

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

**ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL NOMBRE  
COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN PALABRAS DE USO POPULAR**

**CINTYA OLIDETT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**

**GUATEMALA, MARZO DE 2014**

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

**ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL NOMBRE  
COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN PALABRAS DE USO POPULAR**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

**CINTYA OLIDETT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

y los títulos profesionales de

**ABOGADA Y NOTARIA**

Guatemala, marzo de 2014

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

DECANO:	MSc. Avidán Ortiz Orellana
VOCAL I:	Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi
VOCAL II:	Licda. Rosario Gil Pérez
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:	Licda. Eloisa Mazariegos Herrera
Vocal:	Lic. Eduardo Samuel Camacho
Secretario:	Lic. Rigoberto Rodas Vásquez

**Segunda Fase:**

Presidente:	Lic. Jorge Mario Yupe Cárcamo
Vocal	Lic. Obdulio Rosales Dávila
Secretario:	Licda. Waleska Romelia García Contreras

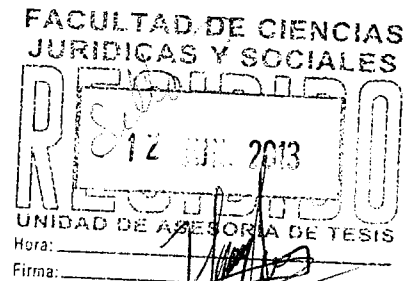
**RAZÓN:** “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis”. (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).



**LIC. MYNOR JONAS MARTINEZ RECINOS**  
12 Calle 1-28 zona 9  
Edificio Mol Departamento Jurídico  
Celular 42110262

Guatemala, 12 de Junio de 2013.

**DOCTOR BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA**  
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad de San Carlos de Guatemala



Respetuosamente hago del conocimiento que en cumplimiento de su nombramiento en mí recaído procedí a asesorar el trabajo de tesis de la estudiante CINTYA OLIDETT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, intitulado: **“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL NOMBRE COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN PALABRAS DE USO POPULAR”** y para el efecto me permito exponer lo siguiente:

1) En cuanto al contenido científico y técnico de la presente investigación: El cual consiste principalmente en la definición tanto doctrinaria como legal de las instituciones jurídicas de la marca y el nombre comercial, además de establecer sus características y principios, determinando la problemática generada por el uso de palabras conocidas o de uso popular para el registro, ya sea de marcas o nombres comerciales, y propone una solución legal a dicha problemática.

2) De los métodos y técnicas utilizados: Se utilizó adecuadamente los métodos siguientes: deductivo, analítico y sintético. En cuanto a las técnicas de investigación, se utilizaron: la investigación bibliográfica, jurídica, electrónica y documental. Tanto los métodos y técnicas



**LIC. MYNOR JONAS MARTINEZ RECINOS**  
**12 Calle 1-28 zona 9**  
**Edificio Mol Departamento Jurídico**  
**Celular 42110262**

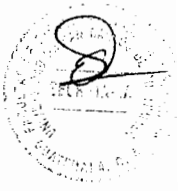
señalados permiten darle un soporte estable a la investigación y desarrollarla de manera adecuada.

3) **En cuanto a la redacción del presente trabajo:** es prudente opinar que se han observado las correctas técnicas gramaticales, con lo cual se ha logrado brindar definiciones, análisis, analogías, y formas comparativas para lograr con ello, una presentación acorde al tecnicismo gramatical.

4) **Del contenido y contribución científica del presente trabajo investigativo:** el presente trabajo constituye un aporte científico que contribuye para el estudio de las instituciones propias del derecho de propiedad industrial, como lo son en este caso, la marca y el nombre comercial, brindando soluciones técnicas y jurídicas cuando se pretenda el registro de una marca o nombre comercial utilizando palabras comunes o de uso popular.

5) **De las conclusiones y recomendaciones:** Al respecto, es procedente opinar que el presente trabajo investigativo contiene conclusiones y recomendaciones que congruentemente se ajustan al contenido del trabajo.

6) **En cuanto al cumplimiento de los objetivos de la investigación:** Opino que desde su proyecto inicial la presente investigación ha cumplido con los lineamientos trazados y se ha demostrado

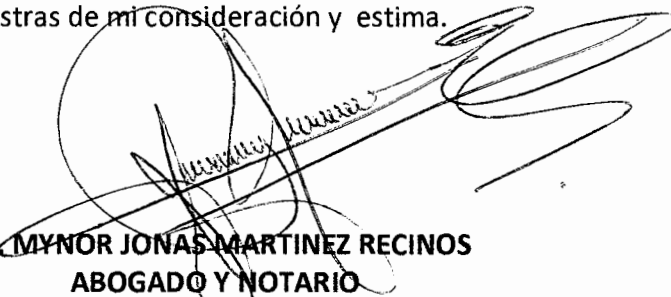


**LIC. MYNOR JONAS MARTINEZ RECINOS**  
**12 Calle 1-28 zona 9**  
**Edificio Mol Departamento Jurídico**  
**Celular 42110262**

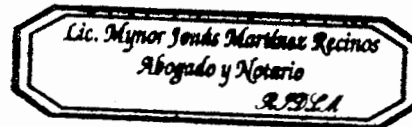
la capacidad investigativa de la bachiller, ya que utilizó una bibliografía adecuada, realizando las consultas y citas correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, el tema fue debidamente desarrollado y considero que reúne los requisitos necesarios establecidos en el reglamento correspondiente, por lo que es procedente otorgar **DICTAMEN FAVORABLE** aprobando el presente trabajo de tesis, por las consideraciones citadas, pues el mismo reúne en general los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen Público.

Me suscribo de usted, con muestras de mi consideración y estima.



**LIC. MYNOR JONAS MARTINEZ RECINOS**  
**ABOGADO Y NOTARIO**  
**Colegiado 10359**





**USAC**  
**TRICENTENARIA**

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

Edificio S-7 Ciudad Universitaria  
Guatemala, Guatemala



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.  
Guatemala, 08 de julio de 2013.

Atentamente, pase al LICENCIADO JAVIER EFRAIN SANTIZO VICENTE, para que proceda a revisar el trabajo de tesis de la estudiante CINTYA OLIDETT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, intitulado: "ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL NOMBRE COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN PALABRAS DE USO POPULAR".

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

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



cc.Unidad de Tesis  
CMCM/iy.



**Oficina Jurídica**

**Lic. JAVIER EFRAIN SANTIZO VICENTE**

**ABOGADO Y NOTARIO**

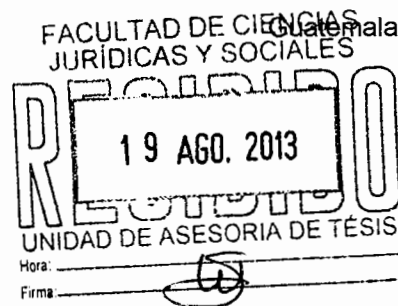
**Colegiado 3997**

**10ª. Calle 9-68 zona 1, Edificio Rosanca 4to. Nivel oficina 403, ciudad de Guatemala**

**Teléfono: 50408106**

DOCTOR:

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



Tengo el honor de dirigirme a usted, con el fin de manifestar que por providencia de fecha ocho de julio de dos mil trece, emanada de esta unidad, he sido nombrado revisor de tesis de la bachiller CINTYA OLIDETT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, sobre su trabajo de tesis denominado: "ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL NOMBRE COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN PALABRAS DE USO POPULAR", en esa virtud rindo el DICTAMEN respectivo en la siguiente forma:

El trabajo de la bachiller CINTYA OLIDETT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, consta de cuatro capítulos de la siguiente manera: inicia con la definición de la propiedad intelectual, para luego proceder a establecer la diferencia entre derechos de autor y propiedad industrial, a la vez hace una síntesis de los precedentes históricos de la propiedad industrial; en el capítulo segundo realiza un análisis técnico doctrinario sobre la marca y el nombre comercial, enunciando sus respectivas definiciones, principios, diferencias y regulación legal; en el capítulo tercero presenta la problemática surgida de la competencia desleal, pero la enfoca especialmente en cuanto a la propiedad industrial, las marcas y nombres comerciales; finalizando dicho trabajo con un análisis jurídico acerca de los conflictos surgidos cuando se pretende el registro de marcas o nombres comerciales utilizando palabras de uso común o popular.

El trabajo de investigación se realizó con base en los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, los cuales son:





**Oficina Jurídica**

**Lic. JAVIER EFRAIN SANATIZO VICENTE**

**ABOGADO Y NOTARIO**

**Colegiado 3997**

**10ª. Calle 9-68 zona 1, Edificio Rosanca 4to. Nivel oficina 403, ciudad de Guatemala**

**Teléfono: 50408106**

- 1) El contenido científico y técnico del trabajo de investigación: de lo cual estimo que es un trabajo realizado objetivamente y constituye una investigación con respaldo científico aceptable.
- 2) La metodología: en cuanto a los métodos utilizados en la presente investigación se aplicaron correctamente pues se puede denotar que de la exposición pasa a un análisis concreto.
- 3) Técnicas de investigación utilizadas: como lo son la técnica de investigación bibliográfica, jurídica, electrónica y documental, mismas que se utilizaron para poder realizar y emitir conclusiones dentro del presente estudio.
- 4) La redacción del trabajo de investigación: en la cual se encuadran correctamente las técnicas ortográficas y de redacción habiéndose aplicado las mismas adecuadamente.
- 5) Las conclusiones y recomendaciones: que de forma clara y precisa resumen los puntos medulares de la investigación, constituyéndose en las conclusiones, y a la vez las recomendaciones que en una forma propositiva plantean soluciones a las instituciones pertinentes.
- 6) De la bibliografía: se aprecia que se hizo la recolección adecuada, que brinda la posibilidad de ser consultada y confirmada.

Por lo tanto, el trabajo de investigación realizado contribuye al desarrollo y estudio del derecho de propiedad industrial, especialmente el nombre comercial y marca. Por lo anterior, es procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE al trabajo de tesis de la bachiller CINTYA OLIDETT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ya que cumple con la reglamentación establecida para los trabajos de tesis, previo a optar a los títulos profesionales de abogada y notaria, y el grado académico de licenciada en ciencias jurídicas y sociales.

Con muestras de estima,

~~Lic. JAVIER EFRAIN SANATIZO VICENTE~~  
~~ABOGADO Y NOTARIO~~

LIC. JAVIER EFRAIN SANATIZO VICENTE

Abogado y Notario

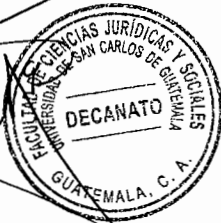
Colegiado 3997



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 30 de enero de 2014.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante GINTYA OLIDETT SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, titulado ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL NOMBRE COMERCIAL Y MARCA CUANDO SE UTILIZAN PALABRAS DE USO POPULAR. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

BAMO/slh.



Rosario





## DEDICATORIA

**A MI PADRE CELESTIAL:** Por haber guiado mis pasos al camino que me permitió completar esta meta preciada. Por todos los desafíos que me concedió superar, porque me hicieron aprender y saber que siempre me sostuvo en sus brazos, teniendo la certeza de no temer, sino creer solamente.

**A MIS PADRES, LUIS Y TANIA:** Pilares esenciales de mi vida, no hay palabras para agradecerles todo su amor y apoyo incondicional. Son mis mejores ejemplos de fe, caridad y trabajo duro.

**A MI ESPOSO EDVER:** Gracias por haberme acompañado desde el comienzo de este sueño. Eres la persona más idónea que el Señor pudo haber creado para mí, porque me has sabido amar, motivar y apoyar de forma incondicional.

**A MIS HIJOS, EDVER ANDRÉS Y OLIVER SANTIAGO:** Gracias pequeños míos por perdonar mis ausencias para alcanzar este añorado triunfo, que el mismo les inspire a llegar mucho más lejos... mucho más que yo... Son lo más hermoso y valioso que existe en mi vida y mi mayor motivación para seguir superándome.

**A MIS HERMANOS:** Luis Ernesto y Tania Rubí, ánimo, luchen con todo su corazón por lo que quieren. Gracias por todo lo que me han permitido aprender de ustedes.

