

## LA COMPETENCIA

### ANEXO RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

#### RESOLUCIÓN No. 455-F-2005

**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-** San José a las diez horas del treinta de junio del dos mil cinco.

Excepción de prescripción en proceso sumario establecido en el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, por **“INVERSIONES CYNDISA SOCIEDAD ANÓNIMA;** representada por su presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, Cynthia Diez Menk, casada, traductora, vecina de Montes de Oca y Ana Victoria Diez Menk, casada, ama de casa, vecina de Vista de Mar, Racho Redondo, en su condición de albacea provisional de la Sucesión de Carlos Diez Solórzano; contra **“CARDISO CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA”**, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, **JAMES HIRSCH KEIBEL**, casado, máster en administración de empresas, vecino de Zapote; y contra éste en su carácter personal. Figura como apoderado especial judicial de la parte actora, Roberto Arguedas Pérez, casado, vecinos de San José y por la demandada, Jaime Eduardo Barrantes Gamboa y Natan Pager Vainer, demás calidades no indicadas. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, abogados.

#### RESULTANDO

1º.- El Juez Johnny Ramírez Pérez, en sentencia No. 58-2003 de las 13 horas 15 minutos del 24 de marzo de 2003, **resolvió:** “Conforme lo expuesto y citas de derecho y jurisprudenciales aducidas, se deniegan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación, entendida como ad casuam en sus dos acepciones, se acoge la de prescripción y en consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos el presente proceso sumario por competencia desleal de INVERSIONES CYNDISA S.A, representado por CYNTHIA DIEZ MENK, cédula 1-420-294 y Ana Victoria Diez Menk, cédula de identidad número 1-153-870, como Albacea Provisional de Carlos Diez Solórzano, cédula número 1-153-585, contra CARDISO CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS S.A, representado por JAMES HIRSCH KEIBEL, cédula 8-034-160 y contra éste, en su condición personal. Se declara sin especial pronunciamiento en cuanto a costas, tanto procesales como personales.”

2º.- La parte actora apeló, la demandada se adhirió y el Tribunal Primero Civil, Sección Segunda, integrado por los jueces Rodrigo Solano Sabatier, Laura León Orozco y William Molinari Vélchez, en sentencia No. 646-G- de las 7 horas 30 minutos del 1ro. de abril de 2004, **dispuso:** “Se confirma la sentencia venida en apelación, en lo que ha sido motivo de disconformidad para las partes apelantes.”

## LA COMPETENCIA

### ANEXO

#### RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

---

3º.- La parte actora formula recurso de casación por el fondo. Alega violación de los numerales 6 bis, inciso 3), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 7484; 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 4553.

4º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

**Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga**

### CONSIDERANDO

**I.-** Las señoras Ana Victoria Diez Menk, en su carácter de albacea provisional de la sucesión de Carlos Diez Solórzano, y Cinthia Diez Menk, apoderada generalísima de Inversiones Cyndisa S.A., interpusieron, el 3 de setiembre de 1999, proceso sumario por competencia desleal contra James Hirsch Keibel y Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A.. Pretenden se declare en sentencia: “*En un primer término, que cesen los actos de competencia desleal en que ha incurrido (sic) los aquí demandados, tanto el señor Hirsch a título personal, como por intermedio de su empresa, lo cual incluye todos los actos desplegados por éste, tales como el uso del nombre “CARDISO CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS”, aprovechándose del prestigio del Nombre Comercial y de Marca de Servicios CARDISO; las publicaciones efectuadas en los medios de publicidad, incluyendo las páginas electrónicas de INTERNET, que buscan confundir maliciosamente a nuestros clientes, y a los nuevos usuarios de los servicios de traducción, y el uso propio e indebido que ha dado el señor Hirsch al nombre CARDISO. – Que se condene a los demandados al pago del daño causado por su proceder, el cual incluye los daños y perjuicios, así como el daño moral...- Que se declare lesionado y violado el derecho marcario que nos asiste, toda vez que el Nombre Comercial y la Marca de Servicios CARDISO fue utilizado por quien no tenía derecho alguno a su uso, con el fin de confundir a los usuarios finales del servicio, en contravención a lo dispuesto en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y en la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Solicitamos que se le exija al demandado el cese inmediato de los actos en que han incurrido, así como de los futuros en que pueda incurrir y que tengan el propósito de engañar a nuestros clientes de tantos años, como lo es por ejemplo su engañosa publicidad.- Que se obligue al demandado a realizar una Aclaración (sic) pública sobre la presente cuestión, y en el cual incluya un extracto de la Sentencia que dicte este Juzgado*”. Los demandados contestaron en forma negativa la demanda y opusieron las defensas de falta de competencia, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, litis consorcio pasivo incompleto, prescripción y caducidad. La primera fue resuelta sin lugar en lo interlocutorio. El Juzgado acogió la excepción de prescripción y, en consecuencia, declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. El Tribunal confirmó lo resuelto.

