

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



ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DE LA MARCA

YULISSA PATRICIA GONZÁLEZ

GUATEMALA, AGOSTO DE 2012

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

ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DE LA MARCA

Tesis

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

por

YULISSA PATRICIA GONZÁLEZ

Previo a conferírsele el grado Académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Y los títulos profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, agosto de 2012

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

DECANO: Lic. Avidán Ortíz 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
SECRETARIA: Licda. Rosario Gil Pérez

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

Primera Fase:

Presidente: Lic. Luis Efraín Guzmán Morales
Vocal: Lic. Dixon Díaz Mendoza
Secretario: Lic. Ronald David Ortiz Orantes

Segunda Fase:

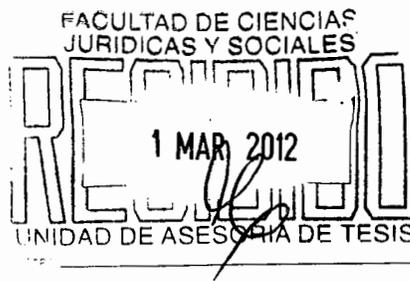
Presidente: Licda. Eloísa Mazaríegos Herrera
Vocal: Lic. Héctor Orozco y Orozco
Secretario: Lic. Rodolfo Giovanni Celis López

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 Róbinson Arnoldo Chévez Martínez
Abogado y notario
8 a. Av. 13-72, zona 1, Oficina No. 3, ciudad de Guatemala
Tels: 57951435, 22530869
Email: rachevezm@hotmail.com

Guatemala, 1 de Marzo de 2012



Licenciado
LUIS EFRAÍN GUZMÁN MORALES
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Estimado licenciado:

De manera atenta y en mi calidad de Asesor de la tesis titulada **“ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DE LA MARCA”**, según oficio de fecha 18 de julio de 2011, hago de su conocimiento que he asesorado el trabajo de tesis relacionado presentado por la estudiante, **YULISSA PATRICIA GONZÁLEZ**, Carné 200610315.

Con la Bachiller González, sostuvimos varias sesiones de trabajo, durante las cuales se realizaron varios cambios y sugerencia pertinentes con el objeto de perfeccionarlo, en forma consensuada. Y para el efecto, describo, algunas opiniones al respecto:

En relación al aporte científico

Considero que el trabajo de tesis presentado constituirá una contribución científica que facilita la producción de conocimientos y criterios que permitan a futuras generaciones obtener mayor información sobre la Marca.

En relación al Contenido Científico y Técnico de la tesis

El trabajo de investigación cumple con los parámetros del método científico e histórico de las ciencias sociales y la metodología de la técnica de investigación utilizada reúne las condiciones para la consecución de objetivos y ordenamiento de actividades para una reproducción de análisis descriptivo y explicativo para este tipo de estudios.

Respecto a la metodología y la técnica de investigación utilizadas

Se identifica la utilización del método Científico e histórico, mismos que permitieron a la Bachiller determinar la importancia de la Marca y la necesidad de ampliar la información de la misma en Guatemala.

Referente a la redacción

Se apega a las normas mínimas establecidas en el Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales.

LICENCIADO
ROBINSON ARNOLDO CHEVEZ MARTINEZ
ABOGADO Y NOTARIO



Licenciado Róbinson Arnoldo Chévez Martínez
Abogado y notario
8 a. Av. 13-72, zona 1, Oficina No. 3, ciudad de Guatemala
Tels: 57951435, 22530869
Email: rachevezm@hotmail.com

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones

La estudiante determinó en las conclusiones la necesidad de la Protección Jurídica de la Marca a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, puesto que constituyen uno de los Bienes más importantes de una empresa, por lo cual se determinan válidas las conclusiones y aplicables las recomendaciones dentro del Ordenamiento Jurídico Guatemalteco.

Y finalmente en relación a la bibliografía consultada

Las fuentes bibliográficas fueron diversas y actualizadas en el tema investigado, de autores nacionales y extranjeros, para el objeto del estudio.

Por tal razón, el tema fue desarrollado adecuadamente, por lo que considero que reúne los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, en virtud de lo cual emito **Dictamen Favorable**, debiendo en consecuencia nombrar al respectivo revisor de Tesis, a efecto que el trabajo sea aprobado y discutido.

Sin otro particular me suscribo de usted con muestras de alta estima y consideración.


Lic. Róbinson Arnoldo Chévez Martínez
Colegiado: 6991.

LICENCIADO
ROBINSON ARNOLDO CHEVEZ MARTINEZ
ABOGADO Y NOTARIO



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Edificio S-7, Ciudad Universitaria
Guatemala, Guatemala



**UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES.** Guatemala, doce de marzo de dos mil doce.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A): **ERICK GUSTAVO SANTIAGO DE LEÓN**, bajo de tesis del (de la) estudiante: **YULISSA PATRICIA GONZÁLEZ**, CARNÉ NO. **200610315**, intitulado **"ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DE LA MARCA"**

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".

M. A. LUIS EFRAÍN GUZMÁN MORALES
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS



cc.Unidad de Tesis
LEGM/jrvch



Guatemala, 9 de abril de 2012

Licenciado

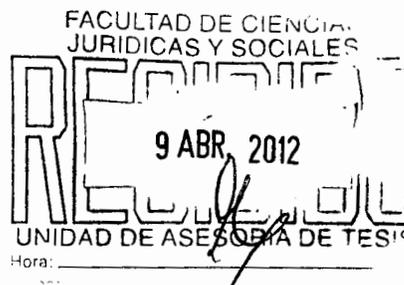
LUIS EFRAÍN GUZMÁN MORALES

Jefe de la Unidad de Tesis

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

Su Despacho.



Respetable Licenciado Guzmán:

Como Revisor de Tesis de la Bachiller **YULISSA PATRICIA GONZÁLEZ**, en la elaboración del trabajo titulado: "**ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DE LA MARCA**" me permito manifestarle que dicho trabajo contiene:

- a) Desarrolla a lo largo del trabajo de investigación, una exhaustiva explicación sobre los antecedentes de la marca y la importancia que ésta tiene en Guatemala, haciendo referencia a los derechos supremos contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su parte dogmática. Asimismo, como parte del desarrollo de la investigación se realiza un análisis específico a la propiedad intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y los convenios así como los tratados de los cuales Guatemala es parte con la finalidad de ubicar dentro de un contexto internacional. Así mismo desarrolla la legislación nacional que regula lo relativo a la marca.
- b) La estudiante **YULISSA PATRICIA GONZÁLEZ** para la realización del trabajo utilizó el método científico y el método histórico, mismos que le facilitaron la producción de conocimientos y criterios válidos para llegar a las conclusiones y a la sustentación de la importancia de la marca y la necesidad que existe en Guatemala de que se amplíe la información de la misma. De igual forma se apoyó en una extensa bibliografía como fuente de doctrina, posibilitándose de esta manera la estructura de un estudio completo y adecuado para la presente investigación.
- c) Como Revisor estudié y analicé el contenido del tema propuesto por la estudiante, el cual reúne los requisitos de actualidad no sólo en el aspecto



académico sino en el aspecto normativo de la legislación guatemalteca vigente, por cuanto en el desarrollo del trabajo trata adecuadamente la necesidad de informar al consumidor de la importancia de la marca así como de sus beneficios como una herramienta que ayudará que se distinga un producto o un servicio dentro de un mercado globalizado. En dicho análisis pude comprobar la redacción y uso técnico de las normas gramaticales pertinentes a un trabajo de Tesis Ad Gradum.

- d) Las conclusiones son válidas, firmes y permiten dar paso a las recomendaciones que de suyo son totalmente factibles de aplicar en Guatemala.
- e) La bibliografía es extensa, científica, contiene obras mayores y menores de acuerdo a la clasificación bibliotecológica vigente y es novedosa en relación a contenidos y autores.

He guiado personalmente a la sustentante durante todas las etapas del proceso de investigación científica, aplicando los métodos y técnicas apropiadas para resolver la problemática esbozada. Su empeño y disponibilidad a acatar razonablemente mi asesoría le permitió concluir su trabajo exitosamente.

La tesis en cuestión, cumple con los requisitos legales prescritos y exigidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, razón por la cual emito **DICTAMEN FAVORABLE**, a efecto de que, el mismo, le permita continuar con el trámite correspondiente para su posterior evaluación por el Tribunal Examinador en el Examen Público de Tesis, previo a optar al grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Deferentemente,



Dr. Erick Gustavo Santiago de León
Colegiado No. 4843

Lic. Erick Gustavo Santiago de León
Abogado y Notario



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Edificio S-7, Ciudad Universitaria
Guatemala, Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, cuatro de junio de dos mil doce.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante YULISSA PATRICIA GONZÁLEZ intitulado ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DE LA MARCA. 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.

CEHR/iycr



DEDICATORIA

- A Jehová:** Que a lo largo de mi vida me ha otorgado múltiples bendiciones.
- A mi Madre:** Por el amor continuo, por su infinita paciencia y porque su apoyo fue fundamental para lograr esta meta. Gracias, porque siempre has estado a mi lado para reconfortar mi espíritu en los momentos difíciles, por enseñarme que en la vida hay que luchar, ser valiente siempre con los valores de la honestidad, la sinceridad y la dignidad.
- A mi Hermana:** Sandra, gracias por apoyarme, por quererme tanto eternamente agradecida.
- A mi Familia:** En especial a Leticia, Carol y Anthony por tanto cariño brindado.
- A mi Asesor:** Licenciado Róbinson Arnoldo Chévez Martínez, por todos sus sabios consejos.
- A mi Revisor:** Doctor Erick Gustavo Santiago de León, gracias por todo el conocimiento brindado durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, por su tiempo y su excelente actitud.
- A:** La Gloriosa y Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala en Especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Jornada Matutina.
- A:** Mis amigos Sara, Martha, Cristy, Ángel, Alejandro, Selma, Marcos sinceramente gracias.



ÍNDICE

	Pág.
Introducción	i
CAPÍTULO I	
1. Propiedad intelectual.....	1
1.1 Generalidades.....	1
1.2 Antecedentes históricos.....	1
1.2.1 Reseña nacional.....	5
1.3 Definición.....	9
1.4 Naturaleza jurídica.....	11
1.4.1 Derechos contractuales.....	12
1.4.2 Derecho a la personalidad.....	12
1.4.3 Bienes inmateriales.....	13
1.4.4 Como objeto de derecho de propiedad.....	13
1.5. Objeto de la propiedad intelectual.....	13
1.6. Derechos que comprende la propiedad intelectual.....	13
1.6.1 Derechos morales.....	14
1.6.2 Derechos patrimoniales.....	15
1.7 División de los derechos de propiedad intelectual.....	17
1.7.1 Derechos de autor y derechos conexos.....	18
1.7.2 Propiedad industrial.....	18
1.7.2.1 Definición.....	19
1.7.2.2 División de la propiedad industrial.....	20
1.7.3 Antecedentes históricos.....	21
1.7.4 Contenido de la propiedad industrial.....	23



1.8 Diferencia entre los derechos de autor y la propiedad industrial	23
1.8.1 Por el objeto.....	23
1.8.2 Por el contenido del derecho	24
1.8.3 Por los derechos que confiere.....	25
1.9 Importancia de la propiedad intelectual	26
1.10 Fundamento constitucional	27

CAPÍTULO II

2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI	31
2.1 Generalidades.....	31
2.2 Antecedentes históricos.....	32
2.2.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	32
2.2.2 Organización Mundial del Comercio.....	35
2.3 Actividades de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	38
2.4 Estructura y organización.....	39
2.4.1 Asamblea general.....	39
2.4.2 La conferencia.....	39
2.4.3 Comité de coordinación.....	40
2.4.4 Secretaria.....	40
2.5 Estados miembro.....	41
2.6 Organizaciones gubernamentales, intergubernamentales sociedad civil y la OMPI.....	41
2.7 Asistencia de la Organización Mundial de la Propiedad	



Pág.

Intelectual a los Estados Miembros.....	42
2.8 Presupuesto por programas.....	43
2.9 Principales tratados en materia de propiedad intelectual.....	43
2.9.1 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio.....	44
2.9.2. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.....	45
2.9. 3 Arreglo de Locarno.....	45
2.9.4 Arreglo de Estraburgo.....	46
2.9.5 Arreglo de Niza.....	47
2.9.6 Convenio Internacional Para la Protección de las Obtenciones Vegetales.....	47
2.9.7 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.....	48
2.9.8 Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional de Depósito de Microorganismos.....	48
2.9.9 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Republicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.....	49
2.9.10 Tratado de Libre Comercio Estados Unidos- Centroamérica y la Republica Dominicana- TLC DR-CAFTA.....	50
2.9.11 Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	51



CAPÍTULO III

3 . La marca.....	53
3.1 Definiciones.....	53
3.1.1 Doctrinaria.....	53
3.1.2 Legal.....	54
3.2 Naturaleza jurídica.....	54
3.3. Elementos que componen la marcas.....	57
3.3.1 Los signos distintivos.....	58
3.4 La marca como signo distintivo por excelencia.....	59
3.5 Características esenciales de la marca.....	60
3.5.1 Perceptibilidad.....	61
3.5.2 Susceptibilidad de representación gráfica.....	61
3.6 Signos que pueden constituir marcas.....	62
3.7 Funciones de la marca.....	62
3.7.1 Función distintiva o diferenciadora.....	63
3.7.2 Función de origen o procedencia.....	63
3.7.3 Función de garantía de calidad.....	63
3.7.4 Función colectora de clientela.....	63
3.7.5 Función de protección.....	64
3.7.6 Publicitaria o económica.....	64
3.8 Clasificación de las marcas.....	64
3.9 Clasificación legal de las marcas.....	71



Pág.

3.9	Clasificación de Niza.....	73
3.9.1	Generalidades.....	73
3.9.2	Clases contenidas en el Arreglo de Niza.....	74
3.10.	Registro de la propiedad intelectual.....	78
3.10.1	Antecedentes históricos del registro de la propiedad intelectual.....	80
3.10.2	Funciones del registro de la propiedad intelectual.....	81
3.10.3	Requisitos y procedimiento para la inscripción de una marca.....	82
3.11.	¿Cómo se registra una marca según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual?.....	84
3.12.	Alcance de protección de una marca.....	85
3.13.	Principales Tratados Internacionales que regulan las Marcas.....	86
3.13.1	Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 1883; Decreto 11-98 del Congreso de la República de Guatemala.....	86
3.13.2	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC o TRIPS.....	95
3.13.3	Tratado sobre el derecho de marcas (TLT), 1994.....	99
3.14.	Extinción del registro de una marca.....	101

CAPÍTULO IV

4. Regulación legal de las marcas en el Decreto número 57-2000, del



Pág.

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial.....	105
4.1 Generalidades.....	105
4.1.1 Ley de Propiedad Industrial.....	105
4.1.2 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.....	106
4.2 Regulación de las marcas en el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial.....	106

CAPÍTULO V

5. Importancia de la marca.....	123
5.1 Importancia de la marca.....	123
5.2. Necesidad de protección jurídica de las marcas.....	128
CONCLUSIONES.....	133
RECOMENDACIONES.....	135
BIBLIOGRAFÍA.....	137



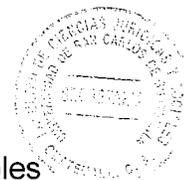
INTRODUCCIÓN

Actualmente ante la creciente tendencia de las economías globalizadas y la fuerte competitividad entre los comerciantes, los consumidores tienen una diversidad de opciones para la elección de productos o servicios, es por ello que no es de extrañar que los productores y organizaciones prósperas le impriman una personalidad propia a los productos que elaboren o servicios que presten, con el objeto principal de poderlos identificar de otros similares que puedan existir en el mercado y esta distinción la realizan a través de las marcas. La marca, se puede entender como todo signo susceptible de representación gráfica, que en el mercado sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de otra, se han convertido en haberes valiosos, puesto que ejerce una gran presión sobre los fabricantes, que deben, ofrecer una alta calidad, un valor excelente y una amplia disponibilidad de productos, pero también las marcas son valiosas para el consumidor pues le permiten comprar con confianza.

Se planteó como hipótesis, la necesidad e importancia de conocer los aspectos más relevantes de la marca en el ámbito doctrinario y jurídico para la protección de la misma a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual y así otorgar seguridad a los productores como a los consumidores.

El objetivo general de la investigación es determinar la necesidad de una Regulación más amplia y desarrollada en materia de marcas que permita a la legislación nacional poder armonizar y unificar prácticas comerciales a nivel mundial, debido a la evolución del derecho de marca y el creciente comercio internacional.

La realización de esta investigación pretende proporcionar los elementos de juicio y doctrinarios para futuras investigaciones y estudios en materia de marcas, para los estudiantes y profesionales del derecho o cualquier persona interesada en esta



apasionante materia; proponer las normas que son adecuadas, mencionar las posibles ventajas que pueda traer una mejor regulación de las marcas en Guatemala, tanto a las empresas nacionales como a las extranjeras que operen en el país, así como permitir que el consumidor tenga mayor protección momento de adquirir un producto o usar un servicio. Todo lo anterior, realizado a través del método científico y utilizando, las técnicas de la observación, la recopilación de información, elaboración de fichas, entre otras; para lograr así comprobar que es necesaria una adecuada regulación jurídica sobre las marcas.

El presente trabajo consta de cinco capítulos, los cuales se desarrollan de la siguiente manera: En el primero se aborda, la Propiedad Intelectual, determinando cuál es su naturaleza y estableciendo la evolución de la misma en el ámbito internacional como nacional; en el segundo se trata a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI y se analiza los principales tratados internacionales en materia de propiedad industrial; en el tercero se realiza el análisis doctrinario de la marca; en el cuarto, se lleva a cabo el análisis jurídico de la marca, desarrollando los aspectos más relevantes de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000; mientras que el capítulo quinto se refiere a la importancia de la marca y por consiguiente la necesidad de protección de la misma a través de su registro en la institución correspondiente, siendo en este caso el Registro de la Propiedad Intelectual.

Esperando que este trabajo de investigación sea una pequeña contribución a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como fuente de consulta para sus estudiantes, ya que se ha realizado con ese objetivo y no solamente como un requisito más para obtener el grado académico de licenciatura.



Capítulo I

1 Propiedad intelectual

1.1 Generalidades

Dentro del mundo jurídico-comercial, la propiedad intelectual es uno de los temas más relevantes, puesto que es una expresión que abarca todas las producciones del intelecto humano y está ligado al derecho de apropiación que se puede ejercer sobre ellas, entendiendo las producciones del intelecto, a las esculturas, obras literarias, piezas musicales, los inventos, los diseños, los videos, los circuitos integrados, programas de computador, obras científicas y mucho más.

La propiedad intelectual está íntimamente relacionada con el desarrollo económico de los países, no se puede concebir a un Estado poderoso y rico sin la inversión e investigación, pues finalmente de esta última surgen los conocimientos para modernizar la industria e incluso modernizar los procesos productivos y reducir los costos.

Es por ello que surge la necesidad de entender y conocer el origen, de la propiedad intelectual, con la finalidad de poder conocer mejor el alcance, la importancia, dentro del mundo jurídico-comercial.

1.2 Antecedentes históricos

En la antigüedad no existió una legislación especial para normar la actividad intelectual, aunque se tiene conocimientos que en la época de Pericles, en el siglo V antes de



Cristo, ya existía una protección a los conocimientos mediante el otorgamiento de patentes, que poseían la vigencia por un año, de las recetas de cocina.

En la época romana no existía el reconocimiento de derechos que proviene de las creaciones del intelecto y mucho menos que estos fueran afines a las categorías de derechos que los romanos habían establecido, es decir, los derechos personales de obligaciones y reales.

Por consiguiente, los propios autores no se planteaban la necesidad de que sus obras fueran objeto de alguna recompensa derivada del prestigio y reputación que les proporcionaban.