**A MIS SUEGROS, CUÑADAS Y CUÑADOS:** Gracias por todos sus consejos y cariño.



**A MIS SOBRINOS:** Anadali, Ian, Bryan, Gaby, Fielding, Omar, Alejandra, Junior, Charlie, Julián, Daniel, Wesley, Aleidy y Jimmy. Que el señor los Bendiga para que triunfen en lo que decidan ser y que nada los detenga.

**A MIS AMIGOS Y AMIGAS:** Gracias por todo el apoyo y conocimiento compartido.

**A LAS ABOGADAS:** María Cristina Fernández García de Pinto, Gladys Elizabeth Girón Herrera (Q.E.P.D.) y Dora Leticia Monroy Hernández, gracias por los conocimientos compartidos y por haberme dado la oportunidad de formar parte del Juzgado Quinto de Instancia Civil. En especial a Sheila Arana por todo el apoyo incondicional y verdadera amistad.

**A:** La Universidad de San Carlos de Guatemala.

**A:** La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.



## ÍNDICE

Pág.

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

### CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual.....	1
1.1. Distinción entre derecho de autor y propiedad industrial.....	3
1.2. Definición de propiedad industrial.....	6
1.3. Antecedentes históricos de la propiedad industrial.....	11
1.3.1. Edad Media.....	11
1.3.2. Revolución Francesa.....	13
1.3.3. La Escuela de Salamanca y el derecho natural.....	14
1.3.4. El Siglo XIX.....	14
1.3.5. El Siglo XX.....	16
1.4. Entidades nacionales e internacionales que protegen la propiedad industrial.....	16
1.4.1. Registro de la Propiedad Intelectual.....	17
1.4.2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-.....	20

### CAPÍTULO II

2. La marca y el nombre comercial.....	25
2.1. La marca.....	26
2.1.1. Definición de marca.....	27
2.1.2. Clases de marcas.....	34
2.1.3. Funciones de la marca.....	38
2.1.4. Elementos que componen la marca.....	41
2.1.5. Propiedad sobre la marca.....	42
2.2. El nombre comercial.....	45
2.3. Diferencia entre el nombre comercial y la marca.....	47



### CAPÍTULO III

	<b>Pág.</b>
3. La protección contra la competencia desleal aplicada a la marca y el nombre comercial.....	49
3.1. Antecedentes históricos de la competencia desleal.....	50
3.2. Definición de competencia desleal.....	52
3.3. Regulación de la competencia desleal en Guatemala en materia de propiedad industrial.....	55
3.3.1. La Constitución Política de la República de Guatemala.....	56
3.3.2. Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.....	56
3.3.3. Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de República de Guatemala.....	57
3.3.4. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.....	59

### CAPÍTULO IV

4. Análisis de los conflictos originados de palabras conocidas o de uso popular en la marca y el nombre comercial.....	63
4.1. Análisis de las teorías que exponen la naturaleza jurídica de la marca, en Contraposición de la marca considerada como bien mueble, por la legislación guatemalteca.....	64
4.2. Requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico enfocado en el principio de novedad.....	67
4.3. Requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico enfocado en el principio de originalidad.....	70
4.4. Análisis doctrinario de los signos o medios materiales que no pueden constituir marcas.....	71
4.4.1. Nombres propios, técnicos, de uso común y genéricos.....	71



- 4.5. Regulación legal establecida en la Ley de Propiedad Industrial en cuanto al uso de nombres propios , técnicos, de uso común y genéricos en la marca y nombre comercial..... 73
- 4.6. Oposición al registro de marcas o nombres comerciales..... 75
  - 4.6.1. La oficiosidad del Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto A la suspensión o rechazo de registro e inscripción de una marca o nombre comercial..... 75
  - 4.6.2. Oposición al registro de una marca o nombre comercial promovida por una persona particular..... 77
- 4.7. Necesidad de creación de jurisdicción privativa en el ámbito de resolución de conflictos de materia mercantil y propiedad industrial..... 78
- CONCLUSIONES**..... 81
- RECOMENDACIONES**..... 83
- BIBLIOGRAFÍA**..... 85



## INTRODUCCIÓN

A raíz de las restricciones que existen para las personas individuales o jurídicas en cuanto a la limitación para utilizar una palabra determinada, la cual no obstante a existir dentro del bagaje cultural o vocabulario; la misma no puede ser utilizada por otra dentro del mismo ramo. Lo cual ocasiona que haya una tergiversación a su derecho, debido a que si bien es cierto dicho nombre comercial o marca, ya es reconocida dentro del ramo por el consumidor o usuario, también lo es que la misma no es una creación y tampoco es novedosa.

Por lo anterior y en base al fenómeno en cuanto a la protección industrial, que ha sido cambiante, el cual ha requerido que en varias legislaciones de Latinoamérica, y por supuesto en Guatemala, en la que se han promulgado las leyes pertinentes a establecer la propiedad industrial, como una forma especial de propiedad, con sus propios principios doctrinarios, e instituciones, amparados por la tutela y protección del Estado.

El objetivo de la presente investigación, por lo tanto reside en determinar aquéllos casos de los conflictos tanto doctrinarios y legales, que pudieren surgir cuando en marcas o nombres comerciales, se utilicen palabras de uso común o popular, considerando que dichos términos no pueden constituir propiedad particular de ninguna persona individual o jurídica, puesto que no son producto de la creatividad humana. En tal sentido se comprobó la hipótesis planteada, en cuanto a que sí se da la existencia de conflictos en marcas o nombres comerciales, por la utilización de palabras comunes o de uso popular.

El presente estudio de tesis está contenido en cuatro capítulos, de los cuales el primero tiene el propósito del estudio de la propiedad intelectual, sus antecedentes históricos y de la división de la misma en derechos de autor y propiedad industrial; el segundo capítulo comprende lo relativo a la descripción doctrinaria, definición, funciones, y diferenciación relacionados a la marca y al nombre comercial; el tercer





capítulo establece un análisis de la protección contra la competencia desleal, pero aplicado al ámbito de la propiedad industrial; el cuarto capítulo sintetiza los principios de novedad y originalidad marcaria y de nombres comerciales, para de esta manera definir los conflictos que surgen del uso de palabras de uso común o popular para la solicitud de registro de marcas o nombres comerciales, proponiendo soluciones a los mismos.

En la investigación e informe final se utilizaron los métodos: inductivo, deductivo, analítico e histórico, para tener una visión amplia respecto de la doctrina y normativa legal consultada. Asimismo se aplicó la técnica de investigación bibliográfica y documental, mismas que comprueban que se hizo la recolección de bibliografía adecuada, que brinda la posibilidad de ser consultada y confirmada, aportando con ello al estudio de esta institución jurídica.

Por lo tanto la finalidad del presente estudio será de utilidad para que conforme la sociedad necesite utilizar para sus propios fines, palabras de uso popular o comunes, pueda realizarlo, sin el temor de que pueda ser demandado por la otra parte, debido a que lo pretendido es que dichas personas puedan explotarlas tomando en cuenta una diferencia de color, letra, etc. para no crear una confusión al usuario final, pero sin el apoderamiento de la misma, solo para una persona individual o jurídica.



## CAPÍTULO I

### 1. Propiedad intelectual

Es importante, al iniciar a tratar el presente análisis jurídico, establecer que es el Estado de Guatemala, el tutelar y garante de los derechos de sus habitantes, ya sean estas personas individuales o jurídicas, ello fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual establece en su Artículo primero, de la siguiente manera: “Artículo 1. Protección de la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.

Uno de los derechos garantizados constitucionalmente, lo constituye el derecho de propiedad, el cual según el autor Manuel Ossorio comprende: “la facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otro”...<sup>1</sup>

Una categoría especial del derecho de propiedad, se constituye por la denominada propiedad intelectual, y la misma es también objeto de la protección y regulación dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, para tal fin se encuentra regulada primordialmente y atendiendo a jerarquía normativa en la Constitución Política de la República de Guatemala, y también en leyes ordinarias y reglamentos que más adelante se detallarán dentro del presente análisis.

---

<sup>1</sup> Ossorio Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. Pág. 619



En tal virtud, si el derecho de propiedad implica en un sentido amplio una facultad de quien sea titular del mismo, una facultad tanto de disponer y gozar de una cosa determinada, así como también incluye el derecho de oponerla ante todas las personas, dándose de esa manera, con el derecho de propiedad intelectual una situación idéntica, solamente que dentro del derecho de propiedad intelectual, el objeto de tutela legal será precisamente proteger y establecer la normativa pertinente a garantizar la creación humana en todas sus implicaciones.

Derivado de lo anterior, la propiedad intelectual, se define como: “la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de dichas creaciones”<sup>2</sup>. Es decir, que todo aquello que sea producto o resultado de la creatividad e invención humana es protegido como parte del derecho de propiedad intelectual, dicha protección compete como ya se señaló al Estado de Guatemala, a través de los distintos organismos, en este caso específico es el Organismo Legislativo por medio del Congreso de la República el cual a través del proceso legislativo, promulga las leyes concernientes y aplicables a la propiedad intelectual, luego de promulgadas son sancionadas por el Organismo Ejecutivo, posteriormente de la publicación correspondiente en el Diario Oficial, se tienen por leyes vigentes y aplicables en toda la República.

Además, en caso de conflictos o controversias surgidas de la aplicación o violación de las mismas es al Organismo Judicial, a quien corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de la materia. En este caso por razones de competencia serán los

---

<sup>2</sup> Secretaría de Integración Económica Centroamericana. **Patentes de invención y diseños industriales.** Pág. 3



juzgados del orden civil, los que conocerán los procesos en materia de propiedad intelectual.

Así como otra entidad que también tiene amplias atribuciones respecto de la propiedad intelectual es el Registro de la Propiedad Intelectual, mismo que en Guatemala se constituye como una dependencia del Ministerio de Economía, por lo tanto no se considera como autónomo.

Habiendo anotado ya, el papel fundamental del Estado, como garante del derecho de propiedad intelectual, también cabe señalar que comprende el mismo, entre otras definiciones, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas como OMPI, señala que: “la propiedad intelectual es toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio”<sup>3</sup>.

### **1.1. Distinción entre derecho de autor y propiedad industrial**

Dentro de las creaciones y actividades que se consideran forman parte de la propiedad intelectual se encuentran:

Las obras literarias, artísticas o científicas,

---

<sup>3</sup><http://www.wikipedia.org> (Consultado: 18 de febrero del año 2013)



Interpretaciones de artistas o intérpretes

Las ejecuciones de los artistas ejecutantes

Los fonogramas

Las emisiones de radiodifusión

Las invenciones, en todos los campos de la actividad humana

Los descubrimientos científicos

Los dibujos y modelos industriales

Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio

Los nombres y denominaciones comerciales y

La protección de la competencia desleal.

Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones protegidas, la propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas, que son:

El derecho de autor y

La propiedad industrial.

En cuanto al derecho de autor la definición del mismo, comprende: "la propiedad del autor sobre una obra artística, científica o literaria, teniendo el derecho de protección frente a terceros y la facultad de disponer de ella, publicarla o ejecutarla, representarla o exponerla en público, así como enajenarla, traducirla o autorizar su traducción y reproducción por otras personas"<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ibíd. Pág. 620



Es decir que el derecho de autor básicamente, se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas, las obras cinematográficas y los programas de ordenador. En inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de **copyright**. El término copyright tiene que ver con actos fundamentales respectivos a creaciones literarias y artísticas, que 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.

Mientras, la expresión **derecho de autor**, nos remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que el autor 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, mientras que 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.

Se concluye entonces, que el derecho de autor es un conjunto de disposiciones legales que le permiten al autor de una obra de carácter científico, artístico o literario, disponer de la misma, así como autorizar a terceras personas su derecho de uso o reproducción.

En síntesis el derecho de propiedad intelectual, tiene dos grandes ramas que comprenden al derecho de autor y la propiedad industrial, ambas forman parte del mismo pero no protegen lo mismo, puesto que todas aquellas creaciones del intelecto



humano cuya finalidad será de aplicación en el ámbito industrial y comercial, serán objeto de protección de la propiedad industrial.

