIMA, pidió que se tuviera por contestada la demanda en sentido ne-
 33 gativo e interpuso las excepciones perentorias de falta de mejor de-
 34 recho de la actora para demandar la nulidad pedida y prescripción e
 35 hizo las peticiones que estimó pertinentes, citando las leyes respec-
 36 tivas. -----
 37 DE LOS HECHOS SUJETOS A PRUEBA: El derecho de la entidad actora a de-
 38 mandar la nulidad absoluta de las inscripciones o registros de las -
 39 marcas: ASICSTIGER, inscrita bajo el número cuarenta y un mil tres -
 40 cientos treinta y dos, folio cuatrocientos treinta y ocho, del tomo
 41 noventa y siete de registro de marcas; ASICSTIGER Y DISEÑO, inscrita
 42 bajo el número cincuenta y un mil novecientos sesenta cuarenta y tres
 43 del tomo ciento quince de registro de marcas; DISEÑO DE BANDAS, inscri-
 44 ta bajo el número treinta y tres mil doscientos treinta y tres, folio
 45 trescientos cincuenta y tres del tomo ochenta y uno de registro de mar-
 46 cas; ASICSTIGER Y DISEÑO, inscrita bajo el número cincuenta mil sete-
 47 cientos sesenta y ocho, folio ciento treinta y siete del tomo ciento
 48 trece de registro de marcas; todas inscritas en el Registro de la Pro-
 49 piedad Industrial de la República; así como la nulidad y cancelación
 50 de la Licencia de uso de marca otorgada sobre la marca ASICSTIGER ins-



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.



ORGANISMO JUDICIAL

crita bajo el número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos, fo
 lio cuatrocientos treinta y ocho del tomo noventa y siete de regis-
 tro de marcas, licencia que la sociedad ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA o-
 torgó a favor de la entidad YOMA, SOCIEDAD ANONIMA. - - - - -
 DE LAS PRUEBAS RENDIDAS: Por la parte actora: Documental: testimonio
 de la escritura pública número ciento seis, autorizada en esta ciu-
 dad con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa por
 la notario María de los Angeles Barilla Buchhalter; testimonio de la
 escritura pública número trece, autorizada en esta ciudad el trece
 de febrero de mil novecientos noventa y uno por el notario Juan José
 Muñoz Valdés; original de la certificación registral de la inscrip-
 ción de la sociedad ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA con sus transformacio-
 nes y modificaciones, extendida con fecha dieciocho de enero de mil
 novecientos noventa y uno por el Registro Mercantil General de la Re-
 pública; original de la certificación registral donde consta la sede
 social y domicilio de la entidad ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA, así como
 de sus representantes legales debidamente inscritos; certificación
 expedida por el Registro Mercantil de la República el catorce de ma-
 yo de mil novecientos noventa; original de la certificación extendida
 por el Registro Mercantil General de la República, con fecha cinco
 de febrero de mil novecientos noventa y uno, donde consta que el se-
 ñor José Alberto Gándara es Presidente del Consejo de Administración
 de la entidad Almaya, Sociedad Anónima; original del Certificado Re-
 gistral de la inscripción de la marca ASICS JUBER en el Registro de
 la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, registro cua-

26 trenta y un mil trescientos treinta y dos, folio cuatrocientos trein-
 27 ta y ocho, del tomo noventa y siete de registro de marcas; original
 28 del certificado registral de la inscripción de la marca ASICSTIGER Y
 29 DISEÑO en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de
 30 Guatemala, registro cincuenta mil setecientos sesenta y ocho, folio
 31 dieciséis treinta y siete, del tomo ciento trece de registro de marcas;
 32 original del certificado registral de la inscripción de la marca ASICSTIGER
 33 Y DISEÑO en el Registro de la Propiedad Industrial de la Repú-
 34 blica de Guatemala, registro cincuenta y un mil novecientos cuarenta
 35 y tres, folio trescientos veinticinco, del tomo ciento quince de Re-
 36 gistro de marcas; original del certificado registral de la inscrip-
 37 ción de la marca DISEÑO DE BANDAS en el Registro de la Propiedad In-
 38 dustrial de la República de Guatemala, registro treinta y tres mil -
 39 doscientos treinta y tres, folio trescientos cincuenta y tres del to-
 40 mo ochenta y uno de registro de marcas; fotocopia legalizada de la -
 41 certificación de vigencia y países para los que se encuentra en vi-
 42 gor la Convención General Interamericana de Protección Marcas y Co-
 43 mercial, extendida ^{por} ~~por~~ la Dirección de Tratados del Ministerio de
 44 Relaciones Exteriores de la República de Guatemala; certificación en
 45 donde se hace constar la existencia de la Licencia de uso de marca
 46 ASICSTIGER, inscrita bajo el número cuarenta y un mil trescientos --
 47 treinta y dos (41332), folio cuatrocientos treinta y ocho, tomo no-
 48 venta y siete de registro de marcas, otorgada por la entidad ALMA(A
 49 SOCIEDAD ANONIMA a favor de la entidad YOMA, SOCIEDAD ANONIMA exten-
 50 dida ~~por~~ por el Registro de la Propiedad Industrial con fecha dieci-



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.

Handwritten initials



167

7
10

ORGANISMO JUDICIAL

nueve de febrero de mil novecientos noventa y uno; certificación del Registro Mercantil General de la República donde consta quienes son los administradores y representantes legales de la entidad YOMA, SOCIEDAD ANONIMA; certificación del Registro Mercantil General de la República donde se hace constar la inscripción de la sociedad YOMAZ, SOCIEDAD ANONIMA, extendida por el Registro Mercantil General de la República el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y uno; fotocopia certificada del expediente de solicitud y trámite de la licencia de uso de la marca ASICSTIGER otorgada por ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA a favor de YOMA, SOCIEDAD ANONIMA, que se identifica con el número ciento diecisiete quince del Registro de la Propiedad Industrial, extendida por ese Registro el veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno. - - - - -

Por su parte la sociedad ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA aportó como prueba: El memorial de demanda que dio origen a este proceso, de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y uno, así como la documentación anexa al mismo; los certificados de registro de las marcas ASICSTIGER con número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos folio cuatrocientos treinta y ocho del tomo noventa y siete de marcas ASICSTIGER Y DISEÑO con número cincuenta y un mil novecientos cuarenta y tres, folio trescientos veinticinco del tomo cientoquince de Marcas; ASICSTIGER Y DISEÑO con número cincuenta mil seiscientos sesenta y ocho, folio ciento treinta y siete del tomo ciento trece de Marcas y DISEÑO DE BANDAS con número treinta y tres mil doscientos treinta y tres, folio trescientos cincuenta y tres del tomo carenta y uno de -

26 Marcas; primer testimonio del instrumento de protocolización número
 27 trece de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y uno, au-
 28 torizado por el notario Juan José Muñoz Valdés y que se refiere a la
 29 incorporación de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y
 30 uno, en California, Estados Unidos de América, de la entidad ASILOS
 31 TIGER CORPORATION; copia del auto de fecha veinte de noviembre de mil
 32 novecientos noventa, emitido por el Juez Séptimo de Primera Instancia
 33 del ramo Civil, dentro del proceso seguido ante ese juzgado con el nú-
 34 mero veintiseis mil quinientos cincuenta y uno, a cargo del notifica-
 35 dor segundo; presunciones legales y humanas que de los hechos se de-
 36 duzcan. La sociedad YOMR, SOCIEDAD ANÓNIMA aportó como prueba: El me-
 37 morial de demanda que dio origen a este proceso, de fecha veintiseis
 38 de febrero de mil novecientos noventa y uno, así como la documentación
 39 anexa al mismo; el certificado de registro de la marca ASILOS, --
 40 clase veinticinco, ropa y calzado, número cuarenta y un mil trescien-
 41 tos treinta y dos, folio cuatrocientos treinta y ocho, tomo noventa
 42 y siete de marcas; primer testimonio del instrumento de protocolización
 43 número trec. de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y
 44 uno, autorizado por el notario Juan José Muñoz Valdés y que se refie-
 45 re a la incorporación de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta
 46 y uno, en California, Estados Unidos de América, de la entidad ASILOS
 47 TIGER CORPORATION; copia del auto de fecha veinte de noviembre de mil
 48 novecientos noventa, emitido por el Juez Séptimo de Primera Instancia
 49 del ramo civil, dentro del proceso seguido ante ese juzgado, identifica-
 50 do con el número veintiseis mil quinientos cincuenta y dos, a cargo

26, 111
 y 2007.



