

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de autor. Derecho marcario. Nombre comercial. Prelación del derecho de autor.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Guatemala

ORGANISMO: Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil

FECHA: 4-5-1995

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial de Guatemala, por <http://www.oj.gob.gt>

SUMARIO:

“El conflicto que puede darse entre el derecho de autor y el derecho marcario sólo puede dar como resultado la protección del derecho de autor, cuando se pretende el resguardo marcario de una obra artística, por un tercero no autorizado por el titular del derecho de autor”.

“... siendo el ordenamiento jurídico uno sólo, que si se divide en ramas es para simplificación de su estudio y decisión de casos, no puede permitir una colisión de los diferentes intereses tutelados. A ese efecto, debe darse prioridad a quien ha adquirido su derecho con prelación. En el caso concreto, el derecho de autor es sin lugar a discusión primero en tiempo, y en consecuencia, debe prevalecer sobre la solicitud de nombre comercial. Por tal razón, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que permite el registro de un nombre comercial que incluye caracteres protegidos por el derecho de autor, en un nombre comercial cuyo registro ha sido solicitado por un tercero sin autorización del titular de aquél, obviamente viola las normas que dan protección al derecho de autor”.

COMENTARIO: Así como existen vasos comunicantes entre el derecho de autor y el derecho marcario, ya que una obra puede también reunir los requisitos exigidos a una marca, o viceversa, también es cierto que pueden existir zonas de conflicto, como en el caso que se comenta, cuando se pretende registrar un signo distintivo (en el supuesto concreto de la sentencia, un nombre comercial), que imita un bien jurídico protegido por el derecho de autor. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sentenciado que la independencia y compatibilidad entre el derecho de autor y el de marcas *“no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro”*, pero que *“la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor ...”*¹. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

¹ Proceso 32-IP-97 (2-10-1998).

TEXTO COMPLETO:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL: Guatemala, cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recurso de casación interpuesto por RAMON AUGUSTO GUZMAN LOPEZ, en su calidad de Mandatario de la entidad "DC COMICS INC." de Estados Unidos de América, contra la sentencia de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro proferida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dentro del recurso contencioso-administrativo número doscientos veintiuno guión noventa y dos promovido por la entidad recurrente, para que se revoque la resolución número tres mil doscientos cinco de fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictada por el Ministerio de Economía.

ANTECEDENTES

El señor José René Argueta Hernández solicitó el registro como nombre comercial de la denominación "SUPERPAN" (Etiqueta) para distinguir un establecimiento comercial en el giro de elaboración, venta y distribución de toda clase de pan y productos de repostería en general y culinarios. La entidad DC COMICS INC. se opuso a dicha solicitud argumentando que la denominación SUPERPAN se presenta en letras telescópicas y dentro de una figura ovoidal, implicando con esto que se evoque de manera absoluta el logotipo de "SUPERMAN", cuyos derechos de autor, artísticos y literarios le pertenecen. En resolución de fecha diez de octubre de mil novecientos noventa el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición y con lugar la solicitud de registro del Nombre Comercial. Contra esta resolución se interpuso recurso de revocatoria, que fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía, confirmando la resolución impugnada, según resolución tres mil doscientos cinco del diez de octubre de mil novecientos noventa y uno. En contra de esta última resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo que fue declarado sin lugar en sentencia de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en su parte resolutive dice: "...I) SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por los Representantes Legales de la entidad DC COMICS INC., de los Estados Unidos de Norte América, en consecuencia CONFIRMA la resolución número tres mil doscientos cinco que el Ministerio de Economía profirió el diez de octubre de mil novecientos noventa y uno. II) Por la forma en que se resuelve el Recurso, no se hace ningún pronunciamiento sobre las excepciones perentorias interpuestas por considerarlo innecesario. III) No se hace especial condena en costas. NOTIFIQUESE y al estar firme el presente fallo, con certificación de lo resuelto, devuélvase el expediente administrativo al lugar de su procedencia". Para llegar a la conclusión anterior la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo consideró: "...III. Al hacer mérito de las resoluciones que administrativamente se admitieron en el presente asunto, esta Sala estima que las argumentaciones del Registro de la Propiedad Industrial, que sirvieron de sustentación legal para declarar sin lugar la oposición formulada por el Mandatario de la entidad Estadounidense DC COMICS INC., de los Estados Unidos de Norte América y declarar CON LUGAR la solicitud de registro del nombre comercial "SUPERPAN" presentada por el señor JOSE RENE ARGUETA HERNANDEZ, fueron debidamente analizadas por el Ministerio de Economía al conocer el Recurso Administrativo de Revocatoria de la misma, pues tal como se señala en la resolución impugnada, no quedó evidenciado en el expediente administrativo que exista prohibición alguna para usarse y registrarse como nombre comercial la marca SUPERPAN, ya que la actividad a la que se dedicará es a la comercialización, venta y distribución de toda clase de pan y productos de repostería en general y culinaria. Consiguientemente la solicitud de registro formulada por el señor José René Argueta Hernández se encuentra dentro de los márgenes legales que determina el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que entre otros, tiene como objetivo el fortalecimiento de un régimen

jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda y a la represión de la competencia desleal en tales materias. Caso que no ocurre en el expediente analizado, pues la naturaleza de la entidad recurrente y la recurrida, son de naturaleza distinta que no permiten la confusión comercial de sus productos, amparados bajo dos clases distintas; además de ello, oponerse por el tipo de letra en que va a ser publicitada la marca, no tiene trascendencia, pues no es contraproducente a las disposiciones legales y reglas que rigen la libre competencia mercantil cuando esta no afecta intereses de terceros, por no existir la competencia desleal. Con base en lo anterior y tomando en consideración que al no contravenir las disposiciones contenidas en los incisos b) y c) del Artículo 49 y 97 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, es procedente que al resolverse se confirme la resolución recurrida, DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso Contencioso-Administrativo y no se haga especial condena en costas procesales a la entidad recurrente, por estimarse que ambas partes han litigado de buena fe. IV.- El Tercero Coadyuvante al contestar en forma negativa y oponerse a la demanda, interpuso las excepciones perentorias de: a) ACEPTACION EXPRESA DE PARTE DE LA ENTIDAD D.C. COMICS, INC., PARA EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL SUPERPAN; b) INEXISTENCIA DEL DERECHO QUE SUPUESTAMENTE HACE VALER; y c) BASE LEGAL ERRONEA PARA DEMANDAR LA OPOSICION, DADO QUE LA ENTIDAD DC COMICS, INC., NO TIENE DERECHOS INSCRITOS EN LA CLASE ADECUADA", por la forma en que se resuelve el recurso, no se hace ningún pronunciamiento sobre las Excepciones Perentorias interpuestas por ser innecesario".

MOTIVOS Y SUBMOTIVOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE

El Abogado RAMON AUGUSTO GUZMAN LOPEZ, en su propio auxilio y en su calidad de mandatario de DC COMICS INC., interpuso recurso de casación por motivo de fondo e invocó como subcaso de procedencia VIOLACION DE LEY contenido en el inciso 1o. del Artículo 621 del Código Procesal Civil y

Mercantil. Estimó infringidos los Artículos: 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 470 del Código Civil; 10 del Decreto 1037 del Congreso de la República (Ley sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas); 1o. de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor suscrita por Guatemala el seis de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, en Ginebra, Suiza, aprobado por Decreto Ley Número 251; 49 literal b) y 58 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto 26-73 del Congreso de la República). El Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que consagra el derecho de autor o inventor dice: "Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales". Con respecto a la violación de esta norma expresa el recurrente: "En el presente caso la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo con fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro violó el precepto constitucional que reconoce el derecho de autor (Artículo 42) porque declara sin lugar el recurso contencioso-administrativo que mi representada DC COMICS INC. de Estados Unidos de América interpuso contra la resolución ministerial dictada por el Ministerio de Economía, no obstante que obran en autos los certificados de registro de propiedad literaria de SUPERMAN (SUPERMAN THE MOVIE tm), de SUPERMAN (ad sheet-flying figure) y de SUPERMAN (ad sheet -S- on chest) que demuestran que la entidad que represento es titular y única propietaria de la mundialmente conocida y legendaria figura del personaje denominado SUPERMAN y de todos los diseños y demás elementos marcarios del referido personaje...". También considera infringido el Artículo 470 del Código Civil que preceptúa: "El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre estas materias". Sobre esta norma expresa: "La sentencia impugnada dictada por la Honorable Sala Primera del

Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, además de violar la norma constitucional infringe también la ley común contenida en el artículo transcrito. En efecto: mi representada DC COMICS INC. de Estados Unidos de América puede inscribir la marca SUPERMAN con todos los elementos coadyuvantes en cualquiera otras clases de la nomenclatura vigente y aún como nombre comercial porque tiene derechos y privilegios para ello; las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a proteger la marca y todos los elementos de propiedad industrial derivados de la misma por ser una producción del talento o del ingenio de mi representada. Sin embargo, el fallo impugnado afecta seriamente los intereses de DC COMICS INC. de Estados Unidos de América porque permite que su derecho de autor pueda ser utilizado en beneficio de una persona particular, en éste caso existe un aprovechamiento indebido con la solicitud de registro de nombre comercial SUPERPAN solicitado por el señor José René Argueta Hernández". Seguidamente también cita como violado el Artículo 10 del Decreto 1037 del Congreso de la República que contiene la Ley sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, que en su primer párrafo dice: "El derecho de autor es la facultad exclusiva del Creador de una obra literaria, científica o artística de usarla y de autorizar el uso de ella, en todo o en parte: de disponer de dicha facultad a cualquier título, total o parcialmente, y de transmitirla por causa de muerte". A este respecto expresa: "Esta es una ley específica que desarrolla el contenido de la norma constitucional relacionada con el derecho de autor. Fue infringida por la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo con fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro cuando afirma en su parte considerativa que "tal como se señala en la resolución impugnada, no quedó evidenciado en el expediente administrativo que exista prohibición legal para usarse y registrarse como nombre comercial la marca SUPERPAN, ya que la actividad a la que se dedicará es la comercialización, venta y distribución de toda clase de pan y productos de repostería en general y culinarios..." Al razonar de ésta manera, el tribunal ignora que los derechos de autor de mi representada en relación a

SUPERMAN son amplios e inobjectables; no pueden ni deben ser usados o comercializados por ningún tercero nacional o extranjero, sea persona individual o jurídica porque tales actos son contrarios a esta ley específica que cito como violada y atentan contra la integridad de legítimos derechos que le corresponden a mi representada". Aduce que con dicho fallo también se viola el Artículo 10. de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor y los Protocolos anexos a la misma suscritos por Guatemala, el seis de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, en Ginebra, Suiza, aprobada por Decreto Ley número 251, el cual establece que: "Cada uno de los Estados contratantes se comprometen a tomar las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva a los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de éstos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escritura". Que se infringió este artículo porque claramente establece que su fin es asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores. Luego expresa el recurrente que: "En el presente caso, la sentencia impugnada dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo con fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro no ha cumplido con ese fin sino que ha dejado a mi representada en estado de indefensión al declarar que no quedó evidenciado que existe prohibición alguna para usarse y registrarse como nombre comercial la marca SUPERPAN y consiguientemente la solicitud de registro formulada por el señor José René Argueta Hernández se encuentra dentro de los márgenes legales... Esta afirmación del tribunal es contraria al Artículo primero de la Convención Universal, como también lo es de la Constitución Política de la República, del Código Civil, de la Ley sobre Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, y del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial". Otro Artículo considerado como violado por parte del recurrente es el 49 literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto 26-73 del Congreso de la República) que copiado en su

parte conducente dice: "No podrán usarse ni registrarse como nombres comerciales o como elementos de los mismos a)...b) Los que sean idénticos o semejantes a los que estén inscritos a favor de otras personas que se dedican a actividades similares". Estimó violado este precepto porque la sentencia impugnada expresa que: "la solicitud de registro formulada por el señor José René Agueta Hernández se encuentra dentro de los márgenes legales que determina el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que entre otros, tiene como objetivo el fortalecimiento de un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda y a la represión de la competencia desleal en tales materias. Caso que no ocurre en el expediente analizado, pues la marca de la entidad recurrente y la recurrida son de naturaleza distinta que no permiten la confusión comercial de sus productos, amparados bajo dos clases distintas: además de ello, oponerse por el tipo de letra en que vá a ser publicitada la marca no tiene trascendencia pues no es contraproducente a las disposiciones legales y reglas que rigen la libre competencia mercantil cuando ésta no afecta intereses de terceros por no existir la competencia desleal...". Adicionalmente expresa el recurrente: "estimo que se violó el precepto legal transcrito porque mi representada DC COMICS INC. es titular y única propietaria de la mundialmente conocida figura del personaje SUPERMAN y de todos los diseños y demás elementos marcarios y derechos de autor relacionados con el referido personaje. Entre los diseños y logotipos que complementan la figura de SUPERMAN existe la palabra SUPERMAN en letras telescópicas que ha sido escrita en caracteres estilizados que principiando con la letra "S" vá en constante disminución hasta el final contra la letra "N". En Guatemala, DC COMICS INC. de Estados Unidos de América tiene la titularidad marcaria de dicho personaje, así como de la palabra SUPERMAN en letras estilizadas, que se denomina "SUPERMAN en Letras Telescópicas" ante el Registro de la Propiedad Industrial en las clases 9, 25, 28 y 32, según certificados de registro de propiedad marcaria que obran en el expediente administrativo. En consecuencia SUPERPAN como nominación y en la forma como está representado, en letras

