

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

**IMPORTANCIA JURÍDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA
ADMINISTRAR Y MANEJAR UN NEGOCIO AUTORIZADO PARA USAR UNA
MARCA COMERCIAL RECONOCIDA MUNDIALMENTE**



TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

por

MARIBEL LOARCA DELGADO

previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, agosto de 2013

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

**IMPORTANCIA JURÍDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA
ADMINISTRAR Y MANEJAR UN NEGOCIO AUTORIZADO PARA USAR UNA
MARCA COMERCIAL RECONOCIDA MUNDIALMENTE**



TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

por

MARIBEL LOARCA DELGADO

previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, agosto de 2013

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

DECANO: Lic. Avidán Ortiz Orellana
VOCAL II: Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi
VOCAL III: Lic. Luis Fernando López Díaz
VOCAL IV: Br. Víctor Andrés Marroquín Mijangos
VOCAL V: Br. Rocael López González
SECRETARIA: Licda. Rosario Gil Pérez

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Lic. Héctor René Granados
Vocal: Lic. Leonel Estuardo Ruiz Núñez
Secretario: Lic. Enexton Emigdio Gómez

Segunda Fase:

Presidente: Licda. Eloísa Mazariegos Herrera
Vocal: Lic. Menfil Osberto Fuentes Pérez
Secretario: Lic. Héctor René Granados Figueroa

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.

Karla Alejandra Figueroa Sandoval
Abogada y Notario



Guatemala, nueve de abril del dos mil trece.

Señor

*Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Doctor Bonerge Amílcar Mejía Orellana
Su despacho.*



De manera atenta me dirijo a su persona de forma respetuosa.

Atendiendo a nombramiento recaído en mi persona, como asesora de Tesis del trabajo de la Br. Maribel Loarca Delgado, titulado "Importancia jurídica de los procedimientos legales para administrar y manejar un negocio autorizado para usar una marca comercial reconocida mundialmente", respetuosamente, informo que:

- a) He sostenido muchas reuniones con la Br. Loarca Delgado, sobre su trabajo, fruto de ellas, se hicieron adiciones al texto, sugerencia de nuevo título y anotaciones metodológicas, observaciones y cambios ya satisfechos por ella, los cuales fueron desarrollados con aptitud y serio análisis, siguiendo instrucciones y sugerencias, manifestando la Br., durante este proceso, su capacidad de investigación, lo cual evidencia el interés, con que la sustentante abordó el presente trabajo.*
- b) Derivado de la asesoría que se desprende de un trabajo de esta magnitud y fruto de la reflexión de la estudiante, se acordó cambiar el nombre por considerar que el tema responde más al título "Importancia de los procedimientos legales para manejar un negocio autorizado que utilizará una marca comercial internacional" por considerarlo más claro y de acorde a la investigación realizada.*
- c) La Br., resaltó la importancia que tienen los procedimientos de la inscripción de un negocio y la trascendencia de la inscripción del uso de una marca internacionalmente reconocida a través del Contrato de Franquicia.*

Karla Alejandra Figueroa Sandoval
Abogada y Notario



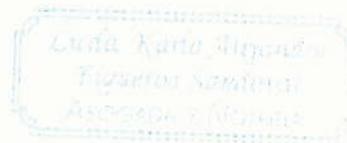
- d) *El tema es abordado en una forma sistemática, utilizando el método analítico ya que lo descompone en las diferentes formas y elementos de que consta siendo de fácil comprensión y didáctica debido a la redacción aplicada, además se utilizó el método inductivo con los datos recabados durante la investigación, confirmando la hipótesis planteada.*
- e) *La autora arribó a conclusiones congruentes con el desarrollo del presente trabajo y realiza recomendaciones válidas con las que pretende contribuir científicamente con quien necesite consultar y adquirir conocimiento sobre la información aquí vertida.*

*Por lo anteriormente expuesto, considero que el trabajo de la Bachiller Maribel Loarca Delgado, si reúne los requisitos exigidos por el Artículo 32 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, por lo que emito **OPINION FAVORABLE** a efecto que dicho trabajo sea discutido posteriormente en el examen público de tesis, previo a optar al grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.*

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Deferentemente,

Karla Alejandra Figueroa Sandoval
Colegiada 10,245
Asesora de Tesis





USAC TRICENTENARIA

Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Edificio S-7 Ciudad Universitaria
Guatemala, Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 10 de julio de 2013.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante MARIBEL LOARCA DELGADO, titulado IMPORTANCIA JURÍDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA ADMINISTRAR Y MANEJAR UN NEGOCIO AUTORIZADO PARA USAR UNA MARCA COMERCIAL RECONOCIDA MUNDIALMENTE. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

CMCM/sllh

Lic. Avidán Ortiz Orellana
DECANO



Porario



DEDICATORIA

A MI PADRE CELESTIAL:

Mi más grande amor y fortaleza. A Él la honra, el honor y la gloria. Gracias por guiarme y protegerme siempre.

A MI MADRE:

Reyna Margarita, infinitas gracias por enseñarme a ser valiente y perseverante, por tu apoyo incondicional y tus oraciones.

A MIS HIJAS:

Mariana y Maria Isabel, quienes han compartido mi esfuerzo, perseverancia y dedicación, motivándolas a alcanzar sus metas personales y profesionales.

A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA:

Fuente de sabiduría, mis respetos y mi agradecimiento por permitirme ser orgullosamente San Carlista.

A LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES:

Mi cariño y reconocimiento como forjadora de grandes profesionales.

ÍNDICE

Introducción

i

CAPÍTULO I

1. Propiedad Intelectual.....	1
1.1. Definición.....	1
1.2. Antecedentes históricos.....	3
1.3. Fundamento constitucional.....	7
1.4. Importancia de la protección de la Propiedad Intelectual.....	8
1.5. División de los derechos de Propiedad Intelectual.....	8
1.5.1. Derecho de Autor y Derechos Conexos.....	9
1.5.2. Propiedad Industrial.....	12
1.5.3. Elementos de la Propiedad Industrial.....	13

CAPÍTULO II

2. Procedimientos legales para constituir sociedades o empresas mercantiles	51
2.1. Constitución de un negocio.....	53
2.1.1. Para un propietario individual.....	55
2.1.2. Para una sociedad anónima.....	56
2.1.3. Procedimiento para la inscripción de la sociedad.....	64
2.1.4. Inscripción de la empresa de la sociedad.....	69
2.1.5. Procedimiento para la inscripción de la sociedad o empresa extranjera.....	70
2.1.6. Inscripción de la sociedad como contribuyente ante la SAT.....	72



CAPÍTULO III

	Pág.
3. Contrato de franquicia.....	75
3.1. Concepto de franquicia.....	77
3.2. Elementos del contrato de franquicia.....	79
3.2.1. Elementos personales.....	79
3.2.2. Elementos reales.....	80
3.2.3. Elemento formal.....	81
3.3. Características del contrato de franquicia.....	82
3.4. Tipos de contrato de franquicia.....	83
3.4.1. Franquicia directa.....	83
3.4.2. Franquicia indirecta o principal.....	84
3.4.3. Franquicia de producto y marca registrada.....	85
3.4.4. Franquicia de negocio llave en mano o paquete.....	85
3.4.5. Franquicia de marcas y nombres comerciales.....	85
3.4.6. Franquicia de fabricación y de explotación.....	86
3.4.7. Franquicia multiunidad territorial o regional.....	86
3.5. Derechos y obligaciones del contrato de franquicia.....	87
3.5.1. Del franquiciante.....	87
3.5.2. Del franquiciado.....	88
3.6. Requisitos a tomar en cuenta para el contrato de franquicia.....	89
3.7. Licencia de uso de marca en el contrato de franquicia.....	91
3.8. Contrato de licencia de uso de marca.....	91
3.9. Inscripción de la licencia.....	93
3.10. Diferencia entre contrato de licencia de uso y contrato de franquicia....	95
3.11. Contratos de Franquicia internacional con Guatemala.....	97
3.12. Consejo Mundial de Franquicias.....	98



CAPÍTULO IV

	Pág.
4. Importancia de los procedimientos legales para manejar un negocio autorizado que utilizará una marca comercial internacional.....	99
4.1. Acciones procesales.....	104
4.2. Nulidad o anulabilidad de un registro de marca.....	107
4.3. Acciones penales.....	107
4.4. Competencia desleal.....	110
4.5. Acciones mercantiles.....	111
4.6. Regulación internacional.....	112
 CONCLUSIONES	 117
RECOMENDACIONES	119
BIBLIOGRAFÍA	121



INTRODUCCIÓN

El objetivo general de esta investigación es determinar la importancia jurídica de cumplir con todos los procedimientos necesarios para la utilización de una marca comercial internacional, cuyo uso será autorizado por el titular del derecho a través del contrato de franquicia en el mercado guatemalteco.

Comerciantes individuales o colectivos han debido llenar previamente una serie de requisitos legales ante los diferentes registros para formalizar su nacimiento a la vida jurídica, iniciar operaciones administrativas y comerciales del giro de su negocio, así como emprender retos para producir y ofrecer bienes o servicios de manera exitosa, que incrementen día a día sus ganancias para luego optar al contrato de franquicia, fomentando la inversión nacional y extranjera.

La hipótesis determina la importancia jurídica de cumplir con todos los procedimientos necesarios para la utilización de una marca comercial internacional a través del contrato de franquicia en Guatemala y el procedimiento para la utilización de dicho contrato, lo que hasta hoy se da a través de una legislación no específica. No obstante, las normas que se integran para regirlo tienen la amplitud necesaria para convertir a este tipo de contratos en un instrumento idóneo para financiar y colaborar con el desarrollo del país. Se obtuvo la información necesaria para someter a prueba la hipótesis en base a la investigación bibliográfica, páginas electrónicas que abordan el tema y órganos que intervienen.



Se utilizó el método analítico, para conocer las características jurídicas del contrato de franquicia a través del cual se otorga la licencia de uso de la marca internacional, para comprender sus elementos y particularidades. Luego el método de síntesis, para comprender en su totalidad la importancia y relación jurídica que tiene en el mercado el contrato de franquicia en búsqueda de la apertura de nuevas tendencias en cuanto a productos y servicios, dando oportunidad a más fuentes de trabajo y desarrollo social.

El análisis del presente trabajo de tesis se dividió en cuatro capítulos empezando por lo concerniente a Propiedad Intelectual, su división en Derechos de Autor y Derechos Conexos y Propiedad Industrial, haciendo énfasis en lo que se refiere a la marca, tipos de marca y su registro. En el segundo capítulo, requisitos para la constitución de un negocio, enfocando una sociedad anónima; luego en el tercer capítulo se desarrolla el contrato de franquicia con el fin de comprender sus elementos y características. Por último, en el cuarto capítulo se concluye con la importancia que reviste el cumplimiento de los procedimientos legales para manejar un negocio autorizado que utilizará una marca comercial internacional, así como lo relativo a las acciones procesales que la legislación guatemalteca contempla cuando por el uso y derechos que se poseen sobre la marca internacional se generen conflictos con terceros.

Se ofrece una orientación a quienes deseen conocer del tema y en particular a comerciantes nacionales y extranjeros que pretendan hacer uso de una marca, invirtiendo a través del contrato de franquicia, con tecnologías, secretos de producción, experiencia, apoyo y capacitación del franquiciante, para el éxito del negocio.



CAPÍTULO I

1. Propiedad Intelectual

1.1. Definición

Para lograr definir Propiedad Intelectual se tiene que integrar diferentes opiniones ya que es un campo muy extenso, en virtud de que se trata de regular todo lo concerniente al intelecto humano. Desde la perspectiva del presente trabajo se tomaron en cuenta las siguientes definiciones:

Manuel Ossorio define que la Propiedad Intelectual “es la que el autor de una obra artística, científica o literaria tiene sobre ella y que la ley protege frente a terceros, concediéndole la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público, así como de enajenarla, traducirla o autorizar su traducción y reproducción por otras personas.”¹

David Rangel Medina, tratadista mexicano, indica que Propiedad Intelectual es el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del producto material que de ellos puede resultar. “Esta propiedad, a la que también se le designa propiedad inmaterial, comprende tanto los derechos relativos a las producciones literarias,

¹ OSSORIO, Manuel. *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. 1ª Edición Electrónica.



científicas y artísticas, como los que tienen por objeto las obras pertenecientes al campo de la industria, las marcas y otros signos distintivos de la empresa, que aunque no siempre puedan considerarse creaciones intelectuales, también caen dentro del marco de la propiedad inmaterial.”²

Para Daniel Ramírez Gaitán, autor guatemalteco, “puede afirmarse que a Propiedad Intelectual, es en sentido amplio, la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas.”³

El autor Robert Sherwood indica que “la propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas: Primero, ideas, invenciones y expresión creativa, las cuales son esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones.”⁴

Además señala Sherwood que “la creatividad humana es un vasto recurso nacional para cualquier país. Como el oro en las montañas, permanecerá enterrado si no se alienta su extracción. La protección de la propiedad intelectual es la herramienta que libera ese recurso”.⁵

² RANGEL MEDINA, David. **Propiedad Industrial**. Pág. 40.

³ RAMÍREZ GAITÁN, Daniel Ubaldo. **Introducción a la Propiedad Intelectual**. Pág. 2.

⁴ SHERWOOD, Robert M. **Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico**. Pág. 23.

⁵ **Ibidem**. Pág. 190.



De lo anterior, se concluye que Propiedad Intelectual es una rama del derecho que estudia y regula todas las creaciones del intelecto humano, sean artísticas, científicas o literarias, normando todas las actividades relacionadas a ellas y protegiendo los derechos de los titulares frente a terceros.

1.2. Antecedentes históricos

En el mundo antiguo, especialmente en Grecia y Roma, no se conocía nada parecido a la propiedad intelectual ni a los derechos de autor. Existió una primitiva industria editorial, apoyada en las copias manuales que los esclavos hacían de los textos más destacados y los autores carecían de cualquier derecho sobre su obra intelectual. En los textos se reflejaba un sentido de respeto hacia la obra intelectual, pero desde una perspectiva más moral que jurídica pues no existían normas contra el plagio, ni fórmulas legales de retribución para el autor.

En la edad media la producción editorial se redujo notablemente, los monasterios fueron las únicas instituciones que continuaron manufacturando libros. Monjes y frailes copiaban obras clásicas, en forma manual y muy escasa, por lo que la difusión de las obras fue muy limitada.

Ya en la edad moderna, en el año de 1450, con la invención de la imprenta de tipos móviles, por Johann Gutenberg, se revoluciona la producción y distribución de obras literarias, que conlleva dos cambios fundamentales: facilitar la reproducción masiva de



miles de copias en breve tiempo y a un precio reducido, generalizando el acceso del público a las obras literarias. En Francia, luego de la revolución de 1789 se aprueban en la Asamblea Nacional de enero de 1791 y en la Convención de julio 1793, los decretos que vienen a reconocer el derecho de propiedad intelectual sobre las obras dramáticas y musicales, sus representaciones y sobre todas las obras impresas.

En los Estados Unidos de Norteamérica los derechos de autor, tienen rango constitucional. La Constitución de 1787 incluye la copyright clause (cláusula de derecho de autor). Una de las líneas inspiradoras de esta regulación fue el rechazo a los monopolios y esta postura era sostenida por Thomas Jefferson, tercer presidente de ese país, que gobernó entre 1801 y 1809; para él, el libre intercambio de ideas y de expresiones no podía ni debía ser restringido y la simple noción de propiedad intelectual le resultaba un contrasentido, comprendiendo que las ideas no son susceptibles de apropiación exclusiva ni pueden ser objeto de propiedad como las cosas materiales. Por lo que se concedió protección a las obras e invenciones extranjeras hasta 1861 en materia de patentes y hasta 1891 en copyright (derecho de autor)⁶.

