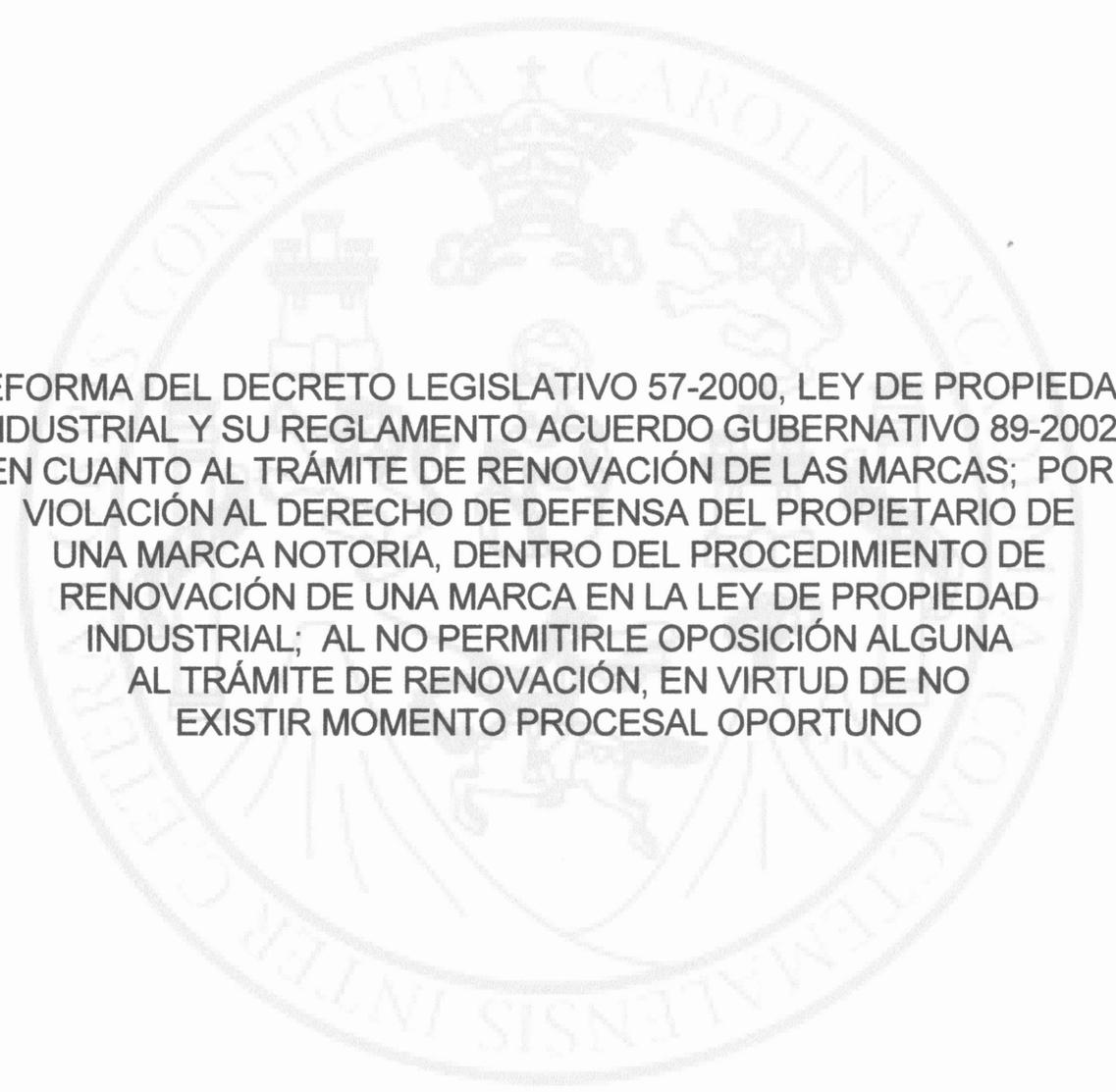


**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



**REFORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 57-2000, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 89-2002, EN CUANTO AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE LAS MARCAS; POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICIÓN ALGUNA AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO**

**ROBERTO EDUARDO REYES FLORES**

**GUATEMALA, JUNIO DE 2012**

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**REFORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 57-2000, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 89-2002, EN CUANTO AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE LAS MARCAS; POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICIÓN ALGUNA AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO**

**TESIS**

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por:

**ROBERTO EDUARDO REYES FLORES**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

y los títulos profesionales de

**ABOGADO Y NOTARIO**

Guatemala, junio de 2012

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

DECANO:	Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I:	Lic. Avidán Ortiz Orellana
VOCAL II:	Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi
VOCAL III:	Lic. Luis Fernando López Díaz
VOCAL IV:	Br. Modesto José Eduardo Salazar Dieguez
VOCAL V:	Br. Pablo José Calderón Gálvez
SECRETARIO:	Lic. Marco Vinicio Villatoro López

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ  
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

Presidente:	Lic. Héctor René Granados Figueroa
Vocal:	Lic. Guillermo Augusto Menjívar Juárez
Secretario:	Lic. Eddy Aguilar Muñoz

**Segunda Fase:**

Presidente:	Lic. Leonel López Mayorga
Vocal:	Lic. Pedro José Luis Marroquín Chinchilla
Secretario:	Lic. Carlos Alberto Velásquez Polanco

**RAZÓN:** “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis”. (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).



**LICENCIADO MIGUEL AUGUSTO COLOMA LÓPEZ**  
**ABOGADO Y NOTARIO**

CENTRO COMERCIAL ZONA 4, TORRE I, OFICINA 210  
TELÉFONO 2335 1794

Guatemala, 22 de julio de 2011

Licenciado:

**CARLOS MANUEL CASTRO MONROY**

Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Su despacho.



Señor Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis:

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el objeto de emitir mi dictamen en cumplimiento del oficio de esa unidad de fecha veinte de junio de dos mil once, por el cual se me designó como asesor del Bachiller: **ROBERTO EDUARDO REYES FLORES**, en la realización de su trabajo de tesis intitulado: **"LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICIÓN ALGUNA AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO"**.

Al respecto me permito informar que la investigación relacionada, se efectuó bajo mi inmediata dirección y asesoría, de acuerdo con los lineamientos indicados en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, considerando de importancia mencionar lo siguiente:

- a) En el desarrollo de la investigación, el estudiante manifiesta su preocupación por el hecho de no existir momento procesal para presentar oposición al renovarse el registro de una marca notoria y no tenerse oportunidad de presentar recursos judiciales ordinarios ni administrativos para hacer valer un derecho, razón suficiente para considerar la importancia del presente estudio;
- b) Fueron utilizados tanto el método deductivo como el inductivo, el análisis y la síntesis y el método comparativo y las técnicas primarias y bibliográficas y se hizo énfasis en la importancia de obtener antecedentes de fecha reciente;



**LICENCIADO MIGUEL AUGUSTO COLOMA LÓPEZ**  
**ABOGADO Y NOTARIO**

CENTRO COMERCIAL ZONA 4, TORRE I, OFICINA 210  
TELÉFONO 2335 1794

- c) La redacción utilizada es la adecuada, se recomendó exponer en forma separada el contenido, lo cual fue atendido por el estudiante, quedando en cuatro capítulos, abordando el tema de forma sistemática y de fácil comprensión.
- d) Con el tema presentado, se establece, cuando el registro de una marca notoria se inscribe de mala fe, el único camino con el que cuenta el afectado, es por medio de una acción constitucional de amparo, lo cual conlleva cumplir previamente con el principio de finalidad, con lo oneroso y exceso de tiempo que resulta y de esa manera recuperar todo derecho inherente a la persona que se encuentre regulado en la Constitución Política de la República, deduciéndose necesaria, la reforma a la ley vigente;
- e) Acerca de las conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado en el trabajo, se relacionan entre sí, éste trabajo tiene su origen en la laguna que presenta la legislación vigente, al no contemplar período de oposición en cuanto al trámite de renovación de las marcas, el registro pirata de una marca notoria, constituye un acto anulable y el Estado de Guatemala, como signatario del Convenio de París, por medio del Registro de la Propiedad Intelectual, es el indicado de cumplir con el compromiso de proteger el derecho de los propietarios de marcas notorias de los países miembros; y
- f) Se orientó al estudiante sobre la bibliografía, se considera que la empleada ha sido la apropiada, en la que también incluyó información proporcionada a través de Internet, herramienta importante de información actual.

En conclusión el trabajo de tesis llena los requisitos exigidos; en virtud de ello me permito rendir **DICTAMEN FAVORABLE**, para continuar con el trámite correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo del Señor Jefe de Unidad de Asesoría de Tesis, muy atentamente,

**LICENCIADO MIGUEL AUGUSTO COLOMA LÓPEZ**  
**Colegiado 5890**  
**Asesor**

*Miguel Augusto Coloma López*  
**ABOGADO Y NOTARIO**

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES

Edificio S-7, Ciudad Universitaria  
Guatemala, C. A.



**UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES.** Guatemala, ocho de noviembre de dos mil once.

Atentamente, pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ) : **VICELINO WALDEMAR LEONARDO POLANCO**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: **ROBERTO EDUARDO REYES FLORES**, Intitulado: "LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICIÓN ALGUNA AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, el cual dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y las técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estime pertinentes".

  
**LIC. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY**  
**JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS**

cc.Unidad de Tesis  
CMCM/jrvch.



**BUFETE LEONARDO Y ASOCIADOS  
ABOGADOS Y NOTARIOS**

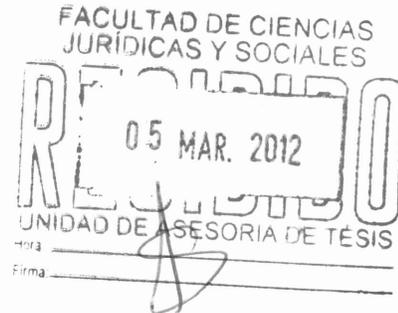
5ª AVENIDA 11-70 ZONA 1, OFICINA 2-D, EDIFICIO HERRERA  
CENTRO HISTORICO, CIUDAD DE GUATEMALA  
TELÉFONOS 2232 2782 – 2251 8947



Guatemala, 28 de febrero de 2012

**LIC. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY**  
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
SU DESPACHO.

Señor Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis:



En cumplimiento de la resolución de esa Unidad de fecha ocho de noviembre de dos mil once, revisé la tesis del **BACHILLER ROBERTO EDUARDO REYES FLORES**, cuyo título **“LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICIÓN ALGUNA AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO”** quedó denominado en forma definitiva como **“REFORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 57-2000, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 89-2002, EN CUANTO AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE LAS MARCAS; POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICIÓN ALGUNA AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO”**, el cual fue asesorado por el Licenciado Miguel Augusto Coloma López.

- 1) En el estudio se estableció a través de una interpretación sistemática de la legislación guatemalteca, que las marcas tienen la calidad de bienes muebles y que la notoriedad es una causal de irregistrabilidad; de igual forma que existe nulidad de un registro marcario cuando su inscripción se obtuvo de mala fe;
- 2) Se utilizaron tanto el método deductivo como el inductivo, el análisis y la síntesis y las técnicas primarias y bibliográficas;
- 3) Al trabajo se le deja la estructura presentada, se encuentra contenido en cuatro capítulos: en el primero se presentan antecedentes importantes que permiten comprender el reciente y extemporáneo ingreso de Guatemala al Convenio de París y generalidades sobre las marcas; el segundo trata de los actos inexistentes, actos nulos y actos anulables; para continuar en el tercero con el derecho de defensa y la importancia de la acción constitucional de amparo; concluyendo con el capítulo cuarto, que resulta la médula del presente trabajo de tesis, el cual contiene antecedentes recientes obtenidos de piratería en el registro de una marca notoria, con resoluciones favorables, tanto del Juez de Primera Instancia del ramo civil como de la Corte de Constitucionalidad; en su oportunidad fueron indicadas correcciones de forma, que se consideraron pertinentes, correcciones que han sido satisfactoriamente acogidas por el estudiante;



**BUFETE LEONARDO Y ASOCIADOS  
ABOGADOS Y NOTARIOS**

5ª AVENIDA 11-70 ZONA 1, OFICINA 2-D, EDIFICIO HERRERA  
CENTRO HISTORICO, CIUDAD DE GUATEMALA  
TELÉFONOS 2232 2782 – 2251 8947

- 4) El estudio pone de manifiesto que todo derecho inherente a la persona que se encuentre regulado en la Constitución Política de la República, proteja al titular del derecho y no a quien indebidamente lo suplante;
- 5) Se concluye de que existe un vacío legal en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, al no existir momento procesal oportuno para presentar oposición, al renovarse una marca notoria por parte de quien se considere afectado en su derecho, y el Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de procedimientos y controles efectivos, debe proteger los derechos inherentes a la persona que la Constitución Política de la República y las leyes vigentes garantizan; cuando éstos se ven amenazados o vulnerados con hechos notoriamente arbitrarios que apuntan hacia el fraude de ley que regula la legislación; y
- 6) La bibliografía utilizada fue la adecuada.

En mi opinión el trabajo de tesis llena los requisitos exigidos en el Artículo 32 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público; por lo que se otorga el **DICTAMEN FAVORABLE**, para que pueda continuar con el trámite respectivo, para evaluarse posteriormente por el Tribunal Examinador en el Examen Público de Tesis, previo a optar al grado académico correspondiente, requerido por el sustentante.

Sin otro particular me suscribo del Señor Jefe con las muestras de mi alta consideración y estima.

Atentamente,

*Vicelino Waldemar Leonardo Polanco*  
ABOGADO Y NOTARIO  
COL. 3822

**LIC. VICELINO WALDEMAR LEONARDO POLANCO**  
**COLEGIADO 3822**  
**REVISOR**



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, quince de mayo de dos mil doce.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de el estudiante ROBERTO EDUARDO REYES FLORES, titulado REFORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 57-2000, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 89-2002, EN CUANTO AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE LAS MARCAS; POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA NOTORIA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AL NO PERMITIRLE OPOSICIÓN ALGUNA AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

LEGM/iyc





## DEDICATORIA

**A DIOS:**

Por su infinita misericordia.

**A MIS PADRES:**

Miguel Ángel Reyes y Elisa Flores Ruiz.

**A MI ESPOSA E HIJOS:**

María Olinda Zarái,  
Roberto Eduardo y María Elisa.

**A MI NIETA:**

María Paula.

**A MIS HERMANOS:**

Carlos Enrique, Miguel Ángel, Ana Victoria,  
Juan José y Elisa Judith.

**AL BUFETE ROLANDO PALOMO  
& ASOCIADOS:**

Mi agradecimiento por la oportunidad de  
aprendizaje y trabajo.

**A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA.**

## ÍNDICE

Introducción .....	i
--------------------	---

### CAPÍTULO I

1. El convenio de París y las marcas. (Antecedentes) .....	1
1.1. El convenio de París .....	2
1.1.1. Rondas de negociaciones desarrolladas hasta la presente fecha ....	3
1.1.2. Ingreso de Guatemala al convenio de París .....	4
1.1.3. Tema de mayor preocupación en la última ronda desarrollada y sus efectos .....	5
1.2. Las marcas. (Generalidades) .....	5
1.2.1. Antecedentes históricos .....	5
1.2.2. Marca. (Definiciones doctrinarias) .....	8
1.2.3. Clasificación doctrinaria de las marcas .....	13
1.2.4. Derechos que confiere la marca. (Titularidad) .....	15
1.2.5. Regulación de las marcas en la legislación guatemalteca .....	16
1.2.6. Derechos que regula la Ley de propiedad industrial .....	19
1.2.7. Función de las marcas .....	21
1.2.8. Sistema de protección de marcas .....	29
1.2.9. Criterios de confusión y uso de marcas .....	31
1.2.10. El procedimiento actual en la Ley de propiedad industrial para su registro y renovación .....	32
1.2.11. Piratería del registro de una marca. (Definición) .....	34
1.2.12. La notoriedad como causal de irregistrabilidad de una marca .....	35
1.2.13. Extinción del registro de la marca .....	37
1.2.14. Prueba de la notoriedad de las marcas .....	37

## CAPÍTULO II

2.	Actos inexistentes, actos nulos y actos anulables .....	43
2.1.	Definiciones .....	43
2.2.	Generalidades .....	44
2.3.	Clasificación de los actos jurídicos .....	45
2.4.	Elementos esenciales del acto jurídico. (Elementos externos y elementos internos) .....	47
2.4.1.	Elementos externos .....	47
2.4.2.	Elementos internos .....	48
2.5.	Nulidad absoluta o nulidad y nulidad relativa o anulabilidad .....	51
2.6.	Acto administrativo. (Definición) .....	51
2.6.1.	Calificación doctrinaria con respaldo legal y jurisprudencial de los vicios que afectan el acto administrativo .....	52
2.6.2.	Diferencia entre nulidades civiles y administrativas .....	53

## CAPÍTULO III

3.	El derecho de defensa .....	55
3.1.	La Constitución Política de la República de Guatemala y las nulidades .....	55
3.1.1.	La Constitución Política de la República de Guatemala y el derecho de defensa .....	57
3.2.	Incongruencia con las constancias procesales, con el debido proceso y con el derecho de defensa. No existen recursos ordinarios judiciales ni administrativos .....	58
3.2.1.	El amparo. (Definición) .....	61
3.2.2.	Generalidades .....	63
3.2.3.	Naturaleza jurídica del amparo .....	64

3.2.4.	Principios procesales que inspiran el amparo .....	69
3.2.5.	Diferencias importantes entre el amparo y los demás medios de impugnación previstos en la legislación guatemalteca de acuerdo a su naturaleza y a sus finalidades .....	75

## CAPÍTULO IV

4.	Reforma del Decreto legislativo 57-2000, Ley de propiedad industrial y su Reglamento Acuerdo Gubernativo 89-2002, en cuanto al trámite de renovación de las marcas; por la violación al derecho de defensa del propietario de una marca notoria, dentro del procedimiento de renovación de una marca en la Ley de propiedad industrial; al no permitirle oposición alguna al trámite de renovación, en virtud de no existir momento procesal oportuno .....	79
4.1.	Caso concreto que da origen al trabajo de tesis .....	84
4.1.1.	Análisis de las consideraciones emitidas por el Juez octavo de Primera Instancia del ramo civil .....	85
4.1.2.	Consideraciones de derecho emitidas por la Corte de Constitucionalidad .....	87
CONCLUSIONES .....		93
RECOMENDACIONES .....		95
BIBLIOGRAFÍA .....		97



## INTRODUCCIÓN

Este trabajo de tesis tiene su origen en la laguna que presenta la legislación vigente al no contemplar período de oposición en cuanto al trámite de renovación de las marcas. La hipótesis presentada plantea la necesidad de reforma del Decreto legislativo 57-2000, Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento Acuerdo gubernativo 89-2002, en cuanto al trámite de renovación de las marcas; por violación al derecho de defensa del propietario de una marca notoria, dentro del procedimiento de renovación de una marca en la Ley de Propiedad Industrial; al no permitirle oposición alguna al trámite de renovación, en virtud de no existir momento procesal oportuno.