telescópicas, no puede figurar como nombre comercial ni como marca a favor del señor José René Argueta Hernández ni de ninguna otra persona pues tanto la una como la otra evocan de manera absoluta la marca y el logotipo de SUPERMAN propiedad de mi representada. Por otra parte, SUPERMAN y SUPERPAN guardan identidad gráfica, fonética e ideológica que imposibilita su coexistencia marcaria pacífica. Ambas denominaciones tienen igual cantidad de letras, de sílabas, sus letras están colocadas en el mismo orden, la única diferencia está en la supresión de la consonante "M" por la "P", lo que no modifica sustancialmente esa identidad. Si a lo anterior agregamos que a la palabra SUPERPAN se ha copiado la estilización de las letras SUPERMAN, y las ha colocado en la misma forma telescópica como tradicionalmente usa su marca mi representada y como la tiene inscrita, se aprecia que la usurpación es evidente por parte del señor José René Argueta Hernández". Por último citó como violado el Artículo 58 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que preceptúa: "Salvo lo previsto en el presente título, son aplicables a los nombres comerciales las normas sobre marcas contenidas en éste Convenio, en lo que no sean incompatibles dada la naturaleza de ambas instituciones". Al efecto expresó: "Se infringe el artículo transcrito porque la marca es creación y un bien registrable, orientada al comercio e industria, constitutiva de Propiedad Industrial. El nombre comercial es una creación muy similar a la marca por lo que les rige el mismo ordenamiento jurídico. Los personajes de ficción tienen un nombre que constituye marca nominativa y per se son propiedad intelectual constitutiva de Derechos de Autor. SUPERMAN es marca nominativa registrada y el personaje de ese nombre es creación intelectual registrada a favor de su Autor, provocándose los Derechos exclusivos pertinentes. Los elementos característicos del personaje lo simbolizan, formando parte muy importante de los Derechos de Autor. No pueden ser copiados por terceros sin consentimiento expreso del Autor, su propietario exclusivo. En el caso presente SUPERMAN es simbolizado por la marca nominativa escrita con letras características y este conjunto marcario es creación intelectual

cuyo Autor se opone al uso indiscriminado por parte de tercero no autorizado. La resolución de mérito al citar clase o clases marcarias, infringe los Derechos de Autor, por lo que hay violación del Artículo 58 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al ignorar y confundir estos Derechos. Es decir, se resuelve que las resoluciones administrativas se encontraron ajustadas a la ley "pues tal como se señala en la resolución impugnada, no quedó evidenciado en el expediente administrativo que exista prohibición alguna para usarse y registrarse como nombre comercial la marca SUPERPAN" y que no hay violación al citado Convenio por existir diferencia de Clases relacionadas con lo marcario, por tratarse de Nombre Comercial, cuyo giro es diferente. Al resolver así, hay reconocimiento del Artículo 58, pero infringiéndolo. Desconocer lo pertinente a los Derechos de Autor, cuestión obligada por el espíritu del citado Artículo e inherente al mismo, por confusión e ignorancia, pone en evidencia lo procedente del Recurso presente por violación de ley. La justa observancia del citado Artículo 58, obliga a reconocer a SUPERMAN como marca nominativa y a los elementos gráficos característicos, inclusive la conocida combinación de colores amarillo y rojo, como elementos distintivos del mismo y elementos marcarios susceptibles (sic) de propiedad "Industrial e Intelectual". Reconocer que SUPERMAN es el nombre de un personaje de ficción y como tal creación de su Autor al que corresponden los Derechos Exclusivos. Por supuesto, que dicho nombre, escrito con letra característica, es parte importante de ese Derecho, lo que no puede ser ignorado sin violación a la ley, tal como ha ocurrido en el caso presente".