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez constancia en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de

⁶ GÓMEZ FONTANILLS, David y NOGUEROL, Ana. **Propiedad Intelectual.** Historia y panorámica general de la propiedad intelectual. Capítulo 2. Pág. 3.



1883, y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886. De la administración de uno y otro tratado se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que abreviadamente se conoce como OMPI.

En 1967, en la Ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, fue firmado el Convenio de creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. En el mismo no se define la propiedad intelectual, pero figura una lista de objetos que se prestan a la protección por conducto de los derechos de propiedad intelectual: las obras literarias artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los diseños industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

En 1986, a petición de los Estados Unidos de América y de otros países en desarrollo, el tema de la protección de la propiedad intelectual se planteó como un asunto que debía formar parte del sistema de comercio internacional. Esto se inició con las negociaciones comerciales multilaterales en la Ronda de Uruguay, especialmente en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, abreviado GATT (en inglés General



Agreement on Tariffs and Trade), sistema de reglas fijadas por naciones. En 1994, el GATT fue revisado y actualizado para incluir nuevas obligaciones, sobre sus signatarios; uno de los cambios más importantes fue la creación de la Organización Mundial de Comercio –OMC–, donde se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el tema de la propiedad intelectual y el comercio, dando lugar a la declaración del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS (en inglés Trade Related Intellectual Property Issues)".⁷

En Guatemala, el 19 de junio de 1998, entra en vigencia el Decreto Número 33-98, denominado Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. “Esta es una ley de carácter público y de orden social, es decir que otorga derechos y establece obligaciones a todos los habitantes de la República de Guatemala y extranjeros, la cual tiene como objeto proteger las creaciones artísticas de las personas”.⁸

De lo anterior se deduce que existen dos razones fundamentales para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección de la propiedad intelectual. Una de ellas, amparar en las leyes los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y también los derechos del público para tener acceso a las mismas. Y la otra, se persigue promover la creatividad y llevar a cabo la difusión y la aplicación de los resultados de la misma, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social.

⁷ Wikipedia. **Historia de la Propiedad Intelectual**. <http://es.wikipedia.org>.

⁸ PORTILLO, Gloria. **Historia de los Derechos de Autor en Guatemala**. USAC 2010. <http://www.emagister.com>.



1.3. Fundamento constitucional

La Constitución Política de la República de Guatemala fundamenta la protección de la propiedad intelectual en los Artículos 42, 43 y 63, indicando que se reconoce el derecho de autor y el derecho del inventor, quienes gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, conforme a la ley y tratados internacionales. De igual manera se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes, protegiendo además el derecho a la expresión creadora, apoyando y estimulando al científico, al intelectual y al artista nacional.

Establece también el Artículo 46 del mismo cuerpo legal 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.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aceptada y ratificada por Guatemala, indica en el Artículo 17 el derecho a la propiedad y señala que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El mismo tiene relación con el Artículo 27 de la declaración en referencia, que reconoce el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

1.4. Importancia de la protección de la Propiedad Intelectual

De lo escrito anteriormente se deduce que la importancia de la protección de la propiedad intelectual se debe a que es necesario incentivar y retribuir el trabajo creador, además proteger las inversiones en el avance de la tecnología, para generar financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo.

1.5. División de los derechos de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual o las creaciones de la mente se dividen en dos categorías:

1. El derecho de autor y los derechos conexos, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las bellas artes como los dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y los diseños arquitectónicos; y
2. La propiedad industrial, que comprende los signos distintivos, es decir marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de publicidad e indicaciones geográficas, así como las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.



1.5.1. Derecho de Autor y Derechos Conexos

1. El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. Está regulado en el Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que en el Artículo 1 indica que tiene por objeto 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.

En inglés, el derecho de autor se conoce con el nombre de copyright. El término tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados por el autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la realización de copias de las obras literarias y artísticas, como los libros, las pinturas, las esculturas, las fotografías y las obras cinematográficas.

El derecho de autor remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, quien goza de derechos específicos en relación con su creación, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa que sólo a él le pertenece, así como conservar su obra inédita o anónima, o disponer por testamento que así se mantenga, cuyo aplazamiento para la divulgación de la obra sólo podrá hacerse hasta setenta y cinco años después de su fallecimiento. No obstante,

existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin.

Según indica Fernández Carballo “la condición de autor tiene un carácter irrenunciable; no puede transmitirse inter vivos ni mortis causa, no se extingue con el transcurso del tiempo, así como tampoco entra en el dominio público, ni es susceptible de prescripción. Existe una presunción de autoría, y por tanto se considerará autor a quién aparezca como tal en la obra, esta afirmación admite prueba en contrario. En el caso de que la obra se haya realizado mediante la colaboración de varias personas, los derechos sobre la misma corresponderán a todas ellas.”⁹

2. Derechos conexos son los que amparan a las personas que se relacionan con el autor de una obra y la legislación guatemalteca en los Artículos 50 y 51 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos regula a los artistas, intérpretes o ejecutantes; a productores de fonogramas, por ejemplo las casas disqueras y a los organismos de radiodifusión, es decir emisoras de radio, que gozan de protección por el plazo de setenta y cinco años contados a partir del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que les dé inicio. Por otro lado, existen limitaciones a la protección de las obras, es decir que podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, según lo

⁹ FERNÁNDEZ CARBALLO, José María; RANZ, Francisco y SIGÜENZA TORTOSA, David. **La OMPI y la Propiedad Industrial**. Sitio web de la OMPI. <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>.



regula el Artículo 63 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, cuando:

- a) Se realice en un ámbito puramente doméstico, que no persiga un interés económico y no fuere difundido deliberadamente al exterior.
- b) Se efectúe con fines didácticos en el curso de las actividades de una institución de enseñanza, por el personal y los estudiantes de dicha institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes del centro educativo o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas.
- c) Sea indispensable para la práctica de una diligencia judicial o administrativa.

Según el Artículo 64 del mismo cuerpo legal, también será lícito sin autorización del titular del derecho y sin pago de remuneración, con obligación de mencionar la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada, si están indicados:

- a) Reproducir y distribuir por la prensa, radiodifusión o transmisión por cable u otros medios de difusión, artículos que no tengan reserva específica.
- b) Informaciones relativas a acontecimientos de actualidad, por medio de fotografías, videogramas, transmisión por cable, etcétera.
- c) Discursos políticos, judiciales, disertaciones, alocuciones, sermones y otras similares pronunciadas en público.

- d) Incluir en una obra propia, fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como obras de carácter plástico, fotográfico u otras análogas, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice, a título de cita o para su análisis con fines docentes o de investigación.

1.5.2. Propiedad Industrial

Esta rama del derecho tiene por objeto proteger, estimular y fomentar a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas contra la competencia desleal.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, referente al ámbito de la propiedad industrial, indica en el Artículo 1 que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

El Congreso de la República de Guatemala, con el Decreto número 11-98, emitido el 18 de febrero de 1998, dio su aprobación al Convenio de París; y el Ministerio de



Relaciones Exteriores con fecha 20 de abril de 1998 declaró la adhesión de Guatemala al mismo en todos sus términos, con excepción de que:

- a) Guatemala no se considera obligada por las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 26, el cual indica que el convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo, entendiéndose que Guatemala puede limitar el plazo de vigencia dentro de su territorio.
- b) Que en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 16, párrafo 4, apartados a) y b) del Convenio y a los efectos de determinar la cuota de contribución al presupuesto de la Unión de París, establecida por el Convenio, el Gobierno de Guatemala declara que desea ser incluido en la Clase VII, que se refiere a que la contribución anual sobre la base de número de unidades fijado a la que Guatemala desea pertenecer será de 1 unidad. La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad monetaria que guardará relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión.

1.5.3. Elementos de la Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial como una de las categorías de la Propiedad Intelectual, abarca un extenso número de elementos que la integran, comprende los signos distintivos (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad e indicaciones geográficas), patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.



El Decreto Número 2-70, Código de Comercio de Guatemala, regula en el Artículo 668, para su protección, que todo lo relativo a los nombre comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se registrarán por las leyes especiales en la materia. El 1 de noviembre del año 2000, entró en vigencia la correspondiente ley especial, siendo el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial. Motivo de estudio de la presente tesis es la marca, la cual será expuesta en detalle más adelante con otros elementos de la Propiedad Industrial con los que se relaciona, como el nombre comercial, sin embargo, de acuerdo a ley de la materia, algunos otros se pueden explicar así:

a) Signo Distintivo

Es cualquier signo que constituya una marca, nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad y denominación de origen.

b) Denominación de Origen

Es aquella que emplea el nombre de una región o ámbito geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos.

c) Indicación Geográfica

Todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado. El producto debe



poseer una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, a diferencia de la denominación de origen que exige que las características del producto se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos.

d) Patente

Es el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención, cuyos efectos y alcances están determinados por el Decreto 57-2000 del Congreso de la República Guatemala, Ley de Propiedad Industrial.

e) Invención

Es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento y satisfacer sus necesidades concretas.

f) Modelo de Utilidad

Toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.

g) Dibujos y Diseños Industriales

Es el aspecto ornamental de un artículo útil. El dibujo o diseño industrial puede consistir en rasgos de tres dimensiones, forma, superficie y el volumen de un artículo, o rasgos en dos dimensiones como los diseños, líneas o el color.

h) Marca

Cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, así como signos sonoros susceptibles de representación gráfica que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.

i) Expresiones o Señales de Publicidad

Expresión o señal de publicidad es toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles. Pueden ser utilizadas en carteles, murales, mantas o en cualquier otro medio como la radio o la televisión.

De lo anterior se deriva que las marcas y los nombres comerciales, pueden formar parte de la expresión o señal de publicidad, siempre que se hallen registrados a favor del mismo titular. La protección conferida por el registro de una expresión de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado. Algunos ejemplos de expresiones de publicidad son: servir es nuestro privilegio, tan guatemalteco como tú, el amigo que te ayuda a crecer, donde los guatemaltecos depositan su confianza.



- Nombre Comercial

Al nombre comercial se le puede definir como el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades iguales o similares. La Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 4 define que es nombre comercial un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

El nombre comercial puede coincidir o no con la denominación social de una sociedad, es decir que la misma puede tener una denominación social larga y difícilmente memorizable por el consumidor en general o por sus clientes potenciales, pero para evitar estos inconvenientes puede utilizar en las actividades empresariales un nombre comercial corto, con fuerza distintiva, que sea idóneo para diferenciar una empresa de las demás competidoras. Puede darse el caso también de que una misma empresa emplee diferentes nombres comerciales, cada uno destinado a un sector de actividad diferente.

La función principal del nombre comercial es identificar y distinguir de otra, a una empresa mercantil, a un establecimiento mercantil o a una entidad, de tal manera, que puede identificar, tanto a la empresa mercantil concebida como el conjunto de elementos materiales y valores incorpóreos que el comerciante coordina para obtener



su fin principal, como al local comercial propiamente dicho, donde se establece la empresa. Con respecto a su naturaleza jurídica el Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70, en los Artículos 655 y 657, lo determina como un bien mueble, una cosa mercantil, un valor incorpóreo de la empresa mercantil, ya que no puede tocarse o percibirse, aún cuando se manifiesta en cosas perceptibles que lo representan y porque la empresa mercantil será reputada con un bien mueble y el nombre comercial es un elemento de la misma.

- Protección y registro del nombre comercial

El derecho sobre el nombre comercial es considerado como un derecho exclusivo, implicando la facultad del titular de impedir que cualquier tercero lo utilice, sin su autorización en el mismo sector industrial o mercantil, así como que se utilice un nombre semejante.

La protección del nombre comercial se concertó por primera vez en el Convenio de París, en el cual el Artículo 8 regula que el nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no.

En la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, en el Capítulo III, De la Protección del Nombre Comercial, en el Artículo 14 se establece que el nombre comercial en cualquiera de los estados



contratantes será protegido de todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

En Guatemala la Ley de Propiedad Industrial no requiere la inscripción previa del nombre comercial en el registro, adoptando el sistema de uso contenido en el Convenio de París, ya que en el Artículo 71 establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses. No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro, para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular.

No obstante que la legislación guatemalteca no requiere como requisito para el ejercicio del derecho sobre el nombre comercial su inscripción previa, el Artículo 74 del mismo cuerpo legal contempla la facultad del titular de solicitar la inscripción del nombre comercial en el registro. Dicha inscripción en el sistema nacional tiene carácter declarativo y no constitutivo, esto significa que se obtienen los derechos de titular por el solo hecho de serlo y la finalidad del registro es de efectos probatorios.



- Transmisión del nombre comercial

La Ley de Propiedad Industrial, en los Artículos 41 y 76 regula que el nombre comercial solo puede transferirse con la empresa o establecimiento que lo utiliza o con aquella parte de la empresa o establecimiento que lo emplea.

- Extinción del derecho exclusivo sobre su uso

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial, termina en caso de clausura del establecimiento, o suspensión de actividades de la empresa mercantil por más de seis meses, ya que lo que identifica el nombre comercial es el establecimiento o la empresa mercantil, es decir que el nombre comercial no podrá seguir siendo usado en el comercio por su titular, por no existir cosa mercantil que identificar.

- La marca

Para la Agencia Española de Patentes y Marcas Protectia, "marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos y/o servicios de los demás. El titular de este derecho de propiedad industrial que otorga su uso en exclusiva puede ser una persona física o jurídica cuyo nombre no tiene por qué coincidir con la denominación que aparece en el registro de marca".¹⁰

¹⁰ Protectia. Agencia de patentes y marcas. **La Marca**. Madrid, España. <http://www.protectia.eu/>.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica que “por marca se entiende un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de los mismos.”¹¹

Para Julio Ledesma, la marca “es la idea original, novedosa y especial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias o no, siglas, etc., destinados 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.”¹²

En Guatemala el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial define la marca como todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir 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.

De las anteriores definiciones, se concluye que marca es todo signo distintivo, ya sea denominativo, figurativo, tridimensional o mixto, o bien sonoro, que pueda representarse gráficamente, con el objeto de que una persona individual o jurídica pueda distinguir sus productos o servicios del resto de los de la competencia en el mercado.

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Principios Básicos de la Propiedad Industrial**. Pág. 14.

¹² LEDESMA, Julio C. **Derecho Penal Industrial**, Pág. 2.

Jorge Otamendi explica que todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público y obtener una clientela. “Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo son conocidos por el público a través de su marca, ya que sin marca sus esfuerzos serán vanos, pues el público no podría distinguir los buenos productos de los malos.”¹³

- Naturaleza jurídica

La marca es un bien que le confiere a su titular un derecho subjetivo e integra el patrimonio de éste, por lo que la titularidad sobre la misma le permitirá impedir que cualquier competidor pueda usar en el mercado un signo idéntico o similar para sus productos o servicios de análoga naturaleza.

Al respecto la Ley de Propiedad Industrial, indica en el Artículo 17 que las marcas tienen la calidad de bienes muebles, que la propiedad se adquiere por su registro y se prueba con el certificado extendido por el Registro. Además regula que, la marca que esté protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías siempre que haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención del cual Guatemala sea parte.

¹³ OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. Qué es una marca? Pág. 1.