115
ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.



de.

168

9
18

ORGANISMO JUDICIAL

del notificador segundo; copia del certificado de licencia de uso de la marca ASICSTIGER, clase veinticinco, ropa y calzado número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos, folio cuatrocientos treinta y ocho, tomo noventa y siete de registro de marcas otorgada por la propiedad de dicha marca ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA a favor de la entidad YOMA, SOCIEDAD ANONIMA; presunciones legales y humanas que de los hechos probados se deduzcan - - - - -

CONSIDERANDO: "Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este Código, se ventilarán en juicio ordinario. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho". La parte demandante demostró dentro de la secuela procesal el derecho que tienen los nacionales de los Estados Unidos de América y la República de Guatemala desde el veinte de noviembre de mil novecientos veintinueve al uso exclusivo del nombre comercial para sus residentes nacionales en los países miembros de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, cuerpo legal de cuyo texto se desprende que el nombre comercial ASICSTIGER CORPORATION se encuentra protegido sin necesidad de registro en cualquiera de los países miembros de la citada Convención. Que la parte actora acreditó durante la dilación probatoria que tanto los Estados Unidos de América como la República de Guatemala son parte de dicho Convenio, por lo que las disposiciones de las mismas rigen en los asuntos de marcas entre nacionales de los dos países. Asimismo la actora acreditó su existencia bajo la denominación social de ASICS TIGER CORPORATION desde el siete de julio de mil novecientos ochenta y uno. Por su parte la demandada

7-7-81

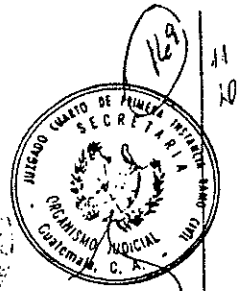
sostuvo a lo largo del proceso que la marca ASICSTIGER, inscrita bajo el número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos, folio cuatrocientos treinta y ocho del tomo noventa y siete de registro de marcas, se encuentra inscrita desde el once de mayo de mil novecientos ochenta y uno, fecha anterior a la indicada, - siete de julio de mil novecientos ochenta y uno -, por lo que el registro de la marca ASICSTIGER registrada bajo el número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos, folio cuatrocientos treinta y ocho del libro noventa y siete de registro de marcas no puede ser afectado por la protección que el nombre comercial ASICS TIGER CORPORATION propiedad de la parte demandante de la citada Convención y por ende debe declararse con lugar la excepción perentoria de falta de mejor derecho de la actora para demandar la nulidad pedida interpuesta por la demandada ALAYA, SOCIEDAD ANONIMA y la demandada YOMA, SOCIEDAD ANONIMA, en consecuencia por las mismas razones debe declararse CON LUGAR la excepción perentoria de falta de mejor derecho de la actora para demandar la nulidad pedida interpuesta por las Sentencias ALMAYYA, SOCIEDAD ANONIMA y YOMA, SOCIEDAD ANONIMA, en lo referente a esta marca. Artículos 14, 15 y 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcas y Comercial. CONSIDERANDO: Que el registro de marca en el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, no es requisito único ni indispensable para plantear la acción de nulidad de inscripciones de marcas ante los tribunales de la República de Guatemala, ya que existen Convenios y Tratados, entre ellos la Convención General Interamericana de Protección Marcas y Comercial, aprobada por el Decreto 1587 de la Asamblea Legislativa, -

413 22/4.
97



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.

bb



ORGANISMO JUDICIAL

que son leyes vigentes de la República y que pueden dar fundamento para obtener la declaración judicial correspondiente por parte del órgano jurisdiccional, por lo que esa circunstancia no es fundamento suficiente para acoger la contestación negativa de la demanda ni las excepciones perentorias deducidas en contra de la demanda, por lo que debe hacerse la declaración que en derecho corresponde. Artículos 1 y 14 de la Convención General de Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. CONSIDERANDO: que la excepción de PRESCRIPCIÓN puede ser interpuesta como excepción perentoria y que la parte demandada interpuso dicha excepción al contestar la demanda, la cual fundamentó en base de la norma contenida en el artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por la otra parte la acción de nulidad fue planteada por la entidad actora utilizando como fundamento la violación de la disposición contenida en el artículo 14 inciso b) del artículo 16 de la Convención General Interamericana de Protección ^{Marcaria y Comercial} ~~de Marcario y Nombres Comerciales~~, por lo que la acción de nulidad no es una acción civil proveniente y fundada en la aplicación del citado convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y en razón de ello, por lo que la norma contenida en ese cuerpo de leyes en relación a la prescripción no es aplicable al caso bajo examen. que la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, aprobada por el Decreto 1587 de la Asamblea Legislativa, la cual en su artículo 14 da protección sin necesidad de registro en Guatemala al nombre comercial de la entidad y que como tal se considera su denominación social, y en su

artículo 16 inciso b) prohíbe expresamente el registro de una ~~marca~~--
 26 marca que imite o reproduzca total o parcialmente un nombre comercial
 27 que durante el desarrollo de este proceso y durante la dilación proba-
 28 toria, se acreditó por parte de la demandante la existencia de su de-
 29 nominación social y por ende con el nombre comercial de la actora la
 30 existencia e incorporación de ASIUS TIGER CORPORATION. Dicha situa-
 31 ción consta en el testimonio de la escritura pública número ciento
 32 trece, autorizada en esta ciudad el trece de febrero de mil novecien-
 33 tos noventa y uno ante los oficios del notario Juan José Nuñez Valdés
 34 que contiene la escritura de incorporación de la citada sociedad y sus
 35 estatutos. Además que el registro de las marcas inscritas en el Regis-
 36 tro de la Propiedad Industrial de la siguiente manera: ASICSTIGER Y
 37 DISEÑO, inscrita bajo el número cincuenta y un mil novecientos cuaren-
 38 ta y tres, folio trescientos veinticinco del tomo ciento quince de re-
 39 gistro de marcas; DISEÑO DE SANDAS, inscrita bajo el número treinta y
 40 tres mil doscientos treinta y tres, folio trescientos cincuenta y tres
 41 del tomo ochenta y uno de registro de marcas; ASICSTIGER, Y DISEÑO,
 42 inscrita bajo el número cincuenta mil setecientos sesenta y ocho, folio
 43 ~~seiscientos-cinuenta ciento~~ ^{treinta} ~~treinta~~ y siete del tomo ciento trece
 44 de registro de marcas; Se hicieron en contravención de la prohibición
 45 legal expresa contenida en el artículo 16 inciso b) de la citada con-
 46 vención Interamericana, que prohíbe el registro de marcas que imiten
 47 total o parcialmente un nombre comercial protegido por la Convención
 48 en este caso ASIUS TIGER CORPORATION, por lo que dichos registros, a
 49 cuyo tenor corresponde aplicar el artículo 4o. de la Ley del Organismo
 50



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.