Los derechos sobre este tipo de propiedad tienen sus orígenes y posterior desarrollo con el apareamiento de la imprenta en 1455, pues con ello se logró que las obras literarias estuvieran al alcance de un mayor número de personas y no quedaran reducidas al ámbito de las bibliotecas de los nobles, de las abadías y los conventos. Cuando el aumento progresivo de las obras literarias se hizo tangible, surgió la inminente preocupación de los legisladores de proteger a los autores frente al abuso de plagarios. Es por ello que el monarca utilizaba un sistema de privilegio para animar y mejorar el trabajo de los autores, a través de este sistema, como un acto del soberano, se concedía una licencia para la explotación en forma exclusiva de un invento o una obra por un tiempo determinado y sobre ciertas condiciones, llevando implícita la censura previa o el examen de las obras o inventos sujetos al privilegio.



Sin embargo fue a finales de la edad media e inicio del renacimiento, cuando aparecen las cartas patentes que eran documentos oficiales, que conferían al inventor ciertos derechos, privilegios, grados o títulos; caracterizándose por ser documentos públicos.

Concretamente fue en Viena en 1443 cuando se extendió la primera patente, que se emite con características similares a las patentes modernas. Este hecho se complementó con la Ley General de Patentes, aprobada en Venecia en el año de 1474, la cual obligaba a que sus titulares a que registraran cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido previamente en Venecia y se prohibía que fuera utilizado por alguien que no fuera el propio inventor a menos que hubieran regalías razonables.

Otro antecedente de la propiedad intelectual se encuentra en el Estatuto de Monopolios de Gran Bretaña, aprobado por el Parlamento en 1623. El Estatuto estipuló contrarios a la ley todos los monopolios de la Corona sobre cartas y Patentes. Ésta es una reacción a los abusos a los que se habían llegado con las prácticas de las patentes, ya que, por ejemplo, al final del reinado de Isabel I, el papel, la cerveza, el vinagre, la sal, el almidón, el aceite y otros artículos de consumo no podían ser vendidos más que por los beneficiarios de las patentes, las cuales se obtenían a través del pago que realizaba el titular de derechos de autor, a la corona a cambio del derecho a usarlos o explotarlos.

Con la revolución francesa se suprimieron los privilegios y con el fin de mejorar la protección de los creadores intelectuales, las relaciones que vinculaban a estos con sus obras, fueron asimiladas al derecho real de dominio, considerado a este tipo de propiedad como más importante que la que existía sobre los bienes materiales.



El renacimiento supuso el primer paso para el reconocimiento de la propiedad intelectual. La creación de la imprenta y la reproducción masiva de documentos escritos, dio lugar a que se generara una nueva situación que precisaba nuevos medios de control. La gran producción que poco a poco iba suponiendo la imprenta, crecía pareja al interés de los escritores por proteger su creación e intereses y por limitar la libertad absoluta de editores e impresores a la hora de reproducir sus obras. Es entonces cuando se empieza a formar la idea de los derechos de autor. En el campo de las bellas artes también se avanzó en este periodo ya que el humanismo reinante trajo consigo al menos el reconocimiento al creador en este campo. El artista ve distinguida su autoría, aunque aún carece de otro tipo de derechos. Así, su obra podía ser copiada impunemente o modificada sin contar con la voluntad del autor. Para que se desarrollara una verdadera doctrina en torno a la propiedad intelectual y los derechos de autor hay que esperar hasta el siglo XVIII. En este momento, en concreto el 10 de abril de 1710, el parlamento inglés crea el Estatuto de la reina Ana sobre el derecho de copia que tenía el autor sobre su obra. El creador era el único que podía autorizar las reproducciones en los 14 años siguientes a su creación, prorrogándose la caducidad de la protección por un espacio similar de tiempo si seguía éste con vida. Además, se debían entregar copias a las bibliotecas inglesas de forma que la obra fuese accesible al público en general. En España, el interés ilustrado por la cultura del siglo XVIII también influyó en el desarrollo de la propiedad intelectual. Carlos III promulgó la Real Orden de 22 de marzo de 1763 por la que nadie tenía privilegio para imprimir ningún libro, sino el mismo autor que lo haya compuesto. Los grabados de Durero, distribuidos por toda Europa, eran



usados por muchos artistas para copiar, a veces de manera prácticamente literal, escenas y composiciones en sus propias obras.

Así mismo en la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de América, se refleja el interés por proteger la propiedad creativa de los autores, reconociendo los derechos patrimoniales, vinculados a la explotación de la obra y de los derechos morales del autor, que se concretan en la divulgación, paternidad, integridad, modificación, retracto y de acceso al ejemplar único o raro, concretamente se trata el tema en la Ley de los derechos de copia de 1790, en la que establece plazos de protección temporal similares a los de la ley inglesa.

1.2.1 Reseña nacional

En cuanto a la evolución histórica de la propiedad intelectual en Guatemala, el autor Carlos del Valle expresa “se ha regulado la protección de los bienes inmateriales desde 1879, con la Ley de Propiedad Literaria Decreto Gubernamental número 246 del 29 de octubre de 1879, del general Justo Rufino Barrios que plasmó la ideología liberal de la época”.¹

Anteriormente, los derechos de propiedad intelectual eran observados por distintas instituciones. La primera de estas encargadas fue la oficina de patentes, que formaba parte del Ministerio de Fomento y que fue creada por una legislación especial, en materia de propiedad intelectual, según Decreto 148 de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886. El 31 de diciembre de 1924 fue sustituida la oficina de marcas y

¹ Del valle, Carlos. *Los Derechos de Autor en Guatemala*. Pág. 65



patentes, por Decreto Presidencial número 882 para formar parte del Ministerio de Economía y Trabajo, por Decreto número 28 del Congreso de la Republica en el año de 1944.

En 1956, las carteras de Economía y de Trabajo se convirtieron en un Ministerio cada una; como consecuencia, la oficina de marcas y patentes pasó a ser una dependencia del Ministerio de Economía. según el Acuerdo Ministerial número 117 de ese mismo año. Conforme el Acuerdo Ministerial número 19-83 del 13 de enero de 1983 el Registro de la propiedad industrial suspendió actividades, debido a que el Ministerio de Economía en Acuerdo número 507-82, acordó la cancelación de la totalidad de nombramientos de los empleados del registro y dejó en suspenso las actividades del mismo; las cuales se renovaron el 19 julio de 1983, conforme el Acuerdo Ministerial número 305-83.

Por último, el Registro de la Propiedad Industrial se convirtió en el Registro de la Propiedad Intelectual, según el Decreto número 33-98 de Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que entro en vigencia el 2 de junio de 1998 con las reformas realizadas a través del decreto número 56-2000, la cual en el artículo 137 de las disposiciones finales y transitorias, establece, el Ministerio de Economía transformara el actual Registro de la Propiedad Industrial en el Registro de la Propiedad Intelectual.



En tanto la Constitución Política de la República de Guatemala, de la Asamblea Nacional Constituyente de 1986 contiene el principio al derecho de autor e inventor, en el Artículo 42, el cual regula, se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.

Así mismo Guatemala es parte de diversos tratados que protegen la propiedad intelectual tales como: Convenio de Berna, el cual fue ratificado por el Congreso de la República por medio del Decreto número 71-95, publicado en el Diario de Centro América el 2 de noviembre de 1995. El 26 de octubre de 1961, Guatemala firmó en Roma; la Convención sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Difusión, Convenio de Roma, ratificado por el Congreso de la República con el Decreto número 37-76, publicado en el 29 de octubre de 1976.

El 15 de abril de 1994, Guatemala suscribió en Marrakech, el Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio, OMC, ratificado por el Congreso de la República en el Decreto número 37-95, publicado en el Diario oficial el 2 de junio de 1995.

Guatemala dentro del ordenamiento jurídico posee legislación para tutelar los derechos de propiedad Intelectual, encontrándose estos regulados en el Códigos Civil, Decreto ley 106, Código de Comercio de Guatemala Decreto número 2-70, Código Penal



Decreto número 17-73, los cuales se complementan con los distintos convenios internacional, administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, suscritos por el gobierno y ratificados por el Congreso de la República.

Además, es importante destacar que el ordenamiento jurídico guatemalteco cuenta con leyes especiales, que protegen los derechos de propiedad intelectual, tales como: La Ley de Propiedad Industrial Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, que entró en vigencia el uno de noviembre del año dos mil y sus reformas contenida en el Artículo uno del Decreto número 9-2003, cuyo objeto principal es regular lo referente a la adquisición, mantenimiento, protección de los signos distintivos, de las patentes de invención, de los modelos de utilidad, diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales, y las disposiciones relativas al combate de la competencia desleal, para lo cual se estructura con VII títulos dividido en 221 Artículos.

Cuenta con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, cuyo objeto principal es la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, para lo cual se estructura en 10 títulos y en 139 Artículos. Así mismo regula lo concerniente a la propiedad intelectual y su relación con las tecnologías de la información y comunicación, TICs, específicamente la internet, contratación electrónica a través Decreto número 47-2008 del Congreso de la Republica, Ley de Firmas Electrónicas de vigencia de 4 de marzo de 2008, además



regula la protección de datos personales y protección al consumidor y usuario por medio del Decreto número 06-2003 del Congreso de la Republica Ley de Protección al Consumidor y Usuario de vigencia del 26 de marzo de 2003.

1.3 Definición

Como se observa la propiedad intelectual, es un tema de gran relevancia en el mundo jurídico, pues su objeto es la protección de la creación del intelecto y justamente por ello, es difícil enunciar una sola definición de propiedad intelectual, debido a que son varios los autores que se ocupan del estudio del tema. En tal virtud, en el presente trabajo de investigación de grado, se proponen las siguientes consideraciones de connotados autores.

Para la autora mexicana Cristina Portales Trueba, la propiedad intelectual, "Es un título jurídico integrado de múltiples derechos que otorgan a la persona física o moral títulos de los mismos para obtener ciertas ventajas (de explotación, uso, disfrute, o disposición) frente a terceras personas en el ámbito económico de la competencia".²

En la confederación Diplomática de Estocolmo, celebrada el 14 de julio de 1967, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, formulo la siguiente definición de propiedad intelectual, determinando que es "un concepto que admite que su

² Portales Trueba, Cristina. **Los derechos de Propiedad Industrial**. Pág. 113.



contenido esté formado por otros derechos que resultan de la actividad intelectual en los sectores literario, artístico, científico, e industrial”.³

En la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual, votada por la Comisión Asesora en materia de políticas de la OMPI el 26 de junio del 2000, se conceptualizó la propiedad intelectual como: “cualquier propiedad que de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas.”⁴

En tanto el autor Daniel Ubaldo Ramírez Gaitán, en su obra describe a la propiedad intelectual como el “conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que lleven a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser éstos, productos y creaciones objetos de comercio”.⁵

Si bien tanto el trabajo material como el trabajo intelectual requieren de un esfuerzo físico, éste último, se integra, además, con un gran aporte de elementos espirituales que en algunos casos es pura intuición creadora y en otros fina sensibilidad para traducir de

³ OFICINA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **Introducción a la Propiedad Intelectual-Nociones**. Pag.2. <http://www.Wipo.Org./Oficina/OMPI/PropiedadIntelectual/Nociones>

⁴ *Ibíd*, pág. 65

⁵ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo. **Introducción a la Propiedad Intelectual**. Pag.2



manera fiel lo que otros han concebido. La mayoría de las veces, también se advierte la influencia de condiciones naturales adecuadas, no adquiridas aunque susceptibles de perfeccionamiento, sin cuyo complemento los otros factores no podrían lograr la necesaria armonía y coordinación.

Los creadores de obras intelectuales, hombres de ciencia, artistas, escritores y quienes las concretan, traducen o ejecutan en los campos de la ciencia, arte y letras, poseen derechos que son peculiares y que en su aspecto moral y pecuniario están fuera de las relaciones jurídicas comunes a las que se podría pretender asimilarlos.

Lo que indiscutiblemente caracteriza al concepto que habla de una creación, es el elemento originalidad, pues constituye la expresión más auténtica del trabajo intelectual; ya que quien realiza una simple tarea no creadora en el campo docente, está recibiendo el aporte original que otros le han proporcionado y simplemente lo traduce o lo aplica no de manera automática, sino de acuerdo a la concepción personal con lo que lo ha asimilado e interpretado.

1.4 Naturaleza jurídica de la propiedad intelectual

En cuanto a la naturaleza de la propiedad intelectual es importante mencionar la postura de la profesora Judith D'Angelo quien menciona "al observar las diferentes doctrinas sobre la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales se observa que las posiciones doctrinales se encuentran divididas: para unos, estos derechos tienen por objeto la idea, concepción o creación. Para otra parte de la doctrina, no es posible



construir el derecho de este modo. Su objeto no es la creación misma, sino la actividad de reproducción o materialización. ”⁶

Es por ello que algunas teorías tratan de explicar *latu sensu*, la naturaleza jurídica singular que tienen los derechos de propiedad intelectual, por lo cual se propone las siguientes.

1.4.1 Derechos contractuales

El contrato laboral obliga a las partes, patrono y trabajador, a la fidelidad y confidencialidad implícita e inherente a una relación laboral. Protege al empleador del uso indebido o abuso de confianza que pueda tener el trabajador, con los conocimientos obtenidos por el acceso a información privilegiada de la empresa para la cual trabaja.

1.4.2 Derecho a la personalidad

Concibe a las ideas, cosa incorpórea, como un aspecto derivado de la personalidad, el derecho personal ligado intrínsecamente al autor y se diferencia de los derechos patrimoniales, cuyo objeto son cosas del mundo externo. Los bienes que provienen o se producen del giro de la personalidad son múltiples y los medios de protección se presentan conforme se generan y se convierten en cosas tangibles.

⁶ D'Angelo, Judith, **Derechos industriales, teorías sobre su naturaleza jurídica**, www.dpi.bioetica.org/docdpi/dangelo.



1.4.3 Bienes inmateriales

Los conocimientos técnicos en general y los secretos industriales en particular se consideran bienes inmateriales, y son inmateriales en virtud que son creaciones intelectuales, intangibles los cuales no podemos tocar ni percibir en el mundo exterior. Cabe recordar que hay ciertos bienes, que son objeto de un derecho exclusivo o absoluto, cosas materiales y bienes inmateriales, comprendidos taxativamente por la ley y con características especiales.

1.4.4 Como objeto de un derecho de propiedad

Los derechos sobre los conocimientos técnicos y secretos industriales son similares a los derechos de propiedad, entendidos desde el punto de vista clásico como el dominio sobre las cosas. La protección jurídica de la propiedad del secreto toma forma distinta a la propiedad común; aunque en ambos casos, la protección se inclina al goce exclusivo del bien. La propiedad intelectual es un derecho de propiedad como cualquier otro, sobre un bien susceptible de apropiación, la diferencia es que se trata de un bien intangible. Permite al creador o al titular de una marca, patente u obra literaria, fonográfica, etc, beneficiarse económicamente de su obra o invención.

1.5 Objetivos de la propiedad intelectual

La Propiedad Intelectual aborda los siguientes objetivos

Las obras literarias, artísticas y científicas, protegiéndolas mediante legislación relativa al derecho de autor. Las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusión, su protección se rige mediante legislación relativa a los derechos conexos al derecho



de autor. Además comprende la protección a los signos distintivos, como las marcas, registro de marcas vigencia, renovación, modificación, derechos, limitaciones, obligaciones, extinción y cancelación de marca, expresiones o señales de publicidad, los nombres comerciales, los emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las invenciones, protección, procedimiento de concesión de patentes, modificaciones, alcances, limitaciones, modelos de utilidad, diseños industriales, la competencia desleal.

1.6 Derechos que comprende la propiedad intelectual

1.6.1 Derechos morales

Se refieren al contenido extra patrimonial del derecho de autor, el ejercicio del derecho moral no reporta ganancias económicas sino que establece las facultades de control sobre la obra, aún cuando el autor haya cedido los derechos patrimoniales de la misma. Cabe destacar que para del Valle “el derecho moral está ubicado dentro de los derechos de la personalidad, es decir, dentro de aquellos que tutelan la integridad de la persona, como el derecho al honor, a la imagen al nombre, a la intimidad, a la integridad física, derecho a su integridad ideal o intelectual.”⁷

Y es que el contenido moral y patrimonial de la creación intelectual del hombre, debe entenderse de forma amplia, ya que consiste en derechos que no están contenidos en los tratados internacionales y en doctrina taxativamente, sino que permiten la inclusión

⁷ Del valle. *Óp. Cit*; Pág. 118



de nuevas formas de creación y defensa de la obra en contextos aún por descubrir debido al desarrollo de la tecnología y de las obras en la Sociedad de la Información.

Los derechos morales son inalienables e intransmisibles; engloban principalmente el derecho a la paternidad de la obra, ser reconocido como autor de una obra, el derecho a la integridad de la misma, impedir cualquier distorsión, modificación, alteración o atentado contra ella y el derecho a decidir en qué forma se difundirá la obra.

1.6.2 Derechos patrimoniales

Habiendo explicado anteriormente los derechos morales, es loable desarrollar otro tipo de derecho de carácter pecuniario, siendo en este caso los derechos patrimoniales, a los cuales el profesor Ramírez Gaitán determina “Es la facultad del autor de una obra de utilizarla o autorizar el uso de ella con fines de lucro.”⁸

Los derechos patrimoniales, consisten en las facultades que se otorgan al autor para la explotación económica de su obra. Debido a que las posibilidades de explotación son infinitas, las modalidades previstas en las leyes de la región tienen carácter enunciativo y cualquier forma de utilización de la obra requiere la autorización del autor, salvo las excepciones legales establecidas. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales sí pueden ser objeto de comercio y están sujetos a un plazo de protección. Dentro de las facultades que la ley de derecho de autor regula se incluyen las siguientes.

⁸ Ramírez Gaitán, *Óp. Cit*; Pág. 8



El derecho de reproducción, que consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir la fijación de su obra en un soporte material, con el objeto de que se puedan obtener copias o ejemplares de ella. La fijación de la obra puede ser permanente o temporal, total o parcial, y para ello puede emplearse cualquier forma o procedimiento. Así, una obra puede ser reproducida en soportes como papel, cintas magnetofónicas, cintas digitales, discos compactos, etc.

El derecho de transformación, facultad que tiene el autor de autorizar la creación de obras derivadas, adaptaciones, arreglos musicales, traducciones, compilaciones, antologías, resúmenes, etc.

El derecho de traducción consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que su obra sea expresada en un idioma distinto al original.

El derecho de adaptación consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que su obra sea expresada en un género distinto al original, por ejemplo, la adaptación de una obra literaria al teatro o a la cinematografía y la fotografía de obras artísticas.

El derecho de arreglo consiste en la facultad que tiene el autor de una obra musical de autorizar la transcripción de su obra a otros instrumentos distintos a aquéllos para los que fue originalmente concebida.



El derecho de comunicación, que consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir el acceso del público a su obra por medios distintos a la distribución de ejemplares, como por ejemplo, la declamación, la disertación, la ejecución musical y coreográfica, la representación teatral, la escenificación para cinematografía y televisión, la radiodifusión, la transmisión por cable, la exposición pública y el acceso a bases de datos.

El derecho de distribución, que consiste en la facultad del autor a decidir la modalidad a través de la cual pondrá a disposición del público las copias o ejemplares de su obra, venta, arrendamiento u otras.

El derecho de importación, que consiste en la facultad que tiene el autor a prohibir la importación de ejemplares de su obra en determinados territorios.

El derecho de seguimiento, que consiste en el derecho que tiene el autor de una obra de arte de percibir, en todas las ventas de su obra que se realicen con posterioridad a la primera que él efectúe, un porcentaje del precio de la reventa.

1.7 División de los derechos de propiedad intelectual

En su ámbito de aplicación los expertos han dividido la propiedad intelectual en dos grandes ramas o sectores principales, siendo estos los siguientes: a) el derecho de autor y derecho conexo y; b) la propiedad industrial.



1.7.1 El Derecho de autor y derecho conexo.

El derecho de autor y derechos conexos, abarca todo lo relacionado con la protección de los derechos de autores de obras literarias, científicas y artísticas, derivadas precisamente de la creación de dichas obras, entre las cuales podemos contar, por ejemplo: libros, novelas, revistas, enciclopedias, textos científicos, cuentos y demás obras escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de ordenador y películas cinematográficas, entre otras; así como todo lo relacionado con la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas, y de los organismos de radiodifusión, relacionados con los anteriores.