**II.-** Las co-actoras formulan recurso de casación por razones de fondo. Son dos los motivos invocados. En el **primero**, acusan infracción del artículo 6 bis, inciso 3), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en adelante Convenio de París, por falta de aplicación. El Tribunal, dicen, “*...declaró con lugar una excepción de prescripción, pero sólo gracias a la inadvertida aplicación de una norma derogada tácitamente, esto en detrimento del uso de la norma vigente que, en forma inversa, dispone la imprescriptibilidad de tales acciones*”. Se refieren en concreto, al artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en adelante Convenio Centroamericano y al artículo 6 bis, inciso 3), del Convenio de París, respectivamente. El ad quem,

---

[www.iusmercatorum.com](http://www.iusmercatorum.com)

Esta resolución fue tomada de la página [www.pgr.go.cr/scij](http://www.pgr.go.cr/scij)

El resaltado de partes del texto es obra de la Licenciada Ana Lucía Espinoza Blanco

ANEXO  
RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

---

apuntan, desconoció que durante el período de vigencia del Convenio Centroamericano, del 18 de marzo de 1970 hasta el 14 de enero del 2000, fue aprobado como ley de la República, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995, publicada en el Alcance 18 de La Gaceta N° 99 del 24 de mayo de 1995, cuyo artículo 6 bis dispone que las acciones para defensa de marcas notoriamente conocidas son imprescriptibles: “3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”, con lo cual, consideran, quedó derogado tácitamente el artículo 227 del Convenio Centroamericano, que establecía un plazo de prescripción de tres años para las acciones civiles contempladas en ese instrumento jurídico. La derogatoria tácita y parcial acaece, aseveran, al disponer ambas normas en forma diferente y contradictoria sobre el mismo tema de la prescripción, conflicto que resuelve el artículo 8 del Código Civil, disponiendo la prevalecencia de la norma nueva frente a la anterior. Tal desacuerdo, manifiestan, llevó al Tribunal a aplicar indebidamente al caso el artículo 227 citado, pues consideró equívocamente que al ocurrir los hechos base de la demanda, esa norma aún estaba vigente. En el **segundo** reproche, insisten en el quebranto del artículo 227 del Convenio Centroamericano, esta vez por errónea interpretación, según se deduce de lo argüido. Manifiestan, que aún en el supuesto remoto de que se acepte como norma aplicable al caso, no podría acogerse la prescripción de la acción, al menos respecto de la coactora Inversiones Cyndisa Sociedad Anónima, pues hasta el día cuando el Registro inscribió la Marca Cardiso a su nombre, a saber, el 2 de julio de 1999, estuvo en posibilidad de defender sus derechos y la demanda fue notificada el 24 de marzo del 2000, con lo cual se concluye que el plazo de 3 años no se había cumplido y por lo tanto la demanda se presentó en tiempo. Finalizan las casacionistas con una reflexión acerca del tema de la competencia desleal y el uso indebido de las marcas mediante un análisis histórico-legislativo.

