

El caso MICKEY en Paraguay

Cualquiera que oiga el término MICKEY o vea la cabeza del célebre ratón, asocia estos dos con DISNEY, cualquiera, menos un paraguayo. Esto porque en Paraguay existe una marca registrada denominada MICKEY con el elemento figurativo de la cabeza del personaje. La marca protege la gama de productos desde la clase 29 a la 33, más el rubro de servicios de la clase 43.

La gran pregunta es ¿cómo pudo concederse un registro de marca cuya denominación y logotipo son tan inherentes a una empresa que nada tiene que ver con la solicitante? La respuesta se halla muy probablemente, en la legislación vigente en la época del primer registro de marca, que, por cierto, no pertenece a DISNEY.

A pesar de la inmensa dificultad para acceder a los documentos que hacen a estos casos, se intentará una aproximación a los mismos desde el estudio de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Cuentas.

Conforme se cita en una de las sentencias dictadas por la Corte Suprema Paraguaya, el primer registro de marca de la denominación MICKEY corresponde al año 1956. En aquella época se encontraba vigente el Tratado de Montevideo sobre Marcas de Comercio y de Fábrica del año 1889, el cual fungía de marco legal en materia de propiedad industrial. La marca fue renovada por el titular durante el transcurso del tiempo y fue utilizada para productos vinculados con la industria de los alimentos.

En el año 1991, ya bajo una nueva legislación marcaria (ley 751/79), son presentadas solicitudes de registro de la marca MICKEY y ETIQUETA (la etiqueta corresponde al rostro del famoso personaje) y slogans (no contemplados específicamente por la legislación, mas aquella mencionaba que la enumeración de signos que pueden constituir marca no es taxativa) en clases 30, 33, más la clase 42 (que en ese entonces englobaba varios tipos de servicios, entre ellos los gastronómicos). Estas nuevas solicitudes sí sufrieron oposición por parte de DISNEY, las cuales fueron resueltas a favor de la misma en principio, en base al artículo 70 de la anterior legislación, artículo que enumeraba las conductas pasibles de ser consideradas como competencia desleal (donde no se contemplaba expresamente el uso de signos protegidos por derecho de autor como acto de competencia desleal, mas su redacción indicaba que no se trataba de una enumeración taxativa, al igual que lo indica la legislación actual), pero posteriormente fueron declaradas inviables por la propia autoridad del Ministerio de Industria y Comercio, quien en ese momento era responsable de la Dirección de Propiedad Industrial, en virtud de un recurso de reposición y apelación en subsidio planteado por la solicitante. En consecuencia, se ordenó la prosecución de los trámites de registro a favor de la empresa paraguaya.

Las distintas resoluciones que ordenaban la prosecución de dichos trámites fueron objeto de acción contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas, órgano judicial competente para entender en reclamos contra la administración pública en Paraguay.

En todas las acciones iniciadas se mencionó el error procesal de haber concedido el recurso de reposición y apelación en subsidio a favor del solicitante, a pesar de encontrarse firme la

resolución que hacía a lugar a las oposiciones, como argumento principal para la revocación de las mismas. Además se hizo mención de la incompatibilidad de registro entre la marca solicitada y el derecho de autor que respaldaba al titular extranjero también como argumento para la revisión y revocación de las resoluciones que ordenaban se prosiga con los trámites de registro a favor de la solicitante.

A esta petición contestó el Ministerio de Industria y Comercio adjuntando el expediente de trámite de registro y oposición, además de adjuntarse los títulos de marca concedidos con anterioridad.

En este contexto, el Tribunal de Cuentas dicta las correspondientes sentencias no haciendo a lugar a las acciones contencioso-administrativas planteadas contra las resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio que ordenaban la prosecución de los trámites de registro de la marca MICKEY y ETIQUETA en las clases 30, 33 correspondientes a alimentos y productos vinculados a este rubro, y del slogan MICKEY TIENE LA OBLIGACIÓN DE SER BUENO en clase 42, para servicios relacionados a estos productos. El fundamento en cuanto al proceso fue no haberse encontrado fallas en la concesión de recursos. A su vez se menciona como fundamento el no haberse atacado por vía de la nulidad, los títulos de marca MICKEY y Etiqueta, a favor de la empresa paraguaya, vigentes en ese momento.

También fueron recurridas estas sentencias del Tribunal de Cuentas, ante el superior, es decir, ante la Corte Suprema de Justicia. Los argumentos del recurrente se basan en que las sentencias del Tribunal de Cuentas fueron dictadas bajo premisas equivocadas, en lo que respecta a cuestiones procesales, y por otro lado, que no se tuvo en cuenta el derecho que DISNEY tenía sobre la denominación MICKEY y el diseño de la cabeza del personaje, amparado en el Convenio de Berna sobre derecho de autor. Además se menciona una conducta errática de la empresa paraguaya, ya que se dio una serie de transferencias de las marcas MICKEY entre varias personas, mas terminaron siendo retransferidas a su titular originario, es decir, la empresa MICKEY S.R.L.