## **1.2. Definición de propiedad industrial**

A diferencia del derecho de autor, la propiedad industrial, se define de la siguiente manera: "entiéndase por tal la que recae sobre el uso de un nombre comercial, marcas de fábrica, de comercio, y de agricultura, dibujos y modelos industriales, secretos de fábrica, y patentes de invención. La ley protege el derecho exclusivo de quien ostenta a su favor aquellos usos, defendiéndole frente a terceros y frente a toda competencia desleal"<sup>5</sup>.

De la anterior definición se puede delimitar el objeto de protección de la propiedad industrial, ya que la misma a diferencia de lo relacionado al derecho de autor, abarca el conjunto de normativa legal cuyo objeto será la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio, (marcas, nombres comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, patentes de invención, etc.) así como también incluye lo correspondiente a la protección de competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o empresariales.

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

---

<sup>5</sup>Ibíd.

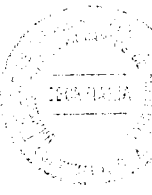


A la vez el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, no refiere una definición precisa sobre la propiedad industrial, sin embargo la misma prescribe en su Artículo primero, lo siguiente: "Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal." El artículo citado menciona todo lo referente al objeto primordial del decreto en mención, pero al mismo tiempo establece los elementos de los que se compone la propiedad industrial.

La propiedad industrial, entonces, constituye un derecho que adquiere el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares. La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio y a su vez determina que los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad deben ser de provecho exclusivo para su inventor; por otro lado regula las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela.

Los derechos de propiedad intelectual son derechos absolutos o de exclusión que requieren, para su válida constitución, consistentes en la inscripción en el registro





correspondiente, Registro de la Propiedad Intelectual. Por otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no son perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos.

La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como por ejemplo, la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados.

Las modalidades de propiedad industrial son las siguientes: derechos que recaen sobre las creaciones industriales, como patentes, modelos de utilidad, y modelos y dibujos industriales y artísticos.

La amplia aplicación que tiene el término **industrial** se explica en un sentido más extenso en el Artículo primero y numeral tercero del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mismo que regula: “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 de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas, minerales, cervezas, flores, harinas, etc. ”

Dentro de la definición que establece el convenio citado, es interesante advertir que el mismo regula la propiedad industrial, señalando que esta tiene aún un sentido más amplio, más extensivo, en virtud que incluye no solo los campos de industria o del



comercio convencionales; sino la aplicación de la inventiva del ser humano en los campos agrícolas o extractivos de productos derivados de la naturaleza, caso muy en boga en la actualidad mundial, donde se puede apreciar el incremento de la gran comercialización que actualmente tienen productos derivados de las plantas, que luego se aplican a interesantes campos como lo son, la medicina natural alternativa o la nutrición, la aroma terapia, industria cosmética natural, etc.

Lo importante a resaltar es el hecho, de que las invenciones en tales ejemplos, no podrían abarcar materia de derechos de autor, ya que ciertamente, existe una idea, una inventiva del creador de las mismas, su finalidad es dar a conocer sus beneficios, para finalmente comercializarlos, pero ésta ya no es una industria convencional, sino incluso ya conforma una forma de industria artesanal, ya no manufacturera, sin embargo como se aprecia, por supuesto es un nuevo ámbito propio a la propiedad industrial.

De hecho en Guatemala, ya se pueden apreciar la constitución de varias pequeñas empresas cuya finalidad es la producción, manufactura y exportación de artesanías, joyería, bisutería, alfarería, tejidos típicos, así como otros derivados de productos naturales, cuya finalidad luego de la propia idea de crearlos, es comercializarlos, y aunque ciertamente, no son industrias tan grandes, pero son objeto y materia de protección legal, como propiedad industrial.

Es interesante notar la expansión de la propiedad industrial, aunque ciertamente dentro del ordenamiento legal guatemalteco no se regula tal amplitud o extensión en dicho convenio internacional sí, la creatividad humana en especial del sector artesano guatemalteco, como fuente de empleo, y productividad para miles de personas



guatemaltecas, ya que si en décadas pasadas no se apreciaba o no se protegía su valiosa labor, ahora tiene dentro del derecho su propio ámbito de protección, constituido dentro de la propiedad industrial.

A este respecto, existen hechos que concretizan el crecimiento positivo de dicha industria, datos proporcionados por la Asociación Guatemalteca de Exportadores, conocida por sus siglas como AGEXPORT, señala: “La estrategia del sector artesano se ha basado en el diseño e innovación de productos, logrando actualmente una oferta de mejores calidades, colores y diseños adaptados a tendencias de mercados mundiales y una capacidad productiva más tecnificada que la que se tenía en la década pasada. Las artesanías guatemaltecas han incorporado sus productos a la industria del regalo y la decoración, los cuales se encuentran disponibles en importantes cadenas de tiendas internacionales. Lo anterior ha permitido que las exportaciones al 2010 alcanzaran los \$ 52, 000,000.00 exportados previendo un crecimiento de un 10% para el siguiente año. Diseñadores de los principales mercados del mundo, visitan el país para desarrollar con comunidades artesanales, nuevas propuestas de productos que luego se presentan en importantes ferias internacionales en Estados Unidos, México y Europa.”<sup>6</sup>

La artesanía guatemalteca, especialmente a través de sus textiles tradicionales, es única y reconocida en el mundo y ha logrado un reconocimiento y posicionamiento en los diferentes países. La alta población artesanal que el país tiene, la diversidad de técnicas artesanales disponibles, el alto valor y nivel cultural y tradicional del país, han

---

<sup>6</sup><http://www.export.com.gt>. (Consultado: 22 de febrero de 2013)



colocado a Guatemala como una interesante propuesta de producción y diversidad artesanal en el mundo.

“El sector artesanal exportador, organizado y formal, está generando en el país fuentes de empleo a aproximadamente 25,000 artesanos en los diferentes departamentos y comunidades del interior del país.”<sup>7</sup>

### **1.3. Antecedentes históricos de la propiedad industrial**

Al hacer un breve análisis de la historia, es de advertirse que las formas de generar la riqueza han evolucionado, desde sistemas económicos basados en la extracción de minerales como el oro y la plata, pasando por sistemas basados en la producción manufacturera, hasta llegar hoy en día a la economía basada en la producción del conocimiento.

#### **1.3.1. Edad Media**

En los inicios de la civilización humana, todo lo concerniente a los inventos pasaba desapercibido, ya que el progreso técnico era muy lento, es probable que el propio inventor no distinguiese lo que era el producto de su imaginación, no fue sino hasta la Edad Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con el objeto de fomentar manufacturas, y este fue el primer antecesor de las modernas patentes.

El primer privilegio exclusivo otorgado a una invención se otorgó en el año 1427 con relación a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi. En el año 1474 en

---

<sup>7</sup>Ibid.



Venecia se dictó una ley que establecía obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio durante diez años.

La extensión de la imprenta de tipos móviles en la Europa Renacentista, y con ella de las nuevas ideas de erasmistas y reformadores cristianos, alarmó prontamente a la Iglesia Católica, los príncipes y las repúblicas del continente europeo. Estos utilizaron entonces la tradición legal que amparaba a los gremios urbanos feudales para controlar de modo efectivo lo publicado. El primer marco legal monopolístico era todavía un marco feudal cuyos objetivos eran el control político de la naciente agenda pública, por lo que el autor no aparecía como sujeto de derechos, sino el impresor.

Dicho control estatal, facilitó sin embargo la aparición de las primeras patentes. La primera de la que se tiene constancia es una patente de monopolio de la República de Venecia de 1474 a favor de Pietro di Ravenna que aseguraba que sólo él mismo o los impresores que él dictaminase tenían derecho legal en el interior de la República a imprimir su obra **Fénix**. La primera patente de este tipo en Alemania apareció en 1501 y en Inglaterra en 1518, siempre para obras concretas y siempre como gracia real de monopolio. Una práctica ésta, la de la concesión de monopolios reales bajo forma de patente, que las monarquías europeas fueron extendiendo en distintos ámbitos como forma de remuneración de sus colaboradores.

Durante el Siglo XVII, hubo distintos intentos de regulación con el objeto de asegurar a los autores literarios una parte de las ganancias obtenidas por los impresores. Ese era el sentido por ejemplo de las disposiciones de 1627 de Felipe IV en España.



Fue entonces, durante la Edad Media, que surgen importantes antecedentes de las patentes, otorgadas inicialmente, a los autores de obras literarias, o bien a los titulares de las imprentas que las reproducían, siendo que ciertamente las patentes eran otorgadas por los estados, el fin del Estado era básicamente percibir un beneficio económico, pero aún no se consideraba que el Estado fuera como tal, el garante protector de los derechos que surgen, como producto del ingenio del ser humano.

### 1.3.2. Revolución Francesa

Fue hasta dos años posteriores a la Revolución Francesa, que el pensador Jean Le Chapelier argumentó a favor de considerar el derecho de la propiedad intelectual como un **derecho natural** del hombre, sosteniendo que era justo que los hombres que cultivan el campo del pensamiento disfrutaran de los frutos de su trabajo, considerando también fundamental que durante su vida y por algunos años después de su muerte, nadie pueda disponer del producto de su genio sin su consentimiento.

Estos argumentos tuvieron una contraparte en las declaraciones del filósofo y matemático Nicolás de Condorcet, quien objetó las ideas del derecho de autor como derecho natural, pues bajo su concepción no era un derecho natural, la protección de las ideas del hombre sino que solamente el hecho de que los Estados los protegiesen les acarrearía una serie de inconvenientes, como concentrar las actividades de producción en un reducido número de manos, de cargarla de un impuesto considerable, de provocar que las manufacturas del país resulten inferiores a las manufacturas extranjeras.



A su criterio no eran necesarios ni útiles e incluso los llegó a considerar como injustos y restrictivos a los demás ciudadanos que quisieran aprovechar su uso. Puesto que para éste pensador no existía ninguna relación entre la propiedad de una obra y la de un campo que puede ser cultivado por un hombre, o de un mueble que sólo puede servir a un hombre, cuya propiedad exclusiva, es consecuencia y se encuentra fundada en la naturaleza de la cosa.

### **1.3.3. La Escuela de Salamanca y el derecho natural**

Partiendo del concepto de Santo Tomas de Aquino, la Escuela de Salamanca circunscribió a mediados del Siglo XVIII la protección de lo que luego se le llamarían derechos morales, atacando frontalmente la equiparación del privilegio real con una forma de propiedad, dado que sobre las ideas, conocimientos y conceptos no puede reivindicarse propiedad con independencia del estado, ni la transmisión llevarse a cabo como un juego de suma cero como sí ocurre con la propiedad de las cosas. Además, no siendo la propiedad un derecho natural, difícilmente podría argumentarse su universalidad.

### **1.3.4. El Siglo XIX**

Sin embargo la arrasadora expansión del capitalismo y la necesidad de incentivos para mantener el acelerado desarrollo tecnológico tras las guerras napoleónicas, consolidarían la lógica de la propiedad intelectual y extenderían las legislaciones protectoras.



De hecho, la propiedad intelectual estuvo históricamente supeditada en la práctica a las necesidades sociales de innovación. Por ejemplo, cuando Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón en 1794 a nadie, y ni siquiera a él mismo, se le ocurrió plantear demandas a pesar de que la hubiera patentado. La desmotadora era un invento sencillo, que permitía reducir el precio del algodón drásticamente y convirtió a los Estados Unidos de Norteamérica durante la década de 1830 en el gran proveedor de las nacientes manufacturas textiles británicas. Y el algodón que, hasta entonces era el equivalente al lino en precio y limitado por tanto a las clases altas, se transformó en un bien, de consumo de masas de precio asequible. Estados Unidos y Gran Bretaña pasaron, gracias a la industria de la manufactura algodonera, de ser países en desarrollo a ser países desarrollados.

Otro aspecto destacable fue la internacionalización espontánea de los pagos a los autores por parte de los editores. Al parecer, durante el siglo XIX los autores estadounidenses recibieron más pagos de los editores británicos que los de su propio país, a pesar que legalmente los privilegios eran estatales y no podían ser reclamados legalmente en otros países. Parece que, como vuelve a suceder hoy en día, la parte principal de los ingresos de una obra se producían en la primera edición, lo que incitaba a los editores británicos suficientemente a pagar por acceder a los contenidos antes que sus competidores, sin necesidad de que estos hicieran valer sus privilegios legales.