**III.-** Dada la especial naturaleza del objeto del litigio y de las pretensiones de las interesadas, es preciso, de previo a resolver el punto concreto en discusión, ahondar sobre la competencia desleal. La Constitución Política hace gravitar el sistema económico costarricense sobre el principio de la libertad de comercio y, consiguientemente, en el plano colectivo, sobre la libertad de competencia. De ello deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer mecanismos precisos para impedir que tales principios puedan verse falseados por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia se complementa y refuerza, con la derivada del principio de protección al consumidor, en calidad de parte débil de las relaciones del mercado, acogido por el artículo 46 del texto constitucional. En cumplimiento de ese mandato, el legislador patrio promulgó la Ley N° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 (publicada en La Gaceta de N° 14 del 19 de enero de 1995), cuyo objetivo y fines “...es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de la regulaciones innecesarias para las actividades económicas” (artículo 1°, Ley 7472). Dentro de este esquema, el artículo 17 de dicha ley establece la prohibición de los actos de competencia desleal y hace una enumeración de ellos: “Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando: a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o

## LA COMPETENCIA

### ANEXO

#### RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

---

varios competidores. b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor. c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio. d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros. También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores”. El catálogo de actos desleales, fue ampliado por el artículo 28 de la Ley N° 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de octubre del 2000: “Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes: a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley. b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos. c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000”. En el plano internacional, el Convenio de París, ratificado por la Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 99, Alcance N° 18 del 21 de mayo de 1995, contempla en su artículo 10 bis, la obligación para los Estados miembros, entre ellos Costa Rica, de asegurar a los nacionales de los países de la Unión -y a los asimilados a ellos en virtud del artículo 3-, una protección eficaz contra la competencia desleal. Los párrafos 2) y 3) del artículo contienen una definición de lo que es un acto de competencia desleal, así como ejemplos de actos que deberán prohibirse: “3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. Estas disposiciones contienen legislación común para todos aquellos países que lo han ratificado, lo cual conlleva su obligada aplicación por parte de las autoridades judiciales o administrativas nacionales. La enumeración de ejemplos de actos de competencia desleal no es limitativa y sólo constituye un mínimo. Todos estos tipos mencionados, relativos a actos concretos de competencia desleal, no son compartimentos estancos sino que, por el contrario, se encuentran intensamente interrelacionados entre sí. De esa manera, debe destacarse que todo acto de confusión, presupone inevitablemente un acto de imitación y se plagia en ocasiones con la finalidad de confundir y, mediante la confusión y la imitación que se produce, suele darse un aprovechamiento o explotación de la reputación ajena. De igual manera sucede con el uso de una marca registrada o un nombre comercial, sin autorización del propietario registral, que comporta un acto de confusión. En el presente caso lo que se está alegando

ANEXO  
RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

---

es que, por medio del uso indebido de un nombre comercial y una marca registrada, se crea confusión a la actividad y servicios, que han venido prestando las demandantes desde mucho tiempo atrás, en virtud de lo cual se ha producido un aprovechamiento ilegítimo, en beneficio del demandado, de las ventajas de la reputación comercial adquirida por las actoras en el mercado. Es decir, que los hechos denunciados en el escrito de demanda, de ser ciertos, constituirían actos de confusión propios de una conducta desleal, perspectiva desde la cual, si se demuestra lo aducido, debe dársele solución al conflicto de intereses planteado en el sub-júdice.