Tiene como objetivos principales: que la ley vigente proteja al titular de un derecho y no a quien indebidamente le suplante, que se dé cumplimiento al Convenio de París y a todas las disposiciones sustantivas de los tratados en los cuales Guatemala es parte, como también que el Estado de Guatemala por medio de su legislación, logre integrarse a la unificación que se pretende a nivel internacional sobre el control de las marcas notorias. Para este estudio se utilizaron, tanto el método deductivo como el inductivo, el análisis y la síntesis y el método comparativo y las técnicas primarias y bibliográficas.

Esta tesis se encuentra contenida en cuatro capítulos: en el primero se presentan antecedentes importantes que permiten comprender el reciente y extemporáneo ingreso de Guatemala al Convenio de París y generalidades sobre las marcas; el segundo trata los actos inexistentes, actos nulos y actos anulables; para continuar en el tercero con el derecho de defensa y la importancia de la acción constitucional de amparo; concluyendo con el capítulo cuarto, que resulta ser la médula del presente trabajo de tesis, el cual contiene antecedentes recientes obtenidos de piratería en el registro de una marca notoria, con resoluciones favorables, tanto del Juez de Primera Instancia del ramo civil como de la Corte de Constitucionalidad. Resoluciones que establecen con claridad, la laguna de la que adolece la Ley de Propiedad Industrial y el



Reglamento vigentes, al no contemplar oportunidad para presentar oposición en el momento de renovarse el registro de una marca.

El sistema actual de protección de marcas no ha sido del todo eficaz y difícilmente se logre en el transcurso del tercer milenio que se inicia, el esfuerzo de todos los países va dirigido a unificar controles a nivel internacional, esfuerzo al que tendrán que agregarse políticas públicas eficaces que estimulen la economía de países como Guatemala, en el que el principal problema es que la población sigue creciendo y los problemas también. El fenómeno de la piratería de marcas notorias constituye el reto del siglo XXI y se agiganta, entre otras causas, con el crecimiento del comercio informal integrado por los desplazados por las generaciones de relevo y los despedidos por reducción de costos y que les resulta imposible conseguir un nuevo trabajo formal.



## CAPÍTULO I

### 1. El Convenio de París y las marcas. (Antecedentes)

Se considera de suma importancia para el inicio del presente trabajo citar definiciones de términos íntimamente ligados al origen de la Ley de propiedad industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 89-2002, las cuales en forma breve y concisa se citan a continuación:

En la doctrina el jurista Manuel Ossorio proporciona la siguiente definición de convenio:

*“Contrato, convención, pacto, tratado.”*<sup>1</sup>

Víctor De Santo al referirse a convención lo hace de la siguiente forma: *“Del latín **conventio**, derivado de **conveniere**, **convenium**: acuerdo de dos o más personas sobre una misma cosa. Conveniencia, conformidad. Jurídicamente, ésta expresión se emplea en todas las ramas del Derecho para señalar pactos, ajustes o coincidencias.”*<sup>2</sup>

Y para concluir, se retoma la opinión del jurista Ossorio, quien al referirse a convención internacional indica lo siguiente: *“Acuerdo entre dos o más Estados para resolver y regular la ejecución y desarrollo de sus relaciones sobre materias de interés recíproco; como los convenios comerciales. Es en definitiva un tratado, cuya finalidad no es estrictamente*

<sup>1</sup> Ossorio, Manuel, **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**; pág. 175.

<sup>2</sup> De Santo, Víctor, **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía**; pág. 282.



*política y que requiere menor solemnidad.”<sup>3</sup>*

Luego de conocer algunas de las definiciones que por separado proporciona la doctrina sobre convenio, convención y convención internacional se pasa a referir sobre el Convenio de París; obedeciendo a que es el primer antecedente que se tiene sobre protección de los derechos de propiedad industrial y que el ingreso de Guatemala a dicho convenio representó que se principiara a regular la ley de la materia.

### **1.1. El Convenio de París**

El 20 de marzo de 1883 un grupo compuesto de once países industrializados y algunas de sus colonias firmaron la convención de París, documento que regula lo relacionado a la Ley de patentes industriales en el ámbito internacional.

El Convenio de París o La unión de París como también es conocido, es el primer antecedente internacional de protección de los derechos de propiedad industrial y surgió como respuesta al interés de varios países de proteger sus invenciones y productos, que entonces eran exhibidos en las ferias internacionales.

La piratería del registro de marcas, además de ser mundial es muy antigua, ya existía cuando tuvo lugar ésta convención; durante los ciento veintinueve que han transcurrido desde que se celebró, se han desarrollado ocho rondas de negociaciones en diferentes

---

<sup>3</sup> Ibid., Ossorio, Ob. Cit; pág. 175.



países del mundo.

### 1.1.1. Rondas de negociaciones desarrolladas hasta la presente fecha

Es importante mencionar que la actividad económica no se detiene un solo instante y eso ha significado que los países miembros del Convenio de París, principalmente los industrializados, le mantengan una constante vigilancia y revisión que han dado lugar a actualizaciones de acuerdo a las exigencias del mercado mundial. A continuación se presentan los lugares y fechas en las cuales han tenido lugar las diferentes rondas desarrolladas a partir de su creación:

- *“Segunda ronda: ciudad de Bruselas (Bélgica) 14 de diciembre de 1908.*
- *Tercera ronda: ciudad de Washington (Estados Unidos de América) 2 de junio de 1911.*
- *Cuarta ronda: ciudad de La Haya (Holanda) 6 de noviembre de 1925.*
- *Quinta ronda: ciudad de Londres (Inglaterra) 2 de junio de 1934.*
- *Sexta ronda: ciudad de Lisboa (Portugal) 31 de octubre de 1958.*
- *Séptima ronda: ciudad de Estocolmo (Suecia) 14 de julio de 1967 y enmendada el 28 de septiembre de 1979.*
- *Octava ronda: se inicia en Uruguay en 1986 y termina en Marruecos el 15 de abril de 1994.”*<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Wanda Andujar; [http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=2024](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2024); (consulta realizada el día 18 de marzo de 2011, a las 14:30 horas)



### 1.1.2. Ingreso de Guatemala al Convenio de París

El ingreso de Guatemala al Convenio de París tuvo lugar en la séptima ronda; desarrollada en la ciudad de Estocolmo (Suecia) con fecha 14 de julio de 1967 y enmendada el 28 de septiembre de 1979. En ésta ronda se crea la **organización mundial de la propiedad intelectual, OMPI**; que recoge la división bipartita que conformaban el Convenio de París de 1883 con la protección de la propiedad industrial y el convenio de Berna de 1886 con la protección de las obras literarias y artísticas. El ingreso al relacionado convenio, da origen en nuestro país, al Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República de Guatemala y la Ley de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, Decreto 153-85 del Congreso de la República de Guatemala. Es de importancia mencionar que el ingreso de Guatemala al Convenio de París, fue resultado del fenómeno de globalización que tuvo el mundo en el siglo XX; y que Guatemala siendo aun un país eminentemente agrícola, por la naturaleza de la producción y comercialización de sus productos, no presenta por parte de sus consumidores un interés sostenido en el conocimiento de los productores. Sin embargo, la anterior situación ha ido cambiando ya que cada vez va tomando auge la estandarización de mínimos de calidad en los productos, lo que se pueden garantizar con la presencia e importancia que han ido tomando las marcas en los últimos años.



### 1.1.3. Tema de mayor preocupación en la última ronda desarrollada y sus efectos

La octava y última ronda desarrollada por el citado convenio se inicia en Uruguay en 1986 y concluye en Marruecos el 15 de abril de 1994 y presenta dentro de su agenda como uno de los temas de mayor preocupación lo relacionado con la piratería en el registro de marcas, y por ende como resultado de éste ilícito la piratería de productos y servicios y toda la gama de irregularidades en el comercio, tales como las falsificaciones, las imitaciones y las adulteraciones de los productos y servicios de **marcas notorias**.

Este tema de preocupación representa para los países miembros un reto para el siglo XXI, es en esta octava ronda donde surge el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio –ADPIC- y su anexo –IC-, por el cual se crea la Organización mundial del comercio –OMC- de la que Guatemala entra a formar parte.

Como consecuencia en Guatemala quedan derogadas las leyes anteriores relacionadas a la materia y surge la Ley de propiedad industrial y su respectivo Reglamento. Sin embargo, el surgimiento de estas leyes no es inmediato, para países con economías similares a Guatemala se les dio oportunidad para diferir hasta el año dos mil, razón por la cual hasta esas fechas surgieron las leyes que se mencionadas, lo que representa ir a la saga en la regulación de las disposiciones acordadas.



## 1.2. Las marcas. (Generalidades)

### 1.2.1. Antecedentes históricos

En la antigüedad, la función esencial de los signos usados a manera de marca era identificar al autor o proveniencia de los objetos marcados. En la edad media, las marcas cumplían también una función de identificación del origen de las mercaderías pero con un doble propósito: determinar si los artesanos y fabricantes cumplían con las normas de calidad; y asegurar que los miembros de una corporación no incursionaran en el tipo de trabajos reservados a los de otras corporaciones. Era una forma, de lograr a través de las marcas el control del cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades medievales, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficios.

Como se ha mencionado, su origen se atribuye en el gremio artesanal, se cree que marcaban, firmaban o ponían cualquier símbolo para identificar su trabajo, el cual de ésta manera quedaba **individualizado**. Es probable que inicialmente su única función era identificar a quién le pertenecía el bien, limitándose como **símbolo de pertenencia** y que fue posteriormente que la marca se utilizó para **distinguir** un producto de otro. Se considera que el uso de la marca ha tenido su desarrollo conforme el avance económico, adaptándose a las necesidades y exigencias del comercio.

Por lo que se deduce, que esa etapa como símbolo de pertenencia para el cual fue usada



la marca, es parte de su existencia, pero que los inicios de su uso como actualmente tiene en el comercio, se dio desde el momento de que aquellos artesanos realizaban su trabajo con el fin de que alguien más los adquiriera, es decir, desde el momento que su interés radicaba en que dichos productos salieran del ámbito de su propiedad e introducirlos en el tráfico comercial y captar el interés de las personas, y que una vez los adquirieran, supieran quién los había hecho y pudieran distinguirlos entre otros de la misma clase, reconociendo el origen de dicho producto.

Del párrafo anterior se puede determinar que el origen de la marca dentro del comercio es resultado del interés que persigue el productor o prestador de servicios de hacer saber al consumidor que el producto o servicio fue creado por él y que cuando lo necesite de nuevo, no lo confunda con otros productos o servicios que se encuentren en el mercado, pudiendo **distinguirlos e individualizarlos**.

Es importante que se tome en cuenta que el derecho surge de las mismas necesidades de la sociedad, que no inventa figuras o instituciones, sino que los mismos intereses o necesidades de la sociedad obligan con el paso del tiempo a su regulación, el derecho está fundamentado en las costumbres sociales, para regular la conducta social. En la actualidad las distintas legislaciones reconocen el derecho del titular de la marca.

Obedeciendo a que la industrialización acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII cada día se extiende y se profundiza, se ha conducido a una creciente utilización y valor de las marcas. En las definiciones modernas ya no se habla solamente de que la

marca **distingue e individualiza** un producto, su campo se extiende también en el ofrecimiento de **servicios**, renglón que se ha aumentado de forma acelerada, y que se trata de un signo **protegido** en virtud de su inscripción en el registro.

### 1.2.2. Marca. (Definiciones doctrinarias)

- 1) Jorge Otamendi, describe de una manera simple lo que es la marca, *“La marca es el signo que distingue un producto o un servicio de otro, (...)”*<sup>5</sup>
- 2) La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) define la marca como *“(...) cualquier signo que permite distinguir, en el mercado, los bienes o servicios producidos o prestados por una persona de los de otra.”*<sup>6</sup>
- 3) En el Diccionario de derecho de Rafael De Pina y Rafael De Pina Vara, se encuentra la siguiente definición de marca *“Signo o medio material de cualquier clase adoptado para señalar y distinguir de sus similares, determinados productos o servicios (...). Es el signo distintivo de los artículos fabricados o vendidos, o servicios suministrados por una empresa, cuyo uso exclusivo se obtiene mediante el registro.”*<sup>7</sup>
- 4) Manuel Areán Lalín, en la siguiente definición ya incluye la calidad de **notoriedad** en

<sup>5</sup> Wanda Andujar, **Ob. Cit;** (consulta realizada el 18 de marzo de 2011 a las 14:30 horas)

<sup>6</sup> Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. **Ley de marcas y signos distintivos.** Ley No. 7978. En <http://www.sieca.int/site/Cache/17990000000773/17990000000773.pdf>. (consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 10:30 horas).

<sup>7</sup> **Ibid;** pág.12.

una marca, *“La que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada.”*<sup>8</sup>

- 5) José Manuel Otero Lastres, expresa en su obra *“La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario (...) cuando la marca alcanza un alto grado de reconocimiento en el mercado, como consecuencia de su uso y de la calidad de los productos o servicios distinguidos con ella, siendo asociada con un origen empresarial determinado de manera inequívoca y particular por los consumidores estamos ante las marcas con el grado de notoriedad más alto que son las renombradas (...).”*<sup>9</sup>

Se puede observar en las cinco definiciones citadas, que los autores no limitan la definición de la marca exclusivamente a la distinción de productos, sino que también incluyen en su definición la distinción de un producto inmaterial como lo son los servicios y que constituyen un campo que se encuentra sumamente desarrollado en el mercado actual.

Las definiciones de Otamendi y SIECA son menos técnicas que la de los autores De Pina y De Pina Vara; pero no descuidan dar a comprender, que la marca siendo un bien inmaterial, requiere materializarse para poder ser distinguido.

Otro elemento importante que mencionan los autores De Pina y De Pina Vara, es que el

---

<sup>8</sup> **Ibid**; pág. 24.

<sup>9</sup> Citado en Internet por: [www.uguaipit.com](http://www.uguaipit.com) Universidad de Alicante. <http://www.uguaipit.com/files/publicaciones/0000001560-notorias.pdf> (consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 10:45 horas).



uso exclusivo de la marca, sólo se obtiene mediante su registro, si lo que se pretende es comercializar con la marca, defender ese derecho que se tiene frente a terceros, es esencial su registro en la institución que el Estado ha establecido; en Guatemala corresponde su inscripción en el **Registro de la propiedad intelectual** que funciona adjunto al **Registro general mercantil**.

La definición que proporciona Manuel Areán Lalín, es redactada de una manera bastante sencilla, pero en forma clara permite determinar la **notoriedad** en una marca. Mientras que la definición de Otero Lastres está referida cuando la marca se ha difundido entre la generalidad del público de consumidores o usuarios, que representa el grado de **notoriedad** más alto que son las marcas renombradas.

Las definiciones citadas permiten diferenciar que el calificativo de **notoria** se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; mientras que el término **renombrada** está particularizado para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población.

La comercialización de todos los productos y servicios, en todas sus variedades, están íntimamente vinculados con la marca, que es lo que permite que el consumidor pueda diferenciar entre un producto o servicio y otro.