- Signos que pueden constituir marcas

Dentro de estos encontramos palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden 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 a criterio del Registro. Indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, que identifican a un producto como originario de un país, o de una región, o de una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Según lo indica el Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, cabe mencionar que es facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no se hace necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca, si consiste en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos que exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo se otorga para ese producto o servicio.

- Funciones de la marca

De los autores consultados se considera más completa la clasificación de Sierralta Ríos, quien indica las siguientes funciones:

a) Función distintiva

Esta consiste en identificar los productos y servicios que circulan en los diferentes mercados, de manera que el consumidor final sabe las características e incluso el nivel de precio. Dentro del concepto de signo distintivo, se puede incluir la llamada denominación de origen, como es el caso del champagne en Francia o del pisco en Perú (pisco es una denominación de origen que se reserva a la bebida alcohólica perteneciente a una variedad de aguardiente de uvas que se produce en el Perú).

b) Función mercadológica

Sirve también la marca para segmentar el mercado, que es el proceso de dividir en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes, o discriminar precios, ya que una misma empresa puede utilizar diferentes marcas para los mismos productos o servicios con el propósito de orientarse a determinados parámetros de mercado.

c) Función de homogeneidad

El consumidor sabrá que en cualquier punto de venta donde adquiriera el producto o servicio, tendrá las mismas características y condiciones. Así es que cuando se suscriben contratos de uso de marca se incluyen aspectos de calidad, presentación, tamaño, forma e incluso publicidad.

d) Función de garantía de calidad

Se trata de la responsabilidad del fabricante por los productos defectuosos y que ya está plasmada en los acuerdos internacionales como la Convención de Viena de 1980, sobre compraventa internacional de mercaderías. Asimismo, se debe considerar como parte de esa garantía, la responsabilidad del titular de la marca por la publicidad engañosa que induzca a error o confusión al usuario o consumidor.

e) Función Indicadora del origen o procedencia

El consumidor sabe el origen y la procedencia del producto. Esta es una exigencia que piden los países importadores cuando requieren el certificado de origen de la mercadería.

Además de las funciones ya mencionadas, las marcas facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. Permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado.



Por consiguiente, las marcas diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes. Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas.

La marca no siempre es privilegio de una única empresa ya que el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a fin de utilizar la marca en cuestión. Por consiguiente, es esencial que los licenciatarios respeten las normas de calidad establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas comerciales suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de distintas fuentes. En esos casos, el propietario de la marca no se encarga por sí mismo de elaborar los productos sino (tarea igualmente importante) de seleccionar los que reúnen, según su criterio, normas y requisitos de calidad e incluso en los casos en los que el propietario de la marca sea también el fabricante del producto concreto al que se aplique, es frecuente que haya partes del producto de las que no se haya encargado él de elaborarlas, pero sí que hayan sido seleccionadas por él.

Las marcas se utilizan también para promover la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios. Por lo tanto, no sólo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar confianza.



Los propietarios de marcas registradas tienen derechos exclusivos respecto de las mismas. Esos derechos les confieren la prerrogativa de utilizar la marca y de impedir la utilización por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar, de modo que el consumidor y el público en general no sean inducidos a error.

- Importancia de la marca

La marca permite distinguir unos de otros los productos o servicios, contribuyendo con el consumidor a diferenciar los buenos productos de los malos. Las marcas comerciales muy bien posicionadas en el mercado actual garantizan las ventas, ya que el cliente va a buscar en ellas lo que mentalmente ya ha asumido y da por hecho que encontrará aquello que conoce o presupone. Para el éxito futuro de cualquier marca es necesario satisfacer las expectativas del consumidor y mantener su confianza. La mayoría de los productos son fácilmente imitables, la marca se convierte en un elemento diferenciador e identificador que permitirá a las empresas la fidelidad de su clientela.



- Tipos de marcas

a) Según el signo en que consista

Marcas denominativas

Son las que identifican un producto o servicio a partir de una o varias palabras. Deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su mismo género.

Marcas gráficas

Son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonética ni auditivamente, sólo visualmente.

Marcas mixtas

Éstas son el resultado de la combinación de dos o más signos de distinta índole. Generalmente son combinaciones de palabras con dibujos, diseños o logotipos.

Marcas tridimensionales

Este tipo de marca corresponde a cuerpos representados en tres dimensiones, como envases, envoltorios, botellas, cajas.



b) Según su grado de conocimiento

Marcas comunes

Marca común es todo signo que distingue en el mercado determinados productos o servicios pero que no goza de un grado de conocimiento significativo o relevante por parte del público.

Marcas renombradas

Se trata de las marcas que son conocidas por el público en general. Además, para que una marca se considere renombrada debe existir la opinión generalizada de que los productos o servicios que designan dichas marcas son productos o servicios de calidad. La marca renombrada se impone al principio de especialidad de las marcas, de manera que no se permitirá la utilización por terceros de las marcas, aunque se trate de distinguir productos o servicios que no estén directamente relacionados con los productos o servicios designados por la marca renombrada, por ejemplo: Las marcas Coca-Cola, Rolex y Ferrari.

Marcas notorias

Estas marcas se caracterizan por el volumen de ventas de los productos o servicios que designan, la intensidad o alcance geográfico de su uso, su valoración y prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa; son conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca, mientras que la renombrada es reconocida por el público en general.



La marca renombrada debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Se dice entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, la calidad de esta última es más exigente.

c) Según el titular

Marcas individuales

Las marcas individuales son titularidad exclusiva de una determinada persona física o jurídica.

Marcas colectivas

Son las marcas registradas por una asociación que quiere diferenciar los productos o servicios de sus miembros de los de aquellas personas que no forman parte de la asociación. El titular de la marca es la asociación y existen diversas personas afiliadas a la asociación autorizadas para usar la marca.

En otras palabras, son aquellas cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca. Se entienden así las marcas que son propiedad de una asociación, por ejemplo, una asociación de contadores o ingenieros, cuyos miembros utilicen la marca para denotar cierto nivel de calidad y otros requisitos impuestos por la asociación. Estos signos distinguen la procedencia geográfica, el material, el modo de fabricación, la calidad u otras características



comunes de los productos o servicios de distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El titular puede ser una asociación a la que pertenezcan dichas empresas o cualquier otra entidad, incluidas las instituciones públicas o las cooperativas. La mayoría de los países exige que la solicitud de marca colectiva vaya acompañada de una copia de las normas que rigen el uso de la marca colectiva y no permiten la concesión de licencias en relación con este tipo de marcas. Al igual que las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas también se mantienen mediante el pago de renovación.

La marca colectiva puede utilizarse junto con la marca comercial de un producto determinado, así las empresas pueden diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo tiempo que se benefician de la confianza de los consumidores en los productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva.

La marca colectiva no diferencia los productos o servicios de su titular, sino los productos o servicios de los miembros que pertenecen a la asociación o agrupación titular de la marca, por ejemplo la marca CPA, utilizada para referirse a los miembros de la Sociedad de Contadores Públicos Certificados. Otro ejemplo, "la marca colectiva Melinda es utilizada por los 5,200 miembros de las 16 cooperativas productoras de manzanas afincadas en el Valle de Non y en el Valle de Sole, Italia, que en 1989 crearon el Consorcio Melinda. En la actualidad, las manzanas que se identifican con la marca colectiva MELINDA ® son sinónimo de una calidad determinada en el mercado europeo. Sus productores han logrado consolidar el prestigio de su marca,



consiguiendo la preferencia de los consumidores y un aumento en sus exportaciones.”¹⁴

En Guatemala las cooperativas, específicamente aquellas que se dedican a prestar el servicio de ahorro y crédito, constituyeron una marca colectiva denominada Mi Cope, la cual agrupa a todas en forma general y cada una de ellas prestan sus diferentes servicios en particular, bajo su propio nombre y responsabilidad.

La Ley de Propiedad Industrial, regula que la solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma, además lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.

d) Según el objeto que designan

Marca de productos

Son aquellos los signos que designan exclusivamente productos.

Marcas de servicios

Son aquellos signos utilizados para designar los servicios prestados por una determinada persona física o jurídica.

¹⁴ OMPI. **El Secreto está en la Marca**. Introducción a las marcas, dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Publicación N.º 900. Págs. 15-16.

Marcas de garantía

Las que garantizan características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos elaborados o distribuidos o los servicios prestados por personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

e) Según el sentido que las percibe

Marcas olfativas

Son las que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. El principal obstáculo para el registro de la marca olfativa es cumplir el requisito de la representación gráfica.

Marcas sonoras

Son aquellas marcas que son percibidas por el sentido del oído. Signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo. Se hace difícil para el registro de la marca sonora cumplir el requisito de la representación gráfica.

Marcas gustativas

Estas marcas son las percibidas por el sentido del gusto, existe la posibilidad de que en algún momento pueda admitirse el registro de este tipo de marcas. También es difícil cumplir el requisito de la representación gráfica.

Marcas táctiles

Aquellas que son percibidas por el sentido del tacto. Al igual que las marcas gustativas, aún no se conoce ningún registro de marca táctil.

f) Marcas de certificación

Son las marcas que se aplican a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido previamente controladas, verificadas o certificadas. Su finalidad es garantizar que los respectivos productos o servicios se encuentran sujetos a determinados patrones o estándares y que existe además, un control previo y continuo a través del tiempo.

La Ley de Propiedad Industrial, regula que podrá ser titular de una marca de certificación una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad. Cuando sea una institución de derecho público, el registro tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición de su titular. Si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción y podrá ser renovado en la misma forma que las marcas.

- Clasificación legal de las marcas

Guatemala se rige por la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida el 15 de junio de 1957 por el Arreglo de Niza, que es un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-. Cuando se solicita un registro, en la solicitud se debe especificar la clase o clases en las que se pretende el registro. La clasificación de Niza está compuesta por una lista de 45 clases, 34 de ellas se refieren a productos, (por ejemplo la clase 5 se refiere a productos farmacéuticos, la clase 1 a productos químicos), y las 11 restantes se refieren a servicios (por ejemplo la clase 35 se refiere a servicios de publicidad), las clases están acompañadas de notas explicativas referente a los productos o servicios que agrupan. También existe una lista alfabética de productos y otra de servicios, en la cual se da la referencia a la clase que pertenecen. A continuación se transcriben las 45 clases:

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, emplastos, 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, balta, 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 incluidas 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, ojajillos, 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, té, 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.

Un ejemplo en Guatemala, es la Cooperativa Integral de Producción El Limón, ubicada en el Municipio de Morazán, Departamento de El Progreso, solicitó el registro de la marca COELMON ® para amparar productos de las clases 30, de productos



alimenticios de origen vegetal esencialmente y 32 de bebidas no alcohólicas, entre ellas, los zumos de frutas.

- Protección de la marca

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, pero en algunos países también a través de su utilización. No obstante que las marcas puedan protegerse a través de su uso, es recomendable registrarlas. El registro de una marca redundará en una mayor protección, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica o tan similar que pueda causar confusión. En algunos países es obligatorio contratar a un agente de marcas, para efectuar el registro.

Por lo general, cualquier persona, física o jurídica, que prevea utilizar una marca, o autorizar su uso por terceros, puede solicitar el registro de la misma, ya que el registro otorga derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca.

- Proceso para registro de una marca o signo distintivo en Guatemala

A continuación se describe una serie de pasos que orientan el proceso de registro de una marca ante el Registro de la Propiedad Intelectual:

1. Se deberá elegir la marca para identificar los productos o servicios. “Para esto se tiene que elaborar el signo distintivo con un diseñador gráfico, una compañía de publicidad, o por cuenta propia. Es decir, la figura, los colores, el tipo de letra, la marca en sí, procurando tener claro el mensaje que transmitirá la marca a través de dichos símbolos distintivos, por ejemplo, la marca de un restaurante no debe proyectar el mismo mensaje que una marca de ropa.”¹⁵

2. Seguidamente, adquirir en las oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual, un formulario de solicitud de búsqueda retrospectiva del distintivo, cuyo valor es de Q.5.00, completarlo con la información requerida, efectuar el pago en Caja, que puede ser para denominativos Q.100.00, para gráficos Q.200.00 y mixtos Q.200.00. Luego presentar en la ventanilla de recepción el formulario y recibo de cancelación de la tasa, solicitando la búsqueda requerida, anexando los documentos pertinentes, adhiriendo los ejemplares del signo solicitado en el formulario y las copias, firma del solicitante, firma y sello del Abogado Auxiliante, colocando el timbre forense respectivo.

3. Los documentos que podrían anexarse serían 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

¹⁵ Ministerio de Economía. **Guía para formar un Negocio en Guatemala**, Páginas 148-149.



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) De toda solicitud y documentos que se presenten deberá adjuntarse una copia para efectos de reposición.
4. En el Registro de la Propiedad Intelectual se efectúa un examen de los documentos y al aceptarlo sellan de recibido la solicitud y las copias, anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo.
5. El expediente es trasladado a la sección de forma y fondo para su examen. Si cumple con todos los requisitos, se emite resolución declarando con lugar la solicitud y se extiende el edicto correspondiente, por el cual se deben cancelar Q.50.00.
6. El solicitante debe efectuar 3 publicaciones del edicto, en el término de quince días, en el Diario Oficial, debiendo presentar los ejemplares originales al Registro de la Propiedad Intelectual, dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación. El edicto deberá contener el nombre y domicilio del solicitante, o el nombre del



representante del solicitante, cuando lo hubiese; la fecha de presentación de la solicitud, número de expediente, la marca tal como se hubiere solicitado, la clase a que corresponde el producto o servicio que distinguirá la marca y la fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para el efecto.

7. Si transcurrido el plazo de la última publicación no presentan oposición a la inscripción, el solicitante cancela la orden de pago de Q.90.00 para efectuar la anotación que corresponde y luego solicita al Registro que se inscriba el signo distintivo solicitado.
8. Para que el Registro haga entrega del título respectivo, el solicitante debe cancelar la suma de Q.50.00.
9. La marca tendrá una vigencia de 10 años, renovables por períodos iguales.

- Registro de marca internacional

A continuación se detallan los requisitos que se deben llenar ante el Registro de la Propiedad Intelectual, para inscribir la marca internacional:

- a) Formulario que proporciona el Registro de la Propiedad Intelectual, auxiliado por Notario.
- b) Nombramiento de representante legal.

- c) Patente de comercio de sociedad y empresa, o su equivalente en el país de origen.
- d) Marca que registra, con sus colores y especificaciones.
- e) Certificado de origen de marca emitido por el registro de marcas del país de origen.
- f) Fotocopia del recibo de pago por trámite en Guatemala según arancel.

Tiene que incluirse la marca cuyo registro se solicita, con una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas denominativas con grafía (escritura), forma o colores especiales, o marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, así como la enumeración de la clase de los productos o servicios que distinguirá la marca. Si la marca está constituida por algún elemento denominativo con significado distinto al idioma español, deberá incluirse una traducción simple.

El dueño de la marca en el extranjero, otorga la autorización, a través de un mandato o poder específico que faculte para registrarla en el país donde él desea hacerlo, en nombre de su empresa. Luego de haberse registrado, puede una empresa o sociedad guatemalteca legalmente establecida, mostrar su interés en negociar la representación de esa marca conocida contactando al dueño o a su representante y una vez celebrado y aceptado el contrato de franquicia por ambas partes, el franquiciado deberá registrar la licencia de uso contenida en dicho contrato. El contrato de franquicia se explica más adelante en el capítulo III del presente trabajo de tesis.