13
10

ORGANISMO JUDICIAL

mo Judicial que establece la nulidad de pleno derecho de cualquier ac
 to que se realice en contra de norma prohibitiva expresa, así como --
 también lo dispuesto por el artículo 1301 del Código Civil que estable
 ce la nulidad absoluta del negocio jurídico, cuyo objeto sea contra-
 rio al orden público o leyes prohibitivas expresas, por lo que la nu-
 lidad absoluta de los registros antes identificados debe de ser de-
 clarada con lugar, ya que como se consideró, el registro de las marca
 s identificadas anteriormente solicitadas por la entidad ALMAYA, SOCIE-
 DAD ANONIMA, se realizó en contra de normas prohibitivas expresas, --
 por lo que, deben ser declaradas estas inscripciones con nulas de pl
 no derecho, ejecutas en fraude de ley y en consecuencia no pueden ser
 revalidadas por el transcurso del tiempo, por lo que al tenor de la -
 ley debe hacerse la declaración que en derecho corresponde. Artículos
 10. de la Ley del Organismo Judicial y 1301 del Código Civil. CONSIDE
 RANDO: que la República de Guatemala y Los Estados Unidos de América
 son países miembros de la Convención General Interamericana de Protec
 ción Marcaria y Comercial y que la actora acreditó durante la dilación
 probatoria su existencia e incorporación en el Estado de California,
 Estados Unidos de América con el testimonio de la Escritura Pública
 número trece, autorizada en esta ciudad el trece de febrero de mil no
 vecientos noventa y uno ante los oficios del notario Juan José Muñoz
 Valdés, hallándose por consiguiente legitimada para actuar en este pro
 ceso, y en consecuencia legitimada para ejercer los derechos y privi-
 legios que la citada convención otorga, lo que hace evidente que la -
 excepción de ilegitimación procesal de la parte demandante, interpues

21 ta por la demandada ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA, debe ser declarada sin
22 lugar. Artículos: 1, 14 y 15 de la Convención Interamericana de Pro-
23 tección Marcaria y Comercial (Dec. 1587 de la Asamblea Legislativa)

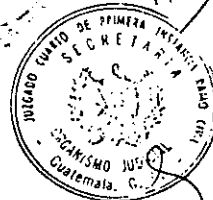
24 CONSIDERANDO: "Que el juez en la sentencia que termina el proceso --
25 que ante él se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembol-
26 so de las costas a favor de la otra parte:".- En el presente caso,
27 los argumentos de las partes han sido acogidos en esta sentencia,
28 por lo que el juz ad hoc considera que es procedente exonerar a las -
29 mismas del pago de las costas causadas en el juicio. Artículos 572
30 al 574 del Código Procesal Civil Y Mercantil. - - - - -

31 P O R T A N T O: esta juzgado con fundamento en lo considerado, leyes cita-
32 das y lo que además establecen los artículos: 141, 142, 143 y 147 de
33 la Ley del Organismo Judicial, al resolver DECLARA: I) CON LUGAR la
34 excepción perentoria de FALTA DE MEJOR DERECHO DE LA ACTORA PARA DE-
35 MANDAR LA PUBLICACION, interpuestas por las entidades ALMAYA, So-
36 ciedad Anonima y YOMA, SOCIEDAD ANONIMA, en relación a la inscripción
37 registral ASICSIGER clase veinticinco inscrita en el Registro de la
38 propiedad inmueble en el tomo o cuadernillo número cuarenta y un mil trescientos trece
39 ta y dos, folio cuatrocientos treinta y ocho, del tomo o libro noventa
40 ta y siete de marcas por ser este registro solicitado en fecha ante-
41 rior a la constitución de la entidad Asics Tiger Corporation. a la
42 inscripción de la marca también en el libro de uso existente sobre esta
43 marca (II) SIN LUGAR la excepción perentoria de PRESCRIPCIÓN, inter-
44 puestas por las entidades ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA y YOMA, SOCIEDAD
45 ANONIMA; (III) SIN LUGAR la excepción perentoria de ILICITIMACION PRO-

135



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.



ORGANISMO JUDICIAL

1. CESAL DE LA PARTE ACTORA, inter puesta por la entidad ALMAYA, SOCIE -
 2. DAD ANONIMA; IV) CON LUGAR la demanda promovida por la entidad ASICS
 3. TIGER CORPORATION, por medio de sus representantes legales en
 4. la vfa ord naria en contra de las entidades ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA
 5. Y YOMA, SOCIEDAD ANONIMA, en consecuencia: 1) Son nulos las inscrip -
 6. ciones registrales de las marcas inscritas en el Registro de la Pro -
 7. piedad Industrial siguientes: A) ASICSTIGER Y DISEÑO, inscrita bajo
 8. el número cincuenta y un mil novecientos cuarenta y tres, folio tres
 9. cientos veinticinco tomo ciento quince de Registro de Marcas; B) DI -
 10. SEÑO DE BANDAS, inscrita bajo el número treinta y tres mil doscientos
 11. treinta y tres, folio trescientos cincuenta y tres del tomo o libro
 12. ochenta y uno del Registro de Marcas; A) ASICS TIGER Y DISEÑO, ins -
 13. crita bajo el número cincuenta mil setecientos sesenta y ocho, fo -
 14. lio ciento treinta y siete del tomo ciento trece de Registro de Mar -
 15. cas; 2) Se ordena la cancelación de los registros citados en el inci -
 16. so anterior, para cuyo efecto lírese al despacho correspondiente
 17. al señor Registrador General de la Propiedad Industrial, al estar -
 18. firme el presente fallo; V) No se hace especial condena en costas;
 19. VI) Notifíquese y con inclusión de la multa incurrida repóngase el
 20. papel empleado al se lado de ley. Costado: l, c, s, mil, e, i, e, curen -
 21. t, e, a, pro, (41332), pro, Z, dos, V, nacio, ls, i, T, d, o de Marcas o Nombres
 22. Comerciales, para, trescientos, cincuenta, treinta, cincuenta, a, e, legla -
 23. onftree. Entre Líneas: por, por, y la demandada, YOMA, SOCIEDAD ANONI -
 24. MA, Marcaria y Comercial, léase. Entre líneas: treinta, n, l, e, s.

25. *[Handwritten signature]*
 09 OCT 1992

26

27 Lic. CARLOS ODILTO ESTRADA GIL

28 JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL

29

30

31 ADELA CIFUENTES MURILLOS

32 SECRETARIA.

33

34

35 en la ciudad de Guatemala, el Dieve de octubre de

36 mil novecientos noventa y siete a las quince horas

37 y once minutos, notifiqué la resolución (es)

38 de fecha (s) del once de abril del año en curso

39 a Señora Adelita Serrano Espinoza la cual es con que otorga

40 cédula que entregué a plumante

41 en el insigne

42

43

44

45

46

47

48

49

50



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.

Handwritten signature and official stamp of the court.

ORGANISMO JUDICIAL

SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES, GUATEMALA, VEINTIDOS DE MARZO DE
 1992. MOVIENTOS NOVENTA Y TRES.

En apelación y con sus antecedentes se examina la SENTENCIA de fecha oster
 ce de abril de mil novecientos noventa y dos, dictada por el Juez Cuarto
 de Primera Instancia del Ramo Civil de este departamento, dentro del juicio
 de lo Ordinario promovido por la entidad ASICS TIGER CORPORATION a través de
 sus Mandatarios Judiciales SALVADOR AUGUSTO SARAVIA CASTILLO y HORACIO
 GUZMAN PALACIOS en contra de las sociedades ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA y YCA
 MA, SOCIEDAD ANONIMA, la parte actora es una sociedad extranjera domiciliada
 en el Estado de California, Estados Unidos de América y actuó bajo la
 dirección y procuración de sus mandatarios mencionados. Las demandadas
 son sociedades guatemaltecas, con este domicilio y actuaron a través de sus
 representantes legales, y ambas bajo la dirección y procuración de los abo
 gados OSCAR ERASMO TABACENA GODINEZ y SAUL VALDES MONROY.