**IV.-** La Ley 7472 de 24 de diciembre de 1994, no establece qué tipo de acciones pueden los interesados ejercitar contra los actos de competencia desleal, solamente indica en el párrafo final del citado ordinal 17, que quienes se consideren afectados por actos de competencia desleal deben acudir a la vía judicial por medio del procedimiento sumario, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que pudieran emprender en defensa de los derechos del consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal. Sin embargo, conforme lo ha establecido la doctrina, son seis las posibles acciones ejercitables: 1) Declarativa de deslealtad del acto; 2) Cesación del acto o prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica; 3) Remoción de los efectos producidos por el acto; 4) Rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; 5) Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto; 6) Enriquecimiento injusto. En la especie, lo petitionado, contempla tres de ellas. Se solicita declarar: la existencia de un derecho marcario y otro de nombre comercial, y consecuentemente, una conducta desleal producto del uso indebido de tales signos distintivos, es decir, una acción declarativa de deslealtad de los actos en que ha incurrido el demandado. En segundo lugar, se pide el cese de los actos de competencia desleal y la prohibición de futuros. Y, finalmente, reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta ilícita. La pretensión de cesación de la conducta desleal, supone una serie de actos continuados o un solo acto, pero con efectos duraderos en el tiempo, que se inserta en una actividad empresarial, el cual o los cuales se presumen van a ser repetidos en el futuro, que precisa detener. El mecanismo para ello no es otro que la exigencia de cesación o bien, en caso de que de que no se hayan dado, que se prohíban antes de que ocurran. Esta pretensión de cesación consiste en un comportamiento inhibitorio que implica dejar de hacer lo que se está haciendo. Lo anterior resulta de vital importancia para el caso concreto, pues está íntimamente ligado al tema de la prescripción.

**V.-** La Ley 7472 no establece un plazo de prescripción para la acciones en materia de competencia desleal como si lo hacen otras legislaciones, por ejemplo la Española. Tampoco el Convenio de París, normativa vigente al momento de iniciar la conducta denunciada, lo hace. Sin embargo, en vista de que las actuaciones desleales, atribuidas al demandado, pueden constituir a su vez un uso o explotación indebida de derechos en exclusiva, un nombre comercial y una marca registrada, esa laguna o insuficiencia en la protección jurídica corresponde cubrirla acudiendo a los sistemas de resguardo de tales signos distintivos.

**VI.-** El artículo 6 bis del Convenio de París, si bien estaba vigente al momento en que empezaron a darse los actos cuestionados con la inscripción de la sociedad “*Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A.*”, en julio de 1995, no resulta aplicable al caso, como lo pretenden las recurrentes. No obstante éstas limitan la falta de aplicación al inciso 3º, para poder entender a qué situaciones está destinada la

## LA COMPETENCIA

### ANEXO

#### RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

---

norma debe hacerse una lectura total del numeral: “1) 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 esta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Lo primero que debe destacarse de la norma anterior es que se refiere únicamente a las marcas de fábrica o de comercio y no a las marcas de servicios. Las palabras que figuran al final de la primera frase del párrafo 1), “utilizadas para productos idénticos o similares” pone claramente de manifiesto que en la disposición sólo se incluyen las marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, los Estados que hayan incorporado en sus legislaciones el Convenio, tienen libertad para aplicar las mismas normas a las marcas de servicios en circunstancias análogas. La finalidad de la disposición que se examina es evitar el registro y uso de una marca de fábrica o de comercio que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de quienes pueden ser inducidos a error, los consumidores. La protección se da, entonces, sólo con relación a marcas notorias conocidas. Las marcas notorias son aquellas conocidas en forma extensa en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas, sin importar, la buena calidad de los productos o servicios, o si está o no registrada. La difusión en el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de notoriedad de la marca. La protección se extiende al registro o uso respecto de productos o servicios idénticos o similares, es decir, bajo el principio de especialidad marcaria. No obstante esto último, a partir de la adopción del Acuerdo sobre Aspectos Comerciales Relacionados con los Derechos de la Propiedad Intelectual (Acuerdo ADPICs o TRIPs), en abril de 1994, artículo 16.3 (Ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994), la protección de las marcas notorias fue ampliada: “El art. 6° bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”. El ADPIC deja, pues, de lado para el caso de marcas notorias el principio de especialidad que conservaba el Convenio de París.