A pesar de ello, la Asamblea para celebrar el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, convocada en el año de 1886 por iniciativa de Víctor Hugo, autor de los primeros éxitos de ventas internacionales, marcó un momento





decisivo en la globalización del derecho de autor al obligar a la reciprocidad en el reconocimiento de derechos a los autores por parte de los países signatarios. Aunque eran originalmente tan sólo media docena y exclusivamente europeos, ya que Estados Unidos de Norteamérica no se sumó hasta 1989, se sentaron las bases del panorama actual.

### 1.3.5. El siglo XX

El siglo XX fue el llamado **siglo del copyright, los derechos de autor y las patentes**. Tras la convención de Berna se funda el BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle), actualmente, conocida como OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Aparecen ya las primeras sociedades de derechos como la SAE (hoy SGAE), en 1898 farmacéuticas y empresas tecnológicas consolidaron sobre el sistema de patentes su modelo de negocio.

La segunda mitad del siglo, con el estallido industrial de la música popular y universalización del mercado audiovisual concentrado en EE.UU., llevaron a la formación de un gran mercado cultural mundial dependiente de la homologación internacional de la propiedad intelectual.



#### **1.4. Entidades nacionales e internacionales que protegen la propiedad industrial**

En este apartado se hará, una síntesis de entidades que amparan todos aquéllos derechos provenientes de la propiedad intelectual, en primer término, dentro del ámbito nacional se encuentra el Registro de la Propiedad Intelectual, dicha entidad por excelencia se ocupa además de todo lo concerniente al registro de marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc.

##### **1.4.1. Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala**

La primera oficina de patentes, fue la primera entidad así denominada, creada con el propósito de proteger los derechos relacionados a propiedad intelectual, creada como una dependencia del Ministerio de Fomento, mediante una legislación especial en materia de propiedad industrial, según Decreto número 148 de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo del año 1886, consecutivamente, bajo el Decreto número 882 de fecha 3 de diciembre del año 1929 fue creada la Oficina de Marcas y Patentes, misma que posteriormente llegó a ser parte del Ministerio de Economía y Trabajo el 4 de diciembre de 1944 según Decreto número 28.

El 16 de octubre de 1956 el Ministerio de Economía se separó del Ministerio de Trabajo, y la Oficina de Marcas y Patentes, pasó a ser dependencia de ese ministerio según Decreto número 1117. Al transcurrir los años dicha entidad fue denominada como Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto que solo tenía competencia relativa a marcas y patentes.



El Registro de la Propiedad Industrial, suspendió sus actividades el 13 de enero de 1893, reiniciando las mismas el 29 de julio de ese mismo año, bajo Acuerdo número 305-83 del Ministerio de Economía, sin embargo con la entrada en vigencia del Decreto número 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Industrial, pasó a denominarse Registro de la Propiedad Intelectual, como hasta la actual fecha se denomina, puesto que, amplió su competencia y atribuciones para proteger todo lo referente a derechos de autor. Además, actualmente aún no es una entidad autónoma, pues se constituye como una dependencia del Ministerio de Economía.

Por lo tanto, siendo que, la propiedad intelectual, como ya se anotó anteriormente, protege tanto los derechos de autor así como los derechos de propiedad industrial, en Guatemala, el Registro de la Propiedad Intelectual, es el ente encargado de proteger y registrar todos los actos concernientes tanto a derechos de autor como lo relativo a propiedad industrial, para el efecto dicho registro administrativamente divide sus funciones en: todo lo concerniente a registro de derechos de autor y derechos conexos, y lo relativo a propiedad industrial, la que se subdivide al mismo tiempo en un departamento de marcas y uno de patentes.

El fundamento legal de su actuar, en cuanto lo relacionado a propiedad industrial se encuentra regulado en el Artículo 162 del Decreto número 57-2000 Ley de Propiedad Industrial el cual preceptúa: "Artículo 162. Del Registro y sus funcionarios. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para:



- a. Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial
- b. Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigne esta ley
- c. Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual, y
- d. Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por la ley o reglamento respectivo.

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

Del artículo citado, se puede apreciar que establece claramente, la competencia del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de protección de propiedad industrial, así como las calidades exigidas para el registrador titular y los sub registradores.

Dentro de la protección de la propiedad industrial el Registro de la Propiedad Intelectual, tiene las siguientes funciones: en primer término, cuenta con un departamento de marcas, y uno de patentes. El primero, tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos de marca, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad e indicaciones geográficas; funciones que se realizan en sus distintas secciones que son: recepción, forma y fondo, inscripciones, traspasos (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y cancelaciones), renovaciones, elementos



figurativos y archivos, y errores materiales de certificaciones, constancias y anotaciones especiales.

El segundo, ingresa, analiza, y clasifica la tecnología contenida en los documentos de patentes con el fin de implementar el banco de datos para la ejecución del examen técnico de fondo; así como llevar a cabo la difusión de información tecnológica contenida en dichos documentos. Además realiza el trámite técnico administrativo de las diferentes solicitudes de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, solicitudes de registros de dibujos y diseños industriales desde su ingreso hasta la obtención del título o certificado respectivo. Otra de sus atribuciones consiste en brindar asesoría técnico jurídica a cualquier persona interesada que lo solicite.

#### **1.4.2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas como OMPI, tiene sus orígenes hacia el año 1883, año en que se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, que creaba una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. Posteriormente, en 1886, se adoptó el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que creaba también su respectiva oficina internacional.

En 1893, esas dos oficinas se unieron para formar lo que se denominarían Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, con sede, primero en Berna y, a partir de 1960, en Ginebra, Suiza. “En 1967, las mencionadas oficinas fueron sustituidas por la Oficina Internacional de la OMPI, mediante la firma en



Estocolmo del Convenio constitutivo de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, que entró en vigor en 1970. En 1974, la OMPI pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas.”<sup>8</sup>

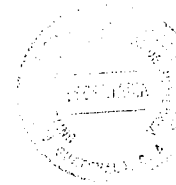
El objetivo principal de la OMPI es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional que sea equilibrado y accesible y que recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.

Sus funciones principales consisten en armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual, prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial, promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual, prestar asistencia técnico jurídica a los Estados que la soliciten, facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado, y fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.

También administra actualmente más de veinte tratados, sobre distintas materias; relativas a propiedad industrial, entre las cuales se encuentran: patentes, marcas, diseños, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen.

---

<sup>8</sup><http://www.maec.es>. (Consultado: 5 de marzo de 2013)

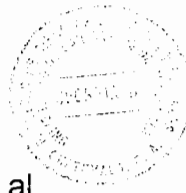


La OMPI dispone además de un centro de arbitraje y mediación, a quien solicite la solución de controversias de propiedad intelectual entre partes privadas de distintos países.

Se trata tanto de controversias contractuales (como las licencias de patentes y de programas informáticos, acuerdos en materia de compatibilidad de marcas y acuerdos de investigación y desarrollo) y de controversias no contractuales (como las infracciones de patentes). Dicho centro es hoy un líder en servicios de solución de controversias derivadas del registro y uso de nombres de dominio de Internet.

Para ser miembro de la OMPI, el Estado debe serlo también de la Unión de París o de la Unión de Berna. En la actualidad, está compuesta por 183 Estados. Para su funcionamiento, está organizada de la siguiente manera:

- **Asamblea General:** integrada por los Estados miembros de la OMPI, que también lo sean de una de las **Uniones**. Las uniones son los conjuntos de Estados partes de los tratados administrados por la OMPI, si un Estado anhela la membresía de la Asamblea General, debe ser miembro de por lo menos una de las 11 uniones administradas por la organización. Las uniones están fundadas en tratados y están constituidas por todos los Estados parte, eligen los nombres de las ciudades en donde los tratados son adoptados; aquéllas cuyos tratados son administrados por la OMPI: 1) Unión de París, 2) Unión de Berna, 3) Unión de Madrid 4) Unión de La Haya, 5) Unión de Niza, 6) Unión de Lisboa, 7) Unión de Locarno, 8) Unión de PCI, 9) Unión del PCT, 10) Unión de Budapest y 11) Unión de Viena. Se reúne una vez



cada dos años en sesión ordinaria. Las funciones principales consisten en elegir al Director General a propuesta del Comité de Coordinación, examinar y aprobar los informes del Director General, los informes y las actividades del Comité de Coordinación, adoptar el presupuesto bienal de los gastos comunes a las Uniones y el reglamento financiero de la Organización.

- Conferencia: también está formada por todos los Estados miembros, aunque no sean parte de ninguna de las uniones. Se reúnen en sesión ordinaria cada dos años. Sus funciones más importantes es ser el órgano con competencia para adoptar cambios del Convenio y para revisar las cuestiones de interés general en el ámbito de la propiedad intelectual, pudiendo adoptar recomendaciones relativas a esas cuestiones.
- Comité de Coordinación: compuesto por 72 miembros, los cuales son elegidos entre los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o el Comité Ejecutivo de la Unión de Berna, la reunión la realizan en sesión ordinaria una vez al año. Su función esencial es la de aconsejar a los demás órganos.
- Oficina Internacional: es la encargada de coordinar las reuniones de los Estados miembros, de aplicar sus decisiones, de administrar los sistemas internacionales de registro de la propiedad intelectual, de desarrollar y ejecutar programas y de asistir a los miembros de la organización proporcionándoles acceso a una importante fuente de conocimientos sobre propiedad intelectual.





Está dirigida por un Director General elegido por la Asamblea General por un periodo de seis años. La sede se encuentra en Ginebra. Francis Gurry, de nacionalidad australiana, fue nombrado Director General de la OMPI y Secretario General de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) el 1 de octubre de 2008, en sustitución del sudanés Kamil Idris. El Sr. Gurry es, además, fundador y jefe del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

Así mismo, diecinueve asambleas y demás órganos de los Estados miembros y de las Uniones administradas por la OMPI se reúnen generalmente en períodos de sesiones ordinarios o extraordinarios a finales de septiembre.

El presupuesto ordinario de la OMPI proviene básicamente de las tasas pagadas por los usuarios privados de los servicios de registro internacional y de las contribuciones abonadas por los gobiernos de los Estados miembros. Todos estos ingresos permiten financiar los gastos de funcionamiento de la OMPI.

En la actualidad, maneja su administración financiera de conformidad con lo dispuesto en el presupuesto por programas para el bienio 2010-2011 aprobado por los Estados miembros el 1 de octubre de 2009.



## CAPÍTULO II

### 2. La marca y el nombre comercial

Señala el autor René Arturo Villegas Lara, que “una de las libertades de que goza el comerciante es la libertad de competencia, por ello se han creado diversos medios que vienen a singularizar la actuación comercial en cuanto a las empresas como bienes; a las mercaderías como satisfactores; y a los inventos como fuentes de satisfactores, para este tutelaje existen las marcas, nombres comerciales, patentes de invención...”<sup>9</sup>

Como quedó establecido en el párrafo citado, una de las funciones de la marca es la individualización de productos o servicios que brinde determinada empresa, ya que a la vez que le sirve de distintivo ante los demás comerciantes, la distingue ante sus consumidores, en tanto que el nombre comercial, básicamente identifica o individualiza una empresa o establecimiento.

Tanto la marca como el nombre comercial son considerados en la doctrina como **signos distintivos de la empresa**, puesto que ciertamente distinguen e individualizan un bien o un servicio brindado, a la vez que este producto o servicio constituye en sí mismo un satisfactor de necesidades.

Todo lo considerado como signos distintivos de la empresa, entre ellos la marca y el nombre comercial, se rigen por determinados principios doctrinarios, siendo éstos los siguientes:

---

<sup>9</sup> Villegas Lara, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco. Tomo I.** Pág. 441



- Principio de novedad: todo signo distintivo debe ser distinto o diferente de otros ya existentes, ello no implica que cada producto sea único en sí mismo, sin embargo la novedad implica sintetizar un conjunto de características que lo hacen distinguible de los demás, y ello lo hace único. Por ejemplo se sabe que existen en el mercado jugos de naranja, todos genéricamente son lo mismo, pero categóricamente no lo son, pues cada marca registrada implica la novedad de la misma, ya sea por su sabor, fórmula, origen natural o artificial, etc.
- Principio de veracidad: ningún signo distintivo debe engañar a la clientela, su conformación o composición debe responder a la realidad. Este principio está basado en la veracidad que por ética todo comerciante debe tener ante los posibles consumidores de sus productos, implica no ofrecer por medio de cualquier signo distintivo, un fraude al consumidor.
- Principio de accesoriadad: establece que la empresa, tiene como accesorios a los signos distintivos, y que tanto la empresa como éstos son transmitidos como una unidad y no separadamente. Sin embargo para el derecho guatemalteco, este principio carece de aplicabilidad, puesto que los signos distintivos pueden ser objeto de transmisión independientemente de la empresa.