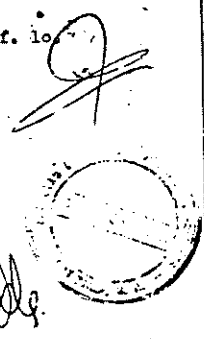
RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA:

En la sentencia se "DECLARA I) CON LUGAR la excepción perentoria de FALTA
 DE MEJOR DERECHO DE LA ACTORA PARA DEMANDAR LA NEGLIGENCIA PEDIDA, interpuesta
 por las entidades ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA y YCA MA, SOCIEDAD ANONIMA en re
 lación a la inscripción registral de ASICS TIGER clase veinticinco, inscrita en
 el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número cuarenta y una mil
 trescientos treinta y dos, folio cuatrocientos treinta y ocho, del tomo 2
 libro noventa y siete de marcas por ser este registro solicitado en fecha
 anterior a la constitución de la entidad Asics Tiger Corporation. Esta de
 claración abarca también la licencia de Uso existente sobre esta marca; II
 SIN LUGAR la excepción perentoria de PRESCRIPCION, interpuestas por las r

... tidades ALMAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA Y YOMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, III) SIN LUGAR
 ... la excepción perentoria de HEREDITACION PROGRESIVA DE LA PARTE FACTORA, ...
 ... puesta por la entidad ALMAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA (I) CON LUGAR ...
 ... proveída por la entidad ASTIC TIGER CORPORATION, ...
 ... sesenta y tres, en la vía ordinaria civil ...
 ... SOCIEDAD ANÓNIMA Y YOMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, ...
 ... las inscripciones registrales de las marcas inscritas en el Registro de
 ... Propiedad Industrial siguientes: 1) ASTIC TIGER Y DISEÑO, inscrita bajo el
 ... número cincuenta y tres del tomo cuarenta y tres, folio trescientos
 ... veintidós, tomo ciento quince del Registro de Marcas; 2) DISEÑO DE BANDAS,
 ... inscrita bajo el número treinta y tres del tomo cuarenta y tres, folio
 ... trescientos cincuenta y tres del tomo libro ochenta y uno del Registro
 ... de Marcas; 3) ASTIC TIGER Y DISEÑO, inscrita bajo el número cincuenta y
 ... setecientos sesenta y ocho, folio ciento treinta y siete del tomo
 ... trece del Registro de Marcas; 2) Se ordena la cancelación de los registros
 ... citados en el inciso anterior, para cuyo efecto libráse el despacho con
 ... pendiente al señor Registrador General de la Propiedad Industrial, al cual
 ... firme el presente fallo, y) No se hace especial condena en costas; VI) No
 ... tificase y con inclusión de la multa por cada día de mora en el pago del
 ... al sellado de ley. ...
 ... DE LOS HECHOS RELACIONADOS EN EL FALLO ...
 ... Los resultados de la sentencia de primer grado se encuentran congruentes con
 ... las constataciones procesales, por lo cual no cabe ninguna reafirmación
 ... al respecto. ...
 ... PUNTOS LITIGIOSOS EN EL PRESENTE JUICIO: ...



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.



ORGANISMO JUDICIAL

En la nulidad absoluta de la inscripción o registro de las marcas: ASICSTI-
GER, ASICSTIGER Y DISEÑO, DISEÑO DE BANDAS, ASICSTIGER Y DISEÑO, ASICSTI-
GER, otorgadas por ALMAYA, SOCIEDAD ANONIMA en el Registro de la Propiedad
Industrial de la República de Guatemala.

EXTRACTO DE LAS PRUEBAS APORTADAS:

Amas partes aportaron al proceso únicamente prueba documental, la cual se
encuentra incorporada y debidamente individualizada en la piza de primer
grado.

ALLEGACIONES DE LOS LITIGANTES EN ESTA INSTANCIA:

Tramitada esta instancia se señaló día y hora para la vista de la cual am-
bas partes hicieron uso de la audiencia conferida para el efecto, la que
habiendo transcurrido se procedió a dictar la sentencia que en derecho co-

responde. VÍ

CONSIDERANDO I) Los demandados: "Almaya, Sociedad Anónima" y "Yema, Socie-
dad Anónima", por medio de sus respectivos representantes legales, contra-
taron la demanda promovida por la entidad: "Asics Tiger, Corporation", en
sentido negativo, e interpusieron las excepciones paratorias, que denomina-
ron: "prescripción", "legitimación procesal de la parte demandante" y "fa-
lta de mejor derecho de la actora para demandar la nulidad pedida". El fun-
damento legal de dichas excepciones se contrae a lo siguiente: a) en cum-
to a la de "prescripción", que conforme al artículo 227 del "Convenio Cea-
roamericano para la protección de la propiedad Industrial", "las acciones
civiles provenientes del presente convenio prescribían a los tres años" y
la marca "Asicstiger" y sus correspondientes complementos gráficos, objeto
de nulidad, fueron registrados en Guatemala, los días doce de mayo de mil



...novecientos ochenta y uno, traca de abril de mil novecientos ochenta y siete, cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete, veinticuatro de septiembre del citado año y el veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno, fué presentada la demanda por lo que se presenta acción de prescripción; (b) la excepción de "legitimación procesal de la parte demandante"; la basan los demandados en que, "Asics Tiger Corporation", no está con la debida protección en Guatemala de su distintivo comercial y su correspondiente registro para impedir la producción y actividades de su giro, carece por completo de toda legitimidad procesal o sea la capacidad para demandar; y (c) en lo que respecta a la excepción perentoria de "Culpa de mejor derecho de la actora para demandar" se solicita se declare, en que la entidad "Asics Tiger Corporation", en un inicio en el Estado de California Estados Unidos de Norteamérica, el día de julio de mil novecientos ochenta y uno, y la marca "Asics Tiger" para zapatos "Asics Tiger" y el león de la clase veintidós se registró el día de mayo de mil novecientos ochenta y uno.

(II) Al hacer el estudio del caso, tomando en cuenta los medios probatorios aportados y los argumentos de los apelantes vertidos al exponer agravios, se concluye en lo siguiente: (a) en lo que respecta a las excepciones perentorias de "prescripción", a "legitimación procesal de la parte demandante" lo decidido por el Juez de Primer grado, respecto a declararlas sin lugar, se encuentra de acuerdo a la Ley y constancias procesales, pues en cuanto a la primera, el fundamento para solicitar la nulidad de las marcas registradas por las demandadas, es el Convenio General Interamericano de Protección Marcada y Comercial, aprobada por Decreto 1587, de la Assem-

7-771

11-5-81

C. & U.

ORGANISMO JUDICIAL



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.

[Handwritten signature]

ORGANISMO JUDICIAL

1. blica Legislativa de la República de Guatemala, y no el Convenio Centroam-
 2. ricano para la protección de la Propiedad Industrial, en que se basan los
 3. demandados, pues éste en su artículo 227, claramente estipula que "las ac-
 4. ciones civiles provenientes DEL PRESENTE CONVENIO prescriben a los tres
 5. años", (Las mayúsculas son nuestras). Y, en lo que respecta a la otra ex-
 6. cepción, tampoco pueda ser acionada, pues los argumentos básicos en que las
 7. excepcionantes la hacen consistir, no enervan en este caso, la pretensión
 8. de la parte actora, pues de acuerdo a su denominación, se trata de una ex-
 9. cepción de "falta de personalidad, dicho en otras palabras, que por su
 10. carácter de previa, no puede interponerse como perentoria al contestar la
 11. demanda y/o de una cuenta, en base a los presentes argumentos deba de
 12. darse sin lugar tal y como lo decide el juez del conocimiento; (b) Ahora
 13. bien, en lo que respecta a la tercera excepción interpuesta, denomiada de
 14. "falta de mejor derecho de la actora para demandar la nulidad pedida",
 15. ésta no puede prosperar por que la defensa si promovida, resulta totalmen-
 16. te antitética, toda vez que por principio de mediación, el juez necesari-
 17. amente debe determinar el derecho de las partes y, en su caso por otra parte,
 18. quien contradice la pretensión del actor, ha de probar los hechos ex-
 19. ceptivos, o esas circunstancias impeditivas para ejercer el derecho reclama-
 20. do. De manera que por estos motivos, la excepción de mérito debe declarar-
 21. se sin lugar, revocándose así lo decidido en este aspecto por el juez de pri-
 22. mer grado.
 23. III) La parte actora funda su pretensión en el artículo 4o. de la Ley del
 24. Organismo Judicial y el 16. Inciso b) de la Convención General Interamerica-
 25. na de la Protección de Marcas y Nombres Comerciales, celebrada en Washing-