Es frecuente el uso de la marca para llamar la atención del consumidor, presentándola a



través de formas ingeniosas y atractivas, para lograr una mejor internación del producto en el mercado; por medio de la publicidad se busca que la marca capte la atención del consumidor o usuario, con el objeto de que la próxima vez que se encuentren con la intención de adquirir un producto o servicio, le otorguen oportunidad a la marca, y si quedan satisfechos, buscarán la marca que lo distingue para adquirirlo las veces que lo necesiten en el futuro.

En el interés del público actualmente existen diferentes causas para preferir una marca al momento de elegir un producto o servicio, entre las que podemos mencionar las siguientes:

- 1) La fama que han creado algunos productores o prestadores de servicio, en su carrera como comerciantes y la buena reputación que los respalda; y
- 2) Por status social de una marca y el nombre del comerciante que se encuentra vinculado con ella.

En todos los casos la publicidad llena un papel fundamental, las distintas actividades en el mundo se mueven muy rápido, en especial el campo de la economía, el tránsito del comercio puede decirse que no descansa; al consumidor no le interesa o no tiene tiempo de averiguar si determinado artículo o servicio está hecho o lo presta determinada persona y si se utilizaron materias primas de determinado lugar, pero confía en los medios publicitarios y por la fama de determinadas marcas. Por el privilegio que denotan algunas marcas no le importará pagar un precio más alto, aún obteniendo la misma calidad, con tal



de adquirir un producto o servicio, con la marca en que confía.

El prestigio y la fama que adquiere una marca a través de la calidad de sus productos y servicios, es importante, pero no puede dejar de aceptarse la importancia de la publicidad y el empuje que puede representar para una marca dentro del mercado.

En lo que se refiere al ámbito legislativo, el derecho de marca no es un derecho universal, se le conoce como un derecho puramente territorial, lo que significa que cada Estado puede regular el derecho de marca como considere pertinente, de acuerdo con sus costumbres comerciales. En las legislaciones de los diferentes países se encuentran dos formas de adquirir la propiedad de una marca: a) en la mayoría de Estados surge al momento de su inscripción en el respectivo registro, tal como el caso de Guatemala, y que se encuentra regulado en el Artículo 17 de la Ley de propiedad industrial; b) en otros Estados, se le reconoce al titular ese derecho con el solo uso de la misma.

La doctrina explica que en los casos en que el derecho del titular de una marca sólo pueda ser adquirido por medio de su registro (como es el caso de Guatemala), cuando por algún motivo un tercero de mala fe inscribe la marca **antes que su verdadero titular**, que es en realidad quién la ha utilizado públicamente a través del tiempo, especialmente cuando son marcas que han adquirido prestigio en el mercado, la oficina o institución de registro debe cancelar, una vez probada tal situación, el registro hecho a favor del tercero que actuó de mala fe. El fundamento que presenta la doctrina para tomar esta postura, está justificado en el **derecho común**, obedeciendo a que no puede haber una regulación que tutele actos



contrarios a las buenas costumbres y a la moral.

La marca, además de denotar importancia para el titular, también es una forma de otorgarle garantía al consumidor, porque de esta manera le es posible conocer de la procedencia del producto o servicio (no en todos los casos).

El consumidor es el elemento más importante del comercio, porque si no existe quien adquiera los productos o servicios del mercado, el tráfico comercial estaría incompleto; razón por la cual los empresarios luchan por captar la atención y confianza del consumidor y su interés, de que éste no se confunda y logre distinguir los productos o servicios que se identifican con la marca del fabricante o empresario.

### 1.2.3. Clasificación doctrinaria de las marcas

A continuación se presenta cierta clasificación doctrinaria relacionada con las marcas y sus respectivas definiciones:

- **Marcas de comercio y marcas de servicios**

Las **marcas de comercio** son las que identifican a los productos industriales o de agricultura, en un país tan industrializado como los Estados Unidos de América es a lo que se conoce como “Trademark”, generalmente se les denomina “marcas de fábrica”. Este tipo de marca es la gran mayoría, son las que siempre han existido.



Mientras que las **marcas de servicio** son aquellas que identifican un servicio como producto objeto del comercio, se trata de un producto inmaterial y que son de reciente incorporación tanto doctrinariamente como en las legislaciones. La **uniformidad** en que se presta dicho servicio, es lo que determina si un servicio es susceptible o no de ser parte del comercio. La marca de servicio representa de que los usuarios tendrán más confianza y credibilidad con el servicio prestado por la empresa que identifica su servicio con una marca, sabrán a quién dirigirse y donde ubicarlo.

- **Marcas colectivas y marcas de certificación**

Se conocen como **marcas colectivas** aquellas que son propiedad de más de una persona, ejemplo: las corporaciones. Sus características son las mismas que las de una marca individual, al igual que sus funciones, la diferencia radica en la forma en que se establece la propiedad de la misma.

Las **marcas de certificación** son aquellas cuyo derecho de otorgarlas la tienen únicamente empresas o entidades autorizadas para el efecto, el de certificar marcas. El control es indicado y ejercido por el titular de la marca de certificación. No es un tipo de marca aceptada por la totalidad de las legislaciones. Su funcionamiento se encuentra entre los contratos mercantiles modernos, entre los que se puede mencionar las franquicias.

La legislación guatemalteca presenta en la Ley de propiedad industrial, específicamente en

su Título II, lo relacionado a las marcas y otros signos distintivos; y los Capítulos II y III del referido Título II, lo dedican para la regulación de las marcas colectivas, y para las marcas de certificación respectivamente.

#### 1.2.4. Derechos que confiere la marca. (Titularidad)

Las marcas por su calidad de bienes muebles otorgan el derecho de propiedad que permite el uso, goce y disfrute de ese derecho.

Es oportuno señalar que la doctrina establece las siguientes formas de adquirir la titularidad de una marca:

- **Sistema declarativo:** el derecho exclusivo sobre una marca, nace con el uso y con posterioridad puede registrarse; lo que significa que en el procedimiento de inscripción o registro de una marca no deberá probarse sólo la aptitud distintiva y la no confusión con otras existentes, se tendrá que comprobar que se ha utilizado para identificar productos o servicios por un determinado tiempo y con posterioridad se obtendrá el registro.
  
- **Sistema atributivo:** el derecho exclusivo sobre una marca, se obtiene con el registro, la institución encargada del registro de las marcas constituye el derecho, una vez se pruebe su aptitud distintiva y la no confusión con otros productos o servicios.



Sin registro la marca no existe.

El Sistema Atributivo es el que adopta la legislación guatemalteca y lo regula en el Artículo 17 de la Ley de propiedad industrial, el cual establece *“Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro (...).”*

Dentro de los aspectos importantes a los que tiene derecho el titular de una marca se encuentran:

- a) El titular de la marca obtiene el dominio público sobre ella, controla su alcance, su movimiento dentro del tráfico comercial, decide a quién le extiende la facultad de utilizarla, en dónde y cómo. Tiene la facultad de defender sus derechos contra cualquier violación que se atente en su contra. Se le conoce a los derechos que adquiere el titular de la marca, como **derechos de exclusiva o prohibición a terceros.**
- b) El titular de la marca tiene el derecho de goce y explotación de la marca que es propietario, tiene plena libertad de enajenarla por cualquier título.

### 1.2.5. Regulación de las marcas en la legislación guatemalteca

Previo a desarrollar como se encuentran reguladas las marcas o el derecho marcario

guatemalteco, se presenta una importante definición desarrollada por el tratadista Ricardo Antequera Parilli, la cual establece que es una *“Disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, así como de sus actividades afines y conexas.”*<sup>10</sup> Las marcas notorias se encuentran dentro de su objeto de estudio y protección.

En sus aspectos generales y fundamentales, la regulación marcaria en Guatemala se encuentra regulada en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y en el Código de Comercio de Guatemala.

Se encuentra en la Constitución Política de la República, que el Artículo 39 esta relacionado con la propiedad privada y establece: *“Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. (...)”*, el Artículo 42 relaciona el derecho de autor o 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.”*, el Artículo 43 establece la libertad de industria, comercio y trabajo; en cuanto al Código Civil en el Artículo 451 numeral 6 se establece la calidad de bienes muebles que adoptan las marcas; y finalmente, en el Código de Comercio de Guatemala, en el Artículo 2 se establece quienes tienen la calidad de comerciantes y en el Artículo 4, en su numeral 3 se define a las marcas como cosas mercantiles.

La regulación específica establecida en la Ley de propiedad industrial, se encuentra

---

<sup>10</sup> **Ibid**; La propiedad intelectual en sus diversas facetas, pág. 124. Citado por Wanda Andujar, (consulta realizada 18 de marzo de 2011 a las 14:30 horas.



dividida en derechos de autor y derecho de propiedad industrial, pero amparada por la misma rama en general que es el **derecho de propiedad intelectual**

En la Ley de propiedad industrial, aparece regulada la marca en el **Título II. De las marcas y otros signos distintivos**. Específicamente en el Artículo 4, la referida ley define **la marca** como “(...) *cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra*”. En la definición anterior se encuentran como aspectos importantes que el signo sea apto para **distinguirlo e individualizarlo**, fundamentando la legislación, lo que se considera que fue lo que buscó el productor como origen para el uso en el comercio.

En el citado Artículo 4, de la Ley de propiedad industrial, también se encuentran las definiciones de: “(...) **Signo distintivo:** *cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen.* **Signo notoriamente conocido:** *cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.* (...) **Registro:** *el Registro de la Propiedad Intelectual.*”

Continuando con el Artículo 4 de la Ley de propiedad industrial, se encuentran las

definiciones de: “(...) **Marca colectiva:** aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca. **Marca de certificación,** como la que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca (...).”

### 1.2.6. Derechos que regula la Ley de propiedad industrial

Como ya se mencionó, el derecho exclusivo de titularidad de una marca, en la legislación guatemalteca se adquiere a través del **sistema atributivo** y lo regula el Artículo 17 de la Ley de propiedad industrial, al establecer que: “Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley (...).” En el tercer párrafo de ese mismo Artículo se encuentra “Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley, la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada.”

En base a lo anterior se pueden identificar derechos que se pueden resumir de la siguiente forma:

- El uso exclusivo de la marca; y
- El derecho de oponerse a cualquier hecho o acto que atente contra su titularidad o contra el registro de cualquier otra marca o signo parecido o idéntico, que cause



confusión o pudiera causarse un aprovechamiento indebido, por parte del tercero que pretenda su inscripción.

Como queda establecido, la legislación guatemalteca le confiere al titular del registro de una marca derechos de **uso, goce y disfrute de su derecho de propiedad**, como lo establece para cualquier otro bien y esta facultado para auxiliarse por las autoridades judiciales y extrajudiciales que necesite para hacer valer su derecho cuando la violación hubiese ocurrido e impedir que el daño sea mayor que el ya causado, derechos que se extienden cuando la marca no está registrada en el país, pero se trata de marcas notorias, tal y como lo establece el último párrafo del citado Artículo 17 de la Ley de propiedad industrial “(...) *marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte*”.

Cuando el conocimiento de la **marca notoria** excede a los consumidores habituales de los productos o servicios distinguidos con ella, se encuentra con las **marcas renombradas**, las cuales tienen un alto grado de reconocimiento por el público en general y se asocian con una buena calidad.

Por fuerza una **marca notoria** ha debido ser usada en algún país, y debido a su aceptación en el mercado y a su difusión, han llevado a su gran reputación y aceptación por los consumidores.

Ese uso de la marca y su difusión pueden solamente haberse producido en las fronteras



de un país, entonces se está ante una marca con una **notoriedad** de alcance meramente nacional.

Sin embargo, también es posible que la difusión intensa de la marca, y el consecuente conocimiento de la misma, haya trascendido del país donde es una **marca reconocida como notoria**, como consecuencia de la promoción intensa del signo, con independencia que la marca no se use en los otros países. En este caso se está ante una **marca notoria** con alcance internacional.

En ambos supuestos es inherente a la **notoriedad de la marca** la presencia de varias condiciones, las cuales se sintetizan de la siguiente manera:

- Que la marca haya sido usada en algún país, aunque no necesariamente en el país que se reclama la protección.
- La notoriedad es también el resultado de una amplia difusión del signo que se traduce en su reconocimiento en el mercado.

### 1.2.7. Función de las marcas

De acuerdo a sus antecedentes históricos, a la doctrina y a la regulación que de las marcas se encuentra en los diferentes países donde existe, la función principal es **distinguir**, extrínseca e intrínsecamente, término del que Ramón García Pelayo y Gross

proporciona en su Diccionario enciclopédico de todos los conocimientos, Pequeño Larousse la siguiente definición: “Del vocablo latino **distinguere**, sinónimo de **seleccionar**, **diferenciar**, **sobresalir**, **ser distinto**, **descollar**, por lo tanto contrario de confundir, separar: establecer la diferencia (...).”<sup>11</sup>

La función de **distinguir** se ha mantenido en las diferentes etapas del desarrollo económico mundial y que la legislación guatemalteca lo contempla al final del primer párrafo del Artículo 16 de la Ley de propiedad industrial, de la siguiente manera “(...) *que a criterio del Registro **tenga aptitud distintiva**.*”

La **función distintiva** de la marca es reconocida por el orden jurídico destinado a asegurar que cumplan con su función y penar a quien las utilice ilegalmente, lo que permite entender que cualquier otra función se encuentra subordinada a ésta; sub funciones entre las que se puede mencionar como más importantes las siguientes y que responden a un interés distinto cada una, considerando su relación con leyes vigentes y costumbres en el comercio:

- **Función de distinguir; que permite identificar el origen de los bienes y servicios que ampara la marca.**

Se encuentra regulado en el Artículo 40 de la Ley de propiedad industrial y establece “*Todos los productos que se comercializan en el país deberán indicar claramente en idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, (...)*” es una consecuencia de la función distintiva de las marcas. Los consumidores y usuarios

---

<sup>11</sup> *Ibid*; pág. 327.



pueden conocer, a través de la marca, cual es la empresa que ha producido o comercializado los productos y servicios que se ofrecen.

La función de **identificación de origen** es una consecuencia común, pero no necesaria dentro de las características esenciales de las marcas. Se pueden presentar las siguientes situaciones: a) pueden los consumidores y usuarios conocer y estar familiarizados con una marca en base a la forma como opera en el mercado, y desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con tal marca; y b) una marca puede cambiar de titular o ser objeto de licencias, o puede alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje de modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados con esa marca. La función de **identificación de origen** tiene gran importancia práctica cuando se trata de determinar los límites de la protección jurídica concedida a una marca.

- **Función de distinguir; que garantiza la calidad de los bienes y servicios con los que se usa la marca (no en todos los casos).**

Debe interpretarse que supone un compromiso público con la calidad, asegura al comprador o usuario que los productos y servicios que llevan la marca tienen la misma alta calidad, que le es conocida y que espera encontrar al adquirir de nuevo los productos y servicios que la llevan. Igualmente da oportunidad a que un deterioro de la calidad pueda ser rastreado hasta quién lo produjo. La función distintiva de las



marcas, permite a los consumidores y usuarios determinar que marca pertenece a productos y servicios de buena calidad y cual ampara productos y servicios de mala calidad. **La función de garantía de calidad** dentro del derecho marcario, no goza de un valor jurídico directo. El consumidor que adquiere un producto o servicio cuya calidad es sustancialmente inferior a la de otros de la misma marca, comprados con anterioridad, carece de acción alguna amparado por el derecho marcario.

- **Función de distinguir; que otorga protección al titular de la marca.**

En el tema que interesa dentro del presente trabajo de tesis: “Reforma del Decreto legislativo 57-2000, Ley de propiedad industrial y su Reglamento, en cuanto al trámite de renovación de marcas, por la violación al derecho de defensa del propietario de una marca notoria, dentro del procedimiento de renovación de una marca en la Ley de propiedad industrial; al no permitirle oposición alguna al trámite de renovación, en virtud de no existir momento procesal oportuno”, se está ante la situación que sin desvirtuar la función esencial de las marcas de **distinguir**, función que no debe interpretarse como protección a la inversión del titular de una marca, trae como consecuencia lógica la protección al titular de la marca tomando como fundamento importante de que la notoriedad es causal de irregistrabilidad y que las marcas tienen la calidad de bienes muebles. La propiedad de la marca es susceptible a las desmembraciones que admite la propiedad de las cosas muebles y puede ser negociada bajo toda forma de contratos, como se mencionó, las marcas tienen la calidad de bienes muebles que están en el comercio sin restricción de ninguna clase.

La posición que da un valor autónomo y absoluto a la **protección del titular de la marca**, se relaciona estrechamente con la concepción de los derechos de éste como atribuciones de orden puramente individual, fundadas en las mismas razones extrajurídicas que hacen al derecho de dominio. El uso de las marcas es facultativo; la relación entre el producto y la marca es establecida únicamente por el propietario, quien puede utilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o uno distinto, variar el contenido de los envases, hacer cuantas cosas le aconseje su buena o mala fe, sin que el público tenga alguna defensa contra el posible engaño, siendo lo que al final resulta más eficaz: dejar de adquirir el producto o servicio.