## **2.1. La marca**

La existencia de las marcas es una necesidad para el tráfico comercial, puesto que el comerciante busca garantizar la exclusividad de los bienes o servicios que ofrece al



mercado y asimismo el consumidor identifica la calidad y procedencia del producto o servicio ofrecido.

Sería prácticamente imposible, sin la existencia de las marcas poder individualizar toda la amplia variedad de productos y servicios que actualmente existen, tanto dentro del ámbito guatemalteco, como aquellos que son bienes o servicios de trascendencia internacional, o mundial. Es decir la marca también puede resultar como la base para poder impulsar el consumo de determinado bien o servicio, puesto que si no es conocido lo llegará a ser solamente amparado bajo una marca que lo distinga.

La función principal de la marca se constituye por ser una garantía de individualización de un producto o servicio y garantía y seguridad tanto para el productor como para el consumidor. Y en cuanto al nombre comercial es el distintivo, por excelencia de establecimientos o empresas comerciales.

### **2.1.1. Definición de marca**

Al igual que todo concepto, la marca, tal como es conocida actualmente, ha pasado por una evolución de su significado, ya que con el devenir del tiempo, sus antecedentes se remontan incluso según algunos autores a la época prehispánica en Mesoamérica, puesto que por ejemplo, en México, el cronista Bernal Díaz del Castillo relata la existencia de sellos, fabricados principalmente de cerámica, por medio de los cuales los emperadores, como Moctezuma, marcaban sus propiedades, o respaldaban sus actos, a la vez que también dichos sellos eran distintivos de la cantidad de algunas mercaderías. Y aunque ciertamente las propiedades o mercaderías se marcaban para



amparar un derecho de propiedad de su titular, es un antecedente importante en cuanto a la actual acepción del concepto de marca.

Sin embargo, en lo que se conoce como la civilización occidental, los antecedentes de la marca, se remontan principalmente a la Revolución Industrial, vinculado a la aparición de las fábricas, que se establecieron durante la misma, puesto que se generó la producción de bienes para las masas y se necesitó también vender estos productos a un mercado más amplio, a consumidores de productos locales y familiares.

En los Estados Unidos de Norte América, algunas de las primeras marcas como las sopas **Campbell**, la goma de mascar **Juicy Fruit**, y las hojuelas de avena **Quaker**, por ejemplo, fueron varios de los primeros productos en recibir un nombre de marca en un esfuerzo de incrementar la familiaridad de los consumidores hacia los productos. Alrededor del año mil novecientos, James Walter Thompson publicó un aviso explicando la publicidad para las marcas registradas. En base a dicha publicación, rápidamente, las compañías adoptaron slogans o mascotas, los cuales empezaron a aparecer en radio y televisión.

En la década de los años cuarenta, los fabricantes empezaron a comprender la manera en la cual los consumidores desarrollaban relaciones tanto sociales, psicológicas y antropológicas hacia las marcas. A partir de dicho momento, los fabricantes aprendieron como crearle identidad y personalidad a sus marcas, basándose en factores como la juventud, la diversión o el lujo. Esta situación marcó el inicio de lo que hoy conocemos como **branding**, fenómeno en el cual los consumidores compran la marca en vez del producto.



Esta tendencia continuó hasta la década de los años ochenta. Siendo que muchas marcas en sí mismas están valoradas pecuniariamente en mayor precio que las mismas empresas. Por ejemplo, en el año mil novecientos ochenta y ocho, el empresario, Philip Morris compró la marca **Kraft**, por un valor de seis veces mayor de lo que la compañía valía. Fue en ese momento cuando se dio cuenta, de que lo que en realidad había comprado fue el nombre de una marca. Fenómeno el cual como hecho histórico, demuestra el auge que en esta época ya habían cobrado las marcas, como fenómeno comercial, y por supuesto objeto de regulación y tutela jurídica.

Habiendo ya, anotado breves antecedentes históricos de la marca, figura principalmente comercial, pero definida dentro del ámbito jurídico, tanto nacional e internacional.

Por lo tanto, señalan los autores argentinos, Gabriel Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, que: “La marca constituye un signo o medio que permite al empresario, identificar sus productos o servicios y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado.”<sup>10</sup>

Es decir, la marca tiene como elementos propios, que es un **signo** distintivo de productos o servicios, siendo que su finalidad es la distinción de los mismos, frente a terceros y frente a los consumidores o usuarios de ésta. Por lo tanto, es primordial señalar que la marca ampara únicamente, a productos o servicios.

---

<sup>10</sup> Gabriel Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse. **Derecho de marcas**. Pág. 23



Sin embargo aparte de constituir un símbolo, como tal, la marca puede ser también en otra categoría todo aquello que sea objeto de percepción visual, o de cualquiera de nuestros sentidos, de tal manera que también existen las marcas olfativas, sonoras, etc.

Por su parte el autor Pedro C. Breuer Moreno establece al respecto que marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola. La marca se identifica con el producto que distingue, y por lo tanto cuanto mayor es la difusión y aceptación de dicho producto, mayor valor adquiere aquella para su titular.”<sup>11</sup>

El autor citado amplía la definición de marca, integrándola al ámbito no solo industrial, sino también agrícola. Establece también el criterio de que la marca sirve para difusión del producto, y para ser recordada por la clientela, por lo tanto la marca constituye un medio material distintivo de las mercaderías, ante cualquier persona.

Establece el Artículo 668 del Código de Comercio guatemalteco que: “todo lo relativo a los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se registrará por las leyes especiales de la materia”, por lo tanto del artículo citado se infiere que los signos distintivos de la empresa, entre ellos la marca, son aspectos de singular importancia y regulación legal, puesto que la normativa pertinente es objeto de leyes especiales como lo es la Ley de Propiedad Industrial, y Convenios Internacionales, aceptados y ratificados por Guatemala.

---

<sup>11</sup>Breuer Moreno, Pedro C. **Tratado de marcas de fábrica y de comercio**. Pág. 31

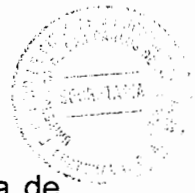


Acorde a la legislación guatemalteca el Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, no establece una definición precisa de lo que se entiende por marca, sin embargo le da la categoría de **signo**, estableciendo al respecto en su Artículo número 16 que: “ Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos...”

En principio, es interesante establecer que aunque ciertamente, no define la marca, como tal, sin embargo al darle la categoría de signo, la normativa citada establece una amplia gama de signos e incluso, combinaciones de signos que pueden constituirse como marcas. Por lo tanto, dentro del contexto de la normativa establecida en la Ley de Propiedad Industrial, la marca es todo signo legalmente constituido, cuyo propósito será la individualización de bienes o de servicios.

Al respecto, también establece el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, en su Artículo 7, que: “Para los efectos del presente Convenio, **Marca** es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.”





Como es evidente, el convenio citado, también le confiere a la marca la categoría de signo, existente con la finalidad de distinguir productos o servicios. Establece también en su Artículo 6, el ámbito de aplicación de la marca, preceptuando de la siguiente manera: “Las disposiciones contenidas en el presente Título son aplicables no solo a las marcas que se emplean o puedan emplearse en el comercio y la industria manufacturera, sino también en las industrias agrícolas, pecuarias, forestales, extractivas, de caza, pesca, construcción o transporte, y en general, a todas las marcas con que se distingue o puede distinguirse un servicio o un producto natural o manufacturado de otro.”

Es decir, aparte de establecer la definición de marca, ésta como todo signo distintivo de la empresa, tiene un ámbito especial de aplicación, puesto que como ya quedó establecido las marcas se constituyen en signos que se utilizan para distinguir e individualizar productos, o bien en todo aquello relacionado a la comercialización de los mismos. Por lo que, la aplicación de marcas no sólo se aplica a los productos propiamente dichos, sino al embalaje en el que puedan venderse. En cuanto a su utilización para la comercialización de los productos, se trata concretamente de la utilización del signo en anuncios, por ejemplo, en los periódicos o en los medios televisivos o en los escaparates de las tiendas o negocios donde se vendan los productos.

“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 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. Esto último a veces se conoce con el nombre de función de atraer el interés del consumidor.”<sup>12</sup>

A la vez la Organización Mundial de la Propiedad Industrial –OMPI-, establece, al respecto que se entiende por marca: “signos que pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales (como la botella de Coca-Cola), signos sonoros (sonidos, como el rugido del león que sale en las películas producidas por la cinematográfica MGM), o los signos olfativos (olores, como los perfumes). Pero en un gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, sólo los signos que puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos.”<sup>13</sup>

En síntesis se aprecia que la marca constituye un signo, en una acepción muy amplia de ésta palabra, puesto que incluye también todo aquello que pueda ser percibido por nuestros sentidos, cuya finalidad es distinguir un producto o servicio. En cuanto a la naturaleza jurídica de las marcas, se les atribuye la calidad de bienes muebles, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial. Esta calidad otorgada a las marcas, tiene la finalidad de individualizarlas y da a sus

---

<sup>12</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Principios Básicos de la Propiedad Industrial.**

Pág. 15

<sup>13</sup> **Ibid.** Pág. 14



propietarios el derecho a ejercer sobre ella el derecho de propiedad, la oponibilidad ante terceros en caso de posible usurpación, o bien el derecho de su titular de formalizar su oposición ante una marca que considere le perjudica.

Por supuesto para poder hacer valer cualquiera de éstos derechos, la marca debe cumplir con el requisito de exclusividad, el cual incluye a la vez: la novedad, en cuanto que la marca debe ser inconfundible con otras ya existentes; la veracidad que la marca no debe inducir a error a los consumidores, debiendo responder a la realidad; y la especialidad, que consiste en que la marca debe estar relacionada a un producto o servicio determinado.

### **2.1.2 Clases de marcas**

Las marcas se clasifican atendiendo a las diferentes actividades comerciales que amparan, la doctrina regula varias clases, y la legislación también, ya que por ejemplo el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, regula en su Artículo 154, cuarenta y dos clases de marcas, atendiendo a bienes y servicios, para citar un ejemplo en cuanto a la variedad de marcas que existen.

En cuanto a la doctrina por su parte, y como ya se mencionó ésta hace a través de varios autores distintos, clasificaciones de marcas, ya que el autor guatemalteco René Arturo Villegas Lara, distingue tres clases de marcas, siendo éstas las siguientes:

- a. Marcas industriales o de fábrica: las cuales básicamente a criterio del este autor son aquéllas marcas relacionadas con el productor primario o único de las mercancías,



es decir son aquéllas marcas que se constituyen signos distintivos de productos o servicios que son fabricados y distribuidos exclusivamente por el mismo comerciante que las produce, no hay intermediarios.

- b. **Marcas de comercio:** son las creadas para distinguir productos o servicios atinentes a los intermediarios entre productores o consumidores, ya que es bien sabido en la actualidad, que existen empresas que se dedican específicamente a la importación de ciertos productos, y éste tipo de empresas intermediarias están también amparadas bajo una marca que individualiza los productos o servicios que importan o distribuyen.
- c. **Marcas de servicios:** son las marcas que exclusivamente distinguen la prestación de servicios, no así de productos, por ejemplo servicio de telefonía celular, conserjería, lavandería, etc.
- d. **Marcas colectivas:** son las utilizadas por las personas jurídicas en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean éstas sociedades mercantiles, asociaciones, gremios, sindicatos, entidades públicas incluso.

Acorde también a la doctrina de actualidad, señala la autora Carmen Blázquez R. Licenciada en Derecho por Universidad Complutense de Madrid y Abogada Especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, una clasificación más amplia y que contiene más categorías, puesto que clasifica las marcas de acuerdo los siguientes criterios, siendo éstos los siguientes:



En primer término define un criterio de las marcas de acuerdo a su naturaleza, dividiéndolas en denominativas, gráficas y mixtas.