con el veinte de febrero de mil novecientos veintinueve, aprobada por el de-
 creto 1587 de la Asamblea Legislativa, que dispone: "Respectivamente que
 los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas ex-
 presas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establece un efec-
 to distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo
 del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordena-
 miento jurídico, no contrarían a las prohibiciones expresadas en el texto de
 ley y no impedirán la válida aplicación de la misma que se hubiere tratado
 de audir, y la prohibición de hacer registrar o depositar, no la marca o
 elemento distintivo principal, sea formado por el uso o parte esencial del
 nombre comercial legal y anteriormente adoptado en cualquiera de los Esta-
 dos contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mer-
 cancias de la propia planta que se destinare la marca. Durante el lapso
 probatorio del presente juicio, quedó demostrado que la entidad demandante
 "Astec Tiger Corporation", es una sociedad mercantil que tiene su sede en
 diez mil quinientos ochenta y tres West Building, P.O. Box 411, Vallejo,
 Estado de California, noventa y dos mil seiscientos ochenta y uno, Estados Unidos
 de América habiéndose iniciado bajo la denominación social de "Astec Tiger
 Corporation", el día de julio de mil novecientos ochenta y uno, en el
 San Francisco Departmento de Estado, en los Estados Unidos de Norteamérica, o se
 gun consta en el primer testimonio de la escritura número trece, autoriza-
 da en esta Ciudad Capital, el trece de febrero de mil novecientos noventa
 y uno, en los Oficios del Notario Salvador Augustos Saravia Castillo, que
 contiene la protocolación de los documentos provenientes del extranjero
 que ahí se indican, en donde consta que su denominación es "Astec Tiger"

ORGANISMO JUDICIAL



ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.

ORGANISMO JUDICIAL

1 Tiger Corporation". Asimismo, quedó demostrado que la parte demandada: -
2 registró a su nombre la marca "Asicatiger" el doce de mayo de mil novecien-
3 tos ochenta y uno, con el certificado extendido por el Director General de
4 la Propiedad Industrial, o sea con anterioridad a la inscripción de la de-
5 nominación social de la entidad demandante, por lo que la protección al
6 citado nombre comercial que otorga la ley de la materia, no pueda darse
7 en el presente caso en cuanto a la marca anteriormente citada se refiere
8 y por consiguiente debe declararse sin lugar la pretensión, relativa a de-
9 clarar su nulidad, al igual que la relativo a declarar también la nulidad
10 de la marca "Diseño de Bandas", por no tener esta última ninguna relación
11 con el nombre comercial "Asica Tiger Corporation". También debe declarar-
12 se sin lugar la nulidad del derecho de uso otorgado por la entidad Almas
13 Sociedad Anónima, a la también entidad "Yoma Sociedad Anónima" de la marca
14 registrada a su favor el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno, en
15 "Asicatiger" por haberse inscrito su derecho con anterioridad a la del
16 nombre comercial de la entidad actora. En consecuencia debe modificarse
17 la sentencia de estudio en el sentido de declarar sin lugar la nulidad
18 pretendida de la marca "Asicatiger" y el uso de la misma, así como también
19 lo relativo a la nulidad de la marca "Diseño de Bandas", y revocando el
20 literal "b" del sub-numeral "1)" del numeral "IV)" de la parte resolutive
21 de la misma. IV) En cambio procede confirmar la sentencia apelada en lo
22 que respecta a las otras dos marcas "Asicatiger y Diseño" y "Asicatiger y
23 Diseño", porque fueron inscritas con fecha posterior a la del Registro del
24 nombre comercial de la entidad actora, según consta en las fotocopias del
25 el certificado extendido por el Director General de la Propiedad Industrial



que obran en autos a folios treinta y tres y treinta y cuatro. "CONFIRMA" (I) y también confirma por el Tribunal, "CONFIRMA" el numeral 1º de la parte resolutiva del fallo de examen, en virtud de la forma como se decide la presencia o falta y por testimar evidente a los efectos de la ley.

CITA DE LEYES: Artículos los citados y los 25, 29, 66, 67, 69, 71, 75, 177, 188, 572, 573, 574, 602, 603, 610 del Código de Procedimiento y Véase Artículo 301 del Código de Comercio, artículos 142, 143, 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

POR TANTO: Esta Sala, con base en lo considerado y leyes citadas en el presente (ver I), Confirma los numerales romanos resolutivos "II", "III" y "IV" de la sentencia apelada en su íntegro y en sus literales "a)", "b)" y "c)" del sub-numeral "1)". (II) REVOCA la sentencia apelada, en su numeral romano "I)", y en su íntegro y en su literal "a)", sin lugar a excepción para ser declarada la nulidad por el mejor derecho de la actora para demandar la nulidad pedida. (III) REVOCA parcialmente la sentencia apelada, en su numeral romano resolutivo, "IV", en lo que se refiere al literal "b)" del sub-numeral "1)"; y, resolviéndola por el mejor derecho, DECLARA, sin lugar a la demanda promovida en vía ordinaria, por la entidad "Miss Tiger Corporation", por medio de sus representantes legales, en contra de las entidades "Alcaya Sociedad Anónima" y "Coca S. C. S. Anónima", en cuanto a la marca "Miss Tiger Brand", inscrita bajo el número treinta y tres mil doscientos treinta y tres, del libro cincuenta y uno del tomo o libro ochenta y uno del Registro de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial. (IV) MODIFICA la sentencia apelada en la entidad de que se trata en el íntegro de la demanda promovida por la entidad "Miss Tiger Corporation", por medio de sus representantes legales, en vía ordinaria.

ORGANISMO JUECIAL

ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA C. A.



ria, en contra de las entidades "Almaya, Sociedad Anónima" y "Yoma, Socie-
dad Anónima", en cuanto a la inscripción registral de la marca "Asicsti-
ger", clase veinticinco inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial
bajo el número cuarenta y un mil trescientos treinta y dos, folio cuatro-
cientos treinta y ocho, del tomo o libro noventa y siete de marcas, por
las razones consideradas. Esta declaración abarca también la licencia de
uso sobre esta marca, otorgada a la entidad "Yoma, Sociedad Anónima". Noti-
fique y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes al
juzgado de origen. Testado: quien, las fotocopias del. Cuitasa:

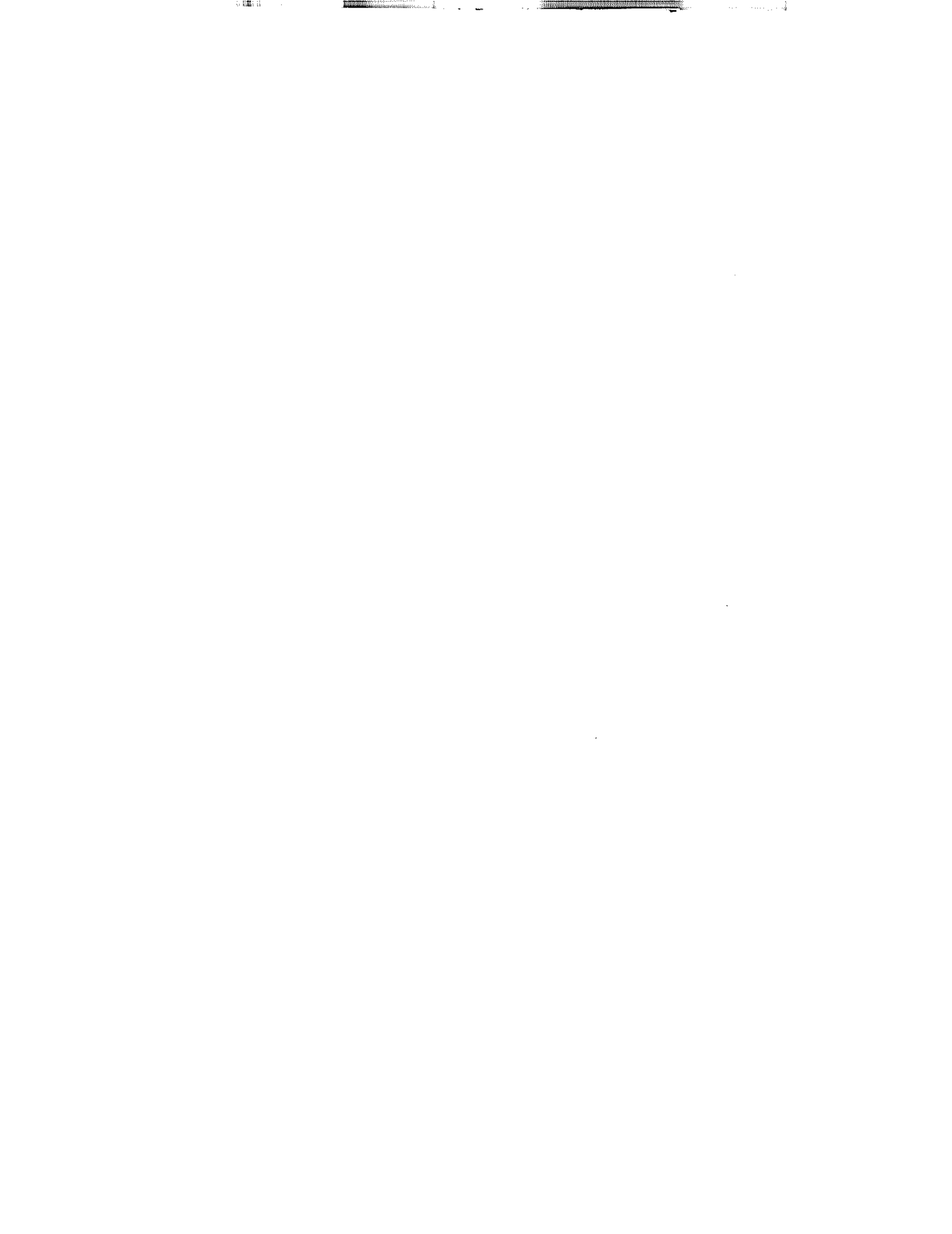
ORGANISMO JUDICIAL

LIC. CARLOS ALFONSO ALVARADO TORRES V.
PRESIDENTE

Lic. Juan Carlos Ocaña Mijangos

Lic. Juan Carlos Ocaña Mijangos
VOCAL II

Lic. Juan Carlos Ocaña Mijangos



MODIFICACION

A

O

de

V



**CONVENCION INTERAMERICANA, CELEBRADA EN
WASHINGTON EL 20 DE FEBRERO DE 1929**

DECRETO NUMERO 1587

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala

DECRETA:

Artículo único.—Se aprueba la Convención general interamericana sobre Protección de marcas y nombres comerciales, suscrita en Washington, D. C., Estados Unidos de América, a los veinte días del mes de febrero del año en curso.

Pase al Ejecutivo para su ratificación y demás efectos prescritos en el artículo 37 de la misma.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa: Guatemala, el catorce de mayo de mil novecientos veintinueve.

J. M. REINA ANDRADE,
Presidente.

FEDERICO CARBONELL R.,
Secretario.

RAMON CALDERON,
Secretario.

Casa del Gobierno: Guatemala, veintisiete de mayo de mil novecientos veintinueve.

Cúmplase y publíquese.

L. CHACON.

Apruébase la Convención general interamericana sobre Protección de marcas y nombres comerciales.

LAZARO CHACON,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

POR CUANTO:

El día veinte del mes de febrero del año en curso, suscribieron los Delegados de Guatemala a la Conferencia panamericana de marcas de fábrica, reunida en Washington, D. C., la

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial:

cuyo tenor literal es el siguiente:

Los Gobiernos de Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de Norte América, representados en la Conferencia panamericana de marcas de fábrica, reunida en Washington, conforme a las resoluciones aprobadas el 15 de febrero de 1928, por la sexta Conferencia internacional americana, celebrada en la ciudad de La Habana, y el 2 de mayo del mismo año en Washington, por el Consejo directivo de la Unión panamericana.

Considerando indispensable revisar la "Convención para la Protección de las marcas de fábrica, comercio y agricultura y nombres comerciales", firmada en Santiago de Chile el 28 de abril de 1923, que substituyó a la "Convención para la protección de marcas de fábrica y de comercio", celebrada en Buenos Aires el 20 de agosto de 1910, a fin de introducir en ella las reformas aconsejadas por la práctica y el progreso del derecho;

Animados por el propósito de hacer compatibles los distintos sistemas jurídicos que en esta materia rigen en las varias Repúblicas americanas; y, convencidos de la necesidad de realizar ese esfuerzo en la forma más amplia que sea posible en las circunstancias actuales, con el debido respeto a las respectivas legislaciones nacionales;

Han resuelto negociar la presente Convención para la Protección marcaria y comercial y la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen geográfico, nombrando para ese fin los siguientes Delegados:

Perú: Alfredo González Prada.

Bolivia: Emeterio Cano de la Vega.

Paraguay: Juan V. Ramírez.

Ecuador: Gonzalo Zaldumbide.

Uruguay: J. Varela Acevedo.

República Dominicana: Francisco de Moya.

Chile: Oscar Blanco Viel.

Panamá: Ricardo J. Alfaro, Juan B. Chevalier.

Venezuela: Pedro R. Rincones.



Costa Rica: Manuel Castro Quesada, Fernando E. Piza.
 Cuba: Gustavo Gutiérrez, Alfredo Bufill.
 Guatemala: Adrián Recinos, Ramiro Fernández.
 Haití: Raúl Lizaire.
 Colombia: Roberto Botero Escobar, Pablo García de la Parra.
 Brasil: Carlos Delgado de Carvalho.
 México: Francisco Suástegui.
 Nicaragua: Vicente Vita.
 Honduras: Carlos Izaguirre V.
 Estados Unidos de América: Francis White, Thomas E. Robertson,
 Edward S. Rogers.



Quienes, después de haber depositado sus credenciales que fueron halladas en buena y debida forma por la Conferencia, han convenido lo siguiente:

CAPITULO I

De la Igualdad de Nacionales y Extranjeros ante la Protección Marcaria y Comercial

Artículo 1º—Los Estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o domiciliados, con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos.

CAPITULO II

De la Protección Marcaria

Artículo 2º—El que desee obtener protección para sus marcas, en un país distinto al suyo, en que esta Convención rija, podrá obtener dicha protección, bien solicitándola directamente de la Oficina correspondiente del Estado en que desee obtener la referida protección o por medio de la Oficina interamericana de marcas a que se refiere el Protocolo sobre el Registro interamericano, siempre que dicho protocolo haya sido aceptado por su país y por la nación donde se solicite la protección.

Artículo 3º—Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.

Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:

1º—Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicite el registro o depósito.

2º—Que estén desprovistos de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos; época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del país al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma.

Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y, si dicha marca ha adquirido de hecho en el país en que solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.

3º—Que ofendan a la moral pública o sean contrarias al orden público;

4º—Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público;

5º—Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados contratantes, distinto al de origen de la marca;

6º—Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, pertenecientes a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes.

Artículo 4º—Los Estados contratantes acuerdan rehusar o cancelar el registro o depósito y prohibir el uso sin autorización de la autoridad competente, de las marcas que incluyan banderas nacionales o de los Estados, escudos de armas, sellos nacionales o de los Estados, dibujos de las monedas públicas o de los sellos de correos, certificados o sellos oficiales de garantía, o cualesquiera insignias, oficiales, nacionales o de los Estados, o imitaciones de las mismas.

Artículo 5º—Las etiquetas, dibujos industriales, lemas, catálogos, anuncios o avisos que se usen para identificar o anunciar mercancías, gozarán de la misma protección que las marcas en los Estados contratantes cuyas leyes así lo dispongan, de acuerdo con las prescripciones de la legislación local.

Artículo 6º—Los Estados contratantes se comprometen a admitir, a registro o depósito y a proteger las marcas de propiedad colectiva o que pertenezcan a asociaciones cuya existencia no sea contraria a las leyes del país de origen, aun cuando dichas colectividades no posean un establecimiento fabril, industrial, comercial o agrícola.

Cada país determinará las condiciones particulares bajo las cuales se podrán proteger las marcas de dichas colectividades.

Los estados, provincias, o municipios, en su carácter de personas jurídicas, podrán poseer, usar, registrar o depositar marcas y gozarán en tal sentido de los beneficios de esta Convención.

Artículo 7º—Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes, conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca substancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquiriente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho, a usar preferente y exclusivamente, o a la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención.