En todos los casos y en la práctica, puede resultar que la marca sea utilizada por dos o más comerciantes, sin que tampoco tenga el consumidor recurso alguno para impedirlo. Resulta importante mencionar de que la caducidad por falta de uso pone de manifiesto de que los registros marcarios no son un fin en si mismos, sino que solo se justifican en cuanto se destinan a lograr ciertas metas económicas.

- **Función de distinguir; que otorga protección al consumidor y usuario de los productos y servicios con los que se comercializa la marca.**

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico que va dirigido desde dos puntos de vista: a) a aumentar la información disponible para el consumidor respecto de los distintos bienes y servicios ofrecidos; y b) a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de los productos y servicios. Es de valiosa importancia la **protección del consumidor** cuando se trata de determinar la

posibilidad de confusión entre dos marcas y está de por medio el registro de una de ellas frente a la oposición del titular de otra ya inscrita. Por lo demás, la función de **protección del consumidor** que cumple el sistema marcario se ve complementada por el conjunto de normas dirigidas a regular el funcionamiento general de los mercados, que deben ser aplicadas conjuntamente con la legislación de las marcas.

- **Función de distinguir; que permite la publicidad, conocimiento y expansión de la marca.**

Se da desde tres puntos de vista: a) se vincula con el elemento esencial de la marca, su función distintiva; b) se vincula con la consistencia de la marca, aquí tomamos en cuenta todos los elementos visuales que la constituyen; y c) queda configurado con la utilización de las marcas para dar a conocer por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados. **La función publicitaria de las marcas** no se encuentra protegida en forma directa por la legislación marcaria.

En la actual sociedad de consumo, sin duda alguna la publicidad ocupa un nivel destacado en las estrategias de comercialización de los productos y servicios que traen implícito una función de información para dar a conocer la marca, tratando de persuadir al consumidor y usuario para que la distinga entre otros productos de la misma clase, y que resulte rentable para quien la promueve, dándole a la marca un toque creativo presentando el producto o servicio con la posibilidad de llevar una vida mejor o sacarlo de la rutina.

- **Función de distinguir; que permite la competitividad de los productos y servicios que respalda la marca.**

La función de distinguir hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, el consumidor y usuario puede identificar los productos y servicios que le satisfacen y recompensar con nuevas compras. Sin algún sistema de identificación del producto o servicio, la elección informada del consumidor y del usuario y la competencia significativa en materia de calidad, no podrían existir. Mediante las marcas los productores **individualizan** los productos y servicios que ofrecen, construyen su prestigio comercial, forman y defienden su clientela y los adquirientes o usuarios pueden, a través de las marcas elegir las cosas o servicios que les venden.

Dentro de la **función competitiva** las marcas cumplen una función muy importante, permiten determinar la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Sin dejar de tomar en cuenta de que la competencia entre las empresas representa estar siempre atentos al mercado, y tiene lugar a través de diferentes elementos entre los que podemos mencionar conocer bien a los clientes, buscar la diferenciación ofreciendo algo que los competidores no ofrezcan, buscando ventajas competitivas como excelente atención al cliente, costos bajos, la forma de distribución, practicar la calidad total con productos y servicios de buena calidad, ofrecer un buen servicio al cliente y capacitación constante del personal sobre las bondades de los productos y servicios que la marca ampara; condiciones que tiene que ser conocidas por el

consumidor o usuario.

El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y mantener el funcionamiento de los mercados, función competitiva que se debe basar en la constante innovación, hoy en día el ciclo de vida de un producto o servicio es muy corto, por lo que se hace necesario innovar y lanzar constantemente nuevos productos y servicios al mercado, debemos saber de que los consumidores terminarán dejando atrás lo repetitivo.

- **Función de distinguir; que permite la ampliación de los mercados a otros países y por consiguiente promueve el desarrollo económico.**

La ley y la protección de marcas son de base nacional; como regla general, la inscripción de una marca solo cubre un país y se requieren solicitudes distintas en cada país para poder extender esta protección a cada país donde se interesa usar y proteger una marca. Los dueños de marcas que deseen comercializar sus productos o servicios en diferentes países, deberán familiarizarse con la leyes de cada país con el que les interesa comercializar, para así poder defender sus derechos. Es regla general en casi todas las legislaciones de que para registrar una marca extranjera, esa formalidad ya debe estar cubierta en el país de origen, la vigencia del registro de una marca varía de un país a otro, aunque se está generalizando el plazo de vigencia por diez años.



### 1.2.8. Sistema de protección de marcas

En cuanto al control de marcas, frente a la realidad comercial para un futuro inmediato no es del todo optimista, todos los esfuerzos realizados, hasta el momento, no han sido eficaces y que hayan dejado satisfechas a todas las partes participantes, difícilmente se logre en el presente milenio que principia. Habrá que esperar que las legislaciones se apliquen en forma efectiva por parte de las autoridades administrativas y judiciales de cada país y ver las reacciones de las partes contratantes, ante el incumplimiento que se tenga por parte de otros miembros.

En relación con el registro de las marcas, debe de tomarse en cuenta dos aspectos sumamente importantes: a) lo relacionado con los recursos humanos y materiales; y b) el aspecto jurídico. El Registro de la Propiedad Intelectual, encargado de éste renglón en Guatemala requiere de más personal capacitado y disponer de los recursos financieros correspondientes; especialmente las grandes empresas insisten en agilizar los procedimientos, suprimir formalidades y bajar los aranceles de registro. El aspecto jurídico juega un papel determinante y deberá velar porque las disposiciones que han sido de beneficio en países más desarrollados industrialmente; también se pongan en práctica en Guatemala.

A nivel local existe la necesidad de revisar constantemente la legislación vigente y analizar cuales son los problemas que se presentan con más frecuencia, para buscarles soluciones, tal el caso que preocupa en éste trabajo, siendo **la no existencia de**

**momento procesal oportuno para presentar oposición en el momento de renovarse una marca.**

Resulta de importancia citar lo que establece el Artículo 6 bis del Convenio de París de 1883 al respecto **“Marcas notoriamente conocidas.** 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 utilizarla 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.* 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”.* Como puede deducirse de la cita anterior, la legislación guatemalteca fue redactada con mas limitaciones de las que faculta el Convenio en cuanto a la oportunidad de presentar oposición al momento de renovarse el registro de una marca.”

También se debe tomar en cuenta que el aceleramiento del ámbito comercial en el siglo XXI, hará necesario agilizar los procedimientos de registro, por ello es necesario revisar el

sistema de oposición frente al examen de novedad realizado por otros para determinar el otorgamiento de un registro marcario. Actualmente la gran mayoría de países se apoya en el sistema de oposición con los problemas que éste representa.

### 1.2.9. Criterios de confusión y uso de marcas

En la perspectiva de la industria y el comercio que se presenta para el siglo XXI que comienza, más intensiva en conocimientos, así como en información y comunicaciones, será necesario cuestionar los criterios para determinar la confusión de las marcas, y pueden aparecer elementos más objetivos para determinarla o se acuda a la tecnología para ello. De la misma forma, el uso obligatorio de marcas, será objeto de revisión, así como la forma de utilizarlas. Los medios informáticos traerán por consecuencia modalidades de uso que bien podrán considerarse como un uso efectivo de la misma, modalidades de uso como el “uso virtual”, el “uso oculto”, y el “uso relevante”, podrán considerarse como uso efectivo de la marca. Asimismo, podrán surgir formas de uso indebido que conforme a las legislaciones internacionales y nacionales vigentes no estén contempladas. A este respecto, cabe mencionar los problemas ya existentes que se enfrentan con el amplio camino de la informática, por el uso de los nombres dominio, **Internet parece ser tierra de nadie**, por lo que es necesario una regulación específica que el sistema actual de protección no prevé.

En base a la propaganda comercial; actualmente las marcas desempeñan dos nuevas



funciones:

- a) La publicidad conduce a que las marcas no tengan un mero valor identificatorio, sino que su mera presencia otorgue placer al comprador, en términos más precisos económicamente hablando, que el comprador esté dispuesto a pagar un mayor precio por los productos acompañados de las marcas publicitadas;
- b) La publicidad permite utilizar a las marcas para dirigir y controlar la demanda. Manteniendo siempre la llamada soberanía del consumidor para la elección de los productos o servicios que se le ofrecen.

Existe una estrecha relación funcional entre gastos de publicidad y demanda, cuanto mayor sea el gasto en publicidad, mayor será la demanda.

El orden jurídico destinado a asegurar que las marcas cumplan con su función constituye uno de los instrumentos esenciales para el adecuado accionar de una economía industrializada.

#### **1.2.10. El procedimiento actual en la ley de Propiedad Industrial; para su registro y renovación.**

Regulado en la legislación guatemalteca, Ley de propiedad industrial, el Artículo 26

establece lo siguiente: “(...) el Registro emitirá el edicto correspondiente el que deberá publicarse en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo de quince días, (...)”; el Artículo 27 establece: “Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión, (...)” y el Artículo 31 regula lo siguiente: “El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por periodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.”; y finalmente en el último párrafo del Artículo 32 del mismo cuerpo legal **es donde se encuentra la laguna que es motivo de preocupación y que aparece en los términos siguientes:** “(...) la renovación no será objeto de examen de fondo **ni de publicación** (...)”.

Está por demás mencionar que la oportunidad de oposición al momento de renovarse el registro de una marca debe contar con una **amplitud ilimitada**, existen muchas razones para ello, entre las que podemos mencionar:

1. Hoy en día existe una gran distancia entre productos y servicios; y consumidor final.
2. La marca ha devenido en un activo esencial de las empresas modernas.
3. Los signos distintivos han alcanzado una importancia considerable en la sociedad actual en la que domina la libertad de industria y comercio y reina un régimen de competencia y libre mercado.

### 1.2.11. Piratería del registro de una marca. (Definición)

A continuación se cita la definición y la explicación externada por el doctor Armando Sciarra en conferencia dictada en Buenos Aires, Argentina en 1998, dentro del marco del décimo congreso de la Asociación interamericana de la propiedad intelectual –ASIPI- (fundada en 1964). Definición: *“Se configura cuando una persona intenta o logra registrar una marca ajena como de su propiedad.”*

Continúa expresando el doctor Sciarra *“(…) no es que el infractor use una marca ajena sin autorización, o que la imite, o la falsifique o adultere, no, la situación es distinta, aquí aparece un individuo, una persona física, que se presenta ante la autoridad competente del registro y solicita registrar una marca que declara ser de su propiedad, pero resulta que esa marca no es suya, es una marca ajena. Obteniendo un manto de presunta legalidad que le otorga el registro, quién actúa en ésta forma, no solo pretende usar la marca ajena, sino que además pretende hacerla pasar por ser de su propiedad. Para anular una marca registrada el verdadero dueño de ella, tiene que esperar durante años una resolución con toda la carga de gastos que resultan de ésta demora y la presentación de pruebas; por lo cual en muchos casos se llega a un acuerdo económico con los titulares de los registros piratas, cediendo a sus exigencias financieras para acceder a la transferencia de derechos que permitan acortar éstos plazos.”*<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> ASIPI Internet <http://www.monografias.com/trabajos5/marcnot/marnot.shtml> (consulta realizada el 26 de marzo de 2011 a las 14:45 horas)



### 1.2.12. La notoriedad como causal de irregistrabilidad de una marca

La ley de propiedad industrial, regula la inadmisibilidad del registro de una marca desde dos puntos de vista: a) por razones intrínsecas; y b) por **derechos de terceros**.

Es importante mencionar que la calidad del producto o servicio en que se emplea **la marca notoria** no es, en todos los casos, una cualidad intrínseca, ya que en la actual sociedad de consumo, donde, sin duda alguna, la publicidad ocupa un nivel destacado en las estrategias de comercialización de los productos o servicios, es factible que la fama de un producto se deba, en buena medida, a una adecuada estrategia de promoción, más que a características intrínsecas de los productos o servicios que se comercializan en el tráfico comercial con la **marca notoriamente conocida**.

Con relación a la inadmisibilidad por derechos de terceros, la ley guatemalteca vigente, ley de propiedad industrial, es muy clara al establecer en el Artículo 21, literal c) lo siguiente: “( ) *Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite su fuerza distintiva; (...)*”



Como se ha podido verificar a través de la anterior cita de ley, se establece de manera precisa que la notoriedad de una marca constituye causal de **irregistrabilidad**, por lo tanto, **la oportunidad de oposición no debe limitarse solo al momento de su registro**, toda vez que, por lo general, los afectados se enteran hasta el momento de la circulación de los productos o servicios con los que la marca es usada indebidamente.

Debe entenderse que los intereses cubiertos por la protección jurídica de las marcas están igualmente presentes cuando la actividad de la empresa se internacionaliza, las marcas compensan al empresario que produce constantemente productos de alta calidad, estimulando de esa manera el progreso económico; la ley de propiedad industrial, y su respectivo reglamento fueron elaborados para dar cumplimiento al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio –ADPIC- y Anexo IC de ADPIC por el cual se creó La organización mundial del comercio –OMC- de la que Guatemala también entró a formar parte y se tiene como compromiso el cumplimiento del Convenio de París y de todas las disposiciones sustantivas de los tratados a los cuales Guatemala pertenece.

Ese vacío que existe en la Ley de propiedad industrial y su respectivo reglamento al momento de renovar el registro de una marca y **no existir etapa u oportunidad de oposición** para los interesados, necesita ser debidamente regulado en la referida ley vigente dada su naturaleza jurídica.



### 1.2.13. Extinción del registro de la marca

El Artículo 62, de la Ley de propiedad industrial, establece las causales de extinción. *“El registro de una marca se extingue: (...) e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente”.*

El Artículo 67, de la misma ley, en su primer párrafo se refiere a la nulidad y anulación del registro de una marca: *“La acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo se obtuvo en contravención de lo dispuesto en los Artículos 20 y 21 de esta ley, respectivamente. (...)”.* Finalmente este Artículo contempla dentro de los criterios para determinar la mala fe en el registro de una marca lo siguiente: *“(...) c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido (...)”.*

### 1.2.14. Prueba de la Notoriedad de las marcas

La necesidad de su prueba se desprende de su propio concepto y del papel que desempeña en el mercado. Lo anterior, porque si se entiende por **marca notoria** la que es conocida por un alto porcentaje de los consumidores del producto o servicio distinguido con ella, no tiene por qué rebasar su conocimiento la esfera de los consumidores respectivos, y los otros sectores empresariales y comerciales pueden desconocer la marca, siendo necesario por tal motivo probar su existencia. Es más, debe anotarse, que aún en el caso que un juez o funcionario administrativo, que conozcan de una actuación

relacionada con una marca, que se alega es **notoriamente** conocida, formen parte del grupo de consumidores del producto o servicio distinguido con la marca, no pueden decidir basados en su propio conocimiento, omitiendo para el reconocimiento de la **notoriedad de la marca** la necesidad que se aporten o practiquen las pruebas de la misma, todo en aras de tomar una decisión objetiva.

Sin embargo, cuando la marca alcanza un alto grado de conocimiento en el mercado, como consecuencia de su uso y de la calidad de los productos o servicios distinguidos con ella, siendo asociada con un origen empresarial determinado de manera inequívoca y particular por los consumidores, estamos ante las marcas con el grado de **notoriedad** más alto que son las marcas renombradas. Es tal la fama de la marca renombrada, que su identificación como signo distintivo de un producto o servicio determinado, se efectúa por un altísimo grupo de consumidores, más allá inclusive del círculo de consumidores habituales del producto o servicio distinguido por la marca.

En la medida que sea mayor la **notoriedad de la marca** aumentará la protección que merece el titular de la misma, como consecuencia de la inversión y esfuerzo que ha hecho en prestigiar su marca. Resulta importante mencionar la tesis propugnada por el tratadista Otero Lastres en la obra citada, la cual resulta acertada y coherente sobre el punto de vista probatorio definiendo la línea final de convergencia de dicho uso y menciona “(...). *Sin embargo, el uso interno de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la*



*marca entre el público de consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos e interesados del correspondiente sector o que la marcas se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la **marca notoriamente conocida**, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los tribunales como hecho notorio no necesitando de prueba (...).”<sup>13</sup>*

Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria. Vale la pena mencionar que la marca renombrada por su propia naturaleza es la de más fácil prueba, porque debido a su extenso conocimiento abundarán las pruebas, que de ser necesario deben alegarse. Es decir, en caso de controvertirse la notoriedad del signo. Para reconocerle a una marca la categoría de ser una marca renombrada, (que como ya se anotó es el grado más alto de la **notoriedad de una marca**) debe bastar que el titular pruebe que el reconocimiento de la marca en el mercado, como signo identificador de los productos o servicios en los que se emplea, se produce en amplios sectores del mercado y no sólo en el mercado o sector económico correspondiente al producto o servicio de que se trate, como consecuencia de su difusión y usualmente de la buena calidad de los productos o servicios que identifica. Sin embargo, para que el conocimiento de la marca renombrada en el mercado se constituya en un

---

<sup>13</sup> Internet, consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 10:45 horas.



hecho notorio, sí debe ser conocida por la mayoría del público de los consumidores en general. Lo que sucede con la marca renombrada, en este caso, que se constituye en un hecho notorio, que no puede escapar al común de las personas.