Como se puede inferir, toda la actividad de los creadores de estas obras, y de quienes hacen posible su interpretación ejecución y difusión, es campo de estudio de los derechos de autor y derechos conexos, cuyo fundamento se encuentra en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y en el Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Acuerdo Gubernativo número 233-2003, vigente desde el 29 de mayo de 2003.

1.7.2 Propiedad industrial

La propiedad industrial, como uno de los campos de la propiedad intelectual, comprende un extenso número de elementos que lo integran, los cuales van desde el nombre comercial y las marcas, hasta la biodiversidad y la biotecnología, para citar alguno de ellos.



1.7.2.1 Definición

Menciona el autor mexicano David Medina Rangel que la propiedad industrial “es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio ,invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados y la represión contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales”.⁹

Sigue mencionando dicho autor que “la Propiedad Industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.”¹⁰ Así mismo el autor ya mencionado en su obra otorga una tercera definición de propiedad industrial estableciendo que “es un conjunto de los derechos que el hombre puede adquirir por las creaciones de su espíritu en el dominio de la producción y el comercio, tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños o modelos industriales, las marcas de fábrica y de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o designaciones de origen, así como la represión a la competencia desleal ”.¹¹

⁹ Medina Rangel, David. **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial**. Pág. 40.

¹⁰ **Ibíd.** Pág. 42

¹¹ **Ibíd.** Pág. 46



En el criterio de la sustentante, la propiedad industrial se define como una categoría de la Propiedad Intelectual, compuesta o integrada por un conjunto de principios, valores, instituciones, leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas administrativos que la autoridad en la materia aplica para proteger las invenciones e innovaciones, así como las indicaciones comerciales, modelos de utilidad y diseños industriales, dibujos y modelos, marcas y avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las denominaciones de origen, con el objeto de incidir en el mundo comercial o industrial.

1.7.2.2 División de la propiedad industrial

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, para estudiar la propiedad industrial, es necesario dividirla en dos categorías, siendo las siguientes.

Protección de los signos distintivos

Especialmente las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas. Las primeras, distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras y las últimas identifican un producto como originario de un lugar cuando cierta característica del mismo determina su origen geográfico, por ejemplo: el café de Antigua. La protección de las marcas o signos distintivos puede durar indefinidamente, siempre que el signo en cuestión permanezca siendo distintivo.



La innovación

Puesto que una innovación exitosa supone llevar un nuevo producto al mercado, las otras herramientas de Propiedad Industrial son especialmente importantes. Ante todo, el papel de las marcas y los diseños industriales es fundamental en el proceso de comercialización. Permiten a los consumidores identificar un producto o servicio y distinguirlo de productos similares.

1.7.3 Antecedentes históricos.

La idea de conceder derechos exclusivos a personas para hacer invenciones llegó a la civilización entre los siglos XV y XVI. Anteriormente, los griegos no tenían derechos protegidos para los inventores ya que en el período griego el trabajo mecánico era considerado degradante, por lo que estaba encargado a los esclavos.

En los períodos místicos, los inventores fueron recompensados haciéndolos dioses, pero las invenciones fueron el fuego, la agricultura o cosas similares que no eran invenciones cotidianas.

El primer antecedente en donde se encuentra el derecho otorgado por un gobierno a un inventor en exclusividad fue en 1421, en Florencia, Italia; este derecho se concedió a Filippo Brunelleschi, para la realización de un trabajo artístico en ingeniería y para la construcción del domo de la Catedral de Florencia. El invento era una clase de bote para transportar cargas de mármol; este privilegio apareció debido a que Brunelleschi rechazaba hacer la máquina y ponerla a disposición del público pues temía que el fruto de su ingenio y experiencia pudiese ser robado por otros sin su consentimiento.



La noción de la propiedad industrial, como generadora de derechos expresamente protegidos, es moderna y su desarrollo comenzó realmente en la segunda mitad del siglo XIX. En la antigüedad y en la edad media, sólo estaban protegidas, y únicamente por el derecho común, las marcas, signos, grabaciones usados en el comercio, así como las muestras o caracteres distintivos de las diversas corporaciones. En el siglo XVII aparece la primera legislación protectora en Inglaterra que data de 1623; a fines del siglo XVIII, la declaración real de Francia, y la primera ley americana. En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos de América, concede por medio de la Constitución de los Estados Unidos de América, a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos inventos y descubrimientos. En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos, EEUU, Austria convoca a quince países a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo en lo que se refiere a marcas comerciales y patentes. Para el año 1943 es concedida la primera patente de invención en Venecia, Italia.

A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre los países, entre los cuales se vendrían produciendo daños, se realizan numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC.



1.7.4 Contenido de la propiedad industrial

En tanto la propiedad industrial, por su parte, abarca un número mayor de elementos que son objeto de protección. Así tenemos, entre otros, la protección a signos como: las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad y las indicaciones geográficas, que distinguen productos o servicios, e identifican, establecimiento mercantiles y el origen geográfico de un producto; la protección de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños y modelos industriales, que estimulan la innovación tecnológica, y la protección de secretos empresariales, que tienen valor económico significativo en el tráfico comercial. Toda esta actividad, afecta el ámbito empresarial, por lo que se afirma que la propiedad industrial, como área o sector de la propiedad intelectual, tiene aplicación en el campo del comercio y de la industria.

1.8 Diferencia entre los derechos de autor y la propiedad industrial

1.8.1 Por el objeto

De acuerdo con la doctrina, esta clasificación se relaciona con los bienes y derechos que tutela la propiedad industrial, y en base a éste criterio contiene: Las marcas, otros signos distintivos, las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, las denominaciones de origen los secretos empresariales, la biotecnología y los esquemas de trazado de los circuitos integrados, competencia desleal. Por su parte, el derecho de autor y los derechos conexos comprende: obras literarias y artísticas en un sentido amplio, interpretaciones y/o ejecuciones. Los organismos de radiodifusión, los productores de fonogramas, como puede apreciarse claramente, el derecho de autor y los derechos conexos se orienta a proteger las obras, es decir, las



creaciones intelectuales que constituyen aportaciones al mundo del arte y la literatura, las que en el tiempo y en el espacio se agregan sin sustituirse las unas a las otras, y que además tienen como fin último producir el goce intelectual y/o estético en las personas que tienen acceso a ellas.

Por otro lado, la propiedad industrial se interesa en proteger invenciones, modelos de utilidad, y signos distintivos, siendo las primeras, aquellas creaciones que se encuentran en el dominio de lo útil, objetos que aplicados por la técnica y la industria, ofrecen soluciones a problemas de utilidad y transformación de la materia y la energía para su aprovechamiento en actividades que fomenten la producción de bienes económicos. Por su naturaleza estos bienes contribuyen a enriquecer los medios de los que habitualmente dispone el ser humano para dominar su entorno y así satisfacer sus necesidades. Aquí se ubican todos aquellos signos distintivos, marcas, nombres comerciales, y expresiones o señales de propaganda y las denominaciones de origen, que como su nombre lo indica, son empleados en el tráfico comercial como un instrumento valioso para la formación de clientela, al lograr que el público consumidor asocie los mismos con productos o servicios de determinada calidad y características, lo cual redundará en beneficios económicos para la persona que los utiliza.

1.8.2 Por el contenido del derecho

La presente clasificación, se hace tanto en función de las facultades de carácter personal o moral, que asisten al autor de una obra protegida, concernientes a la tutela de la personalidad del creador en relación directa con su obra, destinadas a garantizar



intereses intelectuales, como los de índole patrimonial o económico, los cuales constituyen los derechos que amparan al creador de una obra, protegida en todo lo concerniente a la explotación por sí mismo o autorizando a terceros, de la creación protegida, y al posterior aprovechamiento del beneficio económico resultante.

1.8.3 Por los derechos que confiere

El derecho patrimonial del autor está constituido entre otras por la facultad de autorizar actos tales como la reproducción de la obra en forma material, edición, reproducción y otros, la comunicación pública de la obra en forma no material a un espectador o un auditorio por medio de la representación y de la ejecución pública, la radiodifusión, la exhibición cinematográfica, y/o la exposición, la transformación de la obra mediante su traducción, adaptación, y/o arreglo musical.

El derecho moral del autor está integrado por la potestad de divulgar su obra o a mantenerla reservada en la esfera de su intimidad, el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual sobre su obra, a que se respete la integridad de la misma. Es decir, que toda difusión que se haga de esta, sea en la forma en que el autor la creó, con o sin modificaciones, o incluso el retiro de su obra del comercio, son facultades otorgadas por el derecho moral del autor; los cuales son de carácter extra patrimonial, inalienables y tienen una duración ilimitada. En el caso de la propiedad industrial, las facultades de carácter moral o personal son menos rígidas, ya que la protección se define en razón del estado de la técnica, y/o la distintividad en el caso de los signos. Por tanto, el hecho de conocer quien creó una marca, o perfeccionó un invento no



resulta relevante, puesto que de esa cuenta, el fin del creador es satisfacer una finalidad técnica o de mercado.

No obstante lo anterior, el contenido del derecho moral del inventor comparte un núcleo común con el derecho del autor, siendo este la facultad que asiste a aquel de que se le mencione como el que tiene la paternidad de su creación, aún y cuando haya cedido los derechos patrimoniales, así como el derecho de disposición sobre el destino de la misma.

En la propiedad industrial, solamente en el caso de patentes y el de dibujos y modelos industriales, el enfoque se asemeja al que se da en el derecho de autor, en cuanto a la finalidad de proteger la manifestación externa de un acto de creación intelectual, y asegurar la obtención de un beneficio económico por su explotación.

1.9 Importancia de la protección de la propiedad intelectual

Se indicó al definir la propiedad intelectual, que esta, es un derecho sobre el resultado de una creación de la mente humana, lo cual significa que por parte del creador, existe un esfuerzo que bien merece ser reconocido, pero además, de la aplicación de esa capacidad intelectual, que merece ser reconocida, se requiere en todos los casos, una inversión en términos económicos, que en ocasiones es sumamente fuerte, como en el caso de las invenciones, que en justicia merece una compensación.



Si tomamos en cuenta estos aspectos y además, que el producto final de ese esfuerzo, llega a beneficiar a la sociedad, traduciéndose en parte vital del desarrollo tecnológico y económico, podemos afirmar que la importancia de la protección de la propiedad intelectual, estriba en incentivar y retribuir el trabajo creador y proteger las invenciones en el desarrollo de nueva tecnología, para generar financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo.

Como expresa Claude Masouye en la revista Mexicana *Introducción de a los Derechos de Autor* "El conjunto de las obras de los autores de un país, refleja el alma de la nación y permite conocer mejor sus costumbres, sus usos, sus aspiraciones".¹² Si la protección no existe, el patrimonio cultural será escaso y no se desarrollaran las artes. Todo país que desee estimular e inspirar a sus propios autores, con el fin de crear tal patrimonio cultural nacional deberá conceder una protección efectiva al derecho de autor. Por otra parte, la protección de los signos distintivos, como las marcas, los nombres comerciales y las expresiones o señales de publicidad, contribuye a la existencia de una competencia leal entre los productores y a la protección de los consumidores, quienes podrán elegir en el mercado, entre los distintos productos y servicios de diversa procedencia y calidad.

1.10 Fundamento constitucional de la propiedad intelectual

La Constitución Política de la Republica de Guatemala, en el titulo II, capítulo I, reconoce como derecho humano, dentro de los garantías individuales, el derecho de

¹² Claude Masouye. *Introducción a los Derechos de Autor*. Pág. 8



autor y el derecho de inventor, contenido el mismo en el Artículo 42 el cual expresa, se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.

El Artículo 43 de dicho cuerpo normativo preceptúa, se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional imponga las leyes, mientras que en el Artículo 46 indica, se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones, aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Además, es importante destacar que en el capítulo II, sección segunda, reconoce dentro de los derechos sociales, el derecho a la cultura, estableciendo en el Artículo 57 que, toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación, en tanto que el Artículo 59 determina, es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada, y por ultimo pero no menos importante el Artículo 63 que regula, el Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica.



Estos Artículos de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, evidencian de forma clara la protección que el ordenamiento jurídico guatemalteco le otorga a la propiedad intelectual.





Capítulo II

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI

2.1 Generalidades

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, se autodefine como “una organización internacional cuyo objeto es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual, a nivel mundial y por consiguiente contribuir a que se reconozca y recompense el ingenio de los inventores, autores y artista”.¹³ Sigue mencionando dicha institución que otra forma de definirse en cuanto a su labor es como “un organismo cuyo fin principal es desarrollar un sistema para defender los derechos de propiedad de las creaciones surgidas de la mente, de las ideas, como obras literarias, artísticas y científicas, ayudando y fomentando la creatividad e innovación”.¹⁴

Su funcionamiento está recogido en el Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, instrumento constitutivo firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, que entra en vigor en 1970 y fue enmendado en 1979. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es una organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas.

¹³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **El papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**. Publicación OMPI No. 648. Ginebra 1983. Pág. 13 <http://www.Wipo.Org./Introduccion/idx>

¹⁴ *Ibíd.* Pág. 14



Su importancia estriba en que estimula la creatividad humana, ensancha las fronteras de la ciencia y de la tecnología y enriquece el mundo de la literatura y de las artes, al crear un marco estable para la comercialización de los productos de la propiedad intelectual.

2.2 Antecedentes históricos

2.2.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se remontan a 1883, año en que Johannes Brahms componía su tercera sinfonía, Robert Louis Stevenson escribía La isla del tesoro, y John y Emily Roebling finalizaban la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York.

La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

El año de 1883 es una fecha histórica puesto que en ese año se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, siendo, las patentes, invenciones, las marcas, los diseños industriales.



El Convenio de París entró en vigor en 1884 en 14 Estados, se estableció entonces una oficina internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas como la organización de las reuniones de esos Estados.

En 1886 entra en escena el derecho de autor con la adopción del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los Estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a novelas, cuentos, poemas obras de teatro, canciones, óperas, revistas musicales, sonatas y dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas.

Como en el caso del Convenio de París, para el Convenio de Berna se creó una oficina internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. En 1893, esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar lo que se denominarían oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual, organización más conocida por su sigla francesa, BIRPI. Establecida en Berna, Suiza y con siete funcionarios, esa organización fue la precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es una entidad dinámica integrada por 184 Estados miembros, cuenta con 938 funcionarios procedentes de 95 países y su misión y mandato están en constante evolución.

A medida que fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de la propiedad intelectual, fueron cambiando también la estructura y la forma de la



organización. En 1960, las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de la ciudad. Diez años más tarde, y tras la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las oficinas pasaron a ser la, OMPI, a raíz de una serie de reformas estructurales y administrativas y del establecimiento de una Secretaría para que rindiera cuentas de las actividades de la organización a los Estados miembros. En 1974, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, pasó a ser un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas con el mandato específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los Estados miembros de las Naciones Unidas. En 1978, la secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, se trasladó a la actual sede, la cual se encuentra en Ginebra suiza. En 1996, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, amplió sus funciones y demostró todavía más la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio, OMC.

Actualmente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, administra hoy 24 tratados, tres de ellos con otras organizaciones internacionales y por conducto de sus Estados miembros y de su secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades

- a) prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial



- b) promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual
- c) prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten
- d) facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado.
- e) fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.
- f) armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual

2.2.2 Creación de la Organización Mundial del Comercio

Uno de los antecedentes de la creación de la Organización Mundial del Comercio, es el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, que se instituyó en algunos países, en 1947, y surgió como algo provisional, que supuestamente se revisaría cuando se creara la Organización Internacional del Comercio, OIC, sin embargo, transcurrieron muchos años y nunca se concretó un nuevo marco institucional para la adopción de decisiones multilaterales.

El acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, se creó para regular la liberalización del comercio y los problemas del desarrollo después de la segunda guerra mundial y fue impulsado por los países industrializados. No obstante lo anterior, las naciones desarrolladas, empezaron a imponer barreras no arancelarias e incluso restricciones cuantitativas a las exportaciones provenientes de los países en



desarrollo, lo cual permitía que se pudieran tomar medidas unilaterales instrumentales por los principales potencias comerciales.

A principios de los años noventa, se dio la revolución tecnológica en áreas como la microelectrónica, la biotecnia, la informática y las comunicaciones, que tuvieron grandes repercusiones en la actividad económica mundial, y que hacían necesario, un nuevo marco regulatorio para la relación económica entre los países.

Tradicionalmente, el acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, era de utilidad, para resolver asuntos relacionados con el comercio de las mercaderías, pero como consecuencias de distintas rondas de negociaciones entre los países, se concluyeron acuerdos relacionados con el comercio de servicios y sobre derechos de propiedad Intelectual, lo cual requería una estructura jurídica diferente, de carácter vinculante o coercitivo y no provisional como el acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT.

En virtud de lo anterior, la comunidad Europea, Canadá y México, propusieron en el año de 1990, crear un mecanismo de solución de disputas en que las partes contratantes del acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, se comprometieran a ajustar sus políticas nacionales de comercio, leyes y procedimientos de aplicación, conforme a las reglas de ese organismo y que dicho mecanismo fuese administrado por la nueva organización.



La creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, es resultado de ocho años de negociación de la ronda de Uruguay, del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y de comercio, GATT, que concluye con la firma de los acuerdos de Marrakech, en abril de 1994, estableciendo así nuevas normas referidas al comercio de servicios, aspectos de propiedad intelectual, solución de diferencias y el examen de políticas comerciales.

En términos generales, la Organización Mundial del Comercio, OMC, se encarga de administrar los acuerdos comerciales, sirve de foro para las negociaciones comerciales, resolver las diferencias comerciales, supervisar las políticas comerciales internacionales, ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de políticas comerciales internacionales, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación; así como cooperar con otras Organizaciones internacionales, siendo una de ellas la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, OMC, sobre propiedad intelectual, básicamente está contenido en el Anexo C que contiene el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido como, ADPIC, por sus siglas en ingles, que entro en vigencia el 1 de enero de 1996, que tiene como objeto establecer las bases para la cooperación entre estas dos organizaciones respecto a la forma de aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, siendo ejemplos de cooperación entre los organismos, la notificaciones de leyes, reglamentos, la asistencia



técnico-jurídica, y la cooperación técnica de los países desarrollados. Es por ello que en el año de 1998, las dos organizaciones emprendieron una iniciativa común destinada a ayudar a los países en desarrollo a cumplir las obligaciones establecidas en el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC.

2.3 Actividades

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, realiza diversas actividades para conseguir los objetivos previstos, siendo las más importantes las siguientes:

Actividades normativas o creación de normas para la protección ejecución de los derechos de propiedad intelectual.

Actividades programáticas, o prestación de asistencia técnica a los Estados en el ámbito de la propiedad intelectual.

Actividades de normalización y de clasificación internacional o la cooperación entre las oficinas de propiedad industrial en lo que respecta a patentes, marcas de fábricas y documentación relativa a dibujos y modelos industriales.

Actividades de registro o prestación de servicios relacionados con las solicitudes internacionales de patentes de invención y el registro internacional de marcas y dibujos y modelos industriales.

Puede ser miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, cualquier Estado que sea miembro de la Organización Naciones Unidas, ONU.



2.4 Estructura y organización

La OMPI está formada por tres órganos principales: la asamblea general, la conferencia y el comité de coordinación. Además hay otros estamentos, reglamentos y documentos que forman parte de su organización.

2.4.1 Asamblea general

La asamblea general está formada por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que también formen parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Se reúne una vez cada dos años en sesión ordinaria y entre sus principales funciones cabe mencionar las siguientes: designar al director general a propuesta del comité de coordinación, examinar y aprobar los informes del Director General y los informes y las actividades del Comité de Coordinación, adoptar el presupuesto de los gastos comunes a la Organización de las Naciones Unidas, ONU y el reglamento financiero de la organización.