- Enajenación de la marca y cesión de derechos

“El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria. El contrato de enajenación debe constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado y si el mismo se encuentra redactado en idioma distinto al español, deberá contar con traducción jurada.”¹⁶

Si el titular de la marca cambia de nombre, razón social o denominación por cualquier causa, dicho cambio deberá ser anotado en la inscripción de la marca, para cuyo efecto deberá acreditarse ante el Registro con la documentación correspondiente, con el objeto de que surta efecto frente a terceros. La enajenación de una marca puede hacerse independientemente de la empresa o de una parte de la empresa del titular del derecho y con respecto a todos, alguno o uno de los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca, pero en caso que la enajenación no incluya la totalidad de los productos, deberá previa o simultáneamente solicitarse la división del registro. Será anulable la enajenación y su correspondiente inscripción, si el cambio en la titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión.

La enajenación de una empresa comprende el derecho sobre toda marca que se relaciona con ella y que conforma su nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

¹⁶ RAMÍREZ GAITÁN, Daniel. *Introducción a la Propiedad Intelectual*. Págs. 50 y 51.



- Generización de la marca

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica, es decir que la diferencia entre el producto y la marca ya no es reconocida por los adquirentes, por ejemplo Gillette que es la marca de la hoja de afeitar, inventada por el estadounidense King Camp Gillette a finales del siglo XIX, se ha hecho genérica porque la mayoría de personas que desean comprar se limitan a pedir una Gillette, refiriéndose a la hoja de afeitar, que en el mercado existe ya de diferentes marcas. Para los efectos de generización deberán concurrir los siguientes hechos:

- a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o al servicio al cual se aplica la marca;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o del servicio respectivo; y
- c) El desconocimiento de la marca por el público como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en nombre genérico.



- Extinción del registro de la marca

El registro de una marca se extingue:

- a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación;
- b) Por cancelación a solicitud del titular;
- c) Por cancelación debido a la generización de la marca;
- d) Por falta de uso de la marca; y
- e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.

La caducidad por vencimiento del plazo de un registro opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. La presentación en tiempo de la solicitud de renovación de un registro no dará lugar a la caducidad del mismo.

El titular de una marca podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación de ese registro o la restricción en cuanto a los productos o servicios que ampara. La solicitud de cancelación deberá contener firma legalizada por notario y acompañar el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

- Diferencia entre nombre comercial y marca

Los nombres comerciales distinguen una empresa del resto de las empresas en el mercado y puede coincidir o no con el nombre de una sociedad registrada. Las marcas registradas distinguen productos y servicios en exclusiva.

El registro del nombre comercial es declarativo, por lo tanto es optativo. El registro de la marca es atributivo, por lo tanto es, salvo excepciones en la ley, obligatorio para que el signo goce de protección.

El registro de un nombre comercial tiene vigencia indefinida, siempre que no sea clausurado el establecimiento o suspendidas las actividades de la empresa, por más de seis meses. El registro de marca tiene vigencia de diez años, prorrogable por períodos iguales, cumpliendo con los requisitos pertinentes.

- Marcas en Guatemala

En Guatemala, “se posicionan como grandes marcas las que por su trayectoria, su valor en el mercado guatemalteco y las ventajas racionales y emocionales, motivan al consumidor a preferir sus productos o servicios, además de sus años en el mercado, aceptación y confianza. Existen marcas locales y multinacionales reconocidas que motivan a los consumidores a preferirlas ante la competencia.”¹⁷ Algunas que se pueden mencionar son: “Campero, Agua Pura Salvavidas, Ana Belly, Aseguradora General, Café León, Cementos Progreso, Del Frutal, Distelsa, Cerveza Gallo, San Martín, Incaparina, Domino’s Pizza, Hacienda Real.”¹⁸

¹⁷ Prensa Libre. Revista Moneda. **Actualidad Empresas**. 8 de junio 2009. Pág. 33.

¹⁸ Superbrands de Inglaterra. **Libro de las Grandes Marcas en Guatemala**. Págs. 40, 46, 48, 56 y 90.



CAPÍTULO II

En el presente capítulo se explican brevemente los conceptos, requisitos y procedimientos legales para iniciar y formalizar un negocio, sea constituyendo una sociedad o una empresa mercantil, que habrán de utilizar la marca internacional.

2. Procedimientos legales para constituir sociedades o empresas mercantiles

Constituir una sociedad o una empresa mercantil implica cumplir con trámites de inscripción, registros y operación que la ley establece según el tipo de sociedad o de empresa y el giro de las mismas. Entre los aspectos más importantes están el contar con las patentes de comercio de sociedad y de empresa, cumplir con el pago de impuestos y las regulaciones de operación que tienen que ver con aspectos laborales, sanitarios y de protección al medio ambiente.

En Guatemala, las leyes que norman y otorgan derechos y responsabilidades están establecidas no solo en el Decreto 2-70, Código de Comercio de Guatemala, sino también en otras leyes, decretos y reglamentos específicos según la actividad a la que se dedique la empresa y otras que profundizan en la materia a la que se desea referir. Por ejemplo el Código Tributario, que regula todo lo concerniente a los impuestos o la Ley de Propiedad Industrial que establece las regulaciones que rigen las marcas y patentes, entre otras. Algunas normas específicas regulan la operación de cierto tipo de empresas, como la norma técnica para la venta de alimentos envasados del



Ministerio de Salud Pública, o las regulaciones sanitarias municipales para vender alimentos en mercados o espacios públicos.

El Registro Mercantil es la institución de Gobierno cuya misión es registrar, certificar y dar seguridad jurídica a todos los actos relacionados con las actividades mercantiles que realicen las personas.

Además están reguladas las obligaciones profesionales de los comerciantes, siendo éstas:

- a) Inscripción en el Registro Mercantil
- b) Prohibición de Monopolio
- c) Prohibición de Competencia Desleal
- d) Llevar Contabilidad

Para la forma de operar, el Artículo 371 del Código de Comercio de Guatemala regula que aquellos comerciantes individuales cuyo activo total exceda de veinte mil quetzales (Q.20,000.00) y toda sociedad mercantil, están obligados a llevar su contabilidad por medio de Contadores. En el Artículo 368 del mismo cuerpo legal regula que los comerciantes que tengan un activo total que no exceda de veinticinco mil quetzales (Q.25,000.00), pueden omitir en su contabilidad los libros o registros de inventarios, de primera entrada o diario, mayor o centralizador y de estados financieros, a excepción de aquellos que obliguen las leyes especiales.

No pueden llevar más de una contabilidad. Además deben conservar los libros por todo el tiempo que dure el negocio y la demás documentación y correspondencia por cinco años.

2.1. Constitución de un negocio

Inicialmente debe tenerse en cuenta que los comerciantes y las empresas deben inscribirse legalmente para contar con derechos y responsabilidades comerciales y mercantiles que las leyes del país otorgan a sus representantes legales, socios y propietarios.

Cabe mencionar que el Código de Comercio de Guatemala, indica el Artículo 2 que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, cualesquiera actividades que se refieren a:

- 1º La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios.
- 2º La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios.
- 3º La banca, seguros y fianzas.
- 4º Las auxiliares de las anteriores.

El Artículo 655 del mismo cuerpo legal define como empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios.

La empresa es un bien mueble, cosa mercantil, pudiéndose enajenar, vender, dar en usufructo, así como embargar. Al constituirse una empresa mercantil debe también registrarse a un representante que responda por la misma. Este representante puede ser el propietario o un representante legal, puede ser un abogado o contador público, su cónyuge, algún pariente u otra persona a quien se le está dando la potestad de actuar como representante de la empresa ante la Ley, debiendo cumplir con una serie de procedimientos, entre ellos:

1. Trámites en el Registro Mercantil
2. Trámites en la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-
3. Trámites para inscripción en el IGSS e IRTRA
4. Otros Trámites, según giro de la empresa, por ejemplo: si es de venta de productos Alimenticios, se deberá obtener Licencia Sanitaria y Registro Sanitario de Alimentos; si se trata de hoteles tendrá que contar con la autorización del INGUAT, si fuera una farmacia será ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
5. Otros registros:
 - Registro de Marcas
 - Registro de Patentes (Propiedad Industrial)
 - Trámites para código de barras (EAN/UCC)

2.1.1. Para un propietario individual

Inscribirse como comerciante Individual no implica inscribir una empresa. El comerciante, como persona individual puede ejercer actividades comerciales, mas no haber registrado a la empresa como tal. Para tal inscripción en el Registro Mercantil el comerciante individual debe llenar los requisitos siguientes:

1. Presentar la solicitud mediante formulario del Registro Mercantil por el valor de Q.2.00, consignando los datos bajo declaración jurada y la firma debe ir autenticada, acompañando certificación contable de que la persona posee un capital de Q.2,000.00 o más, adjuntar su documento personal de identificación más fotocopia del mismo, en folder con gancho.
2. Con el expediente que se presenta al Registro, pagar según el arancel Q.75.00 por comerciante individual, más Q.100.00 si inscribiera su empresa.
3. El expediente es calificado por el departamento jurídico, el cual puede ser rechazado por varios motivos, entre ellos: que el formulario no fue llenado a máquina, que a la certificación contable le faltó contener nombre de la empresa o el capital, nombre del propietario y dirección, o la fecha de la auténtica no coincide con la fecha del formulario, o bien por ausencia de categoría. A veces no especifica el régimen matrimonial o estado civil, o no se especifica el municipio o el departamento en la dirección.
4. La patente la entregarán luego de realizados todos los trámites, debiendo adherirle Q.50.00 de timbres fiscales y debe ser colocada en un lugar visible del negocio.

El registro del comerciante y de su empresa no garantiza la protección del nombre comercial que se declare. Para ello debe realizarse un trámite adicional ante el Registro de la Propiedad Intelectual. En el Registro Mercantil se puede monitorear el trámite de cualquier expediente a través del Internet, en la página www.registromercantil.gob.gt. Este sistema permite hacer consultas en línea y resolver dudas al instante, en horarios y días hábiles. También cuenta con sedes departamentales, en El Quiché, El Petén, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Escuintla, Chimaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa e Izabal.

2.1.2. Para una sociedad anónima

El Código Civil, Decreto Ley 106, en el artículo 1728, define a la sociedad como un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Sin embargo hay que tener en cuenta que la sociedad no es un contrato sino que es la consecuencia de ese contrato. Este contrato crea obligaciones provenientes de un negocio jurídico que requiere: capacidad de los sujetos que declaran su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito, teniendo las siguientes características:

Consensual, ya que se entiende que el contrato se perfecciona con el simple consentimiento de las partes.



Plurilateral, pues las partes se obligan entre sí en una misma posición cualitativa y no se contraponen en sus intereses.

Principal, ya que subsiste por sí mismo.

Absoluto, pues no está sujeto a condición.

De Tracto Sucesivo, debido a que sus efectos se prologan en el tiempo.

Solemne, pues así lo indican los Artículos 1729 y 1730 del Código Civil, 46 del Código Notariado y 16 del Código de Comercio de Guatemala.

No debe confundirse que por el hecho de ser necesaria la entrega de los aportes es real, ya que si no existe el aporte no puede celebrarse.

Además, serán sociedades mercantiles todas aquellas que al celebrar el contrato de constitución adoptan una de las formas establecidas en el Código de Comercio de Guatemala, constituyendo la sociedad mediante su inscripción en el Registro Mercantil.

En relación al el tema de la presente tesis, se tomará en cuenta a la Sociedad Anónima, que se encuentra regulada del Artículo 86 al 212 del Código de Comercio de Guatemala. Existen también otras disposiciones legales que se ocupan de tipos

concretos de sociedades anónimas (bancarias, de seguros, financieras, de inversión).

Se define entonces a la Sociedad Anónima como una sociedad de tipo mercantil, de carácter capitalista, que se identifica con denominación social, la cual tiene un capital dividido y representado por títulos llamados acciones y los socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones que son de su propiedad.

Efectivamente, es necesario contar con un capital, que se va a denominar capital social, el que luego se modificará aumentando o disminuyendo de acuerdo a los logros o desaciertos de la administración, constituyendo la suma del valor nominal de las acciones en que está dividido.

Formas de capital

- a) Autorizado: Es la suma hasta donde la sociedad puede emitir acciones sin modificar su capital social y puede estar total o parcialmente pagado.
- b) Suscrito: Es el capital comprometido, el valor de las acciones suscritas o que ha tomado para sí un socio, puede estar total o parcialmente pagado, pero la ley establece que debe de pagarse un mínimo del 25% del capital suscrito, porcentaje que no debe de ser menor de Q.5,000.00.
- c) Pagado: Es el efectivamente pagado, para el efecto el Código de Comercio de Guatemala señala la cantidad de Q.5,000.00 pero debe entenderse que existen sociedades anónimas especiales cuya ley específica exige montos mayores.



Formas de aportar el capital

- a) Aportaciones dinerarias
- b) Aportaciones no dinerarias

Las aportaciones no dinerarias tienen por objeto bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica: Patentes de invención, estudios de prefactibilidad o factibilidad, costos de preparación para la creación de la sociedad, secretos Industriales, productos o procedimientos (know how), clientela.

La acción

Es el título valor que representa una parte alícuota del capital social y confiere a su titular derechos de socio. Las acciones deben de emitirse siempre de igual valor y dentro del año siguiente a la constitución de la sociedad o de la modificación correspondiente. Previamente a emitirse los títulos definitivos, se pueden emitir certificados provisionales, pero estos serán siempre nominativos. Pueden ser emitidas diversas clases con derechos especiales para cada clase.

Entre las clases de acciones se mencionan las acciones ordinarias o comunes que confieren a sus titulares el régimen normal de derechos y obligaciones de los socios y las acciones privilegiadas o preferentes que conceden ventajas o privilegios en relación a los derechos de los socios preferentes a la distribución de utilidades y en el



reembolso del capital en la disolución de la sociedad. Las acciones se transmitirán por medio de endoso y de anotación en el libro correspondiente. Se puede pactar que su transmisión se haga con autorización de los administradores.

También pueden ser embargadas, o pueden ser objeto de prenda, en este caso el derecho de voto corresponde, salvo pacto contrario, al accionista. En el caso de usufructo, el derecho de voto corresponde al usufructuario, salvo pacto en contrario.

Una acción puede pertenecer pro-indiviso a dos o más personas, sea por adquisición originaria o cualquier título gratuito, en este caso los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socios, en virtud de la indivisibilidad de la acción.

Objeto social

El objeto del contrato es el ánimo de lucro y el objeto social es la actividad que se realiza para conseguir ese fin.

Domicilio de la sociedad

El domicilio de la sociedad mercantil es la sede o lugar elegido contractualmente por las partes para localizar su actividad jurídica.



Plazo de la sociedad

Las sociedades pueden constituirse por plazo indefinido y por plazo debidamente estipulado. El plazo inicia desde la fecha de inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. Cuando se presenta el testimonio del contrato social y es calificado, se inscribe provisionalmente, al finalizar el trámite se inscribirá en forma definitiva y sus efectos se retrotraerán a la fecha de inscripción provisional.

La reserva legal

Es el porcentaje de las utilidades netas obtenidas en un ejercicio social, que la sociedad retiene para apuntalar la existencia y efectividad del capital social. No puede ser menor del 5% de las utilidades obtenidas, es obligación descontarla de las utilidades netas y no se puede distribuir sino hasta la liquidación de la sociedad. Si podrá capitalizarse cuando exceda del 15% del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior.