CONSIDERANDO

I

El recurrente basa su inconformidad con la sentencia de la Sala del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, y su recurso de casación, en violación de las siguientes normas, cuyo estudio se realiza adelante: El Artículo 42 de la Constitución Política de la República, el artículo 470 del Código Civil, el Artículo 10 del Decreto 1037 del Congreso de la República, el Artículo 1o. de la Convención

Universal sobre el Derecho de Autor y los Protocolos Anexos, suscritos por Guatemala; y el Artículo 49 literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Con referencia a las pretendidas violaciones de las cuatro primeras normas, o sea el Artículo 42 de la Constitución Política de la República, el Artículo 470 del Código Civil, el Artículo 10 del Decreto 1037 del Congreso de la República y el Artículo 1o. de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor y los Protocolos Anexos, suscritos por Guatemala, se analizan simultáneamente por referirse todas a la protección de los derechos de autor. Del examen de la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo se desprende que dicho Tribunal da por probado que Dc Comics Inc. es titular del derecho de autor correspondiente a la palabra "SUPERMAN" y que ella incluye la estilización de sus letras, respecto a las cuales expresa que "...oponerse por el tipo de letra en que va a ser publicitada la marca no tiene trascendencia." Partiendo de tales hechos, que se tienen por probados, procede establecer si se dan las violaciones acusadas. El conflicto que puede darse entre el derecho de autor y el derecho marcario sólo puede dar como resultado la protección del derecho de autor, cuando se pretende el resguardo marcario de una obra artística, por un tercero no autorizado por el titular del derecho de autor. Ya a principios de este siglo la doctrina expresaba: "En efecto, el derecho del autor o del inventor no tolera una reproducción, no autorizada de la obra protegida, compitiendo exclusivamente al autor o inventor el derecho de su reproducción. Ahora bien; quien se apropia el diseño ajeno para hacerlo servir como marca, prohíbe al otro adoptar el mismo signo para sus productos similares, y con esto viene a invadir la esfera jurídica del autor o inventor. Por esto es por lo que puede el fabricante o comerciante adoptar como marca el diseño de otro, que esté todavía sometido al dominio privado del artista sin su consentimiento." (Agustín Ramella, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, página treinta y nueve. Editorial Reus, Madrid, mil novecientos trece). Esta Corte participa del referido criterio, respecto al cual cabe agregar que siendo el ordenamiento jurídico uno sólo, que si se divide en ramas es para simplificación de su estudio y decisión de casos, no puede

permitir una colisión de los diferentes intereses tutelados. A ese efecto, debe darse prioridad a quien ha adquirido su derecho con prelación. En el caso concreto, el derecho de autor es sin lugar a discusión primero en tiempo, y en consecuencia, debe prevalecer sobre la solicitud de nombre comercial. Por tal razón, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que permite el registro de un nombre comercial que incluye caracteres protegidos por el derecho de autor, en un nombre comercial cuyo registro ha sido solicitado por un tercero sin autorización del titular de aquél, obviamente viola las normas que dan protección al derecho de autor. Concretamente, se violan los Artículos 42 de la Constitución Política de la República, 470 del Código Civil, 10 del Decreto 1037 del Congreso de la República y 10. de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor y los Protocolos Anexos, suscritos por Guatemala, citados por el recurrente. Tales violaciones obligan a casar el fallo y dictar la sentencia pertinente, siendo innecesario el análisis de si también hubo violación del Artículo 49 literal b) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO

II

El punto de partida en la solución del caso debe ser la existencia o inexistencia de un derecho de autor por parte de la recurrente sobre la palabra "Superman" y sobre la forma especial en que dentro de ese derecho de autor se presentan las letras que componen tal palabra. Al respecto cabe indicar, no sólo que la prueba sobre el derecho de autor de la referida palabra está contenida en las certificaciones extendidas en Estados Unidos (certificados de registro de dicho país, números doscientos treinta y siete guión quinientos veintiocho, veintitrés guión setecientos ochenta y dos y veinte guión doscientos ochenta y cinco), que obran en el expediente administrativo, sino que es algo aceptado por las partes. En cuanto a la forma de presentación de las letras que componen dicha palabra, este Tribunal considera que no sólo es un hecho notorio y como tal no es objeto de prueba, sino también es aceptado (cuando