2.4.2 La conferencia

La Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI está formada por los Estados que forman parte del presente Convenio. Se reúne en sesión ordinaria cada dos años. Entre otras funciones, es el órgano competente para adoptar modificaciones del convenio, se encarga de examinar todas las cuestiones relativas a la asistencia técnico-jurídica y establece el programa para la prestación de esa asistencia. Asimismo, es competente para examinar las cuestiones de interés general



en el ámbito de la propiedad intelectual y puede adoptar recomendaciones relativas a esas cuestiones.

2.4.3 Comité de coordinación

El comité de coordinación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, está formado por miembros elegidos entre los miembros del comité ejecutivo del Convenio de París o el comité ejecutivo del Convenio de Berna. Se reúne en sesión ordinaria una vez al año y sus principales funciones consisten en aconsejar a la asamblea general, la conferencia y al director general sobre todas las cuestiones administrativas y financieras sobre propiedad intelectual. Asimismo, se encarga de preparar el proyecto de orden del día de la asamblea general y los proyectos de programa y de presupuesto de la conferencia. Además, cuando sea necesario, propone el nombre de un candidato para ser designado para el puesto de director general por la asamblea general.

2.4.4 Secretaría

La secretaría es quien se encarga de coordinar a lo largo del año, las reuniones de los órganos integrados por los Estados miembros. La secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI u oficina internacional, se encuentra en Ginebra y entre los miembros de su personal se cuentan personas de más de 90 nacionalidades. Las respectivas dependencias de la secretaría se encargan además de coordinar reuniones y aplicar sus decisiones, administrar los sistemas internacionales de registro de la propiedad intelectual, desarrollar y ejecutar los programas que



permiten el logro de sus objetivos y asistir a los miembros de la organización proporcionándoles acceso a cualquier tipo de conocimientos que se necesiten.

La secretaría de la organización se denomina oficina internacional, esta compuestas por el director general es el más alto funcionario de la oficina internacional; es designado por la asamblea general y está asistido por dos o varios directores generales adjuntos. El personal de la organización incluye expertos en las normas relacionadas con la propiedad intelectual, especialistas en política general pública, economía, informática y administración.

2.5 Estados miembros

Los Estados que forman la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, son quienes toman las decisiones relacionadas con su estrategia y las actividades a desarrollar. Estas decisiones son tomadas en las asambleas, comités u otros órganos como conferencias o grupos de trabajo.

Hoy la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es una entidad integrada por 184 Estados miembros, más del 90% del total de países del mundo, con 938 funcionarios procedentes de 95 países y su misión y mandato están en constante evolución.

2.6 Organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, sociedad civil

La Organización también acoge la participación de organizaciones y grupos de interés como observadores en sus reuniones oficiales, fomentando de ese modo la



participación de organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, grupos de interés y otras partes interesadas en los procesos de consulta y en los debates sobre la propiedad intelectual.

Actualmente, unas 250 organizaciones no gubernamentales, asisten a las reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en calidad oficial de observadores.

2.7 La Asistencia de la organización mundial de la propiedad intelectual, a los países

Para que se logre un bienestar económico y social tanto en los países desarrollados, como los que están en proceso de desarrollo la prioridad de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, debe de ser brindar la asistencia necesaria a dichos países, para reforzar el sistema de propiedad intelectual ya que su protección estimula el uso del talento incentivo y artístico, fomenta la preservación de los recursos locales en esta materia, los conocimientos tradicionales y el folclore.

Si se logran un sistema más sólido en materia de propiedad intelectual, tanto los inventores nacionales como extranjeros tendrán la seguridad de que se respeten sus derechos para poder investigar, elaborar y vender.



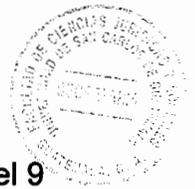
2.8 Presupuesto por programas

El director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, presenta cada dos años el presupuesto por programas para su aprobación por los Estados miembros. En este presupuesto se recogen los objetivos, presupuestos de cada actividad de los programas a realizar y los indicadores del rendimiento.

Del presupuesto total, la mayor parte procede de los ingresos de servicios que se ofertan a los usuarios y el resto se cubre con ingresos procedentes del sistema de arbitraje y mediación, contribuciones de los estados miembros y la venta de publicaciones. Por ejemplo en los presupuestos del bienio 2010-2011, que ascienden a un total de 618 millones de francos suizos, el 90% es cubierto por los sistemas de registro internacional, como el sistema de La Haya, donde se ofrece a los propietarios de dibujos y modelos industriales la protección de sus obras por un pago de tasas.

2.9 Principales tratados en materia de propiedad industrial administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Una de las principales funciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es ser el órgano encargado de la administración de los distintos tratados celebrados por los Estados miembros en materia de propiedad intelectual, es por ello que mencionaré los tratados que son aplicables a los derechos de autor y derechos conexos y que tienen aplicabilidad dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, siendo los más importantes los siguientes.



Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. Adoptado el 9 de septiembre de 1886, aprobado por el Congreso de la Republica de Guatemala, mediante el Decreto número 71-95 y Ratificado por el Presidente de la Republica de Guatemala el 20 de junio de 1996.

Convención Internacional Sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Adoptado en Roma el 26 de octubre de 1961. Aprobado por el Congreso de la Republica de Guatemala el 18 de agosto de 1976, mediante el Decreto número 37-76.

Convenio de Ginebra, Convenio de Fonograma. Suscrito el 29 de octubre de 1971 y Adoptado por Guatemala el 1 de febrero de 1977.

Ahora bien, ya habiendo mencionado los principales Instrumentos que son aplicados a los derechos de autor y derechos conexos, se desarrollara a continuación los principales tratados y convenios relacionados con la presente investigación de grado.

2.9.1 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio, ADPIC 1994

Este acuerdo es uno de los más importantes en materia de propiedad intelectual y constituye el acuerdo marco en relación al tema, en virtud que constituye un anexo del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y prácticamente, impone los parámetros de protección a nivel internacional a los países miembros de la, OMC. Este acuerdo fue concertado el 15 de abril de 1994. En virtud de este acuerdo, la legislación guatemalteca ha sufrido importantes reformas con vistas a



la protección de los derechos de propiedad intelectual, tales como el surgimiento de la Ley de Propiedad Industrial.

2.9.2. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

Por medio de este convenio, se constituyó la Unión de Paris, el 20 de marzo de 1883, el mismo ha sufrido varias revisiones: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington, el 2 de junio de 1934 en Lisboa, el 31 de octubre de 1958 en Estocolmo, el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Guatemala es parte del Convenio de Paris desde el 18 de agosto de 1998, aprobado a través del Decreto número 11-98 de Congreso de la Republica de Guatemala.

Contiene disposiciones sobre patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia y competencia desleal, cuyo cumplimiento es obligatorio para los países miembros de la Organización Mundial del Comercio en virtud de lo establecido en el Artículo 2 del Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionado con el Comercio.

2.9. 3 Arreglo de Locarno

Este arreglo establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, fue adoptado en Locarno, Confederación de Suiza, el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, consta de 15 artículos y un anexo.

La clasificación comprende , una lista de clases y subclases, una lista alfabética de productos que pueden ser objeto de dibujos y modelos con indicación de las clases y



subclases en las que están ordenadas, notas explicativas. La base o fundamento de aplicación de dicho arreglo se encuentra en el Artículo 2 párrafo tercero y en el Artículo 109 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

2.9.4 Arreglo de Estraburgo

El Arreglo de Estraburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, fue adoptado en Estraburgo el 24 de marzo de 1971 por una confederación diplomática que reunió a los Estados miembros de la Unión de Paris para la protección de la propiedad industrial. En virtud de ese arreglo que entro en vigor en 1975, la Clasificación Internacional de Patentes quedó bajo la única responsabilidad de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El mismo fue enmendado en 1979.

Todo país que sea parte en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial puede ser parte en el Arreglo de Estraburgo. La obligación más importantes que cada miembro adquiere, es la de aplicar la Clasificación, es decir, indicar los símbolos de Clasificación adecuados en cada documento de patente publicado por la oficina nacional de propiedad industrial. Siendo esta oficina a quien incumbe proporcionar esta información.

Para mantener actualizada la clasificación, se revisa continuamente y se publica una nueva, cada cinco años. La base o fundamento de aplicación de dicho arreglo se encuentra en el Artículo 2 párrafo cuarto y Artículo 108 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.



2.9.5 Arreglo de Niza

Este arreglo contiene la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de Marcas, fue aprobado el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

Según la Organización Mundial de propiedad Intelectual la a clasificación comprende “una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario, una lista alfabética de productos y servicios, con indicación de la clase en que este ordenado cada producto o servicio”.¹⁵

Fundamento de aplicación de dicho arreglo de Niza, se encuentra en el Artículo 164 de la Ley de Propiedad Industrial, y en Artículo 2 párrafo quinto y artículo 106 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

2.9.6 Convenio Internacional Para la Protección de las Obtenciones Vegetales

Este convenio fue adoptado en Paris, en 1961, fue revisado en 1972, 1978 y 1991 y dio lugar a la creación de la Unión Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales (upov), Su objetivo es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad Intelectual. Dicho convenio fue ratificado por el Congreso de la

¹⁵ **Organización Mundial de la Propiedad.** (Visitado el 9 de Noviembre de 2011).

<http://www.Wipo.Org//Organización/PropiedadIntelectual/Tratados/index>



República de Guatemala, a través del Decreto número 19-2006, de vigencia del 19 de julio de 2006.

2.9.7 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Este tratado, fue elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979; modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. Crea una unión de países miembros y regula las solicitudes, búsqueda, publicación y registro internacionales de patentes. Este tratado posibilita la solicitud de una patente en cualquiera de los países miembros, a través de una búsqueda y un examen internacional, que se hace a través de entidades específicas, posibilitando la obtención de una patente de carácter regional, con solo hacer una gestión internacional, evitando realizar trámites, en cada uno de los registros en donde se desea proteger la patente.

Dicho convenio fue aprobado por el Congreso de la República a través del Decreto número 16-2006 de vigencia de uno de julio de 2006.

2.9.8 Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional de Depósito de Microorganismos

Este tratado fue establecido en Budapest, el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980. Regula el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes efectuado ante una autoridad internacional de depósito. Este reconocimiento comprende el hecho y la fecha del depósito, tal como los indique la autoridad internacional de depósito, así como el reconocimiento de que lo



que se entrega en calidad de muestra, es una muestra del microorganismo depositado. Este tratado, también fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala a través del Decreto número 17-2006 de vigencia de 15 de junio de 2006.

2.9.9 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras

Este Tratado es conocido como Tratado del Triangulo del Norte, fue firmado por los tres países el 29 de junio de 2000, y entro en vigencia el 15 de marzo de 2001, en Mexico, Guatemala y El Salvador; y el 1 de junio de 2000 en Honduras. Fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, mediante el Decreto número 86-2000, el 29 de noviembre del año 2000.

Dedica el capítulo 16, compuesto de 59 Artículos, al tema de propiedad intelectual y sobre su regulación, el principio de trato nacional, según el cual, cada parte otorga a los nacionales de otra parte un trato no menos favorable del que se conceda a sus propios nacionales, en materia de adquisición, protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual contemplados en dicho capítulo, a reserva de las excepciones previstas en el Convenio de Berna, la Convención de Roma, y el Convenio de Paris.

En términos generales se puede afirmar que este tratado, recoge los principios establecidos en los principales convenios en materia de propiedad intelectual y que en muchos aspectos, tiene como referencia la protección mínima requerida por el Acuerdo



de los Aspectos de Propiedad intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, anexo C del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio.

2.9.10 Tratado de Libre Comercio Estados Unidos- Centroamérica y la Republica Dominicana- TLC DR-CAFTA

El tratado de libre Comercio Estados Unidos- Centroamérica- y Republica Dominicana TIC DR-Cafta por sus siglas en ingles, es un tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes, sus objetivos fundamentales son, estimular la expansión y diversificación del comercio en la región, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión y hacer valer los derechos de propiedad intelectual.

Se compone de veintidós capítulos, divididos cada uno en Artículos, la estructura del mismo permite que traten por separado las distintas temáticas referentes al libre comercio, regulando de manera especializada cada rubro.

El Congreso de la Republica de Guatemala ratificó el 10 de marzo de 2005 el tratado mediante el Decreto 31-2005, con ciento veinte votos a favor y doce en contra, dándole calidad de emergencia nacional, al considerarse un tema de prioridad en el tratamiento legislativo.



El capítulo 15 de este tratado, es dedicado a la propiedad intelectual, y dentro de otras disposiciones, las partes contratantes se obligan a ratificar los principales convenios en materia de propiedad industrial y de derecho de autor y derechos conexos que ya hemos comentado; así como otros, que están vigentes y que están administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

2.9.11 Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

El Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entro en vigor en 1970 y fue enmendado en 1979. La OMPI es una organización intergubernamental que en 1974 paso a ser uno de los organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas.





Capítulo III

La Marca

3.1 Definiciones

3.1.1 Doctrinarias

No existe ninguna definición internacionalmente aceptada sobre las marcas, sin embargo, se entiende que una marca es, todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de otras.

La marca en general, según el connotado autor Jorge Otamendi “es la idea original, novedosa y especial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias, siglas, destinadas a distinguir los productos o servicios de una determinada actividad, sea o no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el público consumidor, sea engañado”.¹⁶

Por su parte Ernesto Aracama Zorraquín expresa que es “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.¹⁷ Así mismo el autor Carlos Eduardo Illescas establece que “es un signo distintivo que permite a su titular, fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de la competencia”.¹⁸ Sigue definiendo el

¹⁶ Otamendi, Jorge. **Derecho de Marcas**. Pág. 9

¹⁷ Aracama Zorraquín, Ernesto. **Derecho de Marcas**. Pág. 15

¹⁸ Illescas, Carlos Eduardo. **Algunas consideraciones de la Propiedad Intelectual**. Pág. 52



mismo autor que son “contraseñas de productos y mercancías que son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías sobre los cuales se fijan”.¹⁹

Como se infiere la marca es, un signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica, distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares.

3.1.2 Legal

En la Ley de Propiedad Industrial, se define la marca como, todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.

Lo interesante y destacables es que todas las definiciones anteriores coinciden en indicar la flexibilidad de una marca, en el sentido de que esta puede estar constituida, ya sea por una denominación, un signo, o una combinación de ambos, incluyendo por un sonido o por un olor.

3.2 Naturaleza Jurídica

El derecho subjetivo que confiere la marca a su titular, integra el patrimonio de este, y precisamente por eso se dice que la marca es un bien, pues la titularidad sobre ella le

¹⁹ *Ibíd.* Pág. 53



permite impedir que cualquier competidor pueda usar en el mercado un signo idéntico o semejante para identificar productos o servicios de forma análoga. En este orden la marca, como cualquier otro bien que integra el patrimonio de una persona, sirve de prenda general a los acreedores del titular, porque en caso de incumplimiento, puede ser embargada y rematada, de tal forma que, con el producto obtenido pueda hacerse el pago respectivo.

Las ideas anteriormente expuestas son parte de la denominada teoría del bien mueble, la cual considera que la marca como signo distintivo, su naturaleza es ser un bien mueble, porque para comercializar un producto o un servicio no es necesario utilizarla, pero si se opta por ello, la propiedad solo se obtiene registrándola y el derecho se prueba con la certificación que extiende el Registro de la Propiedad Intelectual.

Establecido lo anterior, es necesario ahora precisar cuál es el fundamento para considerar que la naturaleza jurídica de las marcas es ser un bien mueble, lo cual se encuentra en el ordenamiento jurídico guatemalteco, en el Código Civil, el cual establece en el Artículo 451, inciso sexto, que son bienes muebles, los derechos de autor o Inventos, comprendidos en la propiedad literaria, artística o industrial. Además la ley especial en la materia, en este caso la Ley de Propiedad Industrial, establece en el Artículo 17, las marcas tiene la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por el registro de conformidad con esta ley y se prueba, con la certificación extendida por el registro.



Sobre este tema existen varias teorías, sin embargo una de las más aceptadas, es la teoría de los derechos inmateriales, según la cual la marca es un bien inmaterial, debido a que los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobra su manifestación sensible; así una marca, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representa como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho con otras palabras, es un bien adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos bienes inmateriales.

No cabe duda de su naturaleza de derechos subjetivos privados, dentro del margen de las disposiciones de las leyes especiales, como lo muestran entre otros atributos su transmisibilidad inter vivos y mortis causas y su protección por acción privada. Además, son derechos patrimoniales, pero tienen en común con otros derechos patrimoniales, la circunstancia de no poder ser reducidos en todos los casos a un nivel pecuniario. La particularidad de las creaciones intelectuales, salta a la vista si se considera que a diferencia de lo que sucede con los bienes corporales, puede prohibir que un tercero sin su autorización explote su creación. Quienes siguen esta teoría, exponen que el derecho a la marca, no recae sobre una cosa, sino sobre un bien de naturaleza inmaterial.

La marca es un bien inmaterial, es decir un bien que no tiene existencia sensible, pero que necesita materializarse en cosas tangibles, para ser percibido por los sentidos,



siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares.

La marca, es un elemento integrante de la empresa mercantil y un elemento esencial en la valoración del patrimonio de su propietario, tal como se deduce con la lectura del Artículo 655 del Código de Comercio de Guatemala, que la recoge como un valor incorpóreo de la empresa mercantil.

3.3. Elementos que componen la marca

De acuerdo, a las definiciones anteriores podemos determinar, lo que contiene la titularidad de las marcas, pudiendo concretar los elementos que la caracterizan, siendo estos.

- a. El signo.
- b. Persona natural o jurídica titular del derecho de marca.
- c. Relación entre el signo y producto o servicio que distingue.
- d. Elemento psicológico.
- e. Elemento formal o capacidad distintiva.

A partir de los elementos anteriores y las definiciones, se distingue que el fin primordial de la marca es diferenciar los bienes o servicios, ya sean materiales o inmateriales, para su protección dentro del mercado, y así obtener la titularidad de los mismos, como un derecho oponible ante la colectividad, y así garantizar su uso exclusivo a dicho titular



de cualquier signo o combinación de signos, olores, sonidos y otros, que son constitutivos de marcas.

3.3.1 Los signos distintivos

Jorge Otamendi menciona “desde el punto de vista de la propiedad intelectual, los signos distintivos son los elementos de los que se vale el empresario, para el adecuado reconocimiento por parte de terceros interesados, de los bienes que produce, los servicios que presta o los establecimientos en que desarrolla sus actividades.”²⁰

En ese orden de ideas, se puede enumerar como funciones de los signos distintivos, las siguientes.

- a. Constituyen un sistema útil para identificar a la persona responsable, por la elaboración de un producto o la prestación de un servicio.
- b. Es un medio del que se valen los industriales para distinguir sus productos dentro del tráfico mercantil.
- c. Dentro de los signos distintivos, se puede encontrar
- d. Los nombres comerciales, utilizados para identificar los locales o establecimientos en donde un comerciante o industrial desarrolla sus actividades. Artículo 4 párrafo décimo tercero, de la Ley de Propiedad Industrial.
- e. Las expresiones o señales de propaganda, que son aquellas frases que generalmente, acompañan a una marca y cuya finalidad es acentuar en la mente

²⁰ Otamendi, Jorge. **Óp. Cit.** Pág. 48



del consumidor, la relación de la misma con el producto o servicio que identifica.

Artículo 4 párrafo quinto de la Ley de Propiedad Industrial.

- f. Emblema, signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o entidad. Artículo 4 párrafo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial.
- g. Indicación Geográfica, indicación que identifica a un producto como originario de un país, cuando terminada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Artículo 4 párrafo sexto de la Ley de Propiedad Industrial.
- h. Denominación de Origen, todo nombre geográfico, expresión o imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o características del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se produce. Artículo 4 primer párrafo de la Ley de Propiedad Industrial.

3.4 La marca como signo distintivo por excelencia

Desde siempre ha existido en el hombre el interés de identificarse a si mismo, y de identificar a las cosas que hace y las que le pertenecen, para lo cual ha utilizado marcas, es decir, signos que permitieran realizar una individualización.