“Marcas denominativas: Son las que se componen de palabras o combinaciones de palabras, letras, cifras y sus combinaciones. La denominación puede tener un significado o puede carecer de él, en cuyo caso se trata de una marca caprichosa o de fantasía. Las marcas gráficas: se componen exclusivamente de un elemento gráfico. Y las marcas mixtas, se componen de una combinación de elementos denominativos y gráficos.”<sup>14</sup>

Continúa con un segundo criterio en el cual toma en cuenta la titularidad, de la marca y las clasifica en marcas individuales y colectivas. “Lo que diferencia la marca individual de la marca colectiva, es que ésta última se caracteriza porque su titular sólo puede ser una entidad o forma asociativa. La titularidad es única, pero su uso es plural por todos los miembros de la agrupación.”<sup>15</sup>

Define también un tercer criterio relacionado con otras marcas, éstas pueden ser derivadas y principales. “Sobre la base de una marca principal (Coca-cola), se van solicitando una serie de marcas derivadas (Coca-cola Light).”<sup>16</sup>

Un cuarto criterio clasifica las marcas de acuerdo a su difusión, en marcas notorias y renombradas, para la autora citada la marca notoria, es la marca ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos

---

<sup>14</sup><http://www.convelia.com/clases de marcas> (Consultado: 2 de abril de 2013)

<sup>15</sup> Ibíd.

<sup>16</sup> Ibíd.



por ella. “La notoriedad de la marca puede acreditarse, de una forma directa a través de encuestas, sondeos de opinión y declaraciones del sector de consumidores que adquieren productos idénticos y, de manera indirecta a través de las inversiones en publicidad y promociones.”<sup>17</sup>

La marca renombrada, la define como una marca conocida por el público en general y no sólo por el sector del mercado al que los productos o servicios pertenecen. Finalmente incluye un criterio que clasifica a las marcas por su ámbito territorial en nacionales, comunitarias e internacionales.

Acorde a la legislación vigente, señala el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la clasificación de las marcas, en su Artículo 9, de la siguiente manera: “Artículo 9. Las Marcas se clasifican en Marcas Industriales o Marcas de Fábrica, Marcas de Comercio y Marcas de Servicios. Marcas Industriales o de Fábrica son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial. Marcas de Comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quién sea su productor. Marcas de Servicios son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías.”

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, no establece una clasificación estricta de las marcas, sin embargo en su Artículo número 4, hace referencia a la marca colectiva y a la marca de certificación,

---

<sup>17</sup> Ibid.



estableciendo al respecto que: “Marca colectiva: es aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca” y al respecto de la marca de certificación establece: “ Marca de certificación: es una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.” Esta última, referida, la marca de certificación, muy importante en la actualidad, ya que todo producto o servicio que obtenga la certificación de su marca, se le está atribuyendo, las características de alta calidad y competitividad tanto en el ámbito nacional como internacional. Siendo hoy en día la certificación de marcas un reto para las empresas, y una alta garantía para los consumidores o usuarios de las mismas.

Se concluye, por lo tanto que la doctrina como la legislación enumeran varias clases de marcas, todas ellas, de uso y registro dentro del ámbito comercial guatemalteco, toda vez cumplan los requisitos legales establecidos para su registro, procedimiento establecido también en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

### **2.1.3. Funciones de la marca**

Las marcas como tales, aparte de tener sus propias características o acepciones, deben también cumplir con ciertas funciones, es decir las marcas deben de cumplir el propósito para el cual fueron creadas y registradas a favor de su titular, entre los criterios establecidos al respecto, la doctrina afirma que deben cumplir ciertas funciones en cuanto al producto o servicio que distinguen.



Al respecto los autores ya citados, Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, en su obra Derecho de Marcas, delimitan las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las funciones de la marca que distingue la doctrina son cuatro:

- a) Distintividad o indicadora de origen empresarial
- b) Indicadora de una calidad estándar de los productos o servicios protegidos
- c) Condensadora o goodwill o buena fama de los productos o servicios protegidos
- d) Función publicitaria (intermediación entre el titular el mercado)”<sup>18</sup>

La función distintiva o indicativa del origen empresarial, es la determinada como la principal, la esencia de la marca, por medio de esta función del género marcas se distinguen especies que son toda la variedad de marcas existentes y registradas.

En cuanto de la función indicadora de la calidad, se manifiesta que la garantía de la calidad da a entender que los productos mantienen a lo largo del tiempo determinada calidad frente a sus consumidores, ya sea esta calidad estándar o superior, esta calidad debe ser constante, “la marca forma parte de un contrato social entre el titular y sus consumidores, en ese contrato social el titular de la marca crea en los consumidores una costumbre que el producto de marca “x”, posee una calidad “ y”.<sup>19</sup>

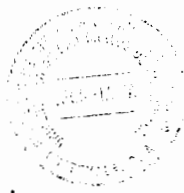
Ejemplos claros de esta función, se encuentran en los contratos de franquicia, por medio de los cuales se ofrece al público un producto o servicio en el que el franquiciante transfiere al franquiciado su tecnología industrial, comercial y administrativa, junto con la licencia de uso de su marca, por lo cual cuando se usan

---

<sup>18</sup> Martínez, **Ob. Cit.**, pág. 30

<sup>19</sup>Ibid. Pág. 33





marcas que amparan productos o servicios franquiciados el consumidor tiene la garantía de que es la misma calidad del producto, tanto en Guatemala o en cualquier otro país donde ésta exista. Es por ello que la función de indicadora de calidad también impide al titular de la marca rebajar sus condiciones o calidades.

La tercera función de la marca señalada por los autores citados como función condensadora del goodwill, básicamente se constituye bajo el principio de que la marca es el soporte en el que se forjará la buena fama o buena reputación de los productos o servicios ofrecidos, es decir que con el tiempo la marca no solamente distingue al producto o servicio sino también llenará las expectativas del empresario de que su producto o servicio no sea solo conocido sino sea elegido por los consumidores nuevamente. Por eso a esta función dentro de los usos mercantiles se le conoce como goodwill, término que es una combinación de dos palabras en inglés, que traducido literalmente, significa: será bueno, por lo tanto, los tres componentes del goodwill, son: la buena calidad del producto o servicio, la publicidad realizada por el titular de la marca y la potencia publicitaria de la misma.

La cuarta función, es la publicitaria como intermediación entre el titular de la marca y el mercado, una función muy importante que permite dar a conocer al público consumidor la marca. La marca permite al empresario que efectúe la publicidad que condense el valor de su producto o servicio, en este caso la marca se constituye un elemento previo y necesario para poder llevar a cabo el marketing de la misma, que inducirá a un comprador a seleccionar el producto o servicio. Es decir la publicidad finalmente será unos de los medios para crear el goodwill alrededor de la marca.



#### 2.1.4. Elementos que componen la marca

“Toda marca se compone de tres elementos a saber: el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue y el elemento psicológico, éste último está integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor”<sup>20</sup>.

En cuanto al signo, como ya fue anteriormente anotado, este puede constituirse por una amplia variedad de signos o combinaciones de signos, toda vez estén de acorde a lo establecido en la legislación pertinente. Sin embargo sería absurdo que entre este signo y el producto o servicio que se distingue no existiera conexión alguna, por lo cual debe existir una relación entre el signo distintivo de la marca y el producto o servicio, a veces puede apreciarse que esta es una relación muy clara y precisa o a veces el solo signo llega a ser la motivación principal del consumidor para comprar el producto o adquirir el servicio.

En cuanto al elemento psicológico, este es de carácter subjetivo pues se encuentra en la mente del consumidor, puesto que identifica y distingue aquéllas marcas con las que se identifica de acuerdo a sus intereses propios, calidad, características o cualidades del producto o servicio.

---

<sup>20</sup>Ibid. Pág. 28



### 2.1.5. Propiedad sobre la marca

En cuanto a la propiedad sobre la marca, generalmente la doctrina le asigna a la marca una categoría de bien inmaterial o incorporal, de acuerdo al autor Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario jurídico elemental, define esta categoría de bienes de la manera siguiente: "Bienes incorporales. Son los que no existen sino intelectualmente, los no tangibles ni visibles."<sup>21</sup>

De acuerdo a la definición citada, a la marca se le puede considerar como un bien inmaterial, pues su existencia proviene de la creatividad humana, de acuerdo a la teoría de la marca como bien inmaterial, esta puede ser susceptible de apropiación, uso goce o transferencia, por lo cual la relación entre el titular de la marca y ésta se constituye como un derecho real de propiedad, no en el sentido que se asigna en materia civil, sino aun en un plano superior de normativa, la cual es la norma constitucional que ampara el derecho de propiedad.

Sin embargo, lo regulado en la legislación guatemalteca, en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, se contrapone a la naturaleza jurídica otorgada a la marca, por la doctrina, como bien inmaterial, ya que establece la normativa citada en su Artículo 17: "Adquisición del derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro..."

---

<sup>21</sup> Cabanellas de Torres, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental**. Pág. 54



Como se aprecia de la normativa citada la calidad atribuida a las marcas por la legislación guatemalteca es la bienes muebles, por lo tanto las mismas son susceptibles de propiedad, en este caso también existe desde el punto de vista jurídico una relación de derecho real entre la marca y su titular, estando así las marcas susceptibles a todos los derechos reales establecidos en cuanto a bienes muebles se refiera, es decir las marcas pueden ser objeto de transferencia inter vivos o mortis causa, así como también pueden ser objeto de enajenación, cesión, etc.

Ya sea desde un punto vista doctrinario o el legal, la marca es susceptible del derecho de propiedad, y siendo este un derecho de disposición, se derivarán de este derecho todos los otros derechos inherentes asignados a los bienes, caso específico de Guatemala, a la marca se atribuye una calidad de bien mueble, y no de un bien inmaterial como lo establece la doctrina en general.

Además de ello contempla la legislación guatemalteca, que para poder oponer el derecho de propiedad sobre una marca, es una fase necesaria y previa, el registro de ésta en el Registro de la Propiedad Intelectual.

El Código de Comercio guatemalteco, concede a la empresa la calidad de bien mueble, en este sentido siendo que a las marcas se les atribuye la naturaleza de bienes muebles también, al transmitir la empresa a un nuevo propietario las marcas existentes se le concederían como parte de la empresa, pero con una licencia de uso, es decir que el nuevo propietario adquiere la empresa y la licencia de uso de la marca o marcas si las hubiere.



Es decir, las marcas se pueden otorgar a otra persona, por su titular, a ello se le denomina como licencia de uso. La licencia de uso de una marca, se constituye entonces, como una forma jurídica por medio de la cual, el titular de una marca la otorga a otra persona, para que ésta la use o la explote, éste acto también debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Solamente el titular, quien es el que ha registrado la marca a su favor en el Registro de la Propiedad Intelectual tiene el derecho exclusivo sobre la misma, únicamente se puede conceder entonces, el derecho de uso de la marca. A este respecto, establece el Artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, que uno de los derechos que se adquieren por el registro de una marca, otorga al titular el derecho exclusivo de uso sobre la misma, y además establece que el titular del derecho podrá: “impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes...”

Finalmente, preceptúa el Artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala en cuanto a la vigencia del registro de una marca que: “El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.”



## 2.2. El nombre comercial

El nombre comercial comparado a la marca es un concepto más sencillo, siendo que ambos son distinguidos en primer término como signos distintivos de la empresa.

En cuanto a la naturaleza jurídica del nombre comercial existen en la doctrina dos teorías al respecto, “¿Qué es lo que designa el nombre comercial? Dos teorías responden a ésta pregunta, la subjetiva y la objetiva. Para la primera el nombre comercial identifica al sujeto comerciante, al propietario de la empresa; y para la segunda a la empresa como bien inmaterial”<sup>22</sup>

En el texto citado, se sintetizan ambas teorías, en cuanto a qué es lo que designa o qué identifica el nombre comercial, es decir cuál es su finalidad. La teoría subjetiva, se enfoca en el sujeto comerciante, y establece que un nombre comercial identifica al comerciante o propietario de una empresa, esta teoría enfatiza entonces en la relación derivada entre el comerciante y la necesidad de éste de identificar su empresa, mediante un nombre comercial.