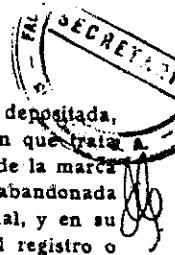
Artículo 8º—Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes distinto al de origen de la marca y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrán derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación:

a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes, con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y

b) Que el propietario de la marca, cuya cancelación se pretende, tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trate de cancelar; o

c) Que el propietario de la marca, que solicita la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado y comercie con o en el país en que se solicite la cancelación y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma.

Artículo 9º—Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo, hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de



obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día, a contar desde la fecha del registro o depósito, si la marca no ha sido nunca empleada o de un año y un día, si el abandono o falta de empleo, tuvo lugar después de haber sido usada.

Artículo 10.—El período de protección otorgado a las marcas registradas o depositadas de acuerdo con los términos de esta Convención, así como sus renovaciones, será el que fijen las leyes del Estado en que se solicite el registro o depósito al tiempo de solicitarse la protección, de acuerdo con esta Convención.

Una vez efectuado el registro o depósito de una marca en cada Estado contratante, existirá independientemente y no será afectado por los cambios que ocurran en el registro o depósito de dicha marca en otros Estados contratantes, salvo que otra cosa disponga la legislación interna de cada Estado contratante.

Artículo 11.—La transmisión en el país de origen de la propiedad de una marca registrada o depositada, tendrá el mismo valor y será reconocida en los demás Estados contratantes, siempre que se acompañen pruebas fehacientes de que dicha transmisión se ha efectuado y registrado de acuerdo con la legislación interna del Estado en que se realizó y se cumpla, además, con los requisitos legales del país en que debe tener efecto la transmisión.

El uso y explotación de las marcas puede cederse o traspasarse separadamente para cada país, y se registrará, siempre que se acompañen pruebas fehacientes de que dicha transmisión se ha efectuado de acuerdo con la legislación interna del Estado en que se realizó y se cumpla, además, con los requisitos legales del país en que debe tener efecto la transmisión.

Artículo 12.—Cualquier registro o depósito, efectuado en uno de los Estados contratantes, o cualquiera solicitud de registro o depósito pendiente de resolver, hecha por un agente, representante o cliente del propietario de una marca sobre la que se haya adquirido derecho en otro Estado contratante por su registro, solicitud previa o uso como tal marca, dará derecho al primitivo propietario a pedir su cancelación o denegación de acuerdo con las estipulaciones de esta Convención y a solicitar y obtener la protección para sí, considerándose que dicha protección se retrotraerá a la fecha de la solicitud cancelada o denegada.

Artículo 13.—El uso de una marca por su propietario en una forma distinta de la forma en que la marca ha sido registrada en cualquiera de los Estados contratantes, por lo que respecta a elementos secundarios o no substanciales, no acarreará la nulificación del registro ni afectará la protección de la marca.

En caso de que la forma o los elementos distintivos de la marca sean substancialmente cambiados, o que sea modificada o aumentada la lista de los productos a que vaya a aplicarse, podrá exigirse al propietario que solicite un nuevo registro, sin perjuicio de la protección de la marca original o de la lista original de los productos.

Los requisitos que las leyes de los Estados contratantes exijan con respecto a la leyenda, que indica la autorización del uso de las marcas, se considerarán satisfechos por lo que toca a los productos de origen extranjero, si dichas marcas llevan las palabras o indicaciones autorizadas legalmente en el país de origen de los productos.

CAPITULO III

De la Protección del Nombre Comercial

Artículo 14.—El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes, será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de la marca.

Artículo 15.—Se entenderá por nombre comercial el propio nombre y apellidos que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular, use en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación o título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con las disposiciones, de sus respectivas leyes nacionales.

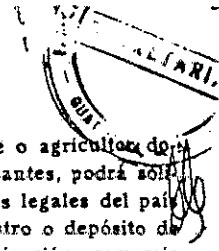
Artículo 16.—La protección que esta Convención otorga a los nombres comerciales consistirá:

a) En la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor, dedicado al propio giro en cualquiera de los Estados Contratantes; y,

b) En la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca.

Artículo 17.—Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrá oponerse, dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituya su giro o explotación, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca puedan producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.





Artículo 18.—Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, podrá solicitar y obtener, de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar o la cancelación del registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca, destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que él trafica, probando:

a) Que el nombre comercial o marca cuya cancelación pretende es substancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial, legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los Estados contratantes para la fabricación o comercio de productos o mercancías de la misma clase; y,

b) Que con anterioridad a la adopción y uso del nombre comercial, o a la adopción y uso o solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende, empleó y que continúa empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos, o mercancías su propio nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado en cualquiera de los Estados contratantes, en o dentro del Estado en que solicite la cancelación.

Artículo 19.—La protección del nombre comercial se impartirá de acuerdo con la legislación interna y las estipulaciones de esta Convención, de oficio, cuando las autoridades gubernativas o administrativas competentes, tengan conocimiento o pruebas ciertas de su existencia y uso legal, o a petición de parte interesada en los casos comprendidos en los artículos anteriores.

CAPITULO IV

De la Represión de la Competencia Desleal

Artículo 20.—Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles, será considerado como de competencia desleal, y, por tanto, injusto y prohibido.

Artículo 21.—Se declaran de competencia desleal los siguientes actos, y al no estar señaladas sus penas en la legislación interna de cada Estado contratante, se reprimirán de acuerdo con las prescripciones de esta Convención:

a) Los actos que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los artículos o actividades mercantiles de un fabricante, industrial, comerciante o agricultor pertenecen o corresponden a otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor de alguno de los otros Estados contratantes, ya sea apropiándose o simulando marcas, símbolos, nombres distintivos, imitando etiquetas, envases, nombres comerciales u otros medios usuales de identificación en el comercio;

b) Las falsas descripciones de los artículos, usando palabras, símbolos y otros medios que tiendan a engañar al público en el país donde estos actos ocurran, con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de las mercancías.

c) Las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos de los artículos, por medio de palabras, símbolos, o de otra manera, que tiendan a engañar en ese respecto al público del país donde estos hechos ocurran;

d) Lanzar al mercado u ofrecer o presentar en venta al público, un artículo, producto o mercancía bajo forma o aspecto tales, que, aun cuando no contenga directa ni indirectamente indicación de origen o procedencia geográficos determinados, dé o produzca la impresión, ya por los dibujos, elementos ornamentales o idioma empleado en el texto, de ser un producto, artículo o mercancía originado, manufacturado o producido en otro de los Estados contratantes.

Artículo 22.—Los Estados contratantes que aún no hayan legislado sobre los actos de competencia desleal mencionados en este capítulo, aplicarán a ellos las sanciones contenidas en su legislación sobre marcas, o en cualesquiera otras leyes, y ordenarán la suspensión de dichos actos a petición de las personas perjudicadas, ante las cuales los causantes serán también responsables por los daños y perjuicios que les hayan ocasionado.

CAPITULO V

De la Represión de las Falsas Indicaciones de Origen y Procedencia Geográficos

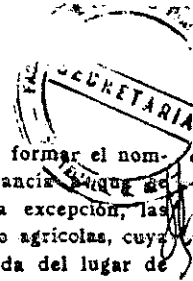
Artículo 23.—Será considerada falsa e ilegal y, por tanto, prohibida toda indicación de origen o procedencia que no corresponda realmente al lugar en que el artículo, producto o mercancía fué fabricado, manufacturado o recolectado.

Artículo 24.—A los efectos de esta Convención se considerará como indicación de origen o procedencia geográficos, consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cubierta, envase, envoltura, precinta de cualquier artículo, producto o mercancía, o directamente sobre el mismo, el nombre geográfico de una localidad, región, país o nación determinada, bien sea de modo expreso y directo, o indirectamente, siempre que dicho nombre geográfico sirva de base o raíz a las frases, palabras o expresiones que se empleen.

Artículo 25.—Los nombres geográficos que indiquen origen o procedencia no son susceptibles de apropiación individual, pudiendo usarlos libremente para indicar el origen o procedencia de los productos o mercancías o su propio domicilio comercial, cualquier fabricante, industrial o agricultor establecido en el lugar indicado o que comercie con los productos que se originen en éste.