Quienes han estudiado el tema coinciden, en que ya en la época de pompeya se utilizaban como marcas, el nombre de la región de donde provenía el producto o el de



su fabricante. Después, durante la Edad Media, se dió una amplia difusión de las marcas , colectivas o públicas e individuales. Posteriormente derivado de la revolución francesa se emitieron las primeras legislaciones de lo que dio por llamarse la marca de fábrica.

Desde entonces con el transcurso del tiempo, la marca ha sufrido su propio proceso evolutivo en la actualidad constituyen eficaces instrumentos de penetración en el mercado, tanto interno como internacional. Desde el campo económico, las marcas ejercen una función publicitaria, orientada hacia la formación de una clientela, a través de la identificación de la misma con las virtudes, del producto o servicio al que estas se aplican.

Las marcas desempeñan en el campo jurídico una función distintiva, es decir, constituyen signos o medios materiales que usa una persona física o jurídica para diferenciar sus productos o servicios, de otros similares que circulan en los mismos canales comerciales, ya sean nacionales o internacionales.

3.5 Características esenciales de la marca

Los tratadistas, no concuerdan en cuanto a los elementos esenciales, que intrínsecamente deben reunir, un signo para contar con la protección jurídica, sin embargo, coinciden en conceder importancia, a la fuerza distintiva del signo, con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado aptitud distintiva suficiente, condición que se traduce en esa potestad necesaria, de



individualizar los productos o los servicios, designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, es decir, de aquellos a los que la marca no protege. Este carácter distintivo está directamente relacionado, con los productos o servicios que va a distinguir y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto.

3.5.1 Perceptibilidad

Es la cualidad, que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido, por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada con facilidad.

3.5.2 Susceptibilidad de representación gráfica

Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, para que sea perceptible y ser captado por el público consumidor. La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras



o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de lo anteriormente señalado.

3.6 Signos que pueden constituir marcas

De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, las marcas, pueden consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monografías, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones de colores, así como la combinación de estos signos. Pueden así mismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del registro tengan aptitud distintiva.

3.7 Funciones de la marca

Existen varias funciones que realiza la marca, es por ello que es el signo distintivo más importante, pero menciona Jorge Otamendi que “La única y verdadera función de una marca, es distinguir un producto o un servicio de otro.”²¹ Debe aclararse, que el comerciante o empresario, siente la necesidad de distinguir sus productos y servicios de los productos y servicios idénticos o similares de sus competidores, de tal manera, que jurídicamente, se exige que el registro de toda marca, quede referido a productos o servicios determinados, a la vez que se admite la coexistencia de un mismo signo como marca para productos diferentes, de otros comerciantes o empresarios.

²¹ *Ibíd.* Pág. 59



3.7.1 Función distintiva o diferenciadora

La marca distingue los productos y servicios de una persona individual o jurídica de los de las demás; por lo que esta función, ayuda al titular de la marca en la comercialización de su producto o servicio y al consumidor en su elección entre productos o servicios competidores o similares.

3.7.2 Función de origen o procedencia

Dicha función se ha visto relegada a un segundo plano, como consecuencia de haberse constatado que a los consumidores les interesa más la calidad de un producto, que enterarse de quien o quienes lo fabrican. Es pues, una función de la marca expresar por sí misma su procedencia, para que el consumidor este enterado de quienes lo fabrican.

3.7.3 Función de garantía de calidad

Este es uno de los objetivos que persigue la marca, se tiene presente que el titular debe tratar de mejorar o por lo menos mantener la calidad de los productos o servicios que la misma ampara. Gracias a esta función, el consumidor cuenta con los medios suficientes para reconocer una marca en particular como garantía de una calidad constante de productos determinados.

3.7.4 Función colectora de clientela

Esta función va íntimamente ligada con la anterior, ya que consiste en la actividad penetradora entre el público consumidor, mediante la cual se va a conseguir la



formación de la clientela. La marca por tanto debe ser un buen agente de ventas, un símbolo con fuerza suficiente para persuadir al consumidor, para que desee adquirir más de una vez el producto sobre el que la marca aparece.

3.7.5 Función de protección

Esta función puede enfocarse desde dos puntos de vista.

- a. Del consumidor: La marca protege al consumidor de ser engañado por mercancías o servicios que no son correctamente identificados, los cuales eventualmente pueden llegar a confundirlo.
- b. Del industrial: Lo protege contra sus competidores y posibles usurpaciones.

3.7.6 Publicitaria o económica

La marca muy frecuentemente tiende, por obra de la publicidad, a convertirse en un elemento de incomparable fuerza de atracción sobre los consumidores, constituyéndose a menudo en el factor más importantes de formación de clientela para una empresa.

3.8 Clasificación de las marcas

Las marcas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios, a continuación desarrollara la propuesta por la Cámara de Comercio, "clasificación que aparece en el Compendio de Leyes Sobre Derecho de Propiedad Intelectual, publicado por la Cámara



Empresarial de Guatemala en el mes de mayo de 1997, el cual toma como base la siguiente clasificación.²²

3.8.1 Por razón de su titularidad

Tenemos a las marcas individuales y Marcas Colectivas.

3.8.1.1 Marcas Individuales

Son aquellas adoptadas por una persona individual o jurídica en forma particular, o por varias personas individuales o jurídicas, en copropiedad para ser usadas en régimen patrimonial privado. A esta clase de marcas pertenece la mayoría de marcas.

3.8.1.2 Marcas colectivas.

Son aquellas adoptadas por entidades colectivas u oficiales, para ser usadas exclusivamente por las personas o empresas integrantes de la colectividad, o por personas que llenen determinados requisitos. Un ejemplo claro de este tipo de marcas, puede ser el registro de una marca, que puede ser usada por las entidades que forman una asociación de agricultores.

3.8.2 Por Razón del distintivo

Marcas denominativas o fonéticas, marcas figurativas o gráficas, y marcas mixtas o complejas, marcas olfativas o sonoras.

²² Cámara empresarial de Guatemala. **Compendio de Leyes Sobre Derechos de Propiedad Intelectual**. Págs. 8,9,10

[http// www.cecoms.com/Compendio de Leyes/Propiedad Intelectual/index](http://www.cecoms.com/Compendio de Leyes/Propiedad Intelectual/index)



3.8.2.1 Marcas denominativas o fonéticas

Son las integradas por letras o cifras de cualquier alfabeto o sistema numérico, formando palabras, frases, números, iniciales, etc. Para este tipo de marcas se pueden utilizar nombres de personas, cosas, lugares, animales o bien vocablos originales que no tengan una significación, como por ejemplo: La paleta, gallo, IBM, antigua.

3.8.2.2 Marcas figurativas o gráficas

Son aquellas que se forman a base de dibujos, retratos, escudos o simples combinaciones de colores no legibles, como por ejemplo: un animal, los colores de un bordado, una estrella.

3.8.2.3 Marcas mixtas o compuestas

Estas marcas están formadas por una combinación de elementos denominativos o gráficos, incluyendo colores. Como ejemplo se puede mencionar a la marcas pepsi cola, encerrada en un círculo, con colores rojos y azul.

3.8.2.4 Marcas complejas

Estos signos distintivos, incluyen elementos fonéticos y gráficos, formando un conjunto, pudiendo llegar a comprender, el total de la presentación exterior de un producto. Por ejemplo, el conjunto de etiquetas de un licor embotellado.



3.8.2.5 Marcas olfativas

Estas marcas al igual que las marcas sonoras, han sido consideradas, doctrinariamente como marcas no convencionales de conformidad con lo que expresa el autor José Mérida Velázquez “La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, en su congreso de ginebra de junio de 2004 en la cuestión 181 sobre las condiciones para el registro y el alcance de la protección de las marcas, no convencionales resolvió promover que, un olor puede ser susceptible de registro como marca y no debería de estar sujeto al requisito de la representación gráfica, señalando como única condición para su registro, la presentación de medios que describan o reproduzcan un olor de forma inequívoca”.²³

3.8.2.6 Marcas sonoras

Un sonido puede constituir una verdadera marca. Los signos sonoros no están excluidos expresamente de la ley y si tiene carácter distintivo podrán ser registrables.

3.8.2.7 Marcas gustativas

Aquellas constituidas por los signos percibidos por el sentido del gusto. Si bien no existe por ahora ninguna marca gustativa registrada, existe la posibilidad de que en algún momento pueda admitirse el registro de este tipo de marcas. Su principal obstáculo es cumplir el requisito de la representación gráfica de la marca.

²³ Mérida Velázquez, José Alberto. *Óp. Cit.* Pág. 96



3.8.3 Por razón de su aplicación

Marcas de productos y marcas de servicios, marcas efectivas, marcas de reserva y marcas defensivas o protectoras.

3.8.3.1 Marcas de Productos

Son aquellas destinadas a distinguir productos, tales como: arroz, leche, licores, como por ejemplo: gallo, coca cola, nido, etc.

3.8.3.2 Marcas de servicios

Son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas, a dar satisfacción a necesidades generales por medios distintivos de la manufactura, expendio o producción de mercadería, como por ejemplo: servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, servicios hoteleros, Citibank, Intecap, Camino Real.

3.8.3.3 Marcas efectivas

Son aquellas cuyos productos y servicios distintivos, están ya disponibles al público por consiguiente, las marcas ya están siendo utilizadas, se puede mencionar, como ejemplo de este tipo de marcas las siguientes: Citibank, Hilton, Coca Cola, La Nevera, etc.

3.8.3.4 Marcas de reserva

Son aquellas que se crean para el lanzamiento de un futuro producto, es decir que entran en uso, cuando salga el nuevo producto o servicio, pero en tanto eso sucede, el empresario o comerciante, ya tiene preparado el signo distintivo.



3.8.4 Por Razón de su régimen jurídico

Marcas registradas, y marcas no registradas, marcas nacionales, marcas internacionales, marcas facultativas y marcas obligatorias y marcas ordinarias, marcas notorias y marcas celebres o renombradas.

3.8.4.1 Marcas registrada

Es aquella que llenado los requisitos legales, ha quedado registrada en el registro respectivo, es decir en el Registro de la Propiedad Intelectual.

3.8.4.2 Marcas no registrada

Al contrario de la anterior, es aquella que siendo utilizada o no carece de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

3.8.4.3 Marcas nacionales

Son aquellas que están protegidas, en virtud del registro obtenido directamente por su titular de la misma o su representante legal, en cada país, llenando los requisitos que cada legislación exige para el efecto, quedando sometida a dicho régimen jurídico.

3.8.4.4 Marcas internacionales

Son aquellas cuya protección se extiende a diferentes países, en virtud del registro, obtenido en un solo de ellos, bajo el amparo de un convenio o trato suscrito por los países miembros, tal es el caso de las marcas registradas bajo el amparo del Acuerdo



de Madrid, según la cual, una marca registrada en un país miembro, adquiere protección automática en todos los países miembros.

3.8.4.5 Marcas facultativas

Son aquellas cuyo registro, consiste en una facultad del titular, es decir no existe la obligatoriedad de registrarlas, pues al final de cuentas, si quien usa una marca no la registra, será el mismo quien resulte afectado.

3.8.4.6 Marcas obligatorias

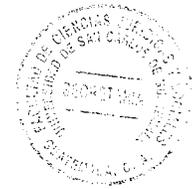
Son aquellas cuyo uso y registro es obligatorio, en virtud de la ley, especialmente por protección a la salud humana, animal o vegetal. Esto sucede especialmente, con productos farmacéuticos y veterinarios, que quedan sujetos a un régimen jurídico especial.

3.8.4.7 Marcas principales

Son aquellas que el titular registra originalmente como la primera versión, con un elemento distintivo principal.

3.8.4.8 Marcas derivadas

Son aquellas que como su nombre lo indica, se derivada de otra, que ha sido creada o registrada con anterioridad.



3.8.4.9 Marcas de certificación

Es aquella utilizada para productos o servicios de cualquier empresa, generalmente distinta del titular de la marca, que sirve para garantizar alguna característica o rasgo particular de los productos o servicios a los que aplica, como el origen geográfico, un determinado contenido, modo de fabricación, calidad, cumplimiento de normas de seguridad u otras características. El elemento esencial de estas marcas, es la función de garantía y en los países que están reconocidas y protegidas debe de ejercerse un control gubernamental de las condiciones de utilización.

3.8.4.10 Marcas notorias o notoriamente conocidas

Estas marcas, son conocidas por el consumidor medio, aun cuando no estén registradas en su país, ni se utilicen en el, de tal manera que si es utilizada por un tercero no autorizado, el consumidor puede pensar equivocadamente, pues los bienes y servicios en los que emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida y puede esperar una calidad determinada, que los productos o servicios del tercero no autorizado que emplea la marca, no tienen.

3.9 Clasificación legal, según la Ley de Propiedad Industrial

Encontramos que dentro de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra la siguiente clasificación.

Marcas de productos: Signos distintivos identificadores de productos para comercio o el resultado de la producción industrial.



Marcas de servicios: Signos distintivos de empresas que no dedicadas a la comercialización o producción de bienes, se dedican al desarrollo de determinadas actividades en beneficio de sus usuarios.

Marcas colectivas: Signos cuyo titular no es una persona individual, sino una colectividad de personas con requisitos determinados y cuyo uso está previamente regulado por normas específicas.

Marcas de certificación: Estas marcas dan certeza de calidad de los productos a los cuales se aplica por cumplir estos con determinadas normas de calidad preestablecidas.

3.9.2 En el mismo cuerpo legal se encuentra otra clasificación de las marcas, en los Artículos 4 y 22, que depende de la presentación y conformación de la marca para su registro

Marcas denominativas: marcas constituidas, por palabras o grupos de palabras o cifras sin un forma gráfica especial, que son perceptibles en forma visual y cuya lectura y pronunciación es su nota característica y distintiva.

Marcas figurativas: signos distintivos conformados por figuras especiales y características identificables únicamente por su forma y visualmente.



Tridimensionales: marcas que se caracterizan por ser perceptibles al tacto y a la vista, por su especial forma de presentación, en ellas se incluye todo signo distintivo perceptible en tres dimensiones.

Mixtas: Marcas constituidas por figuras y palabras, siendo entonces una combinación de signos y figuras perceptibles visual y auditivamente pero identificables en su conjunto de palabras o grupo de palabras y signos o figuras.

3.10 Clasificación de Niza

3.10.1 Generalidades

Agregada a la anterior clasificación, se encuentra la clasificación de Niza, que más que ser una clasificación doctrinaria, constituye una clasificación legal en el ámbito internacional para que una marca pueda ser inscrita. Es por ello que la clasificación de Niza es un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que contiene una clasificación de los productos y servicios para el registro de marcas que se utiliza cuando se solicita el registro de una marca en el registro de la propiedad intelectual en donde se debe especificar la clase o clases en las que se pretende el registro.

La clasificación de Niza está compuesta por una lista de clases. En total son 45 clases, 34 de ellas se refieren a productos, y las 11 restantes se refieren a servicios, las clases están acompañadas de notas explicativas referentes a los productos o servicios que agrupan.



3.10.2 Clases contenidas en el Arreglo de Niza

A continuación se transcriben las 45 clases, a modo de información, se aclara que en ésta, figuran los grupos principales.

Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, materias plásticas en bruto, polvo, líquido o pasta, abonos, productos químicos para conservar los alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas para la industria.

Clase 2: Colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra el deterioro de las maderas, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hoja o en polvo para pintores y decoradores.

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares.

Clase 4: Aceites y grasas industriales, que no sean aceites o grasas comestibles o esenciales, lubricantes, compuestos combustibles incluidos las esencias para motores.

Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastros, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

Clase 6: Metales comunes en bruto o semielaborados y sus aleaciones, anclas, yunques, campanas, materiales de construcciones laminados y fundidos, rieles y otros materiales para vías férreas, cadenas, con excepción de las cadenas motrices para



vehículos, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería tubos metálicos, cajas de caudales grandes y portátiles, bolas de acero, herraduras, clavos, tornillos, otros productos de metal no precioso no incluido en otras clases.

Clase 7: Maquinas y herramientas, motores, excepto para vehículos terrestres, grandes instrumentos para la agricultura, e incubadoras.

Clase 8: Herramientas e instrumentos de mano, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas.

Clase 9: Herramientas e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, incluso la radio, fotografía, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, de socorro y de enseñanza, maquinas parlantes, cajas registradoras, maquinas de calcular, aparatos extintores.

Clase 10: Instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, incluidas las prótesis.

Clase 11: Instrumentos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12: Vehículos, aparatos de locomoción terrestres, aéreos y acuáticos.

Clase 13: Armas de fuego, municiones, proyectiles, sustancias explosivas, fuegos artificiales.

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapeados, excepto cuchillería, tenedores y cucharas, joyería, piedras preciosas, relojería y otros instrumentos cronométricos.

Clase 15: Instrumentos de música, excepto maquinas parlantes y aparatos de radio.



Clase 16: Papel, cartón, artículos de papel y cartón, no comprendidos en otras clases, impresos, diarios periódicos, libros artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materiales adhesivos para papelería, materiales para artistas, pinceles, maquinas de escribir y de oficina, excepto muebles, caracteres de imprenta, clisés.

Clase 17: Gutapercha, goma elástica, balsa, sucedáneos, objetos que estén fabricados en estas materias, que no estén comprendidos en otras clases, hojas varillas, placas de materias plásticas, productos semielaborados, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, amianto, mica, tubos flexibles no metálicos.

Clase 18: Cueros e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarnicionería.

Clase 19: Materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso, grava, tuberías de cemento, productos para la construcción de carreteras, monumentos de piedra, chimeneas.

Clase 20: Muebles, espejos, marcos, artículos de mimbre, junco, caña.

Clase 21: Utensilios pequeños y recipientes portátiles para el menaje y la cocina, peines, esponjas, cepillos, instrumentos de limpieza, vidrio en bruto y semielaborado, excepto el vidrio para la construcción, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases.

Clase 22: Cuerdas, bramantes, redes, tiendas, toldos, velas, materiales de relleno.

Clase 23: Hilos.

Clase 24: Tejidos, colchas, tapetes, artículos textiles no incluidos en otras clases.

Clase 25: Vestidos, botas, zapatos, zapatillas.



Clase 26: Puntillas, y bordados, cintas y lazos, botones, automáticos, corchetes, ojaillos, alfileres, agujas, flores artificiales.

Clase 27: Alfombras, felpudos y otros productos para recubrir los suelos, tapicería, que no sea de tela.

Clase 28: Juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte, excepto vestidos, ornamentos y decoración para árboles de navidad.

Clase 29: Carne, pescados, aves y pesca, extracto de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cosidas, jaleas, mermeladas, huevo, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos.

Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, miel. Jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta vinagre, salsas, especias, hielo.

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas, flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta.

Clase 32: Cerveza, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otras preparados para hacer bebidas.

Clase 33: Vinos espirituosos, y licores.

Clase 34: Tabaco en bruto o manufacturado, artículos del fumador, fósforos.

Clase 35: Publicidad y negocios.

Clase 36: Seguros y finanzas.

Clase 37: Construcción y reparaciones.



Clase 38: Comunicaciones.

Clase 39: Transporte y almacenaje.

Clase 40: Tratamiento de materiales.

Clase 41: Educación y esparcimiento.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

Clase 44: Servicios médicos, veterinarios, cuidados de higiene y belleza para personas y animales, servicios de agricultura, horticultura y selvicultura.

Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de individuos, servicios de seguridad.

3.11. Registro de la Propiedad Intelectual

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 162, establece que el Registro de la Propiedad Intelectual es una dependencia del Ministerio de Economía, en la que se inscriben los derechos intelectuales siguientes, en la rama de la propiedad industrial, las marcas y otros signos distintivos, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad, denominación de origen, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o diseños industriales, así como los derechos de autor y derechos conexos.

El registro estará a cargo de un registrador, asistido en el cumplimiento de sus funciones por uno o más sub-registradores, quienes actuarán por delegación de aquel. Todos estos funcionarios deberán ser abogados y notarios, colegiados activos, guatemaltecos de origen y tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional.



El registro debe tener el personal necesario para cumplir con sus atribuciones, y podrá solicitar y recibir a través del Ministerio de Economía la colaboración y apoyo de entidades internacionales, regionales o nacionales para el mejor desempeño de sus funciones. La facultad de admitir y resolver solicitudes, así como de emitir certificaciones e informes que le soliciten otras autoridades no es delegable por el registrador o los sub registradores.