En los fallos que emitió la Corte Suprema de Justicia de Paraguay se analizó la controversia y posteriormente se dictó resoluciones cuya probable influencia se reflejó en la nueva ley de marcas que fue sancionada en el año 1998.

La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia analizó uno a uno cada caso, pero en todos ellos procedió de la misma manera; partiendo la cuestión en dos aspectos distintos: el procesal y el de fondo.

En lo que al proceso respecta, la Corte tampoco encontró fallas en la concesión de los recursos de apelación, motivo por el cual descartó los errores procesales como posible fundamento de revocación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas.

Al analizar la cuestión de fondo, la situación sí generó otros planteamientos. A la conclusión que llegó la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en su primer fallo fue la siguiente: Si bien ambas empresas emplean la misma denominación (MICKEY) en sus actividades, la parte actora (DISNEY) registra su marca en el año 1993, mientras que la empresa paraguaya MICKEY S.R.L. es titular de la marca desde el año 1956, además de haberse concedido en un registro de la

marca MICKEY en clase 30 a favor de la empresa paraguaya en el año 1992. Siendo el paraguayo un sistema constitutivo y no atributivo en lo que respecta a derechos marcarios, la Corte Suprema de Justicia no pudo sino reconocer la prelación de los derechos de la empresa paraguaya sobre la denominación MICKEY para productos alimenticios, dados los títulos de registro de marca anteriores y al menos uno de ellos renovado en varias ocasiones. Es decir que, a pesar de que al momento de haber dictado la Corte Suprema de Justicia las resoluciones en este grupo de casos ya se encontraban vigentes en Paraguay las leyes que ratificaban el Convenio de París, el Tratado de Berna y el ADPIC, el derecho de la empresa paraguaya MICKEY S.R.L. sobre la denominación MICKEY en su rubro ya estaba consolidado y no era pasible de revisión, ni siquiera de revocación de los títulos marcarios, por el paso del tiempo y la condición de marca renovada y en pleno uso.

Lo que la Corte Suprema determinó para los demás casos análogos fue que, aunque se concediera el recurso a favor de DISNEY, los otros títulos de marca vigentes al momento seguirían existiendo a favor de la empresa paraguaya y por tanto, aunque se hiciera a lugar el recurso de apelación interpuesto por DISNEY, la situación jurídica de las partes no se vería modificada, es decir, MICKEY S.R.L. seguiría siendo titular de derechos marcarios sobre la denominación MICKEY en las clases 30 y 33 y del slogan MICKEY TIENE LA OBLIGACIÓN DE SER BUENO en la clase 42 ya que la empresa contaba con registros de la marca que no fueron atacados de nulidad en el tiempo establecido. Bajo esta premisa se rechazan los demás recursos de apelación interpuestos a las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas y se agota la instancia judicial para las acciones planteadas.

Tal vez a consecuencia de esta batalla judicial, al año siguiente se incluyó específicamente el inciso h) en el artículo 2do de la ley 1294/98 de Marcas, el cual establece los impedimentos para la concesión de un registro marcario. El mencionado inciso h) determina como factor imposibilitante para el registro de una marca que los signos reivindicados infrinjan un derecho de autor o de propiedad industrial de un tercero. Si este inciso hubiera existido en el tratado de Montevideo, probablemente la historia hubiera sido otra.

Muy distinta es la historia de la solicitud de registro de la marca MICKEY y ETIQUETA en clase 39, cuyo trámite fue iniciado a nombre de uno de los socios de la empresa paraguaya MICKEY S.R.L. Esta solicitud en clase 39 primeramente superó la oposición deducida por DISNEY en instancia del Ministerio de Industria y Comercio. Al igual que en los casos anteriormente citados, DISNEY inició acción contencioso-administrativa ante este resultado, pero en este caso con mejor suerte, ya que el Tribunal de Cuentas hizo a lugar a la demanda planteada por la empresa internacional en base al mejor derecho que le asistía a DISNEY como creador del personaje MICKEY.