menos tácitamente) por las partes. Partiendo de dicha prueba, y del hecho de que la forma especial de presentación de las letras ha sido incluida dentro de la solicitud publicada para el nombre comercial "Superpan", esta Corte, aplicando el Artículo 10. de la Convención Universal Sobre Derecho de Autor, de la cual tanto Guatemala como Estados Unidos son parte, y que ordena dar protección a los derechos de los autores, debe rechazar la solicitud de registro de nombre comercial referida. Cabe agregar que esta conclusión no se ve modificada por el estudio del resto de la prueba contenida en el proceso, o sea, ni por la documentación contenida en el expediente administrativo, ni por la aportada durante el período de prueba, a saber: las fotocopias de la sentencia del veinte de julio de mil novecientos ochenta y cuatro del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, de las resoluciones registrales doscientos cuarenta y cuatro, ciento treinta y cuatro y doscientos cuarenta y uno, y resolución ministerial doscientos noventa y tres; certificaciones de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de Superpan, Supercan, Superdonas, Superibo y diseño, Superba S.A. y diseño, y Supermaderas; y reconocimiento judicial del catorce de mayo de mil novecientos noventa y tres. Ninguna de estas pruebas desvirtúa el derecho de autor del recurrente, que es la base para rechazar el registro del nombre comercial solicitado. En cuanto a las excepciones perentorias interpuestas, esta Corte se pronuncia en la forma siguiente: El señor José René Argueta Hernández, al oponerse a la demanda presentada ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo interpuso las siguientes excepciones perentorias: A) "Aceptación expresa de parte de la entidad D. C. Comics, Inc. para el uso del nombre comercial SUPERPAN"; B) Inexistencia del derecho que supuestamente hace valer" y "C) Base legal errónea para demandar la oposición, dado que la entidad Dc Comics, Inc., no tiene derechos inscritos en la clase adecuada."; sin embargo, no expresa ningún razonamiento ni fáctico ni jurídico que se refiera específicamente a ellas, sino simplemente cita los enunciados mencionados en el petitorio de sentencia. Ante esa deficiencia, este Tribunal no puede, al dictar sentencia, asumir de oficio las posibles razones

de su interposición. En consecuencia las excepciones perentorias deben ser declaradas sin lugar. Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y la resolución número tres mil doscientos cinco dictada por el Ministerio de Economía con fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y uno, declararse con lugar la oposición al registro del nombre comercial "Superpan", sin lugar las excepciones perentorias interpuestas, y rechazarse la solicitud de registro del nombre comercial presentada por José René Argueta Hernández

CONSIDERANDO

III

El Artículo 573 del Código Procesal Civil y Mercantil obliga a condenar en costas a la parte vencida, salvo cuando hubiere actuado con notoria buena fe, circunstancia que en opinión de este Tribunal no se da, ya que como acertadamente lo indicó el Ministerio Público, el interesado presentó con su solicitud de registro de nombre comercial un formato cuyas letras no incluían ninguna semejanza con el personaje de ficción "Superman", pero que sí fueron incluídas al hacer las publicaciones.

LEYES APLICABLES

Artículos: citados, 221 de la Constitución Política de la República; 25, 26, 44, 66, 67, 71, 126, 127, 128, 620, 621 inciso 1o., 627, 630 y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 50 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo; 57, 74, 79 inciso a), 141, 143 y 149 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA CIVIL, con base en lo considerado y leyes citadas, RESUELVE: I) CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por RAMON AUGUSTO GUZMAN LOPEZ, en su calidad de mandatario de la entidad "DC COMICS INC.". II) CASA la sentencia recurrida, y como consecuencia: a) REVOCA el fallo proferido por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro; y la resolución número tres mil doscientos cinco (3,205) dictada por el Ministerio de Economía con fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y uno. b) CON LUGAR la oposición al registro del nombre comercial "Superpan" presentada por la entidad DC COMICS INC. c) SIN LUGAR las excepciones perentorias interpuestas. d) RECHAZA la solicitud de registro del nombre comercial presentada por José René Argueta Hernández. e) Condena en costas al tercero coadyuvante José René Argueta Hernández por la razón considerada. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes al lugar que corresponde.

Oscar Barrios Castillo, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.--Mario Aguirre Godoy, Magistrado Vocal Octavo.--Ricardo Alfonso Umaña Aragón, Magistrado Vocal Tercero.-- Angel Alfredo Figueroa, Magistrado Vocal Sexto.-- Julio Francisco Lanza, Magistrado Vocal Duodécimo.-Ante Mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.