Es prohibido al registrador, a los sub registradores y al personal del registro gestionar directa e indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el propio registro. El registrador, los sub-registradores, funcionarios y empelados del registro deben observar una estricta imparcialidad en todas sus actuaciones.

El registro es público y todos los libros y expedientes pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la que podrá obtener fotocopias o certificaciones de ellos, con excepción de aquella documentación relativa a solicitudes de patente y de registro de diseños industriales, que esté reservada en tanto no transcurra el plazo de diez años. Los libros o cualquier otro medio en el cual se realicen las inscripciones, no podrán salir por ningún motivo de las oficinas del registro y cualquier diligencia judicial o administrativa se ejecutará en las mismas en presencia de un funcionario designado por el registrador.



3.11.1 Antecedentes históricos del Registro de la Propiedad Intelectual

El Registro de la Propiedad Intelectual, es resultado del Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial, firmado por los respectivos Estados de las Repúblicas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, el 1 de junio de 1968, posteriormente ratificado por el Congreso de la República por medio del decreto 26-73 adquiriendo así vigencia en el país, tratándose entonces de normas internacionales de derecho uniforme que tienen vigencia en los países centroamericanos. No obstante que Guatemala es miembro signatario de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, hasta antes de la vigencia del Convenio Centroamericano, si bien es cierto existían procedimientos para registros marcarios, no había una institución registral debidamente estructurada que se encargara de tan importante actividad económica.

La administración del régimen de la propiedad industrial, surge en el país con la promulgación del Decreto Legislativo número 148 emitido el 20 de mayo de 1886. Así mismo por el Decreto Gubernativo número 28 del 4 de diciembre de 1944, la oficina de marcas y patentes pasa a ser parte del Ministerio de Economía y Trabajo. También por Decreto Legislativo número 117 del 16 de octubre de 1956, se le asignan atribuciones específicas al Ministerio de Economía, separándolo del Ministerio de Trabajo, pasando la oficina de marcas y patentes a ser una de las dependencias del citado primer ministerio. El Registro de la Propiedad Industrial, su organización y funcionamiento según el acuerdo Ministerial número 19-83, publicado el 13 de enero de 1983, señala, se suspenden las actividades del Registro de la Propiedad Industrial; en virtud de que



anteriormente por medio del Acuerdo ministerial número 507-82 se había acordado la cancelación de la totalidad de nombramientos de los empleados del citado registro; por lo que mientras se hacían nuevos nombramientos y se dictaban disposiciones atinentes a una mejor organización y desenvolvimiento del mismo, se dejó en suspenso la actividad.

3.11.2 Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual.

Según lo estipulado en el Artículo 162 de la Ley de Propiedad Industrial, el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa, para.

Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad Intelectual.

Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la ley.

Desarrollar programas de difusión, capacitación, y formación en materia de derechos de propiedad intelectual.

Realizar cualquier otra función o atribución que se establezcan por la ley o reglamento respectivo.

El área de marcas, tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los distintos distintivos, marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad y denominaciones de origen.

En el área de patentes, se ingresa, analiza y clasifica la tecnología contenida en los documentos de patentes, para continuar implantándose el banco de datos para la ejecución del examen técnico de fondo.



En el Área de derechos de autor y derechos conexos, se encarga de la aplicación de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, garantizando la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar la adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción cuando lo soliciten los titulares.

3.11.3 Requisitos y procedimiento para la inscripción de una marca

El procedimiento que debe cumplirse ante el registro, contiene una serie de etapas que se resumen de la siguiente forma.

1. Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y debidamente auxiliado por Abogado. Compra del formulario, Solicitud de registro inicial de marca, se compra en la agencia bancaria del lugar y tiene un costo de Q 5.00.

Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:

- a. Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación.
- b. Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
- c. Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.



- d. Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud.
 - e. Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
 - f. Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.
 - g. Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
 - h. De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. De acuerdo a los Artículos 7, 18, 23 de la Ley de la Propiedad Industrial; dos, literal a), numeral 1 del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual; 5, 10, 13, 17 del Reglamento.
3. Examen de forma y fondo, Artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de la Propiedad industrial.
 4. Publicación del edicto en el Diario de Centroamérica por tres veces por el período de 15 días, Artículos 26 de la Ley de la Propiedad Industrial y 22 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
 5. A partir de la primera publicación se tienen dos meses para que se presenten oposiciones, Artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial y 23 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
 6. Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al registro de los ejemplares del diario mencionado, último párrafo del Artículo 26 de la Ley de la Propiedad Industrial.



7. El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca, Artículos 28 de la Ley de la Propiedad Industrial y 13 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

8. Inscripción de la marca en el folio del tomo de marcas que corresponda y emisión del título respectivo.

9. La vigencia de la marca será de 10 años, renovables por períodos iguales y sucesivos. Artículos 31 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3.12. Registro de una marca según la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual

En primer lugar, debe presentarse una solicitud de registro de una marca en la oficina de marcas nacional o regional apropiada. La solicitud debe contener una reproducción clara del signo que desea inscribirse, incluyendo los colores, las formas o los rasgos tridimensionales. La solicitud debe contener asimismo una lista de los bienes o servicios a los que se aplicará el signo. El signo debe satisfacer ciertas condiciones para poder ser protegido como marca registrada o cualquier otro tipo de marca. Debe ser inconfundible, de manera que los consumidores puedan identificarlo como atributo de un producto particular, así como distinguirlo de otras marcas que identifican a otros productos. No debe inducir a engaño a los consumidores, defraudarlos ni infringir la moralidad o el orden público.



Finalmente, los derechos que se solicitan no pueden ser los mismos, o similares, que los derechos que hayan sido concedidos a otro titular de una marca.

Esto puede determinarse mediante la investigación y examen por parte de la oficina nacional o mediante la oposición de terceros que reivindican derechos similares o idénticos.

3.13. Alcance de protección de una marca

La mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas. Cada oficina nacional o regional mantiene un registro de marcas que contiene toda la información relativa a los registros y renovaciones que facilita el examen, la investigación y la oposición eventual por parte de terceros. No obstante, los efectos de este registro se limitan al país o en el caso de un registro regional, a los países concernidos.

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional o regional, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual administra un sistema internacional de registro de marcas. Este sistema está administrado por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid y su reglamento. Una persona que tiene un vínculo, por medio de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento, con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de los países de la Unión de Madrid. Actualmente, más de 60 países son parte en uno o ambos de los acuerdos, Guatemala aún no ha ratificado tales acuerdos.



3.14. Principales tratados internacionales que regulan las marcas.

3.14.1 Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 1883;

Decreto 11-98 del Congreso de la República de Guatemala

a. Antecedentes

En 1883 un grupo de países industrializados y algunas de sus colonias firmaron la Convención de París que regula la ley de patentes industriales en el ámbito internacional, el que fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1908; en Washington el 02 de junio de 1911; en La Haya el 06 de noviembre de 1925; en Londres el 02 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 02 de octubre de 1979. En 1975 los Estados miembros de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, dependiente de Naciones Unidas, comenzaron a revisar la Convención de París hasta que los países industrializados decidieron trasladar sus esfuerzos al GATT con el fin de incorporar y generalizar los derechos de propiedad intelectual a través del comercio.

En 1948, 23 Estados crearon el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, más conocido por sus siglas inglesas GATT, para facilitar el libre comercio de mercancías desmantelando las barreras proteccionistas. En 1986 se inició en Uruguay la octava ronda de negociaciones, concluida el 15 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos. En esta ronda los países más industrializados introdujeron por primera vez la propiedad intelectual relacionada con el comercio, que además incluía a las formas de vida, para proteger sus innovaciones tecnológicas de productos y procesos mediante derechos de



autor y patentes, obligando a todos los países signatarios a adaptar su legislación a estas normas para reconocerlos y respetarlos, bajo la amenaza de represalias comerciales. La creación de la Convención Europea de Patentes durante la década de los años 60, estuvo presidido por el debate sobre si la sociedad debía conceder derechos monopolísticos en sectores fundamentales de la economía, como los alimentos, los productos químicos y farmacéuticos, las plantas y los animales.

El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, una especie de pequeña patente establecida en las leyes de unos pocos países, los nombres comerciales, la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial, las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

b. Categorías del Convenio de París

Las disposiciones fundamentales del convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes:

1. En virtud de las disposiciones sobre trato nacional, el convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los otros Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. También quedan protegidos por el convenio los nacionales de los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o



tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

2. En el convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes y modelos de utilidad, donde existan, marcas y dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo, 12 meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas, solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad, de ahí la expresión derecho de prioridad, sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial. Además, estas solicitudes posteriores, como están basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la protección.



3. En el Convenio se estipulan además algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los Estados contratantes. Las más importantes son las siguientes:

En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí, la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los otros a conceder una patente; una patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro. El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente. Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación. Todo Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no voluntarias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, podrá hacerlo únicamente dentro de ciertos límites. Así pues, sólo se podrá conceder una licencia no voluntaria, licencia que no concede el propietario de la patente, sino la autoridad oficial del Estado de que se trate, basada en la falta de explotación de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no bastara para impedir los abusos. En este último caso, se podrá entablar



una acción de caducidad o renovación de la patente, pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

En relación con las marcas: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por la ley interna. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen.

Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás. Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Ello no obstante, se podrá denegar el registro en casos bien definidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público. Si en un Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.



Cada Estado contratante está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de ese Estado estimara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca de una persona que pueda beneficiarse del convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares. Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales, siempre que les hayan sido comunicados a través de la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales

En relación con los dibujos y modelos industriales: Los dibujos o modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

En relación con los nombres comerciales: Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro. En relación con las indicaciones de procedencia, todos los Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante.



En relación con la competencia desleal: Los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

En relación con las administraciones nacionales: Cada Estado contratante tiene que contar con un servicio especial de propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes, de los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Ese servicio tiene que publicar una hoja oficial periódica. La publicación debe contener los nombres de los titulares de las patentes concedidas con una breve descripción de las invenciones patentadas, y las reproducciones de las marcas registradas. La unión de París posee una asamblea y un comité ejecutivo. Cada Estado miembro de la unión que se haya adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo, 1967, es miembro de la asamblea. Los miembros del comité ejecutivo son elegidos entre los miembros de la unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro ex officio. Al 1 de enero de 1997, el comité ejecutivo contaba con 35 miembros. Corresponde a la asamblea el establecimiento del programa y presupuesto bienal de la oficina internacional, en lo que respecta a la unión de París.

C. Objeto del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 1883; Decreto 11-98 del Congreso de la República de Guatemala

Su objeto es la protección de la propiedad industrial, de conformidad con el Artículo 1 inciso 2, la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las



marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Es importante tomar en cuenta que dicho convenio en cuanto a las marcas contiene las siguientes disposiciones, en el Artículo 6 regula las condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países, estableciendo, las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional, regula en el Artículo 6 bis lo referente a las marcas notoriamente conocida, expresando el texto, los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Así mismo el convenio regula las marcas de los Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales, esto en el Artículo 6 ter, que expresa, lo siguiente, los países de la unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades



competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. En cuanto a la transferencia de la marca, el convenio establece lo siguiente, cuando, conforme a la legislación de un país de la unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida. Esta disposición no impone a los países de la unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca. Es importante destacar que la protección de la marca a través de los procedimientos de registro, establecidos en el Artículo 6 quinquies, toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. Será considerado como país de origen el país de la unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no



tuviese un establecimiento de ese tipo en la unión, el país de la unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la unión.

Además se regula, las marcas de servicio, estableciendo el convenio, los países de la unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas. En cuanto a las marcas colectivas, el convenio las regula en el Artículo 6 bis, expresando el texto, lo siguiente, los países de la unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial. Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público. Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

3.14.2 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC o TRIPS; Decreto 37-95 del Congreso de la República de Guatemala

Constituye uno de los Acuerdos Anexos del instrumento que contiene la Organización Mundial del Comercio, OMC, en materia de propiedad intelectual, contiene normas específicas que se refieren a marcas, definiéndolas dentro de su Artículo 15 inciso 1 de



la manera siguiente, podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas, el Artículo 16 inciso 1 nos indica que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. En el caso de marcas notoriamente conocidas, este registro no es necesario, por lo cual esta norma contiene aspectos que deben ser modificados, para incluir los supuestos que pueden ocurrir en la realidad. El acuerdo se refiere además al grado de protección que debe concederse a la marca notoriamente conocida, dependiendo del grado de conocimiento que ésta tenga en el sector pertinente del público.

En virtud del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial e Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, los principios del trato nacional y del derecho de prioridad también obligan a los Estados miembros que no son parte en el Convenio de París. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC impone la obligación del, trato de la nación más favorecida, en virtud del cual las ventajas concedidas por un miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país también deben concederse a los nacionales de todos los Miembros de la OMC. Cabe observar que la posibilidad de aplicación diferida del Acuerdo sobre los ADPIC antes mencionada no es aplicable a las



obligaciones de trato nacional y de trato de la nación más favorecida. En el campo de las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas, entre otras cosas, al plazo mínimo de protección, a la protección para productos y procedimientos, al objeto patentable, a las exclusiones permitidas de la protección, a los derechos exclusivos mínimos, a la protección contra ciertos tipos de discriminación, a la protección de las obtenciones vegetales por patentes o por un sistema sui generis, directrices para las licencias obligatorias, y ciertas formas de prueba de infracción.

En el campo de las marcas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales, en particular respecto de los tipos de signos que pueden elegirse para protección, el registro de marcas de servicio, los derechos mínimos en virtud de un registro, y protección adicional para las marcas notoriamente conocidas.

En el campo de los dibujos y modelos industriales, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas a las normas mínimas de protección, al plazo mínimo de protección, a los derechos exclusivos mínimos y seguridades de que los procedimientos para la protección de los diseños textiles no son indebidamente gravosos.

En el campo de las indicaciones geográficas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas a la prevención de la utilización de indicaciones que confundan al consumidor sobre el origen de los productos, la prevención de usos que



constituyan actos de competencia desleal, altos niveles de protección para vinos y alcoholes, y negociaciones futuras relativas a un posible sistema de registro multilateral.

Los circuitos integrados no se mencionan en el Convenio de París, pero el Acuerdo sobre los ADPIC exige que se prevea protección para los esquemas de trazado, topografías, de circuitos integrados, de conformidad con la mayoría de las disposiciones del Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989.

El Acuerdo sobre los ADPIC complementa las disposiciones sobre competencia desleal del Convenio de París exigiendo prohibiciones adicionales, con el objetivo de asegurar tal protección, sobre el uso por terceros en una manera contraria a las prácticas comerciales honestas de información no divulgada que se mantenga secreta y que posea valor comercial debido a su carácter secreto, y de pruebas de verificación sometidas a los gobiernos como condición para obtener la aprobación de comercialización de ciertos productos químicos farmacéuticos y agrícolas.

En el campo de la administración, el Acuerdo sobre los ADPIC añade obligaciones generales relativas a los procedimientos para adquirir o mantener derechos de propiedad intelectual y para asegurar que no obstaculicen la protección exigida por el Acuerdo dificultades de procedimiento innecesarias.



El Acuerdo sobre los ADPIC prevé obligaciones para asegurar que los titulares de los derechos puedan ejercer los derechos de propiedad intelectual en manera efectiva, y que los procedimientos de ejercicio de los derechos no creen obstáculos al comercio legítimo. Ello incluye la obligación de disponer de ciertos recursos, incluyendo mandamientos, indemnizaciones, embargo y medidas provisionales, que las autoridades encargadas de la aplicación reúnan ciertos requisitos, y que se establezcan medidas en frontera y sanciones penales para la falsificación de marcas y la piratería en materia de derecho de autor.

3.14.3 Tratado sobre el derecho de marcas, TLT, 1994

Los Estados parte de este tratado al 17 de abril de 1997, son los siguientes: Chipre, Japón, Mónaco, Reino Unido, República Checa, República de Moldova, Sri Lanka y Ucrania.

El Tratado está abierto a todos los Estados parte en el Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI y, hasta el 31 de diciembre de 1999, a cualquier otro Estado que, el 27 de octubre de 1994, era parte en el Convenio de París y si se pueden registrar marcas en la Oficina de Marcas de ese Estado. Asimismo está abierto a ciertas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse ante el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. El objetivo global del tratado es hacer que los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas sean de más cómoda utilización. Esto se logra mediante la simplificación y armonización de los



procedimientos y la eliminación de los obstáculos, de forma que el procedimiento resulte seguro para los titulares de las marcas y sus representantes. La gran mayoría de las disposiciones del tratado se relacionan con el procedimiento ante el registro de marcas que puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y la renovación. Las reglas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se sepa claramente lo que puede exigir una oficina de marcas y lo que esa oficina no puede exigir del solicitante o del titular. Por lo que se refiere a la primera fase la solicitud de registro el tratado permite exigir a lo sumo las siguientes indicaciones en una solicitud, una petición, el nombre y dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y a su representante; varias indicaciones relativas a la marca; los productos y servicios, junto con la clasificación pertinente, y una declaración de intención de uso de la marca. Cada parte contratante debe permitir también que una solicitud guarde relación con productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional de Niza. Una parte contratante no puede pedir nada que sea diferente a lo que el tratado le permita expresamente pedir.

De ahí, por ejemplo, que no pueda exigir que el solicitante presente un extracto de un registro de comercio o que indique que realiza cierta actividad comercial, o bien que presente pruebas en el sentido de que la marca ha sido registrada en el registro de marcas de otro país. La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del Tratado, se relaciona con los cambios en los nombres o direcciones y los cambios en la titularidad del registro.



También en este caso, los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva y todos los demás posibles requisitos están prohibidos. Una petición única debe ser aceptada como suficiente aun cuando el cambio se relacione con más de una solicitud o registro, incluso con centenares de ellos. En cuanto a la tercera fase, la renovación, el tratado normaliza la duración del período inicial del registro y la duración de cada renovación a 10 años cada una. Además, el tratado estipula que un poder puede relacionarse con varias solicitudes o registros del mismo titular. Asimismo estipula que si se utilizan los formularios anexos al tratado, éstos deben ser aceptados y no se podrá exigir que se cumplan otras formalidades. También está prohibido exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o certificación de cualquier firma, salvo en caso de cesión de un registro.

3.15 Extinción del registro de una marca

De conformidad con lo establecido en la ley de propiedad Industrial, el registro de una marca, se extingue en los siguientes casos.

3.15.1 Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación

Esta ópera, cuando el titular de una marca registrada, no solicita con los requisitos necesarios, la renovación de la misma, dentro del año anterior a la expiración de cada periodo, pagando la tasa de renovación, o dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de su vencimiento. En este caso podemos hablar de caducidad por vencimiento del plazo del registro, el cual opera de pleno derecho y podrá ser declarada de oficio o a solicitud de parte.



3.15.2 Por cancelación a solicitud del titular

El titular de una marca, podrá en cualquier tiempo, pedir la cancelación de su registro, en cuyo caso, deberá hacerlo por escrito, con firma legalizada por notario.

3.15.3 Por cancelación debida a la generalización de la marca

La generalización de la marca, ocurre cuando esta no cumple su función de distinguir un producto o un servicio de otros, sino mas bien, se llega a identificar una marca con el propio producto o servicio, como si fueran sinónimos, por consiguiente al no cumplir la marca su función distintiva, la marca debe de extinguirse, con el fin de proteger a los consumidores y fomentar la competencia leal, así como preservar la integridad de las marcas como signos que sirven para distinguir bienes y servicios.

3.15.4 Por falta de uso de la marca

De conformidad con lo que establece la Ley de Propiedad Industrial, se entiende que una marca registrada esta en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. La extinción del registro de una marca por falta de uso, se da cuando esta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación, la solicitud de cancelación podrá ser promovida por cualquier persona interesada ante la autoridad judicial competente.



3.15.5 Por Sentencia ejecutoriada por tribunal competente.

Esta se da, cuando un juez competente, declara la nulidad del registro de una marca, en virtud de haberse obtenido en contravención a los casos de inadmisibilidad por razones intrínsecas o por violación a derechos de terceros.