Órganos sociales

A) Asamblea general de accionistas

Es la reunión de accionistas, previa y debidamente convocados para deliberar y decidir por mayorías, sobre asuntos previamente establecidos que propios de su competencia.



Es el órgano supremo y soberano, al que queda subordinado el órgano de administración. Es la que se encarga de tomar las decisiones más relevantes dentro de la sociedad, tiene competencia para nombrar y destituir a los administradores. Las clases de asambleas generales son: general ordinaria, general extraordinaria, general totalitaria y la especial.

Asamblea general ordinaria

Se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo en que sea convocada. Deberá ocuparse además de los asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes:

- 1º. Discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración, y en su caso, del órgano de fiscalización, si lo hubiere, y tomar las medidas que juzgue oportunas.
- 2º. Nombrar y remover a los administradores, al órgano de fiscalización, si lo hubiere, y determinar sus respectivos emolumentos.
- 3º. Conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades que los administradores deben someter a su consideración.
- 4º. Conocer y resolver de los asuntos que concretamente le señale la escritura social.



Asamblea general extraordinaria

Puede ser convocada por los administradores cuando lo estimen conveniente para los intereses sociales, para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

- 1°. Toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital o prórroga del plazo.
- 2°. Creación de acciones de voto limitado o preferentes y la emisión de obligaciones o bonos cuando no esté previsto en la escritura social.
- 3°. La adquisición de acciones de la misma sociedad y la disposición de ellas.
- 4°. Aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones.
- 5°. Los demás que exijan la ley o la escritura social.
- 6°. Cualquier otro asunto para el que sea convocada, aun cuando sea de la competencia de las asambleas ordinarias.

Asamblea totalitaria

Esta asamblea es la excepcional en cuanto al requisito de convocatoria que la ley determina para la celebración de asambleas sociales. Es válida cuando sin ser convocadas, o convocadas de manera informal concurre la totalidad de los accionistas que corresponde al asunto que se tratará, ningún accionista se opone a celebrarla y la agenda se aprueba por unanimidad.

Asamblea especial

Esta es la celebrada por socios con acciones preferentes.



B) Órgano de administración

Es el órgano colegiado, necesario y permanente, cuyos miembros socios o no, son periódicamente nombrados por la asamblea ordinaria de la sociedad y cuya función es realizar todos los actos de administración, ordinaria y extraordinaria, representando a la sociedad ante terceros y asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por las infracciones a los deberes que les impone la ley y el acto constitutivo.

C) Órgano de fiscalización

Controla la función administrativa, mediante la fiscalización, vigilancia e inspección, para garantizar el buen manejo de la gestión social. Pueden fiscalizar los socios, uno o varios contadores o auditores o uno o varios comisarios.

2.1.3. Procedimiento para la inscripción de la sociedad

Cuando se asesora a un cliente que desea formar una sociedad e inscribirla, se debe ser cauteloso y explicar detenidamente una serie de pasos a seguir para concluir satisfactoriamente en el registro de la misma. A continuación se detallan algunos pasos que servirán de base:



a) Asesoría

Se le explica al cliente las clases de sociedades que existen y cual le conviene a sus intereses, solicitándole tres posibles nombres.

b) Obligación previa

Verificar en la ventanilla del Registro Mercantil sobre la denominación o razón social, en cuanto al principio de novedad asegurando que no haya otra sociedad que haya adoptado ese nombre.

c) Efectividad de las aportaciones

Si es dineraria se hace una carta de solicitud para abrir una cuenta en un Banco de la "Sociedad en Formación", la boleta acredita la aportación. Si es aportación no dineraria, los bienes se justipreciarán y valorarán, si son muebles la valuación la hacen los socios y si son inmuebles lo hará un valuador autorizado. Se debe verificar quien será el Representante Legal.



d) Elaborar la escritura pública

- 1- Forma de organización
- 2- Denominación o razón social y nombre comercial si lo hubiere
- 3- Domicilio
- 4- Objeto
- 5- Plazo de duración
- 6- Capital social
- 7- Órganos de administración y facultades
- 8- Órgano fiscalizador
- 9- Acuerdo gubernativo o autorización siempre que se trate de sociedades cuyo objeto requiera concesión o licencia estatal (Bancos, Aseguradoras, Afianzadoras, Casas de Bolsa, Bolsa de Valores, Financieras). Se debe transcribir la boleta de depósito y hacer la presentación ante el Registro Mercantil, dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura.

e) Expediente

Se emite primer testimonio de la Escritura de Constitución, se le adhiere Q.250.00 en timbres fiscales. Luego se presenta con su duplicado, con una solicitud mediante formulario que proporciona el Registro Mercantil (Q.2.00), firmado por el posible Representante Legal, devuelven el original y se quedan con el duplicado.

f) Pagos

El Registro Mercantil entrega una orden de pago por Q.275.00 en concepto de honorarios, más el pago del seis por millar que se calcula sobre el capital autorizado, hasta un máximo de Q.25,000.00, luego de realizarse los pagos entregan una contraseña.

g) Revisión del departamento jurídico

El departamento jurídico del Registro Mercantil revisa que se han llenado los requisitos de ley y que la razón o denominación social cumple con el principio de novedad, pues de lo contrario concede 5 días para subsanar errores. Si no se está de acuerdo con la resolución se presenta un reclamo a través de un incidente ante un Juez de Primera Instancia.

h) Inscripción provisional

Con el dictamen favorable del departamento jurídico el Registrador ordena la inscripción provisional, razona el testimonio y ordena devolverlo. Ya entonces se puede iniciar el trámite de la inscripción del Representante Legal.



i) Publicación de edicto

Se solicita un edicto a través de un memorial, se adjunta recibo de pago por la elaboración del edicto a publicar, Q. 15.00. El Registro Mercantil emite la certificación del edicto para que sea publicado por una sola vez en el Diario Oficial, el costo es de Q.18.00 por línea, el Registro Mercantil tiene en sus instalaciones una sucursal de la Tipografía Nacional. Si transcurren 60 días desde la fecha de inscripción provisional sin que se hubiere presentado la publicación del edicto, el Registrador ordenará la cancelación de la inscripción provisional y todos los negocios se considerarán como gestión de negocios.

j) Inscripción definitiva

Una vez publicado el edicto y si dentro de los 8 días siguientes no existe oposición (en vía incidental), se debe presentar un memorial solicitando la inscripción definitiva, adjuntando el testimonio de la escritura que contiene la inscripción provisional, la publicación del edicto y la fotocopia legalizada del registro del Representante Legal. El Registro Mercantil ordena la inscripción definitiva, razona el testimonio y ordena que se devuelva.



k) Patente

Entrega de Patente de Comercio de Sociedad, a la cual debe adherirse Q.200.00 en timbres fiscales, y se colocará en un lugar visible de las instalaciones de la sociedad.

Obligaciones posteriores

- a) Inscribir la Empresa Mercantil
- b) Registrarse en la SAT para la emisión de facturas y habilitación de libros.
- c) Aviso de emisión de acciones.
- d) Habilitación de libros en el Registro Mercantil.
- e) Si se contratan 3 ó más trabajadores se deberá afiliarlos al IGSS.

2.1.4. Inscripción de la empresa de la sociedad

- a) Solicitud (formulario), con la copia de la Patente de Sociedad y del nombramiento de Representante Legal.
- b) Los documentos se presentan en folder al Registro pagando Q.100.00.
- c) Cumplidos los requisitos, el Registro Mercantil entrega patente de comercio de empresa a la que se adhiere Q.50.00 en timbres fiscales.

Las sociedades mercantiles están obligadas a inscribir todas sus modificaciones, prórrogas, aumentos, reducciones de capital, cambio de razón social o denominación,



cambio de dirección de sede social, fusión, disolución, etc. Para inscribirlas deben constar en escritura pública y publicar los edictos.

2.1.5. Procedimiento para la inscripción de la sociedad o empresa extranjera

Los requisitos están contenidos en el Artículo 215 del Código de Comercio de Guatemala, para lo cual se debe llenar el formulario de solicitud de inscripción de sociedad extranjera, el formulario tiene un costo de Q2.00 y se adquiere en la sede del Registro Mercantil. Además solicitar una orden de pago y cancelarla en el banco, se paga:

Q. 1,275.00 para inscripción de sociedad mercantil.

Q. 6.00 por cada millar de capital autorizado inicial de operaciones.

Q.15.00 por edicto para publicación en el diario oficial.

Con la orden de pago ya cancelada, presentar expediente en las ventanillas receptoras de documentos en un fólder tamaño oficio con pestaña. El expediente debe contener un memorial o escrito que contiene la explicación sobre los datos generales y registrales de la sociedad matriz en su país de origen. Adjunto al memorial y formulario indicados en los numerales anteriores.

Todos los documentos provenientes del extranjero, deberán ser traducidos al español y protocolizados ante Notario. Los documentos pueden ser protocolizados en una sola escritura o por separado en escrituras individuales. Se exceptúa el requisito señalado



en el inciso 4º del Artículo 215 del Código de Comercio, referente al mandato, en virtud que éste documento deberá presentarse por separado para su respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

La entidad extranjera estará obligada a presentar una fianza, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en la República de Guatemala por un monto de USD\$50,000.00 a favor de terceros.

Se debe acompañar el mandato otorgado a favor de abogado guatemalteco, presentando para el efecto fotocopia legalizada del testimonio de la escritura de protocolización del mandato debidamente inscrito en el Archivo General de Protocolos y en el Registro Mercantil.

El expediente es calificado por el departamento de Asesoría Jurídica. Si todo está correcto y conforme la ley, se ordena la inscripción provisional y la emisión del edicto para su publicación. Luego se debe inscribir el nombramiento del representante legal de la sociedad el cual se realiza siguiendo los pasos respectivos para la inscripción de auxiliares de comercio.

Posteriormente se procede a la publicación de un edicto una vez en el Diario Oficial; ocho días hábiles después de la publicación se debe presentar en el Registro Mercantil:



- Un memorial solicitando la inscripción definitiva de la sociedad
- La página completa donde aparece la publicación de la inscripción provisional
- El testimonio original de la escritura
- Fotocopia del nombramiento del representante legal previamente inscrito en el Registro Mercantil.

Realizados todos los trámites, se recoge el expediente a la ventanilla de entrega de documentos, donde entregan la patente de comercio de sociedad a la que se debe adherir Q. 200.00 en timbres fiscales. Cuando la sociedad está inscrita definitivamente, debe hacerse el trámite para inscribir la empresa, propiedad de la sociedad. Para ello deben seguirse los pasos indicados para inscribir una empresa.

2.1.6. Inscripción de la sociedad como contribuyente ante la SAT

Se acompaña copia legalizada del testimonio de la escritura constitutiva, del acta notarial de nombramiento de representante legal, certificación de inscripción provisional ante el Registro Mercantil y fotocopia del documento personal de identificación del representante legal, luego se llena el formulario de inscripción donde se indica:

- Nombre, dirección, objeto de la sociedad
- Números de registro de la sociedad en el Registro Mercantil
- Solicitud período de fiscal
- Método de valuación de inventario



- Sistema de costos
- Método de contabilidad
- Tipo de contribuyente
- Nombre de representante legal
- Nombramiento del contador de la empresa
- Inscripción para el IVA
- Inscripción del ISR y su forma de cálculo
- Solicitud de contabilidad manual o computarizada

En este proceso se adquiere el número de identificación tributaria. Luego se solicita la habilitación de libros de compras y ventas, libros de actas y libros de contabilidad, así como la autorización de emisión de facturas, emisión de notas de crédito, notas de débito, facturas especiales, emisión de recibos de caja, etc.





CAPÍTULO III

El objeto de haber tratado los dos temas anteriores es concluir que un negocio establecido formalmente en Guatemala puede hacer uso de una marca creada por el titular del mismo o bien puede utilizar una marca internacional, que esté debidamente registrada en nuestro país. Para poder hacer uso de una marca internacional, es necesario contar con un contrato que lo autorice y respalde. En derecho mercantil existen dos maneras de realizarlo, dependiendo del tipo de marca de que se trate, así como de los lineamientos o requerimientos del titular de la misma, una de ellas es a través del contrato de licencia de uso y la otra manera es a través del contrato de franquicia en donde se establecen las condiciones, plazo, formas, pagos y demás requisitos para disponer de la licencia otorgada para utilizar la marca comercial internacional.

3. Contrato de franquicia

Llamado también franchising, palabra que tiene su origen en el verbo francés *francher*, cuyo significado es otorgar con autorización o privilegio o renunciar a un servicio.

Como antecedente a este contrato se sabe que en la edad media, en Europa, existían las denominadas ciudades con cartas francas, que garantizaban ciertos privilegios a las ciudades y/o ciudadanos y también en virtud de la concesión hecha por la iglesia

católica, a ciertos señores de tierras para que actuaran en su nombre recolectando los impuestos para la misma.

“En los Estados Unidos de Norteamérica se dio el primer ejemplo de las franquicias cuando el gobierno otorgó a los particulares los ferrocarriles y los bancos, con el derecho exclusivo de explotación de estas actividades, constituyendo un medio para desarrollar la prestación de esos servicios de una manera rápida y sin la utilización de dinero o fondos públicos.”¹⁹

Más adelante este contrato surge, como franquicia comercial, en el año 1850 aproximadamente, cuando la compañía Singer & Co o Singer Sewing Machine Company, crea una novedosa forma de distribución y venta, que continua hasta la fecha, para sus maquinas de coser, producto base de dicha empresa. También la empresa General Motors, que a partir de 1898, adopta la franquicia como estrategia de expansión para su red de distribuidores.

En el resto del mundo comienza a cobrar auge a partir de la tercera década del siglo XX, pero en particular se consagra como uno de los contratos más utilizados con posterioridad a la segunda guerra mundial.

En Guatemala, este tipo de contrato se ubica dentro del grupo de contratos mercantiles atípicos, que se refieren a la transferencia de tecnología, el know how, que significa el

¹⁹ PEÑA NOSSA, Lisandro. **De los Contratos Mercantiles**. Págs. 385-386.

saber cómo y una serie de compromisos que se establecen para dar paso a la concesión de parte de una empresa a otra, lo cual ha venido creciendo, especialmente en los negocios de prestación de servicios como lo es el de las comidas rápidas. Por ejemplo McDonald's, Burger King o Pizza Hut que se han vuelto tan populares, al igual que la franquicia comercial de producción de bebidas gaseosas Coca Cola, que en Guatemala está a cargo de la Embotelladora Central, Sociedad Anónima, y todos operan en el país según el modelo de la franquicia comercial. También lo utilizan los concesionarios de las grandes marcas de combustibles, algunas cadenas hoteleras y en prestación de servicios como tarjetas de crédito, bancos, tiendas y supermercados que actualmente permiten a las casas matrices tener presencia en muchos países.

Quien obtiene la autorización de operar con la marca que no le pertenece, también adquiere una serie de obligaciones como el mantenimiento del secreto sobre las fórmulas, la estandarización en procedimientos de trabajo, mantenimiento de la imagen, así como el pago de regalías, que comprende una cantidad fija que se paga al propietario de un derecho, a cambio del permiso para ejercerlo y será proporcional a las ventas y de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado.