En vista de este resultado desfavorable en Tribunal de Cuentas, los herederos del entonces solicitante, socio de la empresa MICKEY S.R.L. recurren la sentencia en base a que DISNEY no posee registros previos en clase 39 y que la empresa paraguaya tiene derecho al uso de su marca en los móviles de transporte de sus productos. También se menciona que el nombre comercial de la empresa se encuentra protegido bajo los preceptos de la ley de marcas del año 79, que establecen la protección automática de un nombre utilizado por una empresa para sus giros comerciales sin necesidad de título de registro de marca. Por último la apelante trae a colación la intención del Tribunal de Cuentas de aplicar una norma posterior al inicio de los trámites de

registro de marca. En concreto, se agravia de la sentencia del Tribunal de Cuentas, en cuanto que menciona un requisito no cumplido por el solicitante, el de acreditar su carácter de productor o comerciante. La solicitud fue presentada en el año 1986 y la modificación a la ley de marcas para introducir este requisito es de 1987. Ataca el fallo porque pretendía aplicar retroactivamente una norma.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la solicitud de registro de marca MICKEY y ETIQUETA en clase 39 analiza la cuestión de manera distinta y las conclusiones a las que arriba son diametralmente opuestas.

La Corte centra su fallo en el análisis de la procedencia o no de la oposición planteada por DISNEY. Se refiere exclusivamente a los requisitos contenidos en la Convención de Washington de 1929 en sus artículos 70 y 80. El artículo 70 autoriza las oposiciones de titulares extranjeros en base a un registro no local, si las marcas son confundibles y si el solicitante local tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca base de oposición. La Corte Suprema así lo entendió, que DISNEY probó suficientemente la existencia de sus registros extranjeros, que las marcas eran confundibles y que el solicitante tenía conocimiento de que se trataba de una marca preexistente, perteneciente a un tercero y en pleno uso.

Los demás argumentos planteados en la expresión de agravios de la apelante fueron obviados. El fallo se centró exclusivamente en la preexistencia de los derechos sobre MICKEY y ETIQUETA a favor de DISNEY y la innegable confundibilidad entre las denominaciones y la figura del personaje.

En la actualidad la denominación MICKEY y su etiqueta, en lo que respecta a los rubros alimenticios y productos y servicios vinculados se encuentra registrada a nombre de una empresa paraguaya. Los derechos adquiridos sobre esta denominación y su etiqueta son ya incuestionables, al menos para los rubros mencionados. Otras solicitudes en clases sin vinculación o presentadas por terceros, en su mayoría oportunistas, han sido repelidas por DISNEY o bien denegadas de oficio por la autoridad administrativa. La denominación y logotipo fue concedida a favor de DISNEY en otras varias clases del arreglo de Niza.

A nivel legislativo, se contempla expresamente la preexistencia de cualquier tipo de derecho de propiedad intelectual sobre una denominación, nombre, diseño o figura como impedimento para la concesión de un registro marcario. Esta condición favoreció enormemente a titulares de derechos de propiedad intelectual radicados en el extranjero y sin registros nacionales.

Muy probablemente este análisis sea incompleto y falten detalles interesantes en el estudio de los trámites administrativos que fueron objeto de acciones judiciales, así como de los actos de disposición de las marcas que se mencionan como argumento en algunas de las apelaciones, mas ha resultado imposible el acceso a los expedientes más antiguos debido a que, si bien los archivos de DINAPI se encuentran digitalizados, se trata de trámites muy anteriores a la digitalización de la base de datos y en muchos casos, los expedientes físicos ya no existen y solamente puede tenerse por cierto las menciones documentales hechas en los expedientes de trámite judicial.

Tampoco fue posible acceder a los actores de estos casos, ya que algunos de ellos ya han fallecido y otros no se encuentran disponibles.

En conclusión: En su momento, las pretensiones de la demandante DISNEY no pudieron ser tenidas en cuenta, debido a que la solicitante MICKEY S.R.L. era titular de la marca MICKEY y ETIQUETA en clases 30, 33 Y 42 desde 1956, con un derecho consolidado a la explotación de dicha marca, a pesar de conocerse los derechos de autor de DISNEY sobre el diseño de ratón que es utilizado como etiqueta y su relación directa con el nombre del personaje MICKEY MOUSE, tal como es usado en la marca de propiedad de MICKEY S.R.L.

Solamente fue defendible la clase 39, en la cual la empresa paraguaya MICKEY S.R.L. no pudo obtener el registro de marca por primera vez, a pesar de tener derechos en los rubros alimenticios, debido a que la Corte Suprema de Justicia entendió que DISNEY tenía mejor derecho sobre el nombre MICKEY y la etiqueta de cabeza del célebre ratón.

A fin de prevenir estas situaciones a futuro, el cambio en la legislación marcaria paraguaya que se dio en 1998 contempló los derechos de autor específicamente como impedimento para registrar una marca o etiqueta.

Las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia Nr. 666/97, 667/97, 668/97, 679/97 y 14/98 referentes a estos casos, están disponibles para su lectura y estudio en <http://www.csj.gov.py/jurisprudencia/>