En el caso de la **marca notoria**, la protección del signo no se presenta aplicando el principio de la especialidad, sino que se extiende a otros sectores económicos y del mercado, siempre que sea factible que se produzca la lesión de los intereses del titular de la marca registrada. En el caso de la **marca notoria** deberá argumentar el titular de la misma, que quiera la extensión de la protección de la marca, a productos o servicios sin ninguna conexión con los distinguidos con ella, las razones en que se funda el eventual perjuicio que le produciría la solicitud de registro o el uso de una marca confundible.

En cambio, la marca renombrada goza de tanta fama y reputación, que en la práctica, su ámbito de su protección se extiende a cualquier tipo de productos o servicios, sin que sea necesario ningún tipo de argumentos o pruebas para extender la protección. Es claro, de otra parte, que el papel que tiene la naturaleza de los productos o servicios que se distinguen, con la marca es significativo, para cuantificar la prueba de la **notoriedad de la marca**, ya que un producto especializado que no tenga un gran conglomerado de consumidores naturales y que alcanzarán debido a su uso **notoriedad**, no exigirá para la declaración de **notoriedad de la marca** un porcentaje numeroso de consumidores.

Por el contrario, tratándose de productos de consumo masivo y especialmente de primera necesidad, el conocimiento que debe exigirse de la marca para la declaración de

**notoriedad** correspondiente, se referirá necesariamente, a un volumen significativo de consumidores. Precisamente por lo anterior, al tratarse de productos o servicios con una órbita muy amplia, y dirigidos a satisfacer necesidades primordiales, el ámbito de protección de **marcas notorias** de éste tipo de productos debe ser más extenso, que tratándose de las **marcas notorias** para productos especializados, y más en el caso que no distinguan productos o servicios esenciales. En efecto, el amplio espectro de consumidores de un producto de consumo masivo y de primera necesidad, distinguido con una **marca notoria**, puede a su vez ser consumidor de otra gama de productos o servicios, especializados o no. Sí un tercero, en relación con productos o servicios no relacionados con la **marca notoria**, solicita el registro de una confundible con la misma es más factible que pueda presentarse el aprovechamiento injusto del signo notorio, o la dilución de la fuerza distintiva, o del valor comercial de ésta marca.

Debe, entonces, determinarse en cada caso, la naturaleza del producto o servicio distinguirlo con la marca que se prueba es **notoriamente conocida**, para apreciar el ámbito de protección que se le debe otorgar a la marca. Es sobre este tema interesante resaltar lo sostenido por el tratadista español Manuel Areán Lalín, quién al examinar el grado de extensión de la **marca notoria** ha expresado que *“(...) el calificativo de **notoria** se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población su reconocimiento (...).”*<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Internet, (consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 10:45 horas)



Resulta evidente que la prueba de la **notoriedad** debe acreditar un alto porcentaje de conocimiento de la marca en el mercado, mediante pruebas directas o indirectas, idóneas para el efecto. Así, dentro de las pruebas directas se citan las encuestas, sondeos de opinión y declaraciones de testigos y dentro de las indirectas entre otras cabe considerar la publicidad, las inversiones del titular de la marca relacionada con la promoción de la misma y otras análogas. La ponderación del porcentaje de conocimiento de la marca en el mercado mediante la prueba directa es sencilla, ya que forma parte de la encuesta o sondeo mismo, o del alcance del contenido del testimonio. Pero tratándose por ejemplo, de la prueba de publicidad relacionada con la marca, necesariamente se entra en el campo de la abstracción, donde establecer porcentajes de conocimiento de la marca es bastante difícil. Pese a lo señalado, las pruebas indirectas de la **notoriedad** de una marca son idóneas para su demostración, ya que pueden llevar el convencimiento sobre el gran conocimiento del signo en el mercado, al funcionario judicial o administrativo.



## CAPÍTULO II

### 2. Actos inexistentes, actos nulos y actos anulables

#### 2.1. Definiciones

Para una mejor comprensión de estos actos a continuación se cita lo que Ramón García-Pelayo y Gross define en el Diccionario enciclopédico de todos los conocimientos sobre los siguientes términos: *“**inexistente**: lo que no existe, lo que no tiene existencia, figurativamente aplicable a lo que aunque existe es considerado totalmente nulo; **existente**: lo que existe; **nulo**: lo que carece de efecto legal; **anulable**: que se puede anular; **invalidez**: falta de validez; **validez**: calidad de válido o valedero; **ineficaz**: no eficaz; **eficaz**: que produce efecto.”*<sup>15</sup>

También se considera de importancia mencionar lo que Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario jurídico elemental define sobre: *“**acto ilícito**: el reprobado o prohibido por el ordenamiento jurídico; el opuesto a una norma legal o a un derecho adquirido; la violación del derecho ajeno; la omisión del propio deber; el daño causado por culpa o dolo en la persona de otro o en sus bienes o derechos; y el contrario a las buenas costumbres y a los principios imperativos de un núcleo organizado.”*<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ob. Cit

<sup>16</sup> Ob. Cit.

## 2.2. Generalidades

En el derecho romano no se llegó a una diferencia muy clara con relación a los actos inexistentes, actos nulos y actos anulables, aunque Justiniano habla en la novela noventa y siete de actos reales viciados de nulidad, es hasta la época de los juristas medievales, señalándose a Bártolo el crédito de ser el primero; en establecer la diferencia entre tales actos.

Bártolo: *“(...) célebre jurisconsulto y diplomático italiano, nació en 1314 y falleció en 1357, estudió las leyes romanas e intentó resucitarlas, adaptándolas a las instituciones de su época. Sus obras sobre Derecho civil y feudal, de consulta y de tratados, ejercieron extraordinario influjo en el avance de las ciencias jurídicas. Conocía el hebreo, la Teología y la Geometría. Fundó la escuela de los postglosadores. Fue embajador de Perugia en la Corte de Carlos IV de Alemania y consejero privado de éste monarca.”*<sup>17</sup>

Para entender la diferencia entre actos inexistentes, actos nulos y actos anulables Cabanellas De Torres se remite a los elementos del acto jurídico y proporciona la siguiente explicación sobre tal definición: *“Todo hecho productor de efectos para el Derecho se denomina hecho jurídico, cuando éste hecho procede de la voluntad humana, se denomina acto jurídico”*. Ha sido definido éste último como: *“el hecho dependiente de la voluntad que ejerce algún influjo en el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones jurídicas.”*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Varios autores, **Enciclopedia universal Sopena**, tomo 2, pág. 1426.

<sup>18</sup> Idem, **Ob. Cit**; pág. 23.



En la definición anterior cabe distinguir que entre un acto jurídico y un hecho jurídico está de por medio la intervención de la voluntad, obedeciendo a que en ambos casos se producen consecuencias de derecho. Tanto el acto como el hecho jurídico son las formas de realización de los supuestos de derecho, pero cuando se habla de voluntad, ésta debe manifestarse por hechos exteriores que demuestren su existencia.

La palabra acto proviene del término latino “**actus**” y se encuentra relacionada con la noción de **acción**, como la posibilidad o el resultado de hacer.

Un acto jurídico es un acto consciente y voluntario, cuyo fin es establecer relaciones jurídicas entre las personas para crear, modificar o extinguir derechos. Manifestación de voluntad con el objeto de crear consecuencias de derecho, estas consecuencias son reconocidas por el ordenamiento jurídico.

La declaración de voluntad; es la base del acto jurídico, que debe ser consciente de las consecuencias que generará de acuerdo a lo estipulado por la ley. El acto jurídico promueve una modificación del estado de las cosas y produce las ya mencionadas consecuencias jurídicas.

### **2.3. Clasificación de los actos jurídicos**

Importante clasificación se encuentra en el Código Civil Guatemalteco, referida a las

“Obligaciones provenientes de contrato” en los Artículos del 1587 al 1592, siendo ésta la siguiente:

- **Unilaterales y bilaterales;**

Dependiendo “(...) si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes (...) o si ambas partes se obligan recíprocamente”.

- **Consensuales y reales;**

Dependiendo “(...) cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos (...) o cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa”.

- **Principales y accesorios;**

Dependiendo “(...) cuando subsisten por sí solos (...) o cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación”.

- **Onerosos y gratuitos;**

Dependiendo “(...) que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos (...) o en que el provecho es solamente de una de las partes”.

- **Conmutativos y aleatorios;**

Dependiendo “(...) cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste (...) o cuando la



prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida, desde el momento en que ese acontecimiento se realice”.

- **Condicionales y absolutos.**

Dependiendo “(...) cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes (...) o aquellas cuya realización es independiente de toda condición”.

## **2.4. Elementos esenciales del acto jurídico. (Elementos externos y elementos internos)**

### **2.4.1. Elementos externos**

#### **1) De carácter general:**

- a) Manifestación de voluntad.
- b) La capacidad.
- c) El objeto.
- d) La causa.
- e) La forma o solemnidad.



## 2) De carácter especial:

- a) **Elementos naturales:** son los que están insertos en la naturaleza de un acto jurídico concreto y determinado. Aquí se encuentran elementos que requieren cada negocio jurídico en particular, si se habla de una compraventa de inmueble lo constituyen el inmueble que se vende y el precio pactado, en un préstamo dinerario lo constituyen los intereses.
  
- b) **Elementos accidentales:** son elementos incorporados al negocio jurídico por voluntad de las partes en ejercicio de su autonomía sin que esto afecte la validez del acto realizado, pero siempre que no se desvirtúe su esencia y no exista prohibición de la ley.

Los elementos accidentales se diferencian de las naturales porque son ajenos al negocio jurídico. Son modalidades alternativas en las que se puede realizar dicho negocio. Continuando con el ejemplo de una compraventa de bien inmueble, se puede mencionar las condiciones de pago, el plazo.

### 2.4.2. Elementos internos

- 1) El discernimiento: es la facultad que permite a la persona apreciar y saber lo que está haciendo, de modo tal que sea posible comprender el significado y alcance de los actos.

2) La intención: consiste en el propósito de la realización del acto.

Algunos tratadistas limitan la clasificación de los elementos esenciales del acto jurídico refiriéndose únicamente **al objeto, el sujeto y la forma**, razonándolos de la siguiente manera:

- **El objeto:** es la materia sobre la cual recae la voluntad del acto.
- **El sujeto:** es el autor o autores de quién emana el acto.
- **La forma:** es la manera como se relaciona el sujeto con el objeto.

(La ausencia de alguno de estos elementos implica **la inexistencia del acto, actos inexistentes son los que no nacen a la vida jurídica**).

El acto inexistente está definido por el doctrinista Manuel Borja Soriano “(...) *como el que no reúne los elementos de hecho que supone su naturaleza u objeto y en ausencia de los cuales, es lógicamente imposible concebir su existencia (...).*”<sup>19</sup>

Interpretar un **acto jurídico** es establecer su verdadero sentido y alcance. La forma más empleada para la celebración de los actos jurídicos es la escrita o instrumental, que tiene lugar por medio de dos clases de documentos: los instrumentos públicos y los instrumentos privados.

La firma es el grafismo por el cual una persona hace suya una declaración de voluntad,

---

<sup>19</sup> Borja Soriano, Manuel. **Teoría de las obligaciones**; pág. 36.



consiste en el trazo peculiar mediante el cual el sujeto consigna habitualmente su nombre o nombres y su apellido o apellidos, a fin de hacer constar la manifestación de su voluntad. No existe exigencia alguna de rúbrica, ni obligaciones de reproducir todas las letras de los nombres y apellidos, es frecuente encontrarnos con personas que al momento de firmar consignan solamente sus iniciales, las que hechas de manera manuscrita representan su manifestación de voluntad. Manifestación de voluntad que con la tecnología moderna tendrá que revisarse tomando en cuenta de que en la actualidad están tomando auge las transacciones por internet, para las que con pulsar simplemente un botón, revisten la voluntad de adquisición de productos y servicios que por ese medio se comercializan.

Cuando al acto jurídico no le faltan elementos esenciales, pero éstos se hallan viciados, se considera que se está ante un **acto nulo**. Esta nulidad se presenta de manera evidente, por eso se le llama nulidad manifiesta, aunque el juez deba declararla. Hay nulidad cuando el vicio es tan esencial que para el ordenamiento jurídico es como si el negocio no existiera, de forma que no produce ningún efecto típico.

Hay anulabilidad cuando el negocio jurídico produce sus efectos, pero está amenazado de impugnación por parte del interesado.

La diferencia sustancial entre los actos nulos y los actos anulables recae en **sus efectos**. Los nulos nunca tendrán efecto, y las consecuencias del negocio deben retrotraerse al estado anterior a su celebración, aún cuando se haya tardado en promover la demanda.

Los anulables en cambio, conservan su eficacia hasta la fecha de la sentencia judicial que los anule. Sin embargo una vez declarada la nulidad los efectos se retrotraen a la celebración del acto anulado. Los terceros de buena fe, a título oneroso, adquirentes del objeto que les fue transmitido por alguien que a su vez lo obtuvo por un negocio nulo o anulable, quedan fuera de los efectos de la revocación.

## **2.5. Nulidad absoluta o nulidad y nulidad relativa o anulabilidad**

La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por un juez, al comprobar que se han violado normas que afectan el orden público como el caso cuando el negocio posee un objeto ilícito o no se cumplieron las formas exigidas legalmente en forma obligatoria. También puede hacerlo el Ministerio Público o cualquier interesado, menos el que sabía o debía saber la causa de la nulidad. Es una acción que no se extingue por el transcurso del tiempo (imprescriptible) e irrenunciable.

*“Mientras que la nulidad relativa puede sanearse. Tanto los actos nulos como los anulables pueden presentar nulidad absoluta o relativa.”<sup>20</sup>*

## **2.6. Acto administrativo. (Definición)**

La doctrina lo define como *“La decisión general o especial que, en ejercicio de sus*

---

<sup>20</sup> Internet Wikipedia. (consulta realizada el 23 de abril de 2011 a las 11:00 horas)

*funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o entidades públicas.”<sup>21</sup>*

El acto administrativo es una declaración voluntaria que se realiza en el ejercicio de la función pública y que genera efectos jurídicos individuales de manera inmediata. Este tipo de acto constituye una manifestación del poder administrativo que se impone de manera unilateral e imperativa.

### **2.6.1. Calificación doctrinaria con respaldo legal y jurisprudencial de los vicios que afectan el acto administrativo**

- **“Vicios muy graves e inexistencia.** *La consecuencia jurídica que corresponde a los vicios muy graves del acto es la inexistencia.*
- **Vicios graves y nulidad.** *La consecuencia jurídica que corresponde a los vicios graves del acto es la nulidad.*
- **Vicios leves y anulabilidad.** *La consecuencia jurídica que corresponde a los vicios leves del acto es la anulabilidad.*
- **Vicios muy leves y validez.** *Los vicios muy leves no afectan la validez del acto. Vale decir que, no obstante los vicios, el acto es plenamente válido.”<sup>22</sup>*

El tipo de nulidad no depende únicamente que al acto le falte algún elemento esencial o no

<sup>21</sup> Cabanellas de Torres, **Ob. Cit;** pág. 23.

<sup>22</sup> Dromi Roberto, **El acto administrativo;** págs. 128 a 137.



esencial, sino también de la importancia y magnitud de la transgresión al orden jurídico.

La teoría de las nulidades de los actos administrativos es la misma tanto si la extinción del acto es realizada en vía administrativa como judicial

### **2.6.2. Diferencias entre nulidades civiles y administrativas**

- Elementos del acto.
- Órgano que la declara.
- Carácter expreso o implícito de la regulación.
- Fuente normativa.
- Posibilidad de alegar su propia torpeza.
- Objetivos que persiguen.
- Anulación de oficio.
- Sujeto titular de la petición.
- Investigación del hecho para su declaración.
- Tipo de ilegitimidad.
- Plazos de prescripción de la acción

Al cierre del presente capítulo se considera de suma importancia mencionar lo siguiente; Que interpretar un acto jurídico es establecer su verdadero sentido y alcance, su base lo constituye la declaración de voluntad que debe ser consciente de las consecuencias que



generará de acuerdo a lo estipulado por la ley; si falta éste elemento considerado entre los esenciales, no hay acto jurídico, estamos hablando de un **acto inexistente**, acto que por consiguiente no nace a la vida jurídica, mientras que cuando al acto jurídico no le faltan elementos esenciales, pero éstos se hallan viciados, se considera que estamos ante un **acto nulo** y se interpreta como si el acto no existiera, por otro lado cuando el acto jurídico produce sus efectos, pero está amenazado de impugnación por parte del interesado, estamos ante un **acto anulable**, la diferencia sustancial entre los actos nulos y los actos anulables recae en sus efectos.