3.1. Concepto de franquicia

Para Villegas Lara, autor guatemalteco, “es una relación contractual entre un franquiciante y un franquiciado en la cual el primero ofrece mantener un interés continuo en el negocio del segundo, respecto a áreas tales como el know-how y

entrenamiento, en tanto el franquiciado opera bajo un nombre comercial común y de acuerdo con un procedimiento común o patrón establecido o controlado por el franquiciante, haciendo aquel una inversión financiera sustancial con sus propios recursos y en su propio negocio.”²⁰

El llamado know-how está conceptuado como “...una habilidad técnica o conocimiento especializado en un campo determinado de los negocios, un conocimiento práctico de cómo lograr un objetivo específico y en general todo conocimiento técnico que es secreto, de uso restringido y confidencial.”²¹

El franquiciante permite al franquiciado la comercialización de un producto o un servicio que constituye la actividad propia de su empresa, debiendo éste seguir las mismas pautas que se observan en la empresa franquiciante en cuanto a calidad, presentación del producto o servicio, publicidad y demás, de modo que el consumidor estará complacido de recibirlo, como si fuera el franquiciante quien se lo estuviera proveyendo. Para que esto suceda la empresa franquiciada recibe toda la asistencia necesaria en cuanto a técnicas de producción, calidad en las materias primas, secretos de elaboración, etc.

También se define el contrato de franquicia como aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar con exclusividad, una empresa o negociación mercantil

²⁰ VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho Mercantil Guatemalteco**. Tomo III, Pág. 364.

²¹ MARZORATI, Osvaldo. **Sistemas de Distribución Comercial**. Pág. 237.

de bienes o de servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marcas(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación ligada a los resultados de la operación de la negociación. "...es un sistema de distribución utilizado por empresas legalmente independientes y con una organización vertical cooperativa, basada en una relación contractual permanente. Esta organización aparece en el mercado con un formato uniforme y se caracteriza por un programa que divide las tareas entre las diferentes partes, así como también por un sistema de instrucciones y controles que aseguran el cumplimiento del sistema por el franquiciado".²²

3.2. Elementos del contrato de franquicia

Los elementos del contrato de franquicia son tres, divididos en elementos personales, elementos reales y elementos formales, los cuales se detallan a continuación:

3.2.1. Elementos personales

a) Franquiciante

Llamado también otorgante o franchisor, es el comerciante titular de una marca, el fabricante de un producto, o quien ha creado un servicio; y es quien otorga la franquicia para explotar la marca en conexión con los métodos y normas establecidas.

²² Marzorati. Ob. Cit. Pág. 192.



b) Franquiciado

Llamado también tomador o franchisee, es el comerciante que tiene el derecho otorgado por el franquiciante para producir, vender y distribuir bajo su propio riesgo en un área geográfica uno o varios productos o la prestación de servicios.

3.2.2. Elementos reales

a) Licencia

A través de la licencia se autoriza el uso de la marca de la empresa que concede su signo distintivo y demás elementos.

b) Know how

Significa el saber cómo, siendo este el conocimiento técnico, necesario para la elaboración del bien o servicio, secretos de fabricación y formulación.

c) Derecho o pago de entrada

Es el primer pago que se le hace al franquiciante con el objeto de iniciar la utilización de la marca.

d) Regalías periódicas

Es la suma de dinero que se paga al franquiciante, en la forma y plazo establecidos en el contrato, la cual puede ser una cantidad fija o bien variable, como un porcentaje sobre las utilidades o ventas.

3.2.3. Elemento formal

En Guatemala no existe forma especial determinada para este contrato y por la importancia de la negociación, el uso y la seguridad jurídica, se ha venido faccionando en escritura pública, con el fin de formalizarlo por escrito y lograr certeza jurídica, siempre que se elabore en territorio guatemalteco, ya que el franquiciante puede tener dentro de sus políticas comerciales una forma diferente de constituirlo, pudiendo ser una de ellas a través de formulario, o por las negociaciones comerciales puede aceptar que se realice el contrato en escritura pública en Guatemala, obteniendo su consentimiento a través de su representante legal. También puede darse a través de un notario guatemalteco radicado o de paso por el país donde se encuentre el titular de la marca, elaborando éste el contrato respectivo, el cual para que nazca a la vida jurídica en Guatemala deberá cumplir con las legalizaciones internacionales (pases de ley) por medio de los consulados de los países relacionados, el Ministerio de Relaciones Exteriores y por último ante el Notario colegiado activo para su respectiva protocolización de conformidad con lo establecido en la Ley del Organismo Judicial.

3.3. Características del Contrato de Franquicia

Algunas de estas características se encuentran reguladas en el Código Civil de Guatemala, Decreto Ley 106, Libro Quinto del Derecho de Obligaciones, primera parte, de las Obligaciones en General, Título V, en el Capítulo III, de los Artículos 1587 al 1592.

Bilateral

Existen derechos y obligaciones para ambas partes.

Consensual

Se perfecciona por el simple consentimiento de las partes.

Principal

Existe y tiene validez independientemente de cualquier otro contrato.

Oneroso

Es posible que en determinado momento uno de los condueños venda a otro, en ejercicio del derecho de tanteo.

Conmutativo

Desde que se otorga el contrato, cada una de las partes conoce si ha logrado una ganancia o una pérdida.

Tracto sucesivo

Debido a que el cumplimiento de las obligaciones se realizará en un determinado lapso y no de manera instantánea.

De resultado

El cumplimiento del contrato ocurrirá con la aceptación de la obra, o de las fases que se paguen, con lo cual interesa no tanto la actividad que se realice, sino también el resultado, es decir, el aspecto cualitativo que sea satisfactorio para el contratante.

Atípico

Debido a que no se encuentra regulado dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco.

3.4. Tipos de contrato de franquicia

3.4.1. Franquicia directa

Esta incluye la tradicional franquicia de unidad y la franquicia mediante contratos de desarrollo.

1) Franquicia de unidad

En ésta el franquiciador otorga franquicias a franquiciados individuales en el país extranjero. Existe un contrato internacional donde el franquiciador y el franquiciado son partes. Esta forma no es frecuentemente utilizada en la franquicia internacional, a

menos que sea entre países que geográfica y culturalmente estén cercanos uno del otro. En la mayoría de los casos los contratos se referirán a negocios que implican inversiones económicas considerables, tales como franquicias hoteleras.

2) Contratos de desarrollo

En esta modalidad de franquicia directa, existe un promotor a quien el titular del derecho le ha otorgado autorización para abrir un número múltiple de establecimientos comerciales, a través de varios franquiciados, según un programa predeterminado y dentro de un área establecida. El franquiciador y el promotor pueden celebrar un acuerdo de unidad para cada unidad que el promotor abra, en cuyo caso existirá un contrato marco de desarrollo al igual que algunos contratos de unidad, todos entre el franquiciador y el promotor. El contrato de desarrollo puede por otra parte cubrir tanto el contrato marco como los contratos de unidad. Según los contratos de unidad el promotor es un franquiciado normal con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro franquiciado.

3.4.2. Franquicia indirecta o principal

En esta modalidad el franquiciador otorga el derecho a otra persona, llamada el subfranquiciador, que en la mayoría de los casos será exclusivo, dentro de cierto territorio, como lo podría ser en un país o abrir por sí establecimientos de franquicia. En otras palabras el subfranquiciador actúa como franquiciador en el país extranjero.

3.4.3. Franquicia de producto y marca registrada

Llamada también franquicia de venta y se da cuando únicamente se limita a la distribución y venta de productos con marca registrada.

3.4.4. Franquicia de negocio llave en mano o paquete

Se da cuando la franquicia consiste en la habilitación de una unidad completa de comercialización y explotación del giro del negocio.

3.4.5. Franquicia de marcas y nombres comerciales

En este tipo de franquicia un empresario (el franquiciador) ha desarrollado un sistema de hacer negocio que funciona y decide conceder a otro empresario (el franquiciado) el derecho a utilizar este sistema; los dos empresarios son legal y económicamente empresas independientes.

El franquiciado invierte su propio dinero y asume el riesgo de perder el dinero que ha invertido si la empresa no tiene éxito. La concesión del derecho a utilizar el sistema de franquicia conllevará el derecho del franquiciado a utilizar los activos del franquiciador, especialmente su know-how, en la forma de los métodos comerciales y técnicos que son parte de su sistema, sus marcas y otros derechos de la propiedad intelectual; el franquiciado a cambio se compromete a seguir el método elaborado por el

franquiciador y a pagar la compensación que se le pida, normalmente una cuota de entrada y/o cuotas periódicas, calculándose esto último generalmente como un porcentaje de la facturación realizada. El franquiciador conserva los derechos de supervisión sobre la manera en que el franquiciado implementa el sistema de franquicia y el franquiciador normalmente se compromete a proporcionar al franquiciado formación y asistencia continua.

3.4.6. Franquicia de fabricación y de explotación

Se da cuando el franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabricación, la tecnología, la comercialización de los productos, la marca, los procedimientos administrativos y de gestión y las técnicas de venta.

3.4.8. Franquicia multiunidad territorial o regional

En este tipo de franquicia una determinada área o región es asignada a un franquiciado, el cual puede comercializar y/o vender otras franquicias (subfranquicias) de acuerdo con el contrato. Las franquicias regionales pueden estar estructuradas en una variedad de configuraciones geográficas incluyéndose áreas metropolitanas, estatales y combinaciones de estados, etc. Es franquicia nacional la que se desarrollará a lo largo del territorio de un solo país, franquicia local para una región definida de un país, franquicia multinacional a lo largo del territorio de dos o más países, o bien puede ser franquicia individual para desarrollarla con una sola tienda.

3.5. Derechos y obligaciones del contrato de franquicia

El franquiciante y el franquiciado deben operar con toda lealtad y respeto en sus obligaciones y compromisos mutuos, por lo que el contrato de franquicia deberá definir los derechos y obligaciones de ambas partes y ser equitativo. El término del contrato debe permitir un retorno de la inversión para el franquiciado, además de tomar en cuenta que en algunos países son muy rigurosos con el pago de indemnizaciones por incumplimiento de obligaciones, ya que las consideran dentro del ámbito de los ilícitos de competencia desleal entre empresas y al franquiciado no le es permitido entrar en competencia con el franquiciante.

3.5.1. Del franquiciante

Obligaciones

- Disponer de una marca, producto o servicio debidamente registrado e introducido en el mercado con éxito probado y fácilmente transmisible.
- Transmitir claramente a los franquiciatarios el know-how de su franquicia.
- Contar con la infraestructura suficiente para proporcionar el servicio adecuado a las necesidades de cada franquiciatario.
- Contar con tiendas piloto, al menos tres, que demuestren la rentabilidad de la franquicia al franquiciatario.
- Tener un manual operativo que garantice el éxito comercial y económico de la transacción.

- Que la actividad que desarrolla no esté basada en una demanda temporal o moda pasajera.
- Garantizarle a sus franquiciatarios servicios permanentes de seguimiento, comunicación interna, investigación, apoyo y marketing.

Derechos

- Recibir la suma establecida por concepto de derecho de entrada., así como las regalías en la forma y modo establecidos.
- Exigir que se mantenga la confidencialidad de las informaciones transmitidas.
- Requerirle al franquiciatario que utilice los métodos de gestión que se le indiquen.
- Controlar la contabilidad interna del franquiciado.
- Exigir que se respeten las normas establecidas para el acondicionamiento y mantenimiento del local, así como utilizar los métodos publicitarios y promocionales para toda la red.

3.5.2. Del franquiciado

Obligaciones

- Afrontar con empresa propia el riesgo del negocio y seguir estrictamente los métodos y sistemas relativos al funcionamiento del negocio establecidos por el franquiciante.
- Vender los productos y servicios que proporcione el franquiciante.
- Guardar total secreto sobre las informaciones confidenciales del franquiciante.

- Acondicionar y mantener el local de acuerdo a las normas, imagen de marca y decoración, que establezca la central franquiciante.
- Usar los métodos publicitarios y promocionales requeridos.
- Respetar las fuentes de suministro y en las condiciones que se pacten.
- Estar bien informado de los costos de una franquicia, que son: el derecho de llave, la infraestructura y el pago de regalías.

Derechos

- Utilizar la marca, la imagen corporativa y el modelo de negocio de la red de franquicias durante el tiempo estimado en el contrato.
- Adquirir el know-how del franquiciante.
- Adquirir manuales operativos o de funcionamiento por parte del franquiciante.
- Recibir asistencia permanentemente por parte de la central, la cual deberá constar en el propio contrato de franquicia.
- Que la central suministre, periódicamente y en el plazo establecido, los productos o servicios pactados.
- La no competencia por parte del franquiciante.

3.6. Requisitos a tomar en cuenta para el contrato de franquicia

- a) Identificar plenamente a los comparecientes, según corresponda, acreditando la representación con la que actúan.
- b) Que se acredite el derecho de propiedad del franquiciante sobre la marca, nombre

comercial y demás requisitos necesarios para la explotación mercantil, por ejemplo los registros sanitarios, patentes, etc.

- c) Delimitar el territorio o zona geográfica a que se refiere el contrato para operar la franquicia.
- d) Establecer si la franquicia tiene carácter exclusivo o no.
- e) Determinar el plazo, fijo o indeterminado. Si fuera indeterminado y desearan rescindir el contrato, deberá darse un preaviso para la terminación.
- f) Plasmar los detalles de la supervisión, publicidad, y el compromiso mutuo para las mejoras e innovaciones de procesos productivos y comercialización.
- g) Transferencia de conocimientos y tecnología (know how), así como los manuales respectivos, considerando la confidencialidad en su manejo y tomando en cuenta que esta responsabilidad se extiende más allá de la terminación del contrato.
- h) Forma, tiempo y medios para asistencia técnica, ya sea periódica o emergente.
- i) Determinar el mínimo de ventas, los parámetros en los precios de los productos o servicios, ofertas y promociones, así como el pacto de no competencia entre los mismos contratantes.
- j) Contratación de seguros sobre activos fijos, mercaderías y las responsabilidades civiles.
- k) Establecer la posibilidad de que el franquiciado otorgue subfranquicias dentro de su ámbito geográfico y plazo del contrato.
- l) Determinar si el contrato es cedible, para lo cual deberá establecerse derechos y obligaciones, o la previsión del eventual fallecimiento de una de las partes.
- m) Aspectos de rescisión o terminación anticipada del contrato.



- n) Derechos y obligaciones de las partes al concluir el contrato.
- o) Leyes aplicables y competencia jurisdiccional para solución de controversias, pues el franquiciante preferiría la jurisdicción de su propio país.

3.7. Licencia de uso de marca en el contrato de franquicia

Aunque la licencia de marca no está generalmente contenida en un contrato separado, en algunos países hay imposiciones reglamentarias, como por ejemplo exigencias de registro, o consideraciones fiscales, que pueden a veces hacerlo aconsejable. Cuando se utilizan contratos de licencia de marca separados, el contrato de franquicia principal se dividirá en un contrato de licencia de marca y un contrato de asistencia técnica. Esto permite una segmentación de las cuotas periódicas con propósitos fiscales en países en que se imponen diferentes tipos de retención para las cuotas periódicas cobradas por licencias de marcas y por asistencia técnica.

3.8. Contrato de licencia de uso de marca

El contrato de licencia de uso de marca es un contrato mercantil por el que el propietario de una marca (licenciante) permite que otra persona (licenciataria) identifique con ella los bienes y servicios que ofrezca. Tiene por objeto la cesión del derecho de uso de la marca. Es aquel vínculo jurídico por el cual una de las partes llamado licenciante sin perder su derecho sobre la marca, autoriza a la otra parte llamado licenciataria a utilizarla con las condiciones y con los límites fijados en el

mismo. Por lo que es entonces un contrato de colaboración en el que ha de existir un vínculo de confianza entre las partes, teniendo carácter de intuitu personae, esto quiere decir “en atención a la persona y hace referencia a aquellos actos o contratos en que la identidad o determinadas características personales de una parte son factor determinante de su celebración.”²³ La licencia permite que el licenciario explote la imagen de marca, asumiendo el licenciante cierto riesgo de que la actividad del licenciario identificada con la marca perjudique a ésta. Además, en el supuesto de que se trate de una licencia interna (licencia oculta a terceros), el licenciario responderá civilmente por los bienes defectuosos o servicios negligentes. Es habitual que la licencia de marca vaya aparejada a otros contratos, como el de franquicia.