CAPÍTULO IV

Regulación legal de las marcas en el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial

4.1 Generalidades

4.1.1 Ley de Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad, de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal. Toda persona, individual o jurídica cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que la ley otorga.

Está compuesta de VII Títulos dividido en 221 Artículos.

El título I contiene las normas comunes

El título II de las Marcas y otros signos distintivos

El título III invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

El título IV del Registro de La Propiedad Intelectual

El título V de la representación de la competencia desleal.

El título VI de las acciones procesales

El título VII disposiciones transitorias y finales.



4.1.2 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

De conformidad con Acuerdo Gubernativo 89-2002 de fecha 18 de marzo de 2002 emitido por el Presidente de la República de Guatemala en ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 183 literal e) de la Constitución Política de la República y con fundamento en la Ley de Propiedad Industrial, emite el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial el cual está contenido en XVI capítulos dividido en 115 Artículos.

El reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial.

4.2 Regulación de las marcas en el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial

En la Ley de Propiedad Industrial, se encuentran reguladas las marcas ampliamente, para su análisis, se divide en dos grandes apartados, atendiendo a su naturaleza y contenido:

- a. Puramente sustantivo.
- b. Procesal o de observancia.

A continuación se desarrolla cada uno de ellos:



4.2.1 Normas de contenido sustantivo

Esta categoría de normas engloba todas aquellas que se refieren a la adquisición, mantenimiento y, renovación de los derechos sobre las marcas.

4.2.1.1 Trato nacional

La Ley de la Propiedad Industrial, recoge las anteriores disposiciones en su Artículo tres, en el que establece que las personas individuales o jurídicas, nacionales o de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos o las que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.

De esa cuenta cualesquiera de las personas anteriormente mencionadas, podrán presentarse ante la autoridad administrativa competente para hacer efectivos sus derechos en materia de propiedad industrial, ya sea a título personal, o cuando tenga su domicilio o sede fuera del país, a través de su representante legal, por medio de un mandatario, que en este caso debe ser Abogado colegiado activo, o por medio de un Abogado que actúe como gestor oficioso del interesado , Artículo siete, Ley de Propiedad Industrial. En otras palabras, el trato nacional al que se refiere los Artículos anteriormente mencionados consiste en que ningún Estado exigirá a los nacionales de



otro Estado miembro el llenar requisitos, cumplir condiciones, o agotar trámites, que no deban ser cumplidos también por sus propios nacionales.

4.2.1.2 Signos que pueden constituir una marca

Los Artículos 4 y 16 de La Ley de la Propiedad Industrial, contienen respectivamente la definición de marca y las características que deben cumplir los signos que pretendan registrarse como tales. De la lectura del Artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que la legislación reconoce cuatro categorías principales de signos que pueden ser inscritos como marcas, siendo estos:

Denominativas, constituidas por aquellos signos formados por una palabra o conjuntos de palabras.

Figurativos, constituidos por figuras o diseños.

Tridimensionales, en esta categoría caben aquellos envoltorios, empaques, o envases, cuya originalidad pueda otorgarles suficiente capacidad distintiva.

Olfativas, constituidos por los olores de entidades químicas.

Sonoras, constituidas por los sonidos que pueden constituir una marca.

Mixtos, estos se forman a partir de la combinación de una o varias palabras, con una o varias figuras.

Por su parte el Artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial, incluye un listado enunciativo de los signos que pueden constituir una marca, en el que se desarrollan las categorías contenidas en el Artículo cuatro del mismo cuerpo legal, además de establecer como única limitante para la inscripción de un signo, el hecho de que el



mismo no se encuentre contenido en cualquiera de los supuestos de los Artículos 20 y 21 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales contemplan las causas de inadmisibilidad para que un signo sea registrado como marca, ya sea por razones intrínsecas o por violar derechos de terceros, respectivamente.

4.2.1.3 Naturaleza del producto al que se aplica la marca

En la Ley de la Propiedad Industrial, en el tercer párrafo del Artículo 16, se establece que la naturaleza del producto o el servicio al que vaya a ser aplicada una marca, en ningún caso constituirán un obstáculo para la obtención del registro correspondiente.

Esto obedece al principio de igualdad ante la ley que se recoge en la mayoría de las legislaciones, es decir, que no importa si se trata de una revista de manualidades, o una publicación para adultos, el titular de cada una de ellas tiene igual derecho a identificar sus productos para que estos se distingan de los de la competencia, y al mismo tiempo que este elemento identificador sea plenamente protegido, sin tener que cumplir con otras exigencias además de las establecidas en la ley.

4.2.1.4 Uso facultativo de la marca previo a solicitar su registro

La doctrina reconoce dos sistemas principales para el registro de los signos distintivos, siendo estos el atributivo y el declarativo. El primero se caracteriza por que el registro de una marca se obtiene previo el agotamiento de un trámite ante la autoridad administrativa correspondiente.

Por el contrario el sistema declarativo se basa para otorgar el derecho exclusivo sobre un signo en el uso previo que se le haya dado dentro del tráfico mercantil. Este principio



está recogido en la Ley de la Propiedad Industrial, en el párrafo cuarto del Artículo 16, en donde se estipula que es una facultad del titular de la misma el utilizar una marca para la comercialización de un producto o servicio, y que no será necesario probar su uso previo al momento de solicitar el registro correspondiente. Al mismo tiempo, el Artículo 17 de la ley se encarga de desarrollar el principio atributivo, al establecer que la propiedad de las marcas se adquiere por su registro y se prueba con el certificado extendido por el Registro de la Propiedad Intelectual.

4.2.1.5 Protección de la marca en el extranjero

En el cuarto párrafo del Artículo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece que el titular del registro de una marca protegida en el extranjero, gozará a su vez de la protección que la ley otorga, siempre y cuando la misma haya sido registrada en Guatemala. La anterior norma se encarga de desarrollar el principio fundamental de territorialidad. De acuerdo con este principio, las marcas se protegen dentro del territorio de un Estado, únicamente si se hayan registradas en el mismo, y con independencia de que el registro de las mismas en otros países, incluido el de origen.

La única excepción a este principio lo constituye la denominada marca notoria y lo que disponga algún tratado o convención del cual Guatemala sea parte.

4.2.1.6 El derecho de prioridad

En la Ley de la Propiedad Industrial, la prioridad se encuentra regulada en el Artículo 18, en el cual se regula que el solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún



Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Dicho derecho de prioridad tendrá la vigencia de seis meses, el cual podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

En virtud de lo anterior, el derecho de prioridad se entiende como aquella facultad que asiste a quien pretende obtener el derecho al uso exclusivo sobre una marca, de alegar preferencia sobre la misma, por haber depositado una solicitud de registro de esta, en el territorio de cualquier Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala esté vinculada, dentro de los seis meses anteriores a la solicitud presentada en el país. Debe entenderse que la prioridad es una figura que funciona en dos vías, de esa cuenta cualquier persona que haya presentado una solicitud de registro de marca en Guatemala podrá invocar la prioridad cuando pretenda registrar esta en el territorio de otro Estado y viceversa.

4.2.1.7 Signos que no pueden ser utilizados como marca

La característica básica de la que debe gozar un signo para poder ser utilizado como marca, es la distintividad. Por distintividad se entiende esa calidad que debe poseer el signo que pretende registrarse como marca para poder diferenciarse, en primer lugar de los productos o servicios que está destinado a identificar, distintividad intrínseca y en segundo lugar para poder ser plenamente identificado dentro de los demás signos distintivos que se utilizan en el comercio, distintividad extrínseca.



Lo anterior se encuentra contenido en los Artículos 20 y 21, de la Ley de la Propiedad Industrial, respectivamente. Así mismo se estipula que no podrán registrarse como marcas, entre otros, los signos que no gocen de suficiente aptitud distintiva con relación al producto o servicio al que se apliquen, que consistan en la forma usual de un producto o envase, los términos genéricos, los que sean contrarios a la moral y al orden público, símbolos nacionales de cualquier país o una entidad internacional, o que imite total o parcialmente un signo oficial adoptado por un Estado, sin previa autorización.

Del mismo modo no se admite el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca, nombre comercial, o expresión de propaganda previamente registrada, que reproduzca una marca notoria aún cuando esta última no esté registrada, aquellos que infrinjan un derecho de autor de un tercero, o puedan servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

4.2.1.8 Publicación de la marca y oportunidad de oponerse

En la Ley de la Propiedad Industrial, la publicación de la solicitud de registro de marca, se encuentra establecida en el Artículo 26, en donde se estipula que una vez efectuado el examen de fondo y forma sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado este, el registro emitirá el edicto correspondiente que deberá ser publicado en el diario oficial por tres veces durante el plazo de quince días. La facultad de oponerse está contemplada en el Artículo 27 de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud del cual se concede el plazo de dos meses a cualquier persona que tenga un interés legítimo, para



que se oponga al registro de una marca. El plazo empezará a correr a partir de la primera publicación de la solicitud.

4.2.1.9 Vigencia y renovación del registro

La vigencia y renovación está regulada en la Ley de la Propiedad Industrial en el Artículo 31, que establece que el registro de una marca tendrá vigencia por diez años, y que el mismo podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos.

En el Artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece que la solicitud para la renovación de un registro marcario, debe presentarse dentro del año anterior a la expiración de cada período, y que también podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento, debiéndose en esos casos cancelar la sobretasa correspondiente, dicho plazo de seis meses constituye lo que la ley llama como plazo de gracias, pues en este plazo ya venció la vigencia de la marca.

4.2.1.10 Derechos conferidos, obligaciones y limitaciones

En la Ley de la Propiedad Industrial en los Artículos del 35 al 40, se reconocen los principales derechos que asisten al titular de un registro marcario, entre los que destaca precisamente la posibilidad de oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos o servicios similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada. Este derecho puede ser ejercitado por el titular ante la autoridad administrativa competente, es decir ante el Registrador de la Propiedad Industrial, y al haberse agotado ésta instancia, le permite acudir ante una autoridad judicial para que revise lo actuado por el órgano administrativo.



4.2.1.11 Limitaciones al derecho sobre la marca

En la Ley de la Propiedad Industrial, en su Artículo 36, se dispone de una limitación para el titular de la marca, y es para el caso del uso, por parte de un tercero, de un signo distintivo; asimismo recoge en el Artículo 37 el, agotamiento del derecho, al señalar que; el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que le lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación alteración o deterioro. Lo anterior demuestra que, el titular del derecho de una marca, no puede ejercer su derecho como titular que es, al momento de que los productos que llevan la misma, entren al comercio internacional, porque al comercializarse los productos que llevan consigo una marca, están circulando de forma comercial entre países, por lo que el titular no puede prohibir esa introducción de los productos en el extranjero.

Es menester mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial reconoce únicamente el agotamiento internacional del derecho, lo cual no faculta al titular de un registro marcario a impedir las denominadas importaciones paralelas. Las cuales consisten en que cualquier persona puede internar al país y vender el producto sin que exista la posibilidad de oposición por parte del titular de los derechos, debido a que la marca sigue al producto.



4.2.1.12 Licencia de uso y enajenación de la marca

En la Ley de la Propiedad Industrial, el contenido de estas disposiciones se encuentra en los Artículos 43 y 45. En el primero se establece la facultad que asiste a los titulares de un registro marcario, de enajenarlo sin que al mismo tiempo se venda la empresa a la cual el signo pertenece, con respecto a alguno o uno de los productos o servicios de los cuales está inscrita la marca.

Por otro lado el Artículo 45, regula lo relativo al otorgamiento de las licencias de uso, estableciendo como condiciones esenciales el hecho de que la licencia debe constar por escrito, si es otorgada en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada. El Artículo 45 también regula las normas aplicables al otorgamiento a la licencia de uso, tales como: a. el licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro; b. la licencia no podrá ser cedida por el licenciatarario; c. El licenciatarario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca; d. Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias. Estas normas no se aplicaran salvo estipulación en contrario.

4.2.1.13 La marca colectiva

La marca colectiva está definida en el Artículo cuatro de la Ley de Propiedad Industrial: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.



La marca colectiva está constituida por un signo, al igual que cualquier otra marca, lo que la diferencia de las demás es la forma en que será utilizada, y por la característica de su titular. La marca colectiva es una marca que es propiedad de una organización cuyos miembros están autorizados a usarla. Este uso se mantendrá en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas por el titular.

También la Ley de la Propiedad Industrial desarrolla el tema relativo a la marca colectiva en los Artículos 48 al 54. El Artículo 48 dispone que salvo disposiciones especiales, se aplicará a las marcas colectivas las normas contenidas en la ley, en todo lo que se refiere a vigencia, renovación, extinción y modificación del registro. Para obtener su registro, además de observar lo previsto en los Artículos 21 y 22 de la Ley de la Propiedad Industrial, el solicitante deberá hacer mención que se trata de una marca colectiva, e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma. Dicho reglamento deberá precisar las características comunes a los productos o servicios con los que se identificarán con la marca, además de establecer las condiciones y modalidades bajo las que la emplearán las personas autorizadas. Del mismo modo dispondrá la forma en que se asegurará y controlará el cumplimiento del dicho reglamento, así como las sanciones aplicables en caso se contravenga, segundo párrafo del Artículo 49 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al registrar una marca colectiva, se deberá presentar el reglamento, para que se conserve en un archivo especial en donde se incluya el reglamento de uso de la marca, Artículo 51 de la Ley de la Propiedad Industrial. El titular está obligado a notificar al



Registro, todo cambio que se introduzca al reglamento de uso de la marca, del mismo modo, no se podrá otorgar licencia para su uso a personas distintas de aquellas autorizadas por su titular, Artículos 52 y 53 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por último se reconoce la libertad de la que goza el titular de una marca colectiva de usarla por si mismo, siempre y cuando esta sea usada también por las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de uso, Artículo 54 de la Ley de la Propiedad Industrial.

4.2.1.14 La marca notoria

Por marca notoria se entiende aquella que alcanza un grado superior de conocimiento entre el público consumidor. La notoriedad es un concepto relativo, ya que no se exige a la totalidad de la población de un Estado, sino que resulta suficiente para tal propósito un conocimiento generalizado a nivel de las personas interesadas en los productos o servicios que se distinguen con ella.

El Artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, define en qué consiste un signo distintivo notoriamente conocido, cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o de 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. Del contenido del Artículo citado, se deduce entonces que para la legislación guatemalteca, será notoria toda aquella marca que es conocida por el sector pertinente del público, o de 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.

4.2.1.15 La protección de la marca notoria

El último párrafo del Artículo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de las garantías otorgadas por la ley, siempre y cuando la marca se encuentre inscrita en el país. Sin embargo, el mismo párrafo hace la salvedad que la anterior disposición no se aplicará cuando se trate de marcas notorias.

El derecho marcario se rige entre otros por los principios de territorialidad y especialidad. El principio de territorialidad establece que una marca será protegida en el territorio de un Estado, si la misma se encuentra inscrita en el. Sin embargo en el caso de la marca notoria este principio se diluye, ya que la protección otorgada a la misma se extiende más allá de la fronteras del país de origen del signo, sin que exista necesidad de registrarla en el territorio donde su tutela se reclame, Artículo 21, literal c) de la Ley de la Propiedad Industrial. Por especialidad se entiende que la protección otorgada por un registro marcario, se extiende únicamente a los productos o servicios para los que se haya solicitado.



En este caso la especialidad cede, gracias a la amplia difusión y aceptación de la que suelen gozar dentro del público las marcas notorias, las mismas resultan sumamente atractivas para su utilización por parte de personas inescrupulosas que en muchas ocasiones las aplican a productos o servicios que no son aquellos para los que la marca se registró originalmente. De esa cuenta, si la protección otorgada a la marca notoria se restringiera únicamente a los productos para los que originalmente se registró, el titular de la misma se encontraría en un estado de indefensión en contra de este tipo de acciones.

El Artículo 21, literal c de la Ley de la Propiedad Industrial, contempla la inadmisibilidad de una solicitud de registro de un signo que constituya reproducción, imitación, traducción, o transcripción total o parcial de una marca notoria, aún cuando la misma no se encuentre inscrita en el país. De la misma manera el Artículo 67 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que si un registro marcario se ha obtenido de mala fe el mismo adolecerá de nulidad absoluta. Dentro de los supuestos contemplados para determinar la mala fe del solicitante de un registro, en la literal c), del referido Artículo, se contempla el supuesto de que el signo cuya nulidad se reclame afecte a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido.

Por último, el Artículo 173 establece que serán considerados actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial, entre otros el uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 21 literales b), c) y e) de la Ley de la



Propiedad Industrial. Como puede observarse, dentro de estas últimas disposiciones también se encuentra incluida la marca notoria.

4.2.1.16 La cancelación por falta de uso

Se encuentra regulada en la Ley de la Propiedad Industrial, en los Artículos 62 y 66 de la Ley de Propiedad Industrial. El primero se refiere a las causales de extinción de los registros marcarios, entre los cuales se encuentra la falta de uso, literal d. La falta de uso es desarrollada por el Artículo 66, en el cual se prevé que la solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente ordenará que se cancele el registro de la marca, cuando esta no se hubiese usado durante los cinco años anteriores a la fecha en que se promueva su cancelación.

Se establece que la solicitud de cancelación por falta de uso no procederá antes de transcurridos cinco años a partir de la fecha en que se registró la marca y se prevé que el uso de la marca se inicie una vez hayan transcurrido cinco años desde su registro, pero en ese caso, tal uso impedirá la cancelación si se hubiera iniciado por lo menos con tres meses de antelación a la presentación de la solicitud de cancelación.

También se dispone que cuando la marca se esté utilizando únicamente para amparar algunos de los productos para los que fue registrada, la cancelación procederá en relación a los productos que no se estén utilizando, ya sea realizándose una limitación o reducción, tercer párrafo del Artículo 66 de la Ley de la Propiedad Industrial. Se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que



con ella se amparen, se encuentren circulando normalmente dentro del mercado, tomando en cuenta la dimensión del mercado y la naturaleza de los productos o servicios de los que se trate.

También se reputara como uso efectivo de la marca con el fin de evitar su registro el hecho de que esta se emplee en productos o servicios destinados para la exportación, cuarto párrafo del Artículo 66. También se reconoce como uso efectivo el realizado por un tercero con autorización del titular, o por un licenciataria, quinto párrafo del Artículo 66. Finalmente, la ley establece que no procederá la cancelación de un registro, cuando la falta de uso obedezca a razones no imputables directamente al titular, sexto párrafo del Artículo 66.

4.2.1.17 Nulidad y anulación del registro

La Ley de la Propiedad Industrial, regula estas dos figuras en su Artículo 67. En el se establece que la acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, procederá cuando el mismo se haya obtenido en contravención de lo dispuesto en los Artículos 20 y 21 del referido cuerpo legal.

Cabra solicitar la nulidad de un registro, cuando el mismo viole lo estipulado en el Artículo 20 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, cuando el signo por su misma naturaleza no sea apto para ser utilizado como marca, o cuando el registro haya sido obtenido de mala fe. Al referirse a la mala fe, la Ley de la Propiedad Industrial en el



Artículo 67, establece que para los efectos se entenderá que esta se presume cuando se dan los siguientes casos:

- a. Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante.
- b. Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario, o distribuidor, o tenga o hubiera mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo.
- c. Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido conforme a lo previsto en la literal c, del Artículo 21 de la Ley de la Propiedad Industrial; y
- d. Si el solicitante por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena.

En cuanto a la anulación, esta se contempla únicamente para los casos en que un registro marcario contravenga lo estipulado en el Artículo 21 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se refiere a la inadmisibilidad de una marca, cuando esta viole derechos de terceros. Esta acción, podrá ser promovida únicamente por la persona que sea directamente afectada, y no constituirá un obstáculo el hecho de que en su momento se hubiere presentado oposición en contra de la solicitud de registro de la marca impugnada. De igual manera se establece que cuando las causales de nulidad afecten únicamente a uno o varios de los productos o servicios amparados por la marca en cuestión, la misma producirá que la protección otorgada se mantenga únicamente para los que no son afectados.