A diferencia de la segunda teoría, la objetiva, misma que enfatiza que la función del nombre comercial consiste en identificar a una empresa, no así al sujeto comerciante.

La orientación que sigue la legislación guatemalteca, corresponde a la teoría objetiva, pues claramente establece el Artículo cuatro de Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, al definir el nombre

---

<sup>22</sup> Villegas, **Ob. Cit.**, pág. 443.



comercial que: “Nombre comercial. Es un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad”, ésta definición enfatiza entonces en la identificación de la empresa o cualquier establecimiento mercantil, los cuales se identifican mediante un nombre comercial.

Por su parte, establece el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su Artículo 48, en cuanto al nombre comercial que éste constituye: “Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento.”

Es decir, en el contexto del Convenio citado, la importancia del nombre comercial consiste en que éste se constituye como un nombre propio o una creación de fantasía, por medio del cual el sujeto comerciante identifica una empresa o establecimiento comercial.

Sin embargo el nombre comercial, también es utilizado para identificar establecimientos que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de prestación de servicios, etc. Por tal razón, establece el mismo Convenio citado, en su Artículo 47, preceptuando lo siguiente: “Artículo 47. Las disposiciones contenidas en el presente título son aplicables no solo a los nombres con que se identifica una empresa o un establecimiento mercantil propiamente dicho, sino también a los nombres con que se identifica una empresa o establecimiento industrial, bien sea que se dedique a la prestación de servicios o a actividades agrícolas, pecuarias, forestales, extractivas, de caza, pesca, construcción, transporte o cualquier otra análoga.”



Es decir, el nombre comercial, en un sentido estrictamente considerado, dentro de la legislación guatemalteca, es uno de los signos distintivos de la empresa, ya sea mercantil o bien, las que se dediquen a cualquier actividad orientada a la industrial, no así, consiste su función, en identificar al comerciante. Al respecto, establece el autor Luis Eduardo Bertone que: “El nombre comercial es el término que sirve para distinguir un fondo de comercio de otros fondos de comercio similares”<sup>23</sup>

El nombre comercial, también es objeto de tutela jurídica, ya que los derechos sobre el mismo, le otorga a su titular, las facultades legales de oponibilidad y defensa frente a terceros. “La protección legal hacia el nombre comercial, se extiende no solamente a las actividades comerciales, en el sentido amplio del término, sino también a las que carecen de fines de lucro, ya que el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial excede de los meramente económicos.”<sup>24</sup>

### **2.3. Diferencia entre el nombre comercial y la marca**

Tanto la marca como el nombre constituyen signos distintivos de la empresa, sin embargo se hace necesario establecer entre ambos la diferencia, a fin de determinar sus límites de aplicación dentro del ámbito del comercio.

“La marca es un signo que desempeña una función distintiva respecto de un producto o respecto de un servicio. Asimismo, mientras la marca tiene como ámbito de protección el país, en relación con las clases en que fue registrada, los nombres comerciales

---

<sup>23</sup>Bertone, Luis Eduardo. **Derecho de marcas.** Pág. 440

<sup>24</sup>**ibid.** Pág. 441





tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen influencia efectiva y la clase de actividad realizada por una empresa o establecimiento comercial.”<sup>25</sup>

Las marcas son signos que se utilizan para productos o en relación con la comercialización de productos. No sólo se aplican a los productos propiamente dichos, sino al embalaje en el que puedan venderse. En cuanto a su utilización para la comercialización de productos, se trata concretamente de la utilización del signo en anuncios, por ejemplo, en los periódicos o la televisión o en los anuncios en las tiendas o negocios en donde se vendan los productos.

Por su parte, el nombre comercial es la designación que permite identificar a una empresa, producto, negocio, etc. de otro, el cual en la mayoría de países debe ser registrado en la oficina o institución determinada para el efecto.

En síntesis la marca se constituye en un signo que es creado y registrado, para distinguir un producto o servicio, en tanto el nombre comercial no es un signo, sino un término, creado y registrado con la finalidad de identificar a una empresa o industria, el cual debe ser único dentro del ramo para que no haya ningún tipo de equivocación para el cliente o usuario.

---

<sup>25</sup> **Ibid.** Pág. 442



### CAPÍTULO III

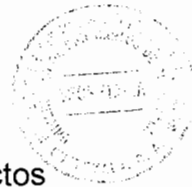
#### **3. La protección contra la competencia desleal aplicada a la propiedad industrial de la marca y el nombre comercial**

La competencia desleal o también denominada comportamiento anticompetitivo o competencia ilícita, por algunos autores, tiene un primer antecedente, que establece la definición de éste concepto, ya que con ocasión de la fundación de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, el 20 de marzo del año 1883, se suscribió el Convenio de la Unión de París, convenio por medio del cual surge una protección legal internacional contra la competencia desleal.

Dicho convenio al suscribirse contó con la presencia de doce países fundadores, entre los que se encontraba representado Guatemala. Este instrumento internacional define lo que se consideran, en manera general, actos de competencia desleal y de éste se han inspirado posteriores legislaciones.

En el Artículo 10 del citado Convenio se define la competencia desleal como: "Todo acto de competencia contrario a los usos honrados, en materia industrial o comercial."

Es importante recalcar que la definición establecida anteriormente, enfatiza en una diferenciación entre la competencia desleal ya sea en materia comercial o industrial, siendo el género el comercio y la especie la propiedad industrial propiamente dicha. Aunque en ambas, se trata de actos fraudulentos, que contradicen principalmente la buena fe y la verdad sabida, como principios básicos del derecho mercantil.



Por lo tanto la presente investigación se referirá primordialmente a delimitar los actos que se constituyen como competencia desleal, pero aplicados a la propiedad industrial sobre la marca y el nombre comercial.

### **3.1. Antecedentes históricos de la competencia desleal**

Dichos antecedentes se encuentran principalmente en el continente europeo, durante el Siglo XVIII, ya que al darse el inicio del capitalismo liberal, se produce un crecimiento de empresas; hecho en el cual la ciencia jurídica, no iba paralelamente, pues no se regulaban muchas de las nuevas instituciones mercantiles que surgían dentro del comercio. Es decir que muchos de los emergentes fenómenos comerciales e industriales solamente se centraban en su crecimiento económico, aunque ello implicara la ausencia de normativa jurídica, que impusiera reglas para la libre pero, legal competencia.

“Ya con el desarrollo asentado de la industria, las empresas tuvieron que recurrir a un sistema de auto tutela y armisticio entre ellas, para evitar y limitar riesgos naturales y permanentes, tales como las guerras de precios, la competencia en el mercado laboral o las ofensivas políticas de venta. Sin embargo, dichas treguas y alianzas no bastaron cuando progresivamente comenzaron a aparecer en escena competidores que se aprovecharon de la ausencia de reglas estatales para atacar la posición de las empresas afianzadas en el mercado”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Conde Bautista, Claudia Victoria. **Acciones por competencia desleal aplicables a los actos de desorganización del competidor.** Pág. 2.



Ante dicha problemática es cuando los ordenamientos jurídicos europeos a mediados del Siglo XIX, empezaron a regular una normativa protectora cuya principal característica fue la especialidad, en cuanto la regulación de las conductas concurrentemente desleales, y la naturaleza penal, puesto que dichas conductas desleales eran tipificadas y sancionadas como delitos.

Es durante el mismo período histórico en Francia, que el Código Penal Napoleónico, reguló lo referente al secreto industrial, el cual se reguló la aplicación de graves sanciones a quien revelara un secreto de fábrica a un extranjero o un ciudadano francés residente en el extranjero.

Sin embargo, la novedad es que la legislación francesa napoleónica ya introduce los actos de competencia desleal en otra área del derecho, como le fue el derecho civil, no obstante en esta materia, la competencia desleal se desarrolló a través de jurisprudencia especializada y con armonía en las exigencias empresariales, que posteriormente se codificó en normas legales.

"La base de la cláusula general de responsabilidad civil contenida en los Artículos 1382 y 1383 del Código Civil francés, se trataba de una protección dispensada a un competidor cuyos derechos habían sido lesionados por otro competidor mediante actos desleales como la denigración, la provocación de confusión entre las prestaciones o la violación de secretos industriales." <sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibíd.*



Fue también Alemania, la que en el año 1874 promulgó la primera ley que se denominaba Ley de Protección de Marcas, cuya esencia era de naturaleza penal, y en el año 1909 promulga la denominada Ley de Competencia Desleal, la cual fue modelo para otras legislaciones europeas de países como Portugal y Austria.

En España, la legislación de la Ley de Propiedad Industrial del año 1902 seguía una corriente penal pues tipificaba los ilícitos cometidos contra derechos de marcas o patentes, a pesar de tratarse de una ley de carácter comercial.

Respecto al continente americano es Estados Unidos de Norte América el primer país con antecedentes jurisprudenciales, durante la mitad del Siglo XX, en cuanto a la competencia desleal en materia de protección marcaria, y una ley específica para protección de secretos industriales denominada como Unfair Trade Practices and Consumer Protection Law, la que data del año 1970.

En América Latina los países que se consideran pioneros en la materia son Venezuela, Paraguay y, principalmente Colombia, los cuales regulaban la competencia desleal durante la última década del Siglo XX.

### **3.2. Definición de competencia desleal**

La doctrina establece varias definiciones al respecto, por lo tanto el presente estudio se concretará a señalar las pertinentes, ya que "la denominación competencia desleal, es



un concepto genérico, que ya sea ilícita o no, está íntimamente ligada a la propiedad industrial.”<sup>28</sup>

El tratadista Antonio Amor Fernández, citado por la licenciada Dilia Floricelda Nicho Similox, en su tesis de licenciatura, la define de la siguiente manera: “El concepto amplio y genérico de la competencia desleal, comprende indistintamente, cualquier actividad que infrinja o no norma legal positiva y vaya destinada a atraer clientela o abrir mercado mediante fraude o uso contrario a las reglas de la buena fe y de la honestidad comercial e industrial. No toda actividad de competencia ilícita necesariamente será a la vez competencia desleal”<sup>29</sup>

La definición citada, es bastante amplia, por cuanto refiere los principios de buena fe y honestidad comercial, que se considera son los más vulnerados, así como se expone que estos actos desleales pueden darse, por supuesto en el ámbito de la propiedad industrial.

Es interesante a la vez, resaltar que el autor citado, establece que los actos de competencia desleal pueden estar regulados o no, es decir ser derecho positivo o no serlo, ello en virtud de que de acuerdo al constante cambio y evolución dentro del tráfico comercial tanto nacional o internacional, pudieren darse actos de competencia desleal, que al no estar específicamente normados, podrán, por analogía, incorporarse

---

<sup>28</sup> Nicho Similox, Dilia Floricelda. **Defraudación a la exclusividad de la marca y el nombre comercial.**

Pág. 54

<sup>29</sup> **Ibíd.** Pág. 55



como actos de competencia desleal, toda vez sean con el propósito de atraer clientela o abrirse mercado en forma fraudulenta.

El tratadista Juan Carlos Zavala Rodríguez, citado por el licenciado Carlos Aníbal Ronquillo Marin, en su tesis de licenciatura, define a la competencia desleal denominándola como competencia ilícita, en cuanto que la misma se constituye como: “Todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer en provecho propio, la clientela ajena, sin empeñar la propia fuerza económica, para contraponerla a la de su rival.”<sup>30</sup>

La definición anterior no entra a analizar consideraciones éticas, es una definición mas aplicable al campo jurídico, ya que el objeto intrínseco de la competencia desleal será atraer o sustraer la clientela ya bien ganada por el comerciante perjudicado, dicha sustracción de clientela se hará en forma fraudulenta, y quien la comete se aprovecha de los recursos económicos ajenos, “la acción tiene por objeto sustraer la clientela ajena, sin empeñar en la misma, sus propios recursos, sino aprovechándose de los recursos ajenos y anteponer a esos mismos competidores esos recursos con o sin modificación, como sería el caso de la imitación de signos distintivos de la empresa.”<sup>31</sup> Ejemplo específico aplicable a competencia desleal en materia de propiedad industrial, que podrá darse ya sea con marcas o bien con nombres comerciales.

Finalmente, la definición legal de la competencia desleal, se encuentra regulada en el Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República de

---

<sup>30</sup> Ronquillo Marin, Carlos Aníbal. **La competencia desleal en materia de propiedad industrial**. Pág. 5  
<sup>31</sup> *Ibid.*



Guatemala, en el Artículo 362, que preceptúa: "Competencia desleal. Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido."