**VII.-** Entrando al tema medular de este asunto, el Convenio de París, en el artículo 6 bis, estableció un mínimo de cinco años que deben contemplar las legislaciones de los países adoptantes del convenio, para solicitar la anulación de la inscripción de una marca transgresora, y dejó libre a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción. También

ANEXO  
RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

---

estableció la imprescriptibilidad de la acción de nulidad o de prohibición de uso de la marca notoria, cuando ha sido registrada o utilizada de mala fe. Existirá mala fe, cuando la persona que registra o utiliza la marca en conflicto tiene conocimiento de la marca notoria conocida y probablemente tiene la intención de aprovechar la posible confusión entre esa marca y la que ha registrado o utilizado. La marca Cardiso, afirman las recurrentes, es una marca notoria, pues dicen se trata de una marca que goza de amplia difusión entre los consumidores de la clase de servicios en que se aplica. Por ser la notoriedad, el conocimiento en los círculos interesados, está a cargo de quien invoca su titularidad, probar tal extremo, no bastando su dicho. En este caso, las actoras no acreditaron el prestigio y difusión de su marca, ni tampoco la mala fe del demandado, lo que descarta en el sub examen la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París. Ahora bien, lo anterior permite concluir que el artículo 227 del Convenio Centroamericano, no puede entenderse derogado, salvo en caso de marcas notoriamente conocidas, sino hasta que lo fue en forma tácita por la Ley 7978 del 6 de enero del 2000, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y, en forma expresa, por la Ley N° 7982 de 14 de enero del 2000, Aprobación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Es decir, que al momento de iniciar las conductas atribuidas al demandado, el plazo de prescripción de las acciones para solicitar la prohibición del uso de los signos distintivos, leáse el nombre comercial y marca Cardiso, era de tres años: *“Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años”* (Artículo 227 del Convenio Centroamericano). Si bien ésta es la norma a aplicar, el *quid* del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en las particularidades del acto, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles, que en este caso, por simple lógica, no serán de cese, sino más bien de prohibición de actos similares a futuro y de cobro de daños y perjuicios, básicamente. Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo y, de que se ejercite una acción declarativa vinculada a otra de cesación, el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar, pues basta tomar el último acto para estar dentro del plazo legal. Y si el uso cesó, en algún momento, la acción para hacerlo cesar pierde sentido. El plazo de tres años debe entenderse aplicable a otras acciones civiles derivadas de la competencia desleal, o bien cuando se está ante un acto único y concreto. Esta es la interpretación correcta, tanto desde el punto de vista teleológico y sistemático como desde uno técnico. No debe olvidarse que en materia de represión de competencia desleal, el bien jurídico protegido, en primera instancia, es la libre competencia como institución y los intereses tutelados son no solo los intersubjetivos sino también los de todos los partícipes en el mercado, incluidos, por lo tanto y entre otros, los intereses de los consumidores, así como también el interés general. Lo anterior lleva a concluir que efectivamente, el ad quem interpretó en forma errónea, tal como lo alega la parte actora, el artículo 227 del Convenio Centroamericano, al declarar prescrita la acción de cesación promovida por las actoras, por asumir que el plazo fatal empezó a correr ininterrumpidamente a partir de que el co-demandado Hirsch Keibel, en fecha 28 de julio de 1995, constituyó la sociedad anónima

## LA COMPETENCIA

### ANEXO

#### RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

---

denominada Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A. Lo cierto es que al momento de la interposición de la demanda en el año de 1999, los supuestos actos no habían cesado, por lo que el plazo de prescripción no había empezado a correr, dada la naturaleza continua de los actos achacados. En todo caso, la coactora Inversiones Cyndisa S.A., hasta el 2 de julio de 1999 fecha en que inscribió la marca de servicios Cardiso, es que estuvo legitimada para plantear las acciones por competencia desleal y marcarias para prohibir el uso ilegítimo de su marca.

**VIII.-** Por lo anteriormente expuesto, se debe declarar con lugar el recurso de casación formulado por las actoras, anularse la sentencia del ad quem y, resolviendo por el fondo, revocar lo resuelto por el Juzgado y, en su lugar, rechazar la excepción de prescripción.

#### POR TANTO

Se declara con lugar el recurso. Se anula la sentencia del Tribunal y se revoca la del Juzgado, para en su lugar, rechazar la excepción de prescripción interpuesta. Continúen los procedimientos.

**Anabelle León Feoli**

**Luis Guillermo Rivas Loáiciga**

**Román Solís Zelaya**

**Oscar Eduardo González Camacho**

**Carmenmaría Escoto Fernández**