CAPITULO V

Importancia de la marca

5.1 Importancia de la marca.

La marca, es el signo distintivo predilecto, que permite poder distinguir productos y servicios de una empresa de otras, dentro de este contexto, la marca constituye un factor determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor en los productos, servicios de las empresas. Su grado de influencia en la decisión de compra depende de la familiaridad, aprecio, identificación, confianza y respeto que el comprador tenga con y por la marca. El hecho de que un consumidor recuerde, elija o se identifique con una marca y no con otras, es consecuencia de diversos elementos interrelacionados, los cuales hacen que esta preferencia influya directamente en el incremento de las ventas y la rentabilidad para la empresa propietaria de esa marca.

Hoy en día valen más las marcas, intangibles, que los productos, tangibles. Importa poco si lo que se ofrece se fabrica en China o en Chile porque el cliente se fijará en el prestigio y la confianza que está asociada a la marca. Si además, se quisiera vender una empresa y no se tiene una marca difícilmente encontrará un comprador que esté dispuesto a pagar una trayectoria sin nombre.

Esto significa que los consumidores compran una estructura intangible; un pensamiento, un sentimiento, una sensación física e incluso, en algunos casos, una interacción social que se unen en una satisfacción placentera.



Según el autor René Villegas Lara, en su libro *derecho Mercantil Guatemalteco*,²⁴ la función de diferenciación de la marca sirve para separarlas, o demarcarlas, de aquellas otras que le compiten, es decir ubicarla o posicionarla, dentro de un espectro competitivo.”²⁴ Más aún, por el carácter emocional en su relación con el consumidor, las marcas poseen ahora una función de apropiación, que tiene como resultado remarcar asociaciones perceptivas que conlleva esa marca y que transfieren un prestigio determinado al usuario.

Por esta razón, desde hace ya algún tiempo, la gestión de marcas ha adquirido una complejidad importante a nivel mundial convirtiéndose en un aspecto básico de las empresas y es por ello que la definición tradicional de marca, ha sufrido diversas transformaciones y ha adquirido diferentes utilidades comerciales, puesto que anteriormente era solamente considerado como un signo que representaba y diferenciaba a un fabricante, actualmente es un símbolo con vida propia que se nutre de las percepciones de los consumidores, y que cuenta una significado en el mercado superior del producto o servicio que identifica.

Siguiendo con este orden de ideas, la importancia de la marca se manifiesta en dos ámbitos, tanto para el consumidor como para la empresa dueña de la misma. Para el consumidor, más allá de simplificar el proceso de decisión de elección y de compra, tomando en cuenta la por calidad, confianza, es una forma de expresión propia de sus necesidades sociológicas y psicológicas, en tanto que para la empresa dueña de la

²⁴ Villegas Lara, René Arturo. *Derecho Mercantil Guatemalteco*. Tomo I. Página, 373.



marca, representa un activo estratégico con un valor intangible económico y de mercado altamente rentable, que debe ser administrado como un sistema de negocio.

Por ello en el presente trabajo de grado, se puede establecer que la marca es importante, para el consumidor, porque:

a. Opciones claras y definidas: A las personas les gusta tener opciones, las marcas conceden la libertad de elegir y es que la experiencia con una marca hace que la siguiente elección se más rápida.

b. Constituye un medio para simplificar sus decisiones: Las Marcas facilitan el proceso de elección, al reconocer una marca el consumidor agiliza la toma de decisiones.

Certidumbre de calidad: Los consumidores escogen productos y servicios de calidad siempre que tengan la oportunidad, relacionan sus experiencias de marcas con los niveles de calidad y fuerza de la marca.

c. Prevención de riesgos: Los clientes no escogen productos y servicios de los cuales desconocen su desempeño y estándar de calidad, una experiencia de marca anterior positiva genera en el cliente seguridad, esto disminuye el riesgo de una mala elección.

Una forma de expresión propia: Las marcas permiten que las personas expresen sus necesidades sociológicas y psicológicas, nivel social, éxito alcanzado, aspiraciones, amor y amistad, personalidad. Las marcas añaden un componente emocional a su relación con los consumidores.



d. Algo en lo que se pueda confiar: Las marcas fuertes se apoyan en la confianza, esto significa que las personas identifican que si lo que compran esta a las alturas de sus expectativas.

Pero, la marca no solo es de gran importancia para el consumidor, que constantemente adquiere o utiliza un bien o un servicio, también es de gran interés para las empresas, puesto que las marcas venden, las marcas perduran, las marcas valen.

Justamente, porque la marca vende es que se crea marcas sofisticadas, con una propia personalidad, comparable con la personalidad humana, que a la vez es distintiva y perdurable. Describir una persona se puede usar igual como para describir una marca. En concreto, una marca puede describirse por la demografía, edad, sexo, clase social y raza o por aspectos de personalidad humana, extroversión, simpatía o dependencia. La construcción de la personalidad de marca permite la comprensión de las actitudes y percepciones de las personas hacia la marca, contribuyendo a una identidad de marca diferenciada, guiando el esfuerzo de comunicación y creando valor para la marca.

a. La marca como un símbolo: Las marcas van mas allá de los logotipos y marcas registradas, un símbolo puede suministrar cohesión y estructura a la identidad, logran mayor facilidad a la obtención de reconocimiento e identificación, su presencia constituye un elemento clave para el desarrollo de la marca y un poder potencial, puesto que todo lo que representa a la marca puede constituir un símbolo, una imagen visual fuerte, captura la mayor parte de la identidad de la marca.



b. La marca como un conjunto de valores: Las marcas exitosas se crean entorno a conjunto de valores de marca. Muchas marcas usan valores de marca muy definidos para asegurarse cumplir con las expectativas de los consumidores, algunos de estos valores pueden estar cercanos a las características de la personalidad. Por ejemplo: la calidad, efectividad operativa, desempeño, confiabilidad, rapidez, mejora continua, etc.

c. La marca como una posición: La marca es sólo una posición, que tendrá valor cuando este sea creado en la mente de los consumidores. Es por ello, que marca tendrá éxito en la medida que se asegure esta posición específica, la cual puede estar dada por una opinión o imagen favorable.

d. La marca como una cultura: una marca es una fuente de orgullo, un factor de pertenencia y de estima. Una marca con una posición de liderazgo hace que todos en la organización se muevan entorno a ella, es una fuente de motivación que puede lograr que los miembros hagan cualquier cosa por que prospere. La creación de una cultura de marca sólida, surge por una gran cantidad de entrenamiento y desarrollo, el cual se fundamenta en el conocimiento de los valores que distinguen la marca.

Es por ello, que hoy en día la marca es el activo más importante de cualquier organización, bien sea una corporación orientada a productos, servicios, o que esté ubicada en el sector no lucrativo o gubernamental. Incluso para los inversionistas, la marca representa el indicador más confiable y estable para medir la salud de un negocio. De hecho, a través de ella las marcas pueden desarrollar una ventaja



competitiva sostenible para la empresa. Por ello, cualquier organización que desee agregar valor a sus procesos diarios, debe verse a sí misma como una marca.

5.2. Necesidad de protección jurídica de las marcas:

En la actualidad, sin lugar a dudas, el activo más grande que una persona puede exhibir son sus ideas. Dentro de ellas, una cuestión esencial para cualquier emprendedor está relacionada con la forma en que se protegen sus ideas.

En términos generales, las ideas protegidas jurídicamente son parte de la llamada propiedad intelectual. Estas pueden ser las marcas, pero también los modelos industriales, los diseños industriales y las patentes.

Por ello, todos bienes intangibles, que en muchos casos concretos de la actividad económica moderna tienen un valor infinitamente superior a cualquier bien. Piensen, solo como ejemplo, cuanto valdría la marca Google o iPhone. Es incalculable, por consiguiente, es imperativo, realizar la siguiente pregunta:

5.2.2 ¿Por qué deben protegerse las marcas?

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro.

El registro de una marcas otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marcas o utilizando una marcas tan similar que pueda crear confusión.



Si la empresa no registra la marca, las inversiones que realice en la comercialización de un producto pueden resultar infructuosas ya que sus rivales podrían utilizar la misma marca o una tan similar que pueda confundirse para comercializar productos idénticos o similares. Si un competidor adopta una marca similar o idéntica, los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor. Esto no sólo disminuirá las ganancias de la empresa y confundirá a sus clientes, sino que dañará su reputación e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.

Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener para el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de que está registrada en el mercado o los mercados pertinentes.

Además, es mucho más fácil de concederse una licencia sobre una marca registrada a otras empresas, lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas también pueden ser objeto de acuerdos de franquicia.

Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas.

Como se puede observar, el registro de una marca, es un derecho absolutamente indispensable si se tiene en cuenta todo el esfuerzo económico, físico e intelectual que



comprende el desarrollo y mantenimiento de la misma, por ello el registrar una marca otorga las siguientes ventajas:

El registro de la marca protege su uso en todo el territorio de un país.

El registro de una marca informa a terceros que ésta es un derecho de propiedad particular.

El registro de una marca permite que se presuma que su propietario es el legítimo titular de ella y que esa marca es válida. El registro de la marca es una condición necesaria para ejercer ciertas acciones legales, tales como la acción de oposición al registro de una marca idéntica o similar, como así también la prohibición de su uso.

El registro de una marca puede servir para solicitar un registro en otros países con la prioridad de un registro anterior, conforme lo establecido en el Convenio de Paris.

El registro de una marca puede servir para recuperar nombres de dominio de Internet registrados por terceros que sean idénticos o similares a la marca en cuestión.

El registro de una marca es requisito indispensable en ciertos países para gozar de beneficios impositivos y contables.

En cuanto al ordenamiento jurídico guatemalteco, prevé la necesidad de proteger las marcas, a través de la Ley de Propiedad Industrial, la cual, garantiza el derecho exclusivo de uso para identificar los productos o servicios; el derecho a proceder en acciones civiles de indemnización por daños y perjuicios frente al uso ilegítimo de su marca registrada o al proceder en acciones penales ante el mal uso no autorizado de la misma.



Por ello, cualquier persona que venda o comercialice algún producto o servicio, aunque sea sin fines lucrativos, y quiere proteger su identidad, debería registrar su marca.

Ya que en materia de marcas es algo más que el nombre de un producto o de un servicio, en realidad, se trata de todo aquello que permite distinguir su producto o su servicio de los productos o servicios de los demás.

Conforme el Artículo 17 párrafo tercero Ley de Propiedad Industrial, 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, lo cual evidencia que el ordenamiento jurídico guatemalteco, otorga protección a la marca y uso exclusivo, si y solo si, existe el registro de la marca, en la entidad correspondiente, siendo en este caso el Registro de la Propiedad Intelectual.

Además en el referido artículo, en el párrafo cuarto se estipula, el titular de una marca protegida en un país extranjero, gozara de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, y lo que disponga algún tratado o convención de que es parte Guatemala, dicho Artículo se refiere a la facultad o posibilidad que tiene toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera a utilizar el derecho de prioridad, que específicamente consiste en solicitar el registro de una marca, cuyo registro ha sido solicitado por ella misma con anterioridad, en otro estado que sea parte de un tratado o convenio suscrito, aprobado y ratificado, por Guatemala, de obtener el registro, tomando como fecha de inicio de protección, la fecha anterior, en la cual el registro fue solicitado, por el otro Estado.



Además, el Artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, 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, lo cual demuestra que dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco se protege la marca por 10 años, los cuales pueden ser renovados por un periodo similar, ante el Registro de las Propiedad Intelectual.



CONCLUSIONES

1. Es necesario aplicar el principio de publicidad puesto que constituye un requisito esencial para la trascendencia y protección de la marca.
2. La marca es un medio que permite al consumidor seleccionar productos que, de acuerdo a experiencias, han demostrado tener cierto nivel de calidad y que satisfacen sus necesidades particulares
3. El derecho marcario protege al consumidor a través de mecanismos como las oposiciones, que si bien está dirigido a resolver conflictos entre competidores o productores, tiene un efecto secundario que va a ser el evitar el engaño o confusión del consumidor evitando el registro de marcas que puedan inducir a ello.
4. No existe en Guatemala una regulación jurídica de las marcas olfativas, que tienda a la armonización con las legislaciones de otros países principalmente los más desarrollados en el tema de la propiedad intelectual; hay que hacer notar que el término armonizar, en el sentido con que se utiliza en este trabajo, se debe interpretar como concordar o coincidir en las normas, términos, procedimientos, conceptos, etc., así como en los intereses y beneficios; ya que al tener normas que coincidan con las disposiciones creadas a nivel internacional, es más fácil y rápido establecer relaciones comerciales con diversos países, así



como celebrar convenios comerciales, y otorgar mayo protección legal a quienes registren marcas en nuestro país y que puedan competir dentro y fuera del país.



RECOMENDACIONES

1. La protección al titular de la marca debe garantizarse a través del Registro de Propiedad Intelectual con la aplicación objetiva de la normativa existente en la legislación industrial nacional e internacional, respecto a esta clase de signo distintivo; así como implementar aspectos necesarios para el mejoramiento de la misma.
2. Que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe realizando su función al hacer el estudio de forma y de fondo teniendo el debido cuidado de no aceptar para su trámite marcas que pudieran causar confusión con otras ya legalmente registradas, protegiendo de esta manera al consumidor
3. Que la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público, realice su función en forma objetiva, utilizando las providencias cautelares que establece la Ley de Propiedad Industrial y las acciones penales correspondientes para tratar de erradicar la venta, distribución y/o comercialización de las mercaderías amparadas con marcas falsificadas y proteger así al consumidor
4. El Estado debe establecer una regulación jurídica en materia de marcas y, en específico, de las marcas olfativas, que tienda a la armonización con las legislaciones de otros países desarrollados en la materia y con las



estipulaciones contenidas en los acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.



BIBLIOGRAFÍA

ALEMÁN, Marco Matías. **Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios**. Bogotá, Colombia: (s. e.), 2003.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **Propiedad Intelectual, temas relevantes en el escenario internacional**. Caracas, Venezuela: (s. e.), 2006.

ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. **Derecho de marcas**. Editorial de ciencia y cultura. Argentina, 1999.

ASENSIO, Pedro. **Contratos internacionales sobre Propiedad Industrial**. Editorial Civitas. Madrid. 1995.

BAYLOS CARROZA, Hermenegildo. **Tratado de Derecho Industrial**. 1ª. ed.; Madrid, España: Ed. Civitas, 1978.

BERTOME, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. **Derecho de marcas, designaciones y Nombres Comerciales**. 1t. y 2t.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta. 1999.

Cámara Empresarial de Guatemala. **Compendio de Leyes Sobre Derechos de Propiedad Intelectual**. Publicación realizada por dicha Cámara en apoyo a talleres dirigidos a Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bajo el patrocinio de USAID. Guatemala, 1997.
[http:// www.cecoms.com/Compendio de Leyes/Propiedad Intelectual/index](http://www.cecoms.com/Compendio%20de%20Leyes/Propiedad%20Intelectual/index)

DEL VALLE, Carlos. **Los Derechos de Autor en Guatemala**. Guatemala, Impresiones MR. de León, 1999.

D'ANGELO, Judith. **Derechos Industriales. Teorías Sobre su Naturaleza Jurídica**. www.dpi.bioetica.org. Consultado el: 24.07.2011

FLORES DE MOLINA, Edith. **El acuerdo sobre los ADPIC y los tratados de libre**



comercio. Guatemala: publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, 2000.

ILLESCAS, Carlos Eduardo. **Algunas Consideraciones de la Propiedad Intelectual.** Guatemala. Ed. Villata. 2000.

LEDESMA, Julio. **Derecho Penal Industrial.** Buenos Aires, Argentina. 1987.

MASOUYE, Claude. **Introducción al Derecho de Autor.** Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Editorial Libros de México, S.A. México, D.F. 1981.

MEDINA RANGEL, David. **Revista mexicana de la propiedad industrial.** Editorial libros de México, S.A. México. 1971.

NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de las Marcas,** México. Ed. Porrúa. S.A, 1985.

Organización Mundial del Comercio. **Fundamentos de la Cámara Mundial del Comercio.** Visitado el 18.12.2011
<http://www.wto.org/Historia/OIC>

Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual. **Introducción a la Propiedad Intelectual-Nociones.** Documento OMPI/DA/JU/GUA/96/1. 5 de Marzo de 1996. Página 2. Consultado el: 24.07.2011
<http://www.Wipo.Org./Oficina/OMPI/PropiedadIntelectual/Nociones>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **El papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.** Publicación OMPI No. 648. Ginebra 1983. Visitado el: 13.09.2011. <http://www.Wipo.Org./Introduccion/idx>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Introducción a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.** Visitado el 9.11. 2011.
<http://www.Wipo.Org./Introduccion/idx>



OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. 6ª ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Abeledo-Perrot, 2006.

PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio y Ricardo Antequera Hernández. **Propiedad Intelectual, temas relevantes en el escenario internacional**. Guatemala: Publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, 2000.

PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio. **La discusión terminológica y las normas diferenciales entre el derecho de autor y la propiedad industrial**. Guatemala: Publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, 1999.

PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio. **Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislación sobre propiedad industrial en Guatemala**. Proyecto de Propiedad Intelectual. Guatemala: Publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, 2000.

PORTALES TRUEBA, Cristina. **Derecho Mercantil Mexicano**, UACJ, 2000, Volumen I.

RAMIREZ GAITAN, Daniel Ubaldo. **Introducción a la Propiedad Intelectual**. Impresa por Zona Grafica. Guatemala enero de 2009. Primera Edición.

SHERWOOD, Robert. **Propiedad intelectual y desarrollo económico**. Editorial Helista. 1992

VILLEGAS LARA, René Arturo, **Derecho Mercantil Guatemalteco**. Tomo I, sexta edición, 2006. Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala.

Legislación:

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

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



Código de Comercio de Guatemala. Congreso de la Republica de Guatemala. Decreto número 2-70, 1970.

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

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Decreto número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, 1998.

Ley de Firmas Electrónicas. Decreto número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, 2008.

Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Decreto número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, 2008.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Presidente de la República, Acuerdo Gubernativo número 86-2002, 2002.

Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Presidente de la República, Acuerdo Gubernativo número 233-2003, 2003.

Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio, ADPIC. Adoptado el 15 de abril de 1994 y Ratificado por Guatemala a través del Decreto 37-95 del Congreso de la Republica de Guatemala, 1995.

Arreglo de Niza, contiene la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de Marcas. Fue aprobado el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

Arreglo de Locarno, contiene la Clasificación Internacional para los dibujos y modelos Industriales. Fue aprobado el 8 de octubre de 1968 y ememendado el 28 de septiembre de 1979.

Arreglo de Estraburgo, contiene la clasificación Internacional de Patentes, fue adoptado el 24 de marzo de 1971, y enmendado 1979.



Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Ratificado a través del Decreto número 11-98 del Congreso de la República de Guatemala, 1998.

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Adoptado en Paris en 1961 y Ratificado por Guatemala a través del Decreto número 19-2006, del Congreso de la República de Guatemala, 2006.

Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. Adoptado el 9 de septiembre de 1886, aprobado por el Congreso de la Republica de Guatemala, mediante el Decreto número 71-95 y Ratificado por el Presidente de la Republica de Guatemala el 20 de junio de 1996.

Convención Internacional Sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Adoptado en Roma el 26 de octubre de 1961. Aprobado por el Congreso de la Republica de Guatemala el 18 de agosto de 1976, mediante el Decreto número 37-76, 1976.

Convenio de Ginebra, Convenio de Fonograma. Adoptado el 29 de octubre de 1971.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Adoptado en Washington el 19 de junio de 1970 y Ratificado por Guatemala a través del Decreto número 16-2006, del Congreso de la República de Guatemala, 2006

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras. Adoptado 29 de junio de 2000 y Ratificado por Guatemala a través del Decreto número 86-2000, del Congreso de la República de Guatemala, 2000.

Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica y la Republica Dominicana TLC DR-CAFTA. Ratificado por Guatemala el 10 de marzo de 2005 través del Decreto número 31-2005, del Congreso de la República de Guatemala, 2005.

Tratado sobre el derecho de marcas, Adoptado en el año de 1994 por Guatemala.