En el tema central que interesa dentro del presente trabajo "Reforma del Decreto legislativo 57-2000, Ley de propiedad industrial y su reglamento Acuerdo gubernativo 89-2002, en cuanto al trámite de renovación de las marcas; por la violación al derecho de defensa del propietario de una marca notoria; dentro del procedimiento de renovación de una marca en la Ley de propiedad industrial; al no permitirle oposición alguna al trámite de renovación, en virtud de no existir momento procesal oportuno" se está ante las violaciones a los derechos de defensa y de propiedad que está protegidos de manera suficiente tanto por el Convenio de París como por las disposiciones internas de Guatemala.

## CAPÍTULO III

### 3. El derecho de defensa

#### 3.1. La Constitución Política de la República de Guatemala y las nulidades

Constitución (definición) *“Esta voz pertenece de modo especial al Derecho Político, donde significa la forma o sistema de gobierno que tiene adoptado cada Estado. Acto o Decreto fundamental en que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes de que éste se compone.”*<sup>23</sup>

La Constitución Política de la República vigente fue reformada por el Congreso y aprobada su reforma a través de referéndum en el año de 1993.

Es importante recordar que la Constitución Política de la República vigente se divide en dos partes: a) parte orgánica; y b) parte dogmática. La parte orgánica está referida a la estructuración de los poderes públicos y la parte dogmática a los derechos públicos subjetivos que el Estado tiene el deber de respetar a los gobernados. La parte orgánica estructura la creación, el funcionamiento y las atribuciones de la autoridad, de modo que esa parte protege a los gobernados porque delimita los requisitos que debe cubrir el ente público para que pueda actuar válidamente.

<sup>23</sup> Cabanellas de Torres, **Ob. Cit**; pág. 82.



Las normas constitucionales en su mayor parte son imperativas y en un número menor dispositivas; pero siempre será necesario promover el juicio correspondiente para obtener la declaración de nulidad. Existen nulidades de pleno derecho que generalmente recaen sobre actos sustanciales como las que se encuentran en los Artículos 128 y 130 referidos *“al aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. Y prohibición de monopolios”*.

En materia de procedimiento la Constitución Política de la República emplea el método de las prohibiciones para determinar la nulidad, ejemplos: los Artículos 12 en su último párrafo y 18 establecen: *“Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”* *“la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos a) con fundamento en presunciones; b) a las mujeres; c) a los mayores de sesenta años;”*.

Como se mencionó anteriormente, la Constitución Política de la República contiene numerosas normas imperativas que se caracterizan por no determinar en forma directa las sanciones aplicables a su inobservancia, tal el caso de las garantías individuales que no señalan en los preceptos que las estatuyen cuál será la sanción aplicable al acto que las vulnere porque eso le corresponde a las leyes reglamentarias.

Resulta de suma importancia para el tema de la nulidad, la competencia que se otorga a los tribunales de justicia para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que planteen la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política de la



República.

No se debe dejar de mencionar que al suscribir tratados internacionales en la República de Guatemala aún no puede hablarse de procesos en el sentido jurisdiccional, debido a que los tribunales arbitrales no pueden imponer sus resoluciones de manera coactiva. Dos son las tendencias de Guatemala al suscribir con otros países tratados internacionales: **a) de manera concreta**, determina las normas que regularán la resolución de controversias, sin especificar las causas de nulidad del procedimiento al que sometan sus diferencias, pues da facultades regladas a los cuerpos arbitrales para decidir en concreto cuando se trata de una nulidad del acto arbitral; y **b) de modo general**, consiste en establecer las normas arbitrales a las que su sujetarán las partes en la resolución de sus conflictos, determinando las causas de nulidad de los procedimientos a los que se sometan.

### 3.1.1. La Constitución Política de la República y el derecho de defensa

El Artículo 12 regula lo relativo **al derecho de defensa**. *“La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. (...) Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”*.

**“El derecho de defensa y los derechos de la persona se consideran inviolables. Lo**

anterior significa que la defensa de la persona consiste en el hecho de ser oída o escuchada antes de que se tome una decisión **administrativa o judicial**. El desconocimiento o violación de éste derecho, en lo administrativo y en lo judicial, produce la **nulidad absoluta (...)**. En lo administrativo y en lo judicial, la defensa se hace efectiva concediendo **audiencia a la persona** en la administración pública y en los tribunales (...). El derecho administrativo establece el “principio del derecho de defensa” al respecto Vedel denomina “regla” a éste principio: “la regla de los derechos de la defensa impone a la administración antes de tomar toda medida que tenga carácter de sanción o más generalmente de una decisión referente a un comportamiento personal del interesado, el deber de advertirle y de invitarle a que se defienda” (...) Parte fundamental del derecho de defensa es el derecho de ofrecer y de producir pruebas, **y la obligación de los funcionarios y empleados públicos** de tramitar toda propuesta que sea razonable. El derecho de defensa obliga al funcionario y al empleado a buscar pruebas antes de tomar la decisión y obliga al interesado si fuera necesario y posible a estar presente en toda diligencia de prueba.”<sup>24</sup>

### **3.2. Incongruencia con las constancias procesales, con el debido proceso y con el derecho de defensa. No existen recursos ordinarios judiciales ni administrativos**

En el presente trabajo se dedica un espacio al **amparo** dada su importancia para resolver controversias que no tienen contemplados recursos ordinarios judiciales ni administrativos.

---

<sup>24</sup> Castillo, Jorge, *Constitución Política de la República de Guatemala. Comentarios, explicaciones, interpretación jurídica, documentos de apoyo y sentencias de la corte de constitucionalidad*; pág. 21.



Y se continúa exponiendo lo siguiente: Al no contemplar oportunidad de presentar oposición alguna dentro del trámite de renovación de una **marca notoria**; La Ley de propiedad industrial y su Reglamento; significa de que no existe oportunidad de presentar **recursos ordinarios judiciales ni administrativos** por quién resulte perjudicado en sus intereses por el registro realizado por otra persona que no es su propietario, ni ha sido autorizado para ello. Quedando como único camino **la Acción Constitucional de Amparo** con las particularidades de gastos y tiempo que ello representa.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece en sus Artículos 1, 4, 8 y 10 lo siguiente:

**Artículo 1. Objeto de la Ley.** *“La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y **los convenios internacionales** ratificados por Guatemala”.*

**Artículo 4. Derecho de defensa.** *“La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En todo procedimiento **administrativo** y judicial debe guardarse u observarse las garantías del debido proceso”.*

**Artículo 8. Objeto del amparo.** *“El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o **restaura** el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. (...) No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”.*

**Artículo 10. Procedencia del amparo.** *“La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos: **a) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley;** b) Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley; c) Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República, no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional; d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse **no sea reparable por otro medio legal de defensa;** e) Cuando en actuaciones **administrativas** se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o*

actividades no razonables o ilegales, o **cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo;** **f) Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas** no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de treinta días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite; **g) En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas.** Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión; **h) En los asuntos de las órdenes judicial y administrativo, que tuvieren establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.** Lo determinado en los incisos anteriores, no excluye cualesquiera otros casos, que no estando comprendidos en esa enumeración, sean susceptibles de amparo de conformidad con lo establecido por los Artículos 265 de la Constitución y 8 de ésta ley.”

### **3.2.1. El amparo. (Definición)**

A continuación se citan varias definiciones en lo que al recurso de amparo se refiere:

- “El amparo es el proceso constitucional, especial por razón jurídico material, que

tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución en el goce de los derechos fundamentales.”<sup>25</sup>

- *“Un procedimiento armónico, ordenado a la composición de los conflictos suscitados entre las autoridades y las personas individuales y colectivas por violación, desconocimiento e incertidumbre de las normas fundamentales.”*<sup>26</sup>
  
- *“El amparo es un sistema de defensa de la constitución y de las garantías individuales, de tipo jurisdiccional, por vía de acción, que se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene como materia leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, o impliquen una invasión de la soberanía de la Federación de los Estados o viceversa y que tiene como efectos la nulidad del acto reclamado y la reposición del quejoso en el goce de la garantía violada, con efectos retroactivos al momento de la violación.”*<sup>27</sup>
  
- *“El amparo es una institución de carácter político, que tiene por objeto proteger, bajo las formas tutelares de un procedimiento judicial, las garantías que la constitución otorga, o mantener y conservar el equilibrio entre los diversos poderes que gobiernan la nación, en cuanto por causa de las invasiones de estos, se vean ofendidos o agraviados los derechos de los individuos”.*<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Vasquez, Edmundo, **El proceso de amparo en Guatemala**; pág. 107.

<sup>26</sup> Héctor Fix Zamudio citado por el abogado Juan Francisco Flores Juárez, **Constitución y justicia constitucional Apuntamientos**. Publicaciones de la corte de constitucionalidad 2005.

<sup>27</sup> Alfonso Noriega, citado por Ignacio Burgoa, **El juicio de amparo**; pág. 181.

<sup>28</sup> Moreno Cora, Silvestre, citado por Martín Ramón Guzmán Hernández, **El amparo fallido**; pág. 26.



De las definiciones citadas anteriormente se establece que el amparo es una institución jurídico procesal, que su ámbito es público y que tiene como fin supremo velar por los derechos fundamentales de las personas que se encuentran establecidos tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como en las leyes ordinarias.

### **3.2.2. Generalidades**

La Ley de Amparo es una ley adjetiva cuyo objeto principal es desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona, el amparo es un medio de control constitucional que de ninguna manera se puede comparar a otros medios de impugnación que persiguen la modificación, la revocación, o la anulación de los actos procesales o administrativos.

El único objetivo del amparo no es la protección de las garantías individuales; lo constituye el irrestricto respeto del orden constitucional, lo que le otorga una categoría diferente ante los demás medios de impugnación.

En la jerga común se habla del amparo como el medio jurídico por el que se pretende la declaración de nulidad de un acto de autoridad, pero su función además del control constitucional de los actos de autoridad también exige la preservación del respeto a los postulados de la Constitución Política de la República de Guatemala, la constitucionalidad

de los actos de autoridad, es la característica que lo distinguen de los demás medios de impugnación.

Al amparo se le reconoce el poder jurídico, para contrarrestar, en un Estado de derecho, todos aquellos actos de autoridad que se aparten o vulneren lo que manda la Constitución. Debe buscarse su naturaleza jurídica en el Artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 8 de la ley que lo fundamenta.

Al amparo también se le considera un recurso extraordinario de legalidad, lo cual se razona de la siguiente manera: a) puede enderezarse éste contra los actos que vulneren directamente algún precepto de la Constitución Política de la República; y b) es procedente contra los actos que se separan de la fundamentación o de la motivación en las leyes secundarias.

### **3.2.3. Naturaleza jurídica del amparo**

Se dan diferentes criterios respecto de la naturaleza jurídica del amparo; entre los que sobresalen los siguientes: unos lo consideran una acción, otros como un recurso, otros como un juicio y finalmente se dan diversas opiniones que lo consideran un proceso.

- **Amparo como acción**

Burgoa define la acción como *“la potestad que tiene el individuo de acudir a las*



*autoridades del Estado, con el fin de que estas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley, mediante ella se persigue provocar la actuación de los órganos jurisdiccionales (...).”<sup>29</sup>*

La acción de amparo es la facultad que tienen los particulares en virtud de la ley, por medio de la cual se ejercita la actividad jurisdiccional del Estado, para que la autoridad se pronuncie sobre un asunto determinado, cuando a juicio del interponente se han violado sus derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala y en las demás leyes de la República. El objeto de la acción de amparo es restituir el goce de los derechos constitucionales al agraviado, o bien evitar que suceda la violación, en caso fuera una amenaza.

El amparo comienza con una acción ante los órganos jurisdiccionales; la acción es un derecho del sujeto a reclamar la satisfacción de una pretensión. Conlleva una serie de actos y procedimientos autónomos e independientes del proceso que le dio origen y debe existir una iniciativa por parte del interesado (principio de iniciativa o instancia de parte), pero esto no es exclusivo del amparo, sino que corresponde a todos los procesos. La acción constituye el derecho al proceso.

- **Amparo como recurso**

Manuel Ossorio, define que recurso es “(...) *el medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores*

---

<sup>29</sup> Ibid, **Ob. Cit**; págs. 314 y 315.



*de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarlas.”<sup>30</sup>*

*“Un recurso es un medio de impugnación que debe conocer un órgano superior y distinto al que dictó la resolución que se impugna.”<sup>31</sup>* Puede decirse también que abren una nueva instancia o fase del proceso.

El recurso es un acto procesal, que inicia una fase nueva dentro del proceso, en la cual se busca revisar, modificar, confirmar o revocar la resolución del órgano que la emitió.

No se comparte este criterio, ya que el amparo no busca revisar la resolución del proceso original, sino lo que busca es establecer si hubo violaciones constitucionales o no; si existen violaciones que el tribunal o la oficina administrativa que corresponda haga el acto jurídico que en derecho corresponda, y si no existen violaciones deben desechar el amparo. No es más que un sentido lato, un recurso, toda vez que es una acción independiente del proceso, que busca restituir los derechos y las garantías violadas, dentro de un proceso planteado ante un órgano jurisdiccional competente, que ha dictado una resolución, o efectuado un acto contrario a tales derechos y garantías. De ahí que no siendo producto de una acción dentro del proceso, sino extraprocesal porque pretende restituir los derechos y las garantías violadas, no puede hablarse de un recurso, propio de un juicio e incidental dentro del mismo.

---

<sup>30</sup> Ossorio, **Ob. Cit;** pág. 644.

<sup>31</sup> Montero Aroca, Juan y Chacón Corado, Mauro, **Manual de derecho procesal civil guatemalteco;** pág. 48.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ha establecido que el amparo no es una tercera instancia o instancia revisora, ni debe entrar a conocer del fondo del asunto, porque a una de las partes le es desfavorable la resolución. Y ha dicho “(...) *esta corte reiteradamente ha considerado que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, circunstancia que no permite que el amparo pueda constituirse en instancia revisora de lo resuelto, porque en él se enjuicia el acto reclamado pero no se puede entrar a resolver sobre las proposiciones de fondo, ya que es a la jurisdicción ordinaria a la que le corresponde valorarlas y estimarlas (...).*”<sup>32</sup>

- **Amparo como juicio.**

*“Capacidad o facultad del alma humana que aprecia el bien y el mal y distingue entre la verdad y lo falso”, también lo define como “Conocimiento, tramitación y fallo de una causa por un juez o tribunal.”*<sup>33</sup>

*“El juicio de amparo es un conjunto de actos vinculatorios del juzgador y de las partes tendientes a obtener una resolución que dirima la controversia entre el presunto agraviado y la autoridad responsable, acerca de sí un acto de ésta, resulta o no violatorio de la Constitución” y también agrega: “se ha superado la idea de que el juicio de amparo es el medio jurídico por el que se pretende la declaración de nulidad de un acto de autoridad. Su objetivo es doble: por un lado, el control constitucional de los actos de autoridad y, por el otro la preservación del respeto a los postulados*

<sup>32</sup> Expediente 623-99, sentencia de fecha 8 de agosto de 2000.

<sup>33</sup> Cabanellas de Torres, **Ob. Cit.**; pág. 213.

*de la Ley Suprema; tutela no solo las garantías individuales o sociales del gobernado, sino también (y ésta es la característica que lo distingue de los demás medios de impugnación), la constitucionalidad de los actos de autoridad.”<sup>34</sup>*

Cuando se hace referencia al amparo como juicio o como proceso, se hace dándole un carácter similar a los términos.

- **Amparo como proceso.**

Eduardo Pallarés considera al proceso jurídico como *“una serie de actos jurídicos que se suceden regularmente en el tiempo y se encuentran concatenados entre sí con el fin u objeto que se quiere realizar con ellos. Siempre que el efecto jurídico no se alcance con un solo acto, sino que se haga mediante una serie de actos cuando cada uno de ellos no puede dejar de coordinarse a los demás para la obtención de la finalidad perseguida.”<sup>35</sup>*

*“Proceso como el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos ajenos al órgano que han requerido la intervención de éste en un caso concreto.”<sup>36</sup>*

El amparo es un proceso, ya que deviene de una sucesión de actos iniciados por el escrito inicial en el cual se ejercita la acción procesal, que contiene un acto reclamado susceptible

<sup>34</sup> Idem. Moreno Sánchez, Gabriel, **Las nulidades procesales en el derecho mexicano**; pág. 36.

<sup>35</sup> Pallarés, Eduardo, **Diccionario de derecho procesal civil**; pág. 60.

<sup>36</sup> José Alberto Garrone, citado por Martín Guzmán, **El amparo fallido**; Corte de Constitucionalidad. 2004.



de violación a un derecho o garantía constitucional, un periodo probatorio y una sentencia declarativa de si existe o no violación a derechos o garantías constitucionales contenidas en un acto o una resolución devenida de una autoridad, o persona jurídica particular, que viole dichos derechos y garantías.

El amparo no es una instancia procesal nueva, sino que es un proceso autónomo e independiente del proceso original. El amparo busca tutelar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, se le considera un proceso *sui generis*, ya que como proceso autónomo, opera en forma diferente ante una autoridad diferente que la del rango ordinario con diferentes plazos y requisitos.