Artículo 26.—La indicación de origen o procedencia geográficos, fijada o estampada sobre un producto o mercancía, deberá corresponder exactamente al lugar en que dicho producto o mercancía ha sido fabricado, manufacturado o recolectado.

Artículo 27.—Quedan exceptuadas de las disposiciones contenidas en los anteriores artículos aquellas denominaciones, frases o palabras que, constituyendo en todo, o en parte, términos geográficos, hayan pasado, por



los usos constantes, universales y honrados del comercio, a formar el nombre o designación propios del artículo, producto o mercancía que se apliquen, no estando comprendidas, sin embargo, en esta excepción, las indicaciones regionales de origen de productos industriales o agrícolas, cuya calidad y precio, por parte del público consumidor, dependa del lugar de producción u origen.

Artículo 28.—A falta de disposiciones especiales que repriman las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficas, se aplicarán a este fin las respectivas leyes sanitarias o las referentes a la protección marcaria en los Estados contratantes.

CAPITULO VI

De las Sanciones

Artículo 29.—Queda prohibido manufacturar, exportar, importar, distribuir o vender artículos o productos que infrinjan directa o indirectamente alguna de las modalidades señaladas en esta Convención para la protección marcaria, la protección y defensa del nombre comercial, la represión de la competencia desleal y la represión de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficas.

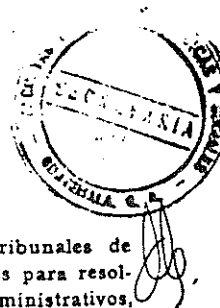
Artículo 30.—Cualquier acto de los prohibidos por esta Convención será reprimido por las autoridades gubernativas, administrativas o judiciales competentes del Estado en que se cometa, por los medios y procedimientos legales que en dicho país rijan, ya de oficio, ya a petición de parte interesada, la que podrá ejercitar las acciones y derechos que las leyes le concedan para ser indemnizada de los daños y perjuicios recibidos, pudiendo ser decomisados, destruidos o inutilizados, según el caso, los artículos, productos o mercancías, o sus distintivos, que hayan sido objeto del acto de competencia desleal.

Artículo 31.—Cualquier fabricante, industrial, comerciante o agricultor interesado en la producción, fabricación o comercio de las mercancías o artículos afectados por el acto o hecho prohibido, así como sus agentes, representantes o apoderados en cualquiera de los Estados contratantes y los funcionarios consulares del Estado a que corresponda la localidad o región falsamente indicada, cuando se trate de un caso de falsa indicación de origen o procedencia geográficas, tendrán personalidad legal suficiente para ejercitar las acciones y recursos correspondientes y continuarlos por todos sus trámites ante las autoridades administrativas y tribunales de justicia de los Estados contratantes.

Igual personalidad tendrán las comisiones o instituciones oficiales, los sindicatos o asociaciones que representen a la industria, a la agricultura o al comercio, legalmente establecidos para la defensa de los procedimientos honrados y leales.

CAPITULO VII

Disposiciones Comunes



Artículo 32.—Las autoridades administrativas y los Tribunales de Justicia de cada Estado contratante, son los únicos competentes para resolver los expedientes administrativos y los juicios contencioso-administrativos, civiles o criminales, que se incoaren con motivo de la aplicación de las leyes nacionales.

Las dudas que suscitaren acerca de la interpretación o aplicación de los preceptos de esta Convención serán resueltas por los Tribunales de Justicia de cada Estado y sólo en el caso de denegación de justicia serán sometidas a arbitraje.

Artículo 33.—Cada uno de los Estados contratantes en que no exista, se compromete a establecer un servicio para la protección marcaria y la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos, debiendo publicar en el Diario oficial del Gobierno, o en otra forma periódica, las marcas solicitadas y concedidas y las decisiones administrativas recaídas en esta materia.

Artículo 34.—La presente Convención será susceptible de revisiones periódicas con objeto de introducir en ella las mejoras que la experiencia indique, aprovechándose de la oportunidad de la celebración de las conferencias internacionales americanas, recomendándose que cada país envíe en su delegación expertos en materias marcarias, para que puedan realizar un trabajo efectivo.

La administración del Estado donde deba celebrarse la Conferencia preparará sus trabajos con la ayuda de la Unión panamericana y de la Oficina interamericana de marcas.

El Director de la Oficina interamericana podrá asistir a las sesiones de la Conferencia y tomará parte en las discusiones con voz pero sin voto.

Artículo 35.—Las estipulaciones contenidas en esta Convención tendrán fuerza de ley en aquellos Estados en que los tratados internacionales tienen ese carácter, tan pronto como son ratificados por sus órganos constitucionales.

Los Estados contratantes en que el cumplimiento de los pactos internacionales esté subordinado a la promulgación de leyes concomitantes, al aceptar, en principio, esta Convención, se obligan a solicitar de sus órganos legislativos la adopción, en el más breve plazo posible, de la legislación que sea necesaria para ponerla en vigor, de acuerdo con sus prescripciones constitucionales.

Artículo 36.—Los Estados contratantes convienen en que, tan pronto como esta Convención entre en vigor, las convenciones sobre marcas de fábrica de 1910 y 1923 quedarán, automáticamente, sin efecto alguno, pero

cualesquiera derechos que de acuerdo con sus estipulaciones se hayan adquirido o puedan adquirirse hasta la fecha en que entre en vigor esta Convención, continuarán siendo válidos hasta que expiren.

Artículo 37.—La presente Convención será ratificada por los Estados contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.

La Convención original y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Unión panamericana, la que enviará copia certificada del primero y comunicará aviso del recibo de dichas ratificaciones a los Gobiernos de los Estados contratantes, entrando la Convención en vigor entre los Estados contratantes en el orden en que hayan depositado sus ratificaciones.

Esta Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual, cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás contratantes. La denuncia será dirigida a la Unión panamericana, la que transmitirá aviso a los Gobiernos de todos los demás Estados.

Los Estados americanos que no hayan suscrito esta Convención podrán adherirse a ella, enviando el instrumento oficial en que se consigne esta adhesión a la Unión panamericana, la que notificará aviso de su recibo a los Gobiernos de los demás Estados contratantes en la forma antes expresada.

En testimonio de lo cual, los Delegados arriba nombrados firman la presente Convención, en español, inglés, portugués y francés, y estampan sus respectivos sellos.

Hecha en la ciudad de Washington, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos veintinueve.

A. González-Prada.
Emeterio Cano de la Vega.
Juan Vicente Ramírez.
Gonzalo Zaldumbide.
Varela.
Francisco de Moya.
Oscar Blanco Viel.

Suscribo la presente Convención en cuanto sus disposiciones no sean contrarias a la legislación nacional de mi país, haciendo reserva expresa de las disposiciones de esta Convención sobre las cuales no hay legislación en Chile.

R. J. Alfaro, Juan B. Chevalier.
P. R. Rincones.
Manuel Castro Quesada, F. E. Piza.
Gustavo Gutiérrez, A. L. Buñill.
Adrián Recinos, Ramiro Fernández.
Raoul Lizaire.
Pablo García de la Parra.
Carlos Delgado de Carvalho.
F. Suástegui.
Vicente Vita.
Carlos Izaguirre V.
Edward S. Rogers, Thomas E. Robertson, Francis White.

POR CUANTO:

La Asamblea Legislativa, en Decreto número 1587 de cat... de mayo del corriente año, ha dado su aprobación a la Convención...

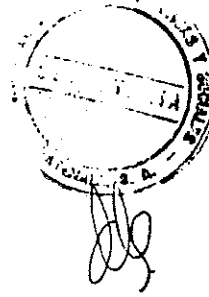
POR TANTO,

En uso de las facultades que me confiere la Constitución, lo ratifico y mando se publique para que se tenga como ley de la República.

En fe de lo cual firmo la presente ratificación, sellada con el Sello Mayor de la República y refrendada por el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, en Guatemala, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos veintinueve.

CHACON.

ED. AGUIRRE V.





1994