En Guatemala, en el Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial esta contemplado el contrato de licencia de uso de marca, indicando que el titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca y que el contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada. El mismo artículo regula que salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;

²³ OSORIO, Manuel. **Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales**. 1ª Edición Electrónica.

- b) La licencia no será cedible por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sublicencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;
- c) Si la licencia estuviere inscrita, el licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y
- d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios.

En la legislación guatemalteca no se regulan los requisitos para la elaboración del contrato de licencia de uso de marca, por lo que se lleva a cabo de conformidad con los usos comerciales y la libre contratación.

3.9. Inscripción de la licencia

La Ley de Propiedad Industrial, en el Artículo 46 regula que la licencia surtirá efectos frente a terceros sólo si estuviere inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual. La solicitud de inscripción de la licencia de uso podrá ser presentada por el propietario de la marca o por el licenciatario y deberá contener:

- a) El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su domicilio;



- b) La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
- c) El plazo de la licencia, si lo tuviere;
- d) Indicación de si la licencia es exclusiva o no y condiciones, pactos o restricciones
- e) Resumen de las disposiciones sobre control de calidad.

A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

El contrato de licencia deberá contener disposiciones que aseguren el control, por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la misma. A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciatario por el plazo común de quince días, el juez competente podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

Si la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre o licencia de uso de la marca está completa y cumple con los requisitos legales, el Registro de la Propiedad Intelectual dictará resolución ordenando que se haga la correspondiente anotación en

los registros y en las solicitudes de las marcas afectadas y emitirá un edicto que deberá publicarse a costa del interesado, por una vez, en el diario oficial. Hecha la publicación, el Registro de la Propiedad Intelectual entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 89-2002, Artículo 27, establece respecto a las franquicias que salvo estipulaciones en contrario establecidas en el contrato de franquicia, serán aplicables a la licencia de uso de marca que contenga ese contrato, las disposiciones del Artículo 45 de la Ley. Para efectos de la inscripción de la licencia de uso de marca contenida en un contrato de franquicia, será suficiente que el solicitante presente la parte del contrato que se refiere a la licencia o un resumen de ésta que contenga como mínimo la información requerida en el Artículo 46 de la Ley. Para la inscripción de la licencia de uso contenida en un contrato de franquicia, será aplicable el procedimiento establecido en los artículos 47 de la Ley y 26 de este Reglamento.

3.10. Diferencia entre contrato de licencia de uso y contrato de franquicia

Un contrato de licencia de uso es un acuerdo mercantil en virtud del cual el licenciante, tiene un derecho exclusivo sobre una marca y permite al licenciatarlo utilizar y vender el producto o servicio con su marca a cambio del pago de una contraprestación o compensación. El licenciatarlo recibirá el privilegio pleno de utilizar la marca en productos o servicios siempre que esa utilización sea conforme a lo pactado y las

directrices de calidad acordadas. No exige capacitación, estrategias, o algún tipo de apoyo para la comercialización.

En cambio, un contrato de franquicia puede considerarse como un acuerdo más sólido, ya que establece obligaciones para ambas partes y contiene elementos de capacitación, tutoría y asesoramiento técnico del franquiciatario, contemplará todos los aspectos de obligaciones del usuario y las disposiciones en cuanto a su utilización. El franquiciante despliega especial cuidado en vigilar que el producto que se vende o el servicio que se presta se ajuste rigurosamente a las técnicas y procedimientos contenidos en la fórmula resguardada por la patente. Esto se consigue, mediante una formación adecuada del franquiciatario y de su personal y valiéndose de un servicio de inspección que controla regularmente su establecimiento.

El contrato de franquicia es atípico, carece de fundamento legal, toda vez que no se encuentra regulado de forma específica en el ordenamiento jurídico guatemalteco; mientras que el contrato de licencia de uso de marca encuentra su fundamento en el Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, en el penúltimo párrafo del Artículo 46, indica que en lo que se refiere a la materia regulada por esta ley, los contratos de franquicia se registrarán también por las disposiciones de ese capítulo. Otra diferencia es que el contrato de licencia de uso puede subsistir independientemente de que se celebre un contrato de franquicia. En el contrato de franquicia la licencia de uso es integrante del negocio jurídico, sin que por ello se convierta en un contrato accesorio.

3.11. Contratos de franquicia internacional con Guatemala

La Cámara de Comercio de Guatemala –CCG- es la organización empresarial más antigua y grande del país, fue fundada en 1894 y cuenta con 9,300 afiliados; firmó un convenio de cooperación con la Asociación Guatemalteca de Franquicias (AGF) con el fin de que sus empresas afiliadas puedan adoptar este modelo de negocios para expandir sus operaciones a nivel local e internacional y competir en nuevos mercados.

La Asociación Guatemalteca de Franquicias apoya el desarrollo exitoso de la industria de franquicias en el territorio guatemalteco, trabajando en la creación de adecuadas estrategias, en beneficio de los socios, a nivel local e internacional. Su misión es ser la institución de mayor respaldo para los intereses de la industria de las franquicias en Guatemala, propiciando el crecimiento interno y la exportación de las franquicias guatemaltecas, así como la importación de extranjeras, generándole oportunidades de desarrollo sostenible al país. Entre las franquicias guatemaltecas que incursionan a nivel internacional destacan Go Green, que recién inicia operaciones en Ecuador y Colombia; Los Cebollines, en Panamá; VRC, en Nicaragua y Costa Rica; y Pollo Campero en España, India, China, Indonesia y Bahréin.

Guatemala se ha convertido en un país desarrollador de franquicias y ha posicionado sus marcas a nivel latinoamericano. José Fernández director ejecutivo de Francorp, una empresa internacional de especialistas en franquicias, señala que en Guatemala operan unas 300 franquicias de las cuales 75 son nacionales.

3.12. Consejo Mundial de Franquicias

El Consejo Mundial de Franquicias es la organización mundial de asociaciones de franquicias en el mundo, que apoyan el desarrollo y la protección de la franquicia y la promoción de una comprensión colectiva de las mejores prácticas en todo el mundo de franquicias justas y éticas. Ser miembro activo de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, le permite a sus marcas asociadas, obtener el beneficio de las credenciales otorgadas por este alto organismo, necesarias hoy en día, para poder ser más competitivos en un mundo globalizado.

El Consejo Mundial de Franquicias, del cual Guatemala es miembro, fue fundado en 1994 y se describe como una asociación amistosa, no política, de las asociaciones nacionales de franquicias en todo el mundo. El propósito del Consejo es dar información acerca de la evolución de la franquicia y para representar a los organismos mundiales. Del 12 al 15 de septiembre de 2012, se celebró en la Ciudad de Estambul, Turquía, la segunda reunión anual del Consejo Mundial de Franquicias la cual albergó a las delegaciones de más de 30 países del mundo. “La representación de Guatemala estuvo a cargo de la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, Fiorella Perini, quien participo en las diferentes reuniones programadas, en donde Guatemala fue ratificada como nuevo miembro de pleno derecho ante ese organismo Internacional, luego de su ingreso formal en el mes de marzo del mismo año, en la Ciudad de México.”²⁴

²⁴ Asociación Guatemalteca de Franquicias. Sitio web <http://guatefranquicias.org/>.



CAPÍTULO IV

4. Importancia de los procedimientos legales para manejar un negocio autorizado que utilizará una marca comercial internacional

En el presente trabajo de tesis, se concluye que toda persona civilmente capaz es susceptible de actividades comerciales, por lo que si tiene el deseo de tener su propio negocio, es necesario que esté inscrito en el Registro Mercantil, ya sea como persona individual o jurídica, obteniendo la respectiva patente de comercio de empresa que lo acredita para adquirir derechos y obligaciones frente a terceros (cada uno de los pasos se explican en el capítulo II).

Una vez establecido el negocio debidamente inscrito, el propietario o los socios interesados manifestarán el deseo de utilizar una marca comercial internacional, por lo que al tomar esta clase de decisión es necesario conocer el mercado marcario y así establecer que marca es la que más se acomoda a sus necesidades comerciales, para luego contactar al titular de la marca que pretenden utilizar, o a su representante legal, para que a través de un contrato de franquicia se establezcan todos los lineamientos y condiciones que regirán la relación comercial y le permitirán crecer e implementar novedades dentro del mercado que cada vez es más competitivo. Pueden realizar el contrato en el lugar de origen del negocio comercial internacional o directamente con el propietario de la marca en el extranjero y es necesario que para que surja a la vida jurídica en Guatemala, tenga las respectivas legalizaciones internacionales, traducción

jurada si no estuviera redactado en idioma español y sea debidamente protocolizado por un Notario guatemalteco, o bien puede faccionarse y autorizarse el contrato acá en territorio guatemalteco en cuyo caso no será necesarios los pasos anteriores (el contrato de franquicia se detalla en el capítulo III).

Al consentir y firmar el contrato de franquicia, tanto el franquiciante como el franquiciatario adquieren una serie de derechos y obligaciones, que persiguen beneficios comerciales mutuos, en búsqueda de la expansión de sus negocios. Sin embargo, no basta con que cuenten con el contrato de franquicia, ya que según lo indica el Artículo 46 de la Ley de Propiedad Industrial, también se necesita proteger y resguardar el derecho autorizado por el titular de la marca internacional, debiendo registrar la licencia de uso de la marca contenida dentro del contrato ante el Registro de la Propiedad Intelectual, que proporciona el derecho exclusivo de utilizar la misma, ya que de no hacerlo, se corre el riesgo de que un tercero alegue tener derecho de prioridad o bien se provoque una competencia desleal.

Al investigar se estableció que el uso de la marca internacional, debe ser autorizado por quien tiene el derecho, es decir su titular, ya sea a través de un contrato de licencia de uso de marca o bien, a través de un contrato de franquicia, pero se confirma que el contrato de franquicia incluye la función del contrato de licencia de uso de marca, permitiendo al franquiciatario explotar la misma, siempre y cuando siga las directrices establecidas o métodos designados por el franquiciante; mientras que cuando se otorga únicamente contrato de licencia de uso de marca solamente se está



cediendo el derecho a explotar la marca conforme las estipulaciones contenidas en ese contrato.

Por lo anterior, se considera que dependiendo del reconocimiento que posea la marca internacional y su prestigio, así como el resguardo de sus técnicas y procedimientos, será mucho más sólido y recomendable elaborar un contrato de franquicia ya que establece obligaciones para ambas partes y contiene elementos de capacitación, tutoría y asesoramiento técnico del franquiciatario.

En la mayoría de países la legislación sobre marcas establece que para que el propietario licencie el uso de su marca a otro, debe controlar la manera en que el último utiliza la marca. En el caso de la franquicia, al franquiciador se le exigirá que controle la manera en que el franquiciado utiliza la marca.

Las solicitudes de registro internacional de marcas se hacen en la oficina de registro del país de origen, en Guatemala es ante el Registro de la Propiedad Intelectual que remitirá la solicitud a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) después de comprobar y certificar que la marca tal como se reproduce en la solicitud de registro internacional está inscrita en el registro nacional de marcas del solicitante y que los bienes y/o servicios enumerados en la solicitud internacional están cubiertos por ese registro nacional. Pero el registro internacional tiene efecto solamente en aquellos países para los que se ha solicitado explícitamente protección. La solicitud es cursada con posterioridad a los otros Estados miembros



cuyas oficinas locales de marcas tienen el plazo de doce meses para revisar y aceptar o rechazar la solicitud con base en exigencias locales. Por consiguiente, un solicitante puede obtener el registro de la marca en varios países por medio de una sola solicitud. Adquirir los derechos de una marca internacional conlleva a que el franquiciatario exija la protección legal frente a aquellos que interfieran en la ejecución del contrato por el cual tiene el derecho marcario, de una marca protegida en el extranjero, por lo que en el cuarto párrafo del Artículo 17 de la Ley de 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 del 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.

Al momento en el cual se ha inscrito la solicitud de derecho sobre el uso de la marca internacional que fue adquirido por el contrato de franquicia, se otorga el derecho de prioridad, lo que provoca 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 nuestro país. 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.

Como lo establece el Doctor Arturo Villegas Lara, “el derecho exclusivo sobre un signo marcario se obtiene registrándolo. Y puede suceder que dos o más personas presenten solicitudes de registro sobre una marca de forma similar. En tal caso, goza de derecho de prelación quien haya presentado antes su solicitud, hecho que lo determina la fecha y hora en que aquella se haya presentado al Registro.”²⁵ El titular de una marca puede oponerse al registro de una similar en ejercicio de su derecho de propiedad y uso exclusivo, siempre que se trate de los mismos productos o servicios designados con el signo registrado. Asimismo, si la marca está protegida en el extranjero, su titular goza de la protección que otorga la ley guatemalteca, siempre que también aquí la registre, salvo el caso de marcas notorias, que están sujetas a otro sistema de protección, o bien se trate de signos regulados por algún tratado o convención de que Guatemala sea parte.

²⁵ VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho Mercantil Guatemalteco**. Pág. 452.



4.1. Acciones procesales

Cuando por uso y derechos que se poseen sobre la marca internacional se generen conflictos con terceros, nuestra legislación contempla lo relativo a las acciones procesales, en la Ley de Propiedad Industrial, en los Artículos del 178 al 185, estableciendo los principios generales aplicables a los procedimientos, indicando que los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger a estos; y que el Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir la comisión de nuevas infracciones.

Se establece además, quienes son los que están legitimados para accionar cuando el proceso se refiera a la tutela de derechos en materia de propiedad industrial. En este sentido, la ley además de reconocer la legitimación que asiste al titular de los derechos, sea este una persona individual o jurídica, reconoce dos tipos más de legitimación, siendo estos:

a) Legitimación de licenciatarios

La Ley de la Propiedad Industrial reconoce en el Artículo 179 la facultad del licenciatario exclusivo de actuar en defensa de sus derechos como tal, salvo estipulación contractual en contrario. Del mismo modo lo faculta para que, aún y

cuando no esté autorizado para actuar judicialmente por el titular de los derechos, pueda iniciar las acciones correspondientes, si comprueba que han transcurrido más de dos meses desde que requirió al titular del derecho para que este iniciara las acciones, sin que las haya promovido.

b) Legitimación de cotitulares

Se reconoce a los cotitulares igual derecho de iniciar las acciones pertinentes sin necesidad de contar con la autorización del otro, salvo pacto expreso en contrario. La competencia para conocer de acciones surgidas con motivo de la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial corresponderá a los Juzgados de Primera Instancia del Orden Civil. La vía procesal se encuentra regulada en el Artículo 182 de la Ley citada, que indica que para resolver las controversias surgidas en materia de derechos de Propiedad Industrial, será el juicio oral, regulado en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II, Artículos 199 al 210, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.