A este respecto, Martín Guzmán también señala en su obra, que el amparo es un proceso extraordinario y subsidiario, lo que significa que opera sola y exclusivamente cuando los procedimientos o actos de rango ordinario han fallado en la misión de proteger o preservar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y otras leyes.

#### **3.2.4. Principios procesales que inspiran el amparo**

Como se sabe los principios generales del derecho y del proceso son disposiciones que sin encontrarse o estar definidas en la ley, constituyen derechos inherentes a la persona, sus bienes y derechos o al procedimiento.

Los principios fundamentales que rigen el proceso de amparo son:

- **Principio de instancia o iniciativa de parte**

*“El amparo nunca puede iniciarse de oficio, ya que por su misma naturaleza, es protector de los derechos fundamentales de la persona en contra de cualquier arbitrariedad o violación por lo que debe promoverlo la persona que directamente ha sufrido el agravio.”*<sup>37</sup>

*“(…) Una de las peculiaridades del régimen de control por órgano jurisdiccional consiste precisamente en la circunstancia de que este nunca procede oficiosamente, es decir que sin que haya un interesado legítimo en provocar la actividad tutelada, sino que siempre se requiere la instancia de parte. (...) Siendo el afectado o agraviado el único a quien incumbe el ejercicio de la acción de amparo, cuando ve lesionados sus derechos (...).”*<sup>38</sup>

En la legislación guatemalteca se encuentra este principio en el Artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece *“En todo proceso relativo a la justicia Constitucional solo la iniciación del trámite es rogada (...)”* A contrario sensu, implica que a partir de la primera gestión, toda la actuación del tribunal se impulsará de oficio, y este debe agilizar y depurar los trámites para que el imperio del derecho se mantenga.

<sup>37</sup> Juventino V. Castro, citado por Martín Guzmán, **El amparo fallido**; Corte de Constitucionalidad. 2004.

<sup>38</sup> Burgoa, **Ob. Cit**; págs. 268 y 269

- **Principio de la existencia de un agravio personal y directo**

Agravio significa una ofensa o perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e intereses, según la definición de la Real Academia Española.

Continúa expresando Burgoa “el agravio implica la acusación de un daño, es decir, de un menoscabo patrimonial o no patrimonial, o de un perjuicio no considerado como la privación de una garantía lícita, sino como cualquier afectación cometida a la persona en su esfera jurídica.”<sup>39</sup>

El agravio debe ser personal para que pueda solicitarse amparo. Es por ello que todos los daños o menoscabos que no afecten a una persona específica, no pueden considerarse como un agravio desde el punto de vista del amparo. Para agravios que sufra una, dos o más personas, la ley tiene contemplados otros medios de defensa como la inconstitucionalidad general de exhibición personal dependiendo del tipo de agravio. Lo que implica forzosamente que quien plantea el amparo tiene que haber sufrido un daño personal; solo puede ser planteado por la persona afectada directamente. Si varias personas son afectadas por un mismo hecho, debe cada una plantear un amparo y pedir que se acumulen los amparos por ser notoria la coincidencia en cuanto al derecho violado al particular por la autoridad, en abuso de derecho.

El agravio también debe ser directo, y como Burgoa señala debe estar relacionado directamente con la persona; ya sea en el pasado, en el presente, o en el futuro.

---

<sup>39</sup> Idem, **Ob. Cit;** págs. 270 a 273:

Excepción: la otorga el Artículo 25 de la Ley de amparo al Procurador de los Derechos Humanos y al Ministerio Público, quienes tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados.

▪ **Principio de definitividad**

*“La definitividad significa que dicha garantía constitucional prospera solamente en casos excepcionales, cuando se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, porque se interpusieron los procedimientos o recursos ordinarios previstos.”<sup>40</sup>*

*“La definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien se modificándolo, confirmándolo o revocándolo de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso el amparo es improcedente.”<sup>41</sup>*

El amparo solo se puede plantear una vez se hayan agotado todos los recursos ordinarios y continúe la violación de los derechos. Ello no quiere decir cosa juzgada (cuando el tema de fondo del proceso está resuelto y ya no cabe recurso alguno), pero sí que dentro del tipo de resolución que se trate se hayan agotado todos los recursos que se podían interponer.

<sup>40</sup> Guzmán Martín, **Ob. Cit;** Corte de Constitucionalidad. 2004.

<sup>41</sup> Burgoa, Ignacio, **Ob. Cit;** pág. 275.



En la legislación guatemalteca, la definitividad, está regulada en el Artículo 19 de la Ley de Amparo, estableciendo *“Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinario judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso”*.

Este principio implica la obligación del agraviado de agotar los recursos ordinarios judiciales y administrativos, que puedan revocar o modificar el acto para luego interponer el amparo.

Estos recursos ordinarios judiciales y administrativos deben ser idóneos, deben estar regulados en la ley y deben tener relación con el acto que agravia. De esta forma deben encontrarse también dentro del procedimiento judicial o administrativo que corresponde.

Es importante mencionar de que en el caso de un amparo en materia administrativa, éste se puede interponer antes de plantear el contencioso administrativo, en caso del silencio administrativo, cuando la violación sea manifiesta o cuando por el paso del tiempo el daño sea irreparable. Ya que el trámite del proceso va a causar daños inminentes y ciertos. Lo anterior se encuentra regulado en el Artículo 10 literal “f” de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y en el Artículo 16 de la Ley de lo contencioso administrativo.



- **Principio de temporaneidad**

El amparo no queda abierto para plantearse en cualquier momento. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece un plazo de treinta días a partir de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. La única excepción es en materia electoral, en cuyo caso es de cinco días.

Los Artículos 5 literal a) y 20 establecen lo siguiente: *“En materia de amparo todos los días y horas son hábiles” es decir que no aplica el computo de los plazos establecidos en los Artículos 45 literal e) y 46 de la Ley del Organismo Judicial que dispone que “los días inhábiles no se computan en los plazos, y en las horas que se empiezan a computar a partir del momento de iniciada la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente”.*

A continuación se cita opinión de la Corte de Constitucionalidad: *“(...) la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece requisitos esenciales para su procedencia, tal como el de la posibilidad de su utilización únicamente dentro del plazo regulado en el Artículo 20 de la misma, el cual establece que la petición de amparo debe hacerse dentro de los treinta días siguientes al de la última notificación al afectado o conocido por este el hecho que a su juicio lo perjudica; en tal virtud, la determinación del plazo es de obligado conocimiento por el tribunal de amparo, por razones de seguridad jurídica (...)”*<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Expediente 729-99 de la Corte de Constitucionalidad con fecha 23 de febrero del año 2000

- **Principio de finalidad.**

*“El amparo cumple una finalidad mediata y general al mantener el orden constitucional y el principio de legalidad; y cumple una función inmediata ya que para amparar y proteger a los individuos particulares no tiene que emitir declaración alguna sobre la ley o acto que motiva dicho amparo. La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad establece dos finalidades fundamentales del proceso de amparo: por un lado la función restauradora que consiste en restituir al agraviado el pleno goce de sus derechos, de manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de que se realizara la violación. Y por otro lado, la función preventiva en la que la autoridad debe actuar de manera que se respeten y cumplan las garantías constitucionales.”<sup>43</sup>*

### **3.2.5. Diferencias importantes entre el amparo y los demás medios de impugnación previstos en la legislación guatemalteca de acuerdo a su naturaleza y a sus finalidades**

Los medios de impugnación reglamentarios se encaminan a privar en mayor o menor grado de efectos a un acto que vulnera las formalidades esenciales del procedimiento, dejando sin defensa a alguna de las partes en el procedimiento.

El amparo, como medio de impugnación, tiende a controlar la constitucionalidad de los

---

<sup>43</sup> Gaceta no. 44, expediente no. 1351-96 pág 276, sentencia 06-05-97; Gaceta no.11, expediente no. 360-88. pág. 190, sentencia 15.03-89



actos de la autoridad y a preservar las garantías establecidas dentro de la Constitución Política de la República o desarrolladas en leyes menores.

El amparo no es un medio de anulación porque no produce efectos sobre la generalidad de los gobernados, pues uno de sus principios rectores es el de la relatividad.

El amparo se sustancia ante el orden jurisdiccional de control, dentro de un juicio o proceso en el que las principales partes son el presunto agraviado y la autoridad responsable, lo que no sucede con los recursos ordinarios que tienden a la anulación de un acto.

En la Ley de Amparo no se emplea el término anulación para señalar alguno de los elementos de este medio constitucional de impugnación. El efecto principal de la anulación de un acto es privarlo de los efectos que habría podido producir si hubiese cumplido con los requisitos legales que se le exigen para considerarlo válido. Mientras que el amparo restablece la eficacia de los preceptos constitucionales violentados por el acto impugnado; lo importantes es preservar la constitucionalidad, el Estado de derecho. El principio de definitividad obliga a agotar los medios de defensa o recursos establecidos por la legislación secundaria.

El amparo modifica, revoca, suspende o priva de efectos al acto reclamado, pero no se le nulifica; se señala su inconstitucionalidad, su apartamiento de los preceptos de la ley fundamental o la contravención de las leyes secundarias aplicables. Se restituye al



governado en las garantías vulneradas, se vuelven las cosas al estado que guardaban antes de la realización de la violación, los efectos principales de la sentencia que concede el amparo, los encontramos en el Artículo 49 de la ley relacionada.

El amparo no es un medio para anular los actos de autoridad sino que es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y que resulta ser la característica sustancial que lo separa de los otros medios de impugnación.

La técnica jurídica en la Ley de Amparo se aplica con sumo cuidado y se prefiere emplear vocablos o frases como modificar, suspender, dejar insubsistente el acto convalidado.

Como se menciona con anterioridad el amparo tiene el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, por lo que su cometido, guarda más trascendencia que el de la nulidad como institución procesal; pero ello no quiere decir que dentro del mismo juicio de amparo no se presente la nulidad de los actos que formen parte de éste cuando se aparten de lo mandado por la Ley de Amparo.

El sistema de impugnaciones dentro del juicio de amparo está precisado por la misma ley, en su capítulo ocho regula todo lo estipulado para el recurso de apelación, el capítulo nueve lo de la aclaración y ampliación y el capítulo diez los recursos.

El efecto primordial del recurso que se declara fundado es sustancialmente el mismo que produce la declaración de nulidad de un acto procesal; dejar insubsistente un acto de ésta



Índole equivale a restablecer el estado jurídico que prevalecía antes de que acaeciera el mismo acto, como si nunca se hubiera producido. Sin embargo los efectos legales no pueden asimilarse a los de los recursos procesales, pues mientras no son interpuestos y sustanciados, no pueden privar de efectos a un acto, por más que éstos afecten los derechos fundamentales, la nulidad procesal puede hacerse valer de oficio; pero los recursos, nunca.

Extensivo a la doctrina y a la jurisprudencia, por regla general, en materia de amparo, únicamente se alude a la nulidad cuando se trata de afectar las formalidades del procedimiento, dejando sin defensa al afectado.

En el amparo el recurso declarado procedente puede dejar subsistentes algunos efectos del acto impugnado, y con ello el mismo acto, aún cuando sea en parte, conservará su validez, mientras que otra es la situación que presenta el fenómeno de la nulidad procesal: su principal característica es destruir los efectos del acto que la adolece, restableciendo la situación anterior.



## CAPÍTULO IV

4. **Reforma del Decreto legislativo 57-2000, Ley de propiedad industrial y su reglamento Acuerdo gubernativo 89-2002, en cuanto al trámite de renovación de las marcas; por la violación al derecho de defensa del propietario de una marca notoria; dentro del procedimiento de renovación de una marca en la Ley de propiedad industrial; al no permitirle oposición alguna al trámite de renovación, en virtud de no existir momento procesal oportuno**

El presente trabajo de tesis tiene su origen y razón de ser en un caso real y concreto, el que se presentará más adelante; y pretende evidenciar la necesidad de la reforma de Ley de propiedad industrial y su respectivo reglamento, en cuanto al trámite de renovación de las marcas, al encontrarse de que no existe dentro de ésta, regulación alguna que de la oportunidad de que el formal propietario de una marca notoria manifieste su oposición al trámite de renovación propiciado por persona diferente a él, ya que de ninguna forma es apercebido del hecho de que se ha llevado a finalizado o al menos iniciado el proceso de renovación del registro de la misma.

Al analizarse en base a la Ley de propiedad industrial y su reglamento, en lo que al **procedimiento de registro de marcas** se refiere, se puede determinar que se encuentran reguladas entre otras circunstancias: la oposición al registro de una marca, el tiempo de vigencia del mismo y el procedimiento para su renovación, todo ello, establecido en el



Artículo 31: *“El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, (...)”* y en el Artículo 32, que en el último párrafo establece que *“(...) La renovación no será objeto de examen de fondo **ni de publicación (...)**”*.

Lo establecido en los Artículos 31 y 32 de la ley de la materia, evidencia claramente la razón de la presente tesis, y generó el interés de profundizar en el tema, toda vez que el registro de las marcas y su oportuna renovación, son parte importante para el normal desarrollo de la actividad mercantil de los comerciantes, la que entre sus características principales se encuentra de que es ampliamente flexible y versátil, considerando la facilidad que presenta su internacionalización en la actualidad.

Estableciéndose desde un principio que debe interpretarse de que los intereses cubiertos por la protección jurídica de las marcas están igualmente presentes cuando la actividad mercantil de las empresas se internacionalizan, aun hoy día existen grandes deficiencias en la ley de la materia y sus instituciones, que hacen vulnerable la calidad de los productos y servicios que representan las marcas existente en el mercado.

La piratería en el registro de las **marcas notorias**, contrabando de los productos y los usos de marcas ajenas sin autorización, son algunas de las circunstancias que permiten la circulación de imitaciones, falsificaciones y adulteraciones de los productos y servicios registrados. Siendo este el reto que tienen los comerciantes para el siglo XXI y que por lo general se presenta la situación, de que los afectados por éstos hechos ilícitos tienen conocimiento de los mismos hasta que los productos o servicios entran a circular en el



comercio, dándose con más frecuencia este hecho, por razón de distancia, cuando la afectada es una entidad extranjera.

La Ley de propiedad industrial es clara en cuanto al hecho de que la **notoriedad** de una marca constituye causal de irregistrabilidad y que las marcas tienen la calidad de bienes muebles. Al no prever, la citada ley, en el momento de renovarse una marca, la posibilidad de presentar oposición de parte interesada, se vulneran **los derechos de defensa y de propiedad**, obedeciendo a que no se dispone de recursos ordinarios judiciales ni administrativos para la restitución de éstos derechos cuando la violación hubiere ocurrido y de esa manera restablecer la situación jurídica afectada.

La piratería del registro de **marcas notorias** es muy frecuente, y generalmente son actos realizados de mala fe, efectuados al amparo del texto de una norma. Es frecuente que el registro se otorgue con base en datos falsos contenidos en su solicitud.

Además se tiene compromiso de cumplir con las disposiciones del Convenio de París y de otros que Guatemala ha suscrito hasta la presente fecha, que como mínimo esfuerzo, exige llenar las lagunas que La ley de propiedad industrial presenta y evitar que se caiga en contradicción con los instrumentos jurídicos internacionales, contradicciones que provocan consecuencias jurídicas que afectan la inserción de nuestro país a la comunidad comercial internacional.

En la actualidad, en la república de Guatemala, la única vía con la que cuenta la persona



que resulta afectada en sus derechos para recuperarlos, cuando una **marca notoria** que es de su propiedad ha sido registrada de forma viciada, es por medio de una Acción Constitucional de Amparo, tomando en cuenta que se tiene que cumplir con el principio de definitividad y sin menospreciar los gastos y tiempo que dicho medio de defensa representa.

Adicionalmente a lo establecido en la ley de la materia, se citan presunciones legales importantes establecidas en la Ley del Organismo Judicial que sirven de base para respaldar la propuesta que encabeza este capítulo y que representa la razón del presente trabajo, en las que se encuentran presentes los principios generales del derecho, que como se sabe, son disposiciones que sin encontrarse o estar definidas en la ley de la materia, constituyen derechos inherentes a la persona, sus bienes y derechos o al procedimiento.

**Artículo 3. Primacía de la ley.** *“Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.”*

**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.”* (Párrafo en el que de manera muy clara se establece el principio de legalidad, para continuar en el segundo párrafo con lo que la legislación regula ante el fraude de ley). *“Los actos realizados al amparo 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”.

**Artículo 8. Derogatoria de las leyes.** “Las leyes se derogan por leyes posteriores: (...) **d) Total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad.**

*Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado”.*

**Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa.** “Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno.

*Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior”.*

**Artículo 10. Interpretación de la ley.** “Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu.

*El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma, se podrán aclarar, atendiendo al orden siguiente:*

*(...) d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del*



derecho”.

**Artículo 16.** Se refiere al debido proceso y garantiza que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, de acuerdo a lo que establece el Artículo 12 de la Constitución Política de la República.

**Artículo 17. Buena fe.** *“Los derechos deben de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”.* (Artículo en el que se encuentra el principio de probidad).

**Artículo 23. Supletoriedad.** *“Las deficiencias de otras leyes, se suplirán por lo preceptuado en ésta.”*

#### **4.1. Caso concreto que da origen al trabajo de tesis.**

A continuación se presentan las partes conducentes de “Consideraciones” de derecho, que fueron dadas en sentencia y constituyen cosa juzgada tanto por el Juez como por la Corte de Constitucionalidad en un caso concreto y que motiva y da origen al presente trabajo de tesis.

*“Amparo 01044-2010-000354 interno (14-2010) Of. 3ro. Juzgado Octavo de Primera instancia del Ramo Civil constituido en tribunal de amparo. Guatemala, veintiséis de agosto del año dos mil diez.”*



#### 4.1.1. Análisis de las consideraciones emitidas por el Juez octavo de Primera Instancia del Ramo Civil

##### CONSIDERACIONES DE DERECHO – I -:

El juez hace un análisis: *“Para que los principios en que se basa la organización democrática del Estado sean efectivos, debe privilegiarse la eficacia de los medio jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser humano, haciendo efectiva la libertad de su ejercicio y cumpliendo adecuadamente con las normas fundamentales que rigen la vida de la República de Guatemala. (...)”*

Y agrega: *“(...) Con ese propósito, se desarrollan los principios en que se basa el amparo, constituyéndolo como un medio extraordinario de defensa, (...). No hay ámbito que no sea susceptible de amparo (...). (...), sin importar que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o de derecho privado (...).”*

Al referirse al caso concreto, manifiesta que *“(...) la Acción de Amparo se encuadra en los supuestos analizados de su procedencia y de esa cuenta se estima correcta la tramitación que se le dio a la misma y adecuada la jurisdicción utilizada, ya que éste juzgado es competente para conocer el asunto sometido a su decisión, y cita el Artículo catorce del Decreto uno guión ochenta y seis de la Asamblea Nacional Constituyente.”* Que establece que es competencia de los jueces de primera instancia”.



## CONSIDERACIONES DE DERECHO – II -:

En ésta parte el juez expone que: *“Para resolver, el juzgador debe analizar los motivos que fueron expuestos para sustentar la presente acción de amparo, examinando los hechos, analizando la prueba, las actuaciones y todo aquello **que formal, real y objetivamente resulte pertinente**. Así como los fundamentos de derecho aplicables, aunque no hayan sido alegados por las partes. En todo caso; deberá interpretarse siempre en forma extensiva la Constitución y otorgar o denegar el Amparo, con el objeto de brindar la máxima protección en esta materia, haciendo las demás declaraciones que se estimen pertinentes (...).*

## CONSIDERACIONES III.

En éstas consideraciones el juez expresa lo siguiente: “Al resolver el juzgador debe hacer la conminatoria y el apercibimiento establecido por los Artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y referirse a la condena en costas: **siendo ésta obligatoria cuando se declara el amparo**. Sin embargo: en el presente caso la decisión acoge la excepción establecida en la condena en costas, por considerar que es procedente aplicar uno de los supuestos invocados para el efecto, **pues se estima que el Registrador de la propiedad intelectual ha actuado con evidente buena fe**”. Por tanto éste tribunal: en base a lo considerado y leyes citadas al resolver declara:

- I) Con lugar la Acción de Amparo planteada en contra del Registro de la Propiedad



- Intelectual, por lo que ampara a la postulante;
- II) Se restablece a la postulante en la situación jurídica afectada;
  - III) En consecuencia, se ordena a la Registradora de la Propiedad Intelectual que **deje sin efecto legal la renovación de la marca (...)** realizada el veintiuno de julio de dos mil seis, inscrita al número sesenta y nueve mil trescientos treinta y uno, folio sesenta y uno, del tomo ciento setenta de Marcas, en clase veintinueve;
  - IV) Se conmina a la autoridad impugnada para que de cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de **tres días** a partir del día siguiente de quedar firme el presente fallo;
  - V) No se hace especial condena en costas;
  - VI) Oportunamente remítase copia del presente fallo a la Corte de Constitucionalidad;
  - VII) NOTIFÍQUESE.

FIRMAN: Juez y Secretaria del tribunal”.

#### 4.1.2. Consideraciones de derecho emitidas por la Corte de Constitucionalidad

##### CONSIDERANDO I:

Lo limita a exponer las bondades que sobre la propiedad privada regula la Constitución y expone “El Artículo 39 de la Constitución Política, asegura la propiedad como derecho inherente a la persona, es, pues, **al titular de la propiedad y no a quienes indebidamente le suplanten a quien protege**, cuando el último acude a la elaboración de documentos falsos o al engaño para obtenerlos con presunción de legalidad. Y cita: criterio sostenido por esta Corte en sentencia de diez de diciembre de mil novecientos



noventa y ocho (45-98)”

## CONSIDERANDO II

Establece: “Que la presente Acción Constitucional de Amparo va dirigida contra el registrador de la propiedad intelectual; por haber asentado la razón correspondiente en el respectivo registro. Alegando la parte recurrente de que no obstante la notoriedad de la que goza la marca de su representada y de la protección que tratados y convenios internacionales otorgan al derecho de propiedad y marcario, una sociedad **—ajena a dicho signo distintivo—** se aprovechó de la fama y del prestigio que aquel había logrado y gestionó las inscripción registral correspondiente. De la cual solicitó posteriormente **la renovación**, peticiones que fueron acogidas por la autoridad ahora recurrida. También toma en cuenta la Corte de Constitucionalidad, lo que aduce la parte recurrente en el sentido de que la **renovación** de la referida marca es violatoria de su derecho de propiedad obedeciendo a que tanto ésta como la inscripción inicial de la misma **son nulas por haber sido operadas con mala fe, (...)**

Es decir que cuestiona, fundamentalmente, la inscripción original de la citada marca y diseño, así como la renovación que de la misma se hizo”

## CONSIDERANDO III:

Se menciona de que: “El tribunal de amparo de primer grado otorgó la protección constitucional solicitada, porque estimó que, de conformidad con las normas que la entidad postulante invocó para fundamentar su petición y de acuerdo a los hechos que ésta relató



y comprobó con los medios de prueba aportados, **la renovación de la marca citada a favor de un tercero, cuya legitimación también cuestionó en amparo dicha entidad – produce violación al derecho de propiedad de la accionante, asegurando que la determinación de tal circunstancia hacía necesaria dejar sin efecto la anotación reclamada.**

Esta Corte comparte esa decisión, luego de evaluar los hechos aducidos por la entidad postulante, de conocer los elementos que conforman la plataforma probatoria y de examinar la normativa aplicable al caso concreto, junto con los precedentes que esta Corte ha establecido **en jurisprudencia** consolidada en protección del derecho de propiedad, cuando éste es amenazado o vulnerado con hechos notoriamente arbitrarios **que apuntan al fraude de ley** que prescribe el Artículo 4º. de la Ley de Organismo Judicial.

En el caso sublitis, la entidad solicitante del amparo aportó suficiente información probatoria acerca de la **notoriedad internacional** de la marca..., situación que la coloca en la posición protectora de la propiedad industrial que debe prevalecer en el mercado, en tanto que un registro y sus patentes, que tienen muchos años de establecidos, han implicado costos de producción, divulgación y mantenimiento que son parte inherente del **derecho de propiedad.**

Asimismo, la normativa citada en autos y que recoge con precisión la sentencia de amparo **que fue apelada**, es suficientemente consistente como para respaldar **la protección Constitucional que ha solicitado** la parte accionante.



Esta normativa debe entenderse que protege en igual forma a los propietarios extranjeros de marcas registradas y de marcas en lo internacional **notoriamente conocidas**, como de igual manera a los propietarios guatemaltecos que, por ahora y para el futuro, se están abriendo mercados extranjeros con sus propios productos de origen nacional y **que también requieren protección de todos los países signatarios de las convenciones y acuerdos correspondientes.**

A pesar de que la entidad (...) que apeló, **no indicó en el escrito contestativo de su recurso de apelación, las razones de su apelación, sino que lo hizo argumentando hasta el día de la vista, confirmando en cierta forma la mala fe con la que ha actuado, sus argumentos no tienen ninguna solidez**, en tanto que si estimaba que el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, Tribunal de Amparo de primer grado, debía haberse excusado de conocer la presente acción, **era cuestión que debió de promover en su oportunidad y en la instancia correspondiente;**

En cuanto a que no existe definitividad porque la postulante promovió juicio oral de nulidad de la inscripción de la marca (...), es evidente **que no se refiere al mismo asunto que subyace en este amparo**, puesto que el mismo hace referencia **a la renovación de la marca y no a su registro original**, en lo que dice a que correspondía litigar el caso conforme los procedimientos previstos en la Ley de propiedad industrial, ha quedado determinado que lo principal se está dilucidando en un juicio oral, **por demás entorpecido**



por la parte demandada y que no es propiamente el acto por el cual se ha acudido al amparo;

Y en lo relativo a un interés de tercero como supuesto acreedor que ha embargado la marca en cuestión, es claro que su interés podría tenerlo respecto del registro original de la marca, que no se ha extendido a **la irregular renovación de un producto protegido legal y convencionalmente por su notoriedad,**

En lo que hace a su argumento de la forma de presentación de los documentos aportados por la parte actora, éstos no fueron redarguidos de nulidad o falsedad, **por lo que la estimativa probatoria de los mismos permanece incólume para el acto de resolver el fondo del proceso”.**

CONSIDERANDO IV:

“El análisis realizado permite a este tribunal arribar a la conclusión **de que la sentencia de primer grado apelada se encuentra conforme a Derecho, por lo que la misma debe ser confirmada.**

Leyes aplicables: Artículos citados y, 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 8º, 10, 42, 43, 44, 45, 47, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163, inciso c), de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.



Por tanto: La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve:

- I) Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por (...), y, como consecuencia **confirma la sentencia impugnada.**
- II) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase la pieza de amparo de primer grado.

Firman: Presidente, Magistrado, Magistrado, Magistrada, Magistrado, Secretario General”.-



## CONCLUSIONES

1. Se estableció, a través de una interpretación sistemática de la legislación guatemalteca, que las marcas tienen la calidad de bienes muebles y que la notoriedad es una causal de irregistrabilidad; de igual forma, que existe nulidad de un registro marcario cuando su inscripción se obtuvo de mala fe.
2. Puede interpretarse que los intereses cubiertos por la protección jurídica de las marcas, están igualmente presentes cuando la actividad de la empresa se internacionaliza; dado que hoy día existe una gran distancia entre productos y servicios y consumidor final; la marca constituye un medio eficaz de captación de usuarios y consumidores para los empresarios y fabricantes.
3. Cuando el registro de una marca notoria se inscribe de mala fe, la legislación vigente no establece recursos ordinarios judiciales ni administrativos para recuperar el derecho; el único camino con el que cuenta el afectado, es por medio de la acción constitucional de amparo, lo cual conlleva tener que cumplir previamente con el principio de finalidad, con lo oneroso y exceso de tiempo que resulta.
4. El registro pirata de una marca notoria, constituye un acto anulable. Interpretar un acto jurídico, es establecer su verdadero sentido y alcance, su base la constituye la declaración de voluntad que debe ser consciente de las consecuencias jurídicas que generará de acuerdo con lo estipulado por la ley.



5. Existe un vacío legal en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, al no existir momento procesal oportuno para presentar oposición, al renovarse una marca notoria por parte de quien piense se vea afectado en sus derechos.



## RECOMENDACIONES

1. Es necesario que el Registro de la Propiedad Intelectual vele por que se cumpla y se respete lo establecido en la legislación guatemalteca; y que todo derecho inherente a la persona que se encuentre regulado en la Constitución Política de la República, proteja al titular del derecho y no a quien indebidamente lo suplante.
2. Es importante que el Estado de Guatemala, como signatario del Convenio de París, por medio del Registro de la Propiedad Intelectual, es el indicado de cumplir con el compromiso de proteger el derecho de los propietarios de marcas notorias de los países miembros.
3. El Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de controles y políticas efectivas debe, entre otras cosas, cumplir con lo que establece el considerando cuatro de la ley especial vigente "(...) se hace imperativo integrar al régimen jurídico normas que permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente protegidos (...)", y con esto, evitar que los afectados en su derecho, tengan que acudir a la única vía con la que se dispone, que es la acción constitucional de amparo.
4. Que el Registro de la Propiedad Intelectual constantemente actualice y haga eficientes procedimientos que busquen agilizar positivamente el trámite de expedientes, estableciendo para ello políticas claras y capacitación constante del



personal, para la adecuada evaluación y calificación de los expedientes que conozcan.

5. El Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de procedimientos y controles efectivos, debe proteger los derechos inherentes a la persona que la Constitución Política de la República y las leyes vigentes garantizan; cuando éstos se ven amenazados o vulnerados con hechos notoriamente arbitrarios que apuntan hacia el fraude de ley que regula la legislación.



## BIBLIOGRAFÍA

- ANDUJAR, Wanda. **Marcas notorias, convención de París de 1883.** <http://www.monografias.com/trabajos5/marcnot/marcnot.shtml> (consulta realizada el 18 de marzo de 2011 a las 14:30 horas).
- AREÁN LALÍN, Manuel. **Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI.** Ed. Imprenta Desa S. A. Lima, Perú, noviembre de 1996.
- Asamblea legislativa de la República de Costa Rica. Ley de marcas y otros signos distintivos; [www.sieca.gob.net](http://www.sieca.gob.net); (consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 15:00 horas).
- BURGOA, Ignacio. **El juicio de amparo.** Editorial Porrúa. México, 1989.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental.** Ed. Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 2005.
- CASTILLO GONZÁLEZ, Jorge Mario. **Constitución política de la República de Guatemala. Comentarios, explicaciones, interpretación jurídica, documentos de apoyo y sentencias de la Corte de Constitucionalidad.** Ed. Impresiones Gráficas de Guatemala 4ª. ed. actualizada al año 2002. Guatemala C.A.
- Conferencia ASIPI, <http://www.monografias.com/trabajos5/marcnot/marnot.shtml>; (consulta realizada el 26 de marzo de 2011 a las 14:45 horas).
- DE PINA VARA, Rafael y Rafael De Pina. **Diccionario de derecho.** Editorial Porrúa. 29ª edición. México, 2000.
- DE SANTO, Víctor. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía.** Editorial Universidad, 1ª edición, Buenos Aires, Argentina, 1996
- DROMI, Roberto. **El acto administrativo.** Talleres de imprenta Fareso S.A., junio de 1997. Argentina.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas.** Ediciones jurídicas y sociales, S. A. Madrid, 2001.



FLORES JUÁREZ, Juan Francisco. **Constitución y justicia constitucional.** Apuntamientos, Corte de Constitucionalidad, 2005.

GUZMÁN HERNÁNDEZ, Martín Ramón. **El amparo fallido.** Corte de Constitucionalidad, 2004.

MONTERO AROCA, Juan y Mauro Chacón Corado. **Manual de derecho procesal civil guatemalteco.** Editorial Magna Terra. Guatemala, 1999. volumen II.

MORENO SÁNCHEZ, Gabriel. **La nulidad procesal.** Colección Estudios Jurídicos Oxford. Universidad nacional autónoma de México, julio 2003, México D.F.

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.** Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina, 1981.

PALLARÉS, Eduardo. **Diccionario de derecho procesal civil.** Editorial Porrúa, México, 1977.

Pequeño Larousse en color. Talleres de Heraclio Fournir, S. A. Madrid, España, 1972.

SIECA, **Temas relevantes.** Proyecto Intelectual SIECA. C. A. 2000; [www.sieca.gob.net](http://www.sieca.gob.net); (consulta realizada el 26 de abril a las 14:00 horas).

UGUAIPIT.com Universidad de Alicante <http://www.uguaipit.com/files/publicaciones/0000001560-notorias.pdf> (consulta realizada el 20 de abril de 2011 a las 10:45 horas).

VÁSQUEZ MARTÍNEZ, Edmundo. **El proceso de amparo en Guatemala.** Colección de estudios universitarios. Guatemala, 1985.

#### **Legislación:**

**Constitución Política de la República de Guatemala.** Asamblea Nacional Constituyente, 1986

**Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.** Texto adoptado en Estocolmo, 1967, 1979.



**Código Civil.** Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto ley número 106, 1964.

**Código Penal.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto Ley número 17-73, 1973.

**Código Procesal Civil y Mercantil.** Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto Ley número 107, 1964.

**Código Procesal Penal.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto Ley número 51-92, 1994.

**Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.** Asamblea Nacional Constituyente, Decreto número 1-86, 1986.

**Ley de lo Contencioso Administrativo.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 119-96, 1967.

**Ley de Propiedad Industrial.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 57-2000, 2000.

**Ley del Organismo Ejecutivo.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 114-97, 1997.

**Ley del Organismo Judicial.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 2-89, 1989.

**Ley del Organismo Legislativo.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 63-94, 1994.

**Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.** Presidente de la República de Guatemala, Acuerdo gubernativo número 89-2002, 2002.

**Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC,** Anexo IC 1986/1994.