Por lo tanto para reclamar todos aquellos derechos nacidos del contrato de franquicia y del uso de la marca el Artículo 196 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que la acción procederá por parte del titular en contra de todo acto u omisión que constituya una infracción a un derecho tutelado por la ley, o un acto o conducta que denote la inminencia de una infracción. Podrá entonces hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca por parte de un tercero no autorizado, que las

autoridades competentes impidan el ingreso al país de mercaderías o productos que cumplan con el supuesto anteriormente establecido, el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, denunciar los delitos cometidos en detrimento de sus derechos, solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en la ley y por último demandar la intervención de la autoridad competente a fin de que se protejan sus derechos. La acción judicial podrá iniciarse conjuntamente con la reclamación de pago de daños y perjuicios. Al respecto el Artículo 200 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que la acción civil para reclamar la condena al pago de daños y perjuicios procederá no sólo como consecuencia de una infracción de un derecho, sino también cuando el demandado o la persona contra la cual procedió la orden de medidas o providencias cautelares, se vea afectada por las mismas de forma innecesaria ya sea cuando la acción de fondo resulte infundada, cuando la medida resulte revocada, o por no haberse promovido la acción sobre el fondo del asunto dentro de los plazos que la ley establece.

A falta de disposiciones especiales, resulta aplicable la disposición contenida en el Artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, según la cual, la persona que obtenga a su favor una providencia precautoria queda obligada al pago de una indemnización por daños y perjuicios, si la misma es revocada, o si se declara improcedente la demanda.

4.2. Nulidad o anulabilidad de un registro de marca

Según los Artículos 20, 21, 67 y 139 de la Ley de Propiedad Industrial también se posee el derecho de solicitar la nulidad o anulabilidad de un registro de marca, o de signo distintivo, lo cual procede cuando el mismo se obtuvo en contravención de las causales de inadmisibilidad de registro por razones intrínsecas o cuando el registro se obtuvo afectando el derecho de un tercero.

4.3. Acciones penales

En Guatemala el Artículo 275 del Código Penal señala respecto a la violación a los derechos de propiedad industrial, que será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

- a) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- b) Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin licencia respectiva.
- c) Utilizar procesos patentados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.

- d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos, que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.
- e) Reproducir diseños industriales protegidos, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- f) Revelar a un tercero un secreto industrial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarda el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto.
- g) Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o a su usuario autorizado.
- h) Usar la información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de

causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado.

El Artículo 275 bis del Código Penal regula que la violación a los derechos marcarios será sancionada con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, para quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

- a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación fraudulenta de ella, en relación a productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.
- b) Usar en el comercio un nombre comercial o un emblema protegidos.
- c) Usar en el comercio, en relación con un producto o un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, fabricante o comerciante del producto o servicio.
- d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido ésta, parcial o totalmente.
- e) Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese total o parcialmente.
- f) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la literal anterior.

4.4. Competencia desleal

Existe competencia desleal desde el momento en que el titular del derecho inscrito se ve perjudicado por un tercero que pretende utilizar una marca similar o parecida a la que le fue otorgada a través del contrato de franquicia, provocando con confusión en los consumidores o clientes al momento de la elección del producto o servicio. Al respecto el Artículo 358 del Código Penal regula que quien, mediante maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar en beneficio propio o de un tercero, la clientela de un establecimiento industrial o comercial, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales, si el hecho no constituyere otro delito más grave.

El Artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial señala que le corresponde al Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial, el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el Código Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal. El Ministerio Público requerirá al juez competente que autorice cualquiera de las providencias cautelares establecidas en la ley. Al respecto, el procedimiento a aplicar será el mismo que el establecido para las medidas cautelares en materia civil. El Ministerio Público en cualquier estado del proceso penal, puede abstenerse de continuar en el ejercicio de la acción penal, pedir el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y proceder al archivo del

expediente siempre que exista un acuerdo entre los titulares de los derechos y la persona o personas responsables del ilícito.

4.5 Acciones mercantiles

En cuanto a las acciones mercantiles, los modos posibles de finalizar la relación de franquicia son:

- a) Que haya finalizado la vigencia del contrato.
- b) Que sea rescindido por alguna de las partes por incumplimiento de las cláusulas del contrato.
- c) Porque una de las partes ejerza una acción legal para dar por terminado el contrato, para que un tribunal ordene a la otra parte cumplir con sus obligaciones o bien para reclamar daños y perjuicios por incumplimiento del contrato.

Por otro lado, si las partes no eligen el derecho que se ha de aplicar a su contrato, la determinación de las leyes de qué Estado debería regirlo se dejará a las normas aplicables de conflicto de leyes. En este proceso cualquier tratado internacional o convención aplicable y otras normas relevantes de derecho internacional privado, serán tenidas en cuenta. Sin embargo, se pretende no llegar a un litigio ni al arbitraje, más bien a una mediación, que ayudará a las partes a que arreglen ellas mismas el conflicto.



4.6. Regulación internacional

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI- tiene un centro de arbitraje y mediación que ofrece servicios de solución de problemas a las empresas y particulares, tiene su sede en Ginebra, Suiza, fue creado en 1994 para promover la solución de controversias en materia de propiedad intelectual por medio de métodos alternativos de solución de controversias y se le conoce como en inglés como ADR (Alternative Dispute Resolution), incluye arbitraje y mediación en relación con problemas internacionales entre partes privadas.

La mediación es el procedimiento no vinculante donde un tercero o mediador ayuda a las partes a solucionar las controversias. Existe también el proceso de decisión de experto, en el que la controversia se somete a la decisión de uno o varios expertos y será o no vinculante según la decisión de las partes en litigio.

El arbitraje es un procedimiento en el que una controversia se somete a uno o varios árbitros que dictarán una decisión. Las partes pueden también solicitar un arbitraje acelerado en el cual se dicta laudo o sentencia en un plazo breve y de forma más económica.

La mayoría de las naciones industrializadas son parte del Convenio de París para la Protección de la propiedad industrial y como tales son miembros de la Unión de París. El Convenio abarca 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 y la represión de la competencia desleal. Los países miembros están obligados a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita, o a pedido de parte interesada, los siguientes tipos de medidas: a) denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva; b) cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y c) prohibir el uso de la marca conflictiva, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de mala fe.

En 1986, a petición de los Estados Unidos de América y de otros países en desarrollo, el tema de la protección de la propiedad intelectual se planteó como un asunto que debía formar parte del sistema de comercio internacional. Esto se inició con las negociaciones comerciales multilaterales en la Ronda de Uruguay, especialmente en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, abreviado GATT (en inglés General Agreement on Tariffs and Trade), constituyendo un sistema de reglas fijadas por naciones. “En 1994, el GATT fue revisado y actualizado para incluir nuevas obligaciones sobre sus signatarios; uno de los cambios más importantes fue la creación de la Organización Mundial de Comercio –OMC–, donde se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el tema de la propiedad intelectual y el comercio, dando lugar a la declaración del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS (en inglés Trade Related Intellectual Property Issues).²⁶

Guatemala se adhirió a la Organización Mundial del Comercio en el año 1995, mediante el Decreto 37-95 del Congreso de la República de Guatemala y como parte de dicha organización adquirió derechos y obligaciones con los países que ya formaban parte antes que Guatemala. La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre.

En lo concerniente a las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) define qué tipos de signos pueden gozar de protección, marca de fábrica o de comercio o marca de servicio y cuáles deben ser los derechos mínimos que se confieran a sus propietarios. Las marcas que hayan pasado a ser notoriamente conocidas en un país determinado gozarán de protección adicional. Además, el acuerdo estipula una serie de obligaciones con respecto a la utilización de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio, la duración de su protección y las licencias o la cesión de esas marcas. Por ejemplo, se prohibiría, como norma de carácter general, el requisito de que las marcas extranjeras se utilizaran junto con las marcas nacionales.

²⁶ Wikipedia, la enciclopedia libre. Historia de la Propiedad Intelectual. <http://es.wikipedia.org>

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio firmado en 1994 y consta de 7 partes:

1. Parte I: Disposiciones generales y principios básicos
2. Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
3. Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual
4. Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos
5. Parte V: Prevención y solución de diferencias
6. Parte VI: Disposiciones transitorias
7. Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales

El Acuerdo en referencia incorpora como principios fundamentales los propios del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de Berna, la Convención de Roma sobre derechos conexos y el Tratado de Washington sobre Semiconductores, a los cuales añade el principio de la Nación Más Favorecida (NMF) propio de la OMC.

En la Parte II, el Acuerdo establece una serie de requisitos que habrá de cumplir la protección de todas las modalidades incluidas en él, en cuanto a requisitos básicos de protección, su duración mínima y su alcance.



En cuanto a las reglas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual, establece la obligatoriedad de permitir en todo caso la revisión por parte de un juez de las decisiones administrativas en contra de un titular de un derecho, o de aquella persona que pueda haberlo infringido. Los miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.



CONCLUSIONES

1. Ser comerciante individual o colectivo y manejar un negocio o empresa mercantil, conlleva una serie de procedimientos legales para su registro, cumpliendo además regulaciones tributarias y de operación relacionadas con aspectos laborales, sanitarios y del medio ambiente, todo en busca de protección jurídica frente a terceros y mantener su exclusividad en el mercado.
2. La autorización para utilizar una marca internacional, de productos o de servicios, se obtiene a través de un contrato de licencia de uso o de un contrato de franquicia, que bien puede faccionarse y autorizarse por un Notario acá en territorio guatemalteco, o en el lugar de origen del negocio internacional o directamente con el propietario de la marca en el extranjero.
3. El contrato de franquicia propicia la inversión nacional y extranjera, consiguiendo abrir nuevos mercados, generando empleos y logrando beneficios mutuos entre franquiciadores y sus franquiciados, sin embargo carece de regulación específica en el ordenamiento jurídico guatemalteco.
4. El contrato de franquicia otorga una licencia de uso de la marca como parte integrante del contrato, además de la supervisión, asistencia técnica, capacitación, estrategias, o algún tipo de apoyo para la comercialización por parte del



franquiciante, mientras que si sólo se otorga contrato de licencia de uso, implica solamente el derecho de explotación de una marca.

5. Se debe proteger y resguardar el derecho autorizado por el titular de la marca internacional, debiendo registrar la licencia de uso de la marca contenida dentro del contrato ante el Registro de la Propiedad Intelectual.



RECOMENDACIONES

1. El comerciante tiene que contar con la asesoría de un profesional del derecho, así como del Registro Mercantil y las diferentes entidades estatales involucradas, que conlleve a cumplir obligaciones registrales, laborales y tributarias para el funcionamiento del negocio, así como para dar seguridad jurídica a todos los actos relacionados con las actividades mercantiles del giro de la empresa.
2. Aún cuando los titulares de la marca internacional ofrezcan otras opciones a comerciantes guatemaltecos, es aconsejable que el contrato de franquicia se elabore en escritura pública y se perfeccione en territorio guatemalteco, o bien por un Notario guatemalteco en el extranjero.
3. Al Ministerio de Economía le compete promover la inversión nacional o extranjera, por lo que tiene que proponer las directrices para la ejecución de los negocios, incluyendo franquicias; para esto debe contar con un adecuado marco jurídico, específico para este tipo de contratos, brindando también asesoría y capacitación a micro, pequeños y medianos empresarios, industriales, comerciales y de servicios.
4. La negociación para utilizar la marca internacional tiene que formalizarse a través del contrato de franquicia y no solamente con un contrato de licencia de uso, ya que al establecer métodos de asistencia técnica, capacitación, estrategias y



supervisión, se tiene un mejor resguardo y control tanto en la protección de la titularidad de la marca, como de la calidad de los productos y servicios a prestar.

5. Al Registro Mercantil de Guatemala le corresponde promover campañas publicitarias e informativas que hagan eficaz el cumplimiento del registro de la licencia de uso de la marca, que ampara contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, por el riesgo de que un tercero alegue tener derecho de prioridad o bien se provoque una competencia desleal.



BIBLIOGRAFÍA

- ALVARADO SANDOVAL, Ricardo y José Antonio GRACIAS GONZÁLEZ. **El Notario ante la Contratación Civil y Mercantil**. Editorial Fénix. Guatemala, 2006.
- BERMÚDEZ GONZÁLEZ, Guillermo. **La Franquicia, Elementos, Relaciones y Estrategias**. Editorial Esic, Madrid, España, 2002.
- CABALLERO MIGUEZ, Iria y Carmen PADÍN FABEIRO. **Comercio Internacional, una Visión General de los Instrumentos Operativos del Comercio Exterior**. Editorial Ideaspropias, 1ª. Edición, España 2006.
- KOPER, Claudio. **El Derecho Franquiciario**. Editorial McGraw Hill. México, 1998
- LEDESMA, Julio C. **Derecho Penal Industrial** (exégesis de los bienes protegidos), Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina 1987.
- MARZORATI, Osvaldo. **Sistemas de Distribución Comercial**. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina, 2008.
- McNAUGHT GONZÁLEZ, Raúl. **Actualidad y Futuro del Contrato de Franquicia en México**. Editorial FCE. México, 1996
- MINISTERIO DE ECONOMÍA. **Guía para formar un Negocio en Guatemala**, Viceministerio de Inversión y Competencia en Guatemala. (s. e.). Guatemala 2007.
- OMPI. **La Propiedad Intelectual y las Empresas**. El secreto está en la marca. Publicación de la OMPI N.º 900. www.wipo.int/ebookshop. Consultado el 13 de diciembre 2012.
- OMPI. **Principios Básicos de la Propiedad Industrial**. Publicación de la OMPI N° 895(S). www.wipo.int/ebookshop . Consultado el 13 de diciembre 2012.
- OSSORIO, Manuel. **Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales**. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.
- OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. Qué es una marca? Página de Introducción. Tercera Edición. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1989.
- PEÑA NOSSA, Lisandro. **De los Contratos Mercantiles**. Ediciones Ecoe, Colombia, 2006.
- PORTILLO, Gloria. **Historia de los Derechos de Autor en Guatemala**. Publicación electrónica para Emagister, 2010. Consultado el 16 de diciembre 2012.



PROTECTIA. **Patentes y Marcas**. Madrid, España, 2012. <http://www.protectia.eu/>. Consultado el 18 de diciembre 2012.

RAMÍREZ GAITÁN, Daniel Ubaldo. **Introducción a la Propiedad Intelectual**. Editorial Zona Gráfica, Primera Edición (s. f.). Guatemala.

RANGEL MEDINA, David. **Propiedad Industrial**. Editorial Libros de México, S. A. México 1971.

SHERWOOD, Robert M. **Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico**. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina 1992.

SIERRALTA RÍOS, Aníbal. **Contratación Internacional de Marcas, Patentes y Know-how**. Editorial Losada. Buenos Aires, Argentina, 1964.

SUPERBRANDS. **Libro de las Grandes Marcas en Guatemala**. Sello de Superbrands de Inglaterra. Editorial Grupo Cerca. Guatemala, 2009. www.topbrandsguatemala.com; Consultado el 12 de diciembre 2012.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho Mercantil Guatemalteco**. Tomo III, Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2004.

WIKILIBRO. **Historia y Panorámica General de la Propiedad Intelectual**. Basado en el trabajo de David Gómez Fontanills y Ana Noguero. es.wikipedia.org. Consultado el 7 de noviembre 2012.

Legislación

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

Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70. Congreso de la República de Guatemala, 1970.

Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Número 107. Enrique Peralta Azurdía, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala. Guatemala, 1964.

Código Penal, Decreto Número 17-73. Congreso de la República de Guatemala, 1973.

Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92. Congreso de la República de Guatemala, 1993.

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto Numero 33-98. Congreso de la Republica de Guatemala, 1998.



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

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 89-2002. Ministerio de Economía, 2002.