A la vez en la ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, se le define así: "Artículo 172. Consideraciones generales. Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio, realizado en toda actividad comercial e industrial."

### **3.3. Regulación de la competencia desleal en Guatemala en materia de propiedad industrial**

En cuanto a Guatemala la regulación de la competencia desleal, haya su primer antecedente, como lo es el caso de otros Estados, en normas de carácter penal, regulando el tema en el Código Penal, que data de la década de los años setenta, seguidamente, el Código de Comercio, establece los actos que se consideran como competencia desleal.

Con la Constitución Política de la República de Guatemala promulgada en 1986, el tema cobra relevancia constitucional, y finalmente, la Ley de Propiedad Industrial, regula lo pertinente en cuanto a propiedad industrial. De tal manera que la regulación legal en cuanto a competencia desleal, se encuentra regulada de la siguiente manera:





### **3.1.1. La Constitución Política de la República de Guatemala**

Vigente desde 1986, contempla en los Artículos 43, 119 y 130, aspectos fundamentales en materia de competencia y economía de mercado, tales como: los deberes del Estado como ente protector de la economía de mercado, y garante de evitar toda práctica restrictiva de la libre competencia, ya que de ser así los perjudicados serían aparte de los comerciantes, los consumidores, con lo que se afectaría el bien común, el cual constituye el fin primordial del Estado, hacia todos sus habitantes

### **3.1.2. Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala**

Este tipifica y sanciona con pena de multa y prisión una serie de prácticas dañinas a la libre competencia y bienestar de los consumidores, contenidos en los Artículos 340 al 342 de dicha ley. Sin embargo es de resaltar el hecho de que dichas normas se basan en un sentido económico, y no propiamente en materia de propiedad industrial, ya que, para el caso específico de la propiedad industrial, existe un tipo penal específico, contenido en el Artículo 275, del Código citado, y que se denomina como Violación a los Derechos de Propiedad Industrial.

Dicha norma establece una serie de actos considerados como violaciones a los derechos de propiedad industrial, sin embargo, las pertinentes para el caso de marcas, se encuentran reguladas en el orden Artículo citado, estableciendo: Quien sin el consentimiento del titular de los derechos realice cualquiera de las siguientes acciones:

“a) Introduzca al comercio, venda , ofrezca, almacene o distribuya productos o servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos en relación



con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que están protegidos por el registro”, y la literal b, que es la norma específica para los nombres comerciales, establece: “b) Comercie con un nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad a protegido”.

La normativa del artículo citado, hace referencia también en cuanto que se constituye competencia desleal en materia de propiedad industrial, el hecho de crear un grado de confusión a los consumidores de una nueva marca con una ya registrada, así como la falsificación de etiquetas, envases, envolturas o empaques de productos registrados.

Asimismo la sanción a imponer consiste en pena de prisión de uno a seis años y multa de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales, a quien incurriere en los mencionados actos.

En base al criterio de los tratadistas, toda vez la competencia desleal se encuadre dentro de normas penales, se le puede denominar como competencia ilícita.

### **3.3.3 Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala**

Esta normativa, regula lo referente a la competencia desleal en los Artículos del 361 al 367, preceptuando todas aquéllas conductas y actos que afectan los derechos de los competidores así como de consumidores.

En principio establece la definición de la competencia desleal, misma que fue citada anteriormente. También en el Artículo 361, la prohibición de monopolios y la igualdad

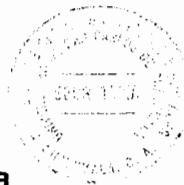


de trato hacia los consumidores. En cuanto a los actos desleales, el Artículo 362, los clasifica en tres categorías: en primer lugar el engaño al público en general o a personas determinadas; también regula lo referente al perjuicio de un comerciante valiéndose de la infracción de contratos.

Sin embargo, la categoría específica para propiedad industrial, la preceptúa en inciso segundo, regulando que, se perjudica directamente a otro comerciante, sin infringir deberes establecidos en contratos, mediante los siguientes actos: “ a) Uso indebido o imitación de nombres comerciales, emblemas muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos; b) Propagación de noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa.”

Siendo que esta normativa es de carácter mercantil, establece el Artículo 364 que la acción correspondiente, es competencia de los tribunales del orden civil, y al respecto regula: “Acción de competencia desleal. La acción de competencia desleal podrá ser entablada en la vía ordinaria por cualquier perjudicado, la asociación gremial respectiva o el Ministerio Público.”

En esta clase de juicio, la resolución final, es decir la sentencia correspondiente tendrá por finalidad, en base al Artículo 365, lo siguiente: “La resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal, dispondrá la suspensión de dichos actos, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y evitar su repetición y el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente.”



### **3.3.4. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República Guatemala**

Esta ley, dedica un capítulo único con normas cuya finalidad es la represión de la competencia desleal, específicamente en materia de propiedad industrial, la normativa establecida en el Decreto 57-2000, tiene cierta semejanza con lo establecido en el Código de Comercio, y establece en el Artículo 173, varias literales que describen dichas conductas que se constituyen como competencia desleal.

Para el caso específico de marcas y nombres comerciales, se establece en el mencionado Artículo, en la literal a, que: “Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios la empresa o el establecimiento ajenos.” En este caso, se incluye en el mismo apartado tanto a las marcas como a los nombres comerciales, regulando que todo acto que induzca o genere confusión en los consumidores o bien el hecho de debilitamiento, como lo describe la norma, es decir desacreditar o denigrar a cualquier marca o nombre comercial registrado.

En cuanto a la marca o nombre comercial, ya quedó establecido que ambas amparan bienes o servicios, en el caso de la marca y establecimientos comerciales o industriales, en el caso del nombre comercial. Por lo tanto, la clientela llega a identificar por medio de éstos, un producto o servicio, o bien un establecimiento comercial o industrial, incluso es por medio de estos, que se crea una trayectoria en el mercado.

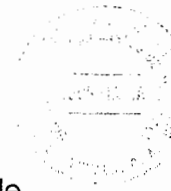


Consecuentemente, lo regulado en las leyes analizadas, se concreta a establecer que en materia de propiedad industrial, existe competencia desleal, siempre y cuando el objeto de esta se constituye en perjudicar una marca o un nombre comercial, o bien cualquier otro signo distintivo de la empresa.

Un caso muy frecuente, es el desprestigio comercial de una marca, difundido especialmente por medios masivos de comunicación, incluso medios electrónicos como lo son el Internet o correos electrónicos. Es esta una de las maneras de desviar la atención del consumidor, logrando desprestigiar una marca reconocida. Fenómeno que también ocurre con los nombres comerciales, variando la finalidad hacia el desprestigio de una empresa o establecimiento industrial.

Es por ello que ante la amenaza de tales actos, de competencia desleal, la legislación prevé el derecho del perjudicado a que previamente a entablar la acción legal que considere pertinente, puede solicitar a los tribunales competentes las medidas cautelares o precautorias para impedir provisionalmente las acciones en su contra. En base a lo regulado por el Código Procesal Civil, Decreto Ley 107 del jefe de gobierno, establece las providencias cautelares en su libro quinto, como alternativas a cualquier proceso, y al respecto establece que éstas son: el arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro e intervención.

Sin embargo, dichas medidas no se concretan solamente a las enumeradas, pues establece el Artículo 530, de la misma normativa que: " Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de éste código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario



para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se halle de tal manera amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia, que según las circunstancias, parezcan más idóneas, para asegurar provisionalmente los efectos de sobre el fondo.”

Por tal razón se concluye que las medidas cautelares pueden ser las establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil o bien la misma normativa, pues de verse una persona ante una amenaza que le causare perjuicio, puede también solicitar medidas precautorias que se acoplen a su particular situación.

Es por ello que en materia de protección contra la competencia desleal, en materia de propiedad industrial, la Ley de Propiedad Industrial establece medidas cautelares específicas, preceptuadas en el Artículo ciento ochenta y siete, entre las cuales se encuentran: “a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de las acciones desleales; b) El comiso de los productos infractores, incluyendo envases, empaques, envolturas, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales que sean el resultado de la infracción o se hayan empleado para cometerla...”

Por supuesto, la solicitud de dichas medidas es de carácter precautorio, sin perjuicio de las posteriores acciones legales que pudiere entablar el perjudicado, en el juicio correspondiente, y de acorde a las vías procesales pertinentes, que ya fueron establecidas en la presente investigación.



Por lo tanto, la normativa en materia de protección contra competencia desleal, en materia de propiedad industrial, es de carácter específico, ya que aparte de proteger contra las prácticas desleales, se está protegiendo la creatividad humana, aplicada al ámbito industrial. “Mientras que la competencia desleal establece los criterios de comportamiento dentro de los cuales se debe desenvolver la actividad competencial, el derecho de propiedad industrial protege una serie de derechos subjetivos de exclusiva protección, que implican la creación de una situación de monopolio que, como consecuencia lógica, restringe la competencia.”<sup>32</sup>

Entonces, la finalidad primordial de la existencia de la normativa contra la competencia desleal, protege la economía nacional, la libre competencia, y preserva el interés general del consumidor o del usuario. Por lo tanto, el bien jurídico que pretende proteger es el mantenimiento de una libre competencia entre competidores y así garantizar que no se violenten los derechos del consumidor o usuario.

---

<sup>32</sup> Conde. **Ob. Cit.** Pág. 20



## CAPÍTULO IV

### **4. Análisis de los conflictos originados de palabras conocidas o de uso popular en la marca y el nombre comercial**

Es pertinente señalar que la presente investigación se enfoca a señalar los conflictos originados, cuando en una marca o nombre comercial se utilicen palabras conocidas, de uso popular, o denominaciones genéricas, ya que según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, pueden surgir varios conflictos en cuanto a marcas o nombres comerciales se refiere. Por ello existen normas prohibitivas, reguladas en los Artículos 20 y 21 de dicha ley, mismas que al infringirse, dan lugar a la existencia de un conflicto.

Es de señalar por lo tanto, que en dicha normativa existen 25 casos de normas prohibitivas, ya que en el Artículo 21, se señalan las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, en el cual se contemplan 17 literales, que norman lo pertinente. Seguidamente en el Artículo 21, se señalan 8 casos de las denominadas marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Todo lo anteriormente señalado, es una generalidad de lo establecido en la legislación guatemalteca, ya que cada caso regulado, implica una confrontación doctrinaria y legal, por lo que tratar todos ellos, en un mismo estudio no sería técnico ni científico.





#### **4.1. Análisis de las teorías que exponen la naturaleza jurídica de la marca, en contraposición de la marca considerada como bien mueble, por la legislación guatemalteca**

Acorde a lo establecido anteriormente, dentro de la presente investigación, la legislación guatemalteca le atribuye a la marca la calidad de bien mueble, por lo tanto susceptible de todo lo relativo al derecho de propiedad. Sin embargo, la finalidad de éste análisis no solamente se limitará a realizar citas de autores varios, sino en forma propositiva, poder realizar un análisis crítico, y proponer soluciones a la problemática planteada.

Recuérdese, que la doctrina, es fuente de ley, por lo tanto la aceptada por la normativa guatemalteca, no es única sino por el contrario a veces encuentra sus críticos, y también es cambiante, debido a cambios sociales o propios del ámbito comercial.

El autor mexicano Justo Nava Negrete, en su obra Derecho de las Marcas, citando al autor Picard, indica que este jurista francés, estableció una nueva categoría para las marcas, considerándolas como derechos intelectuales, ya que no las ubica dentro los derechos personales, obligacionales ni reales. Al respecto refiere: "Picard, al respecto agrega que comúnmente se introducía de preferencia, los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales, para respetar la sacrosanta división de los romanos, se les asimilaba a la propiedad ordinaria en la cual sus partidarios han disminuido en número. Ya que los inconvenientes que resultaban eran sobre todo los que se esforzaban de aplicar a los derechos intelectuales las reglas de los derechos reales ordinarios de la propiedad sobre cosas materiales; de ahí los malentendidos



constantes, las equivocaciones por lo cual los derechos intelectuales exigen un régimen distinto.”<sup>33</sup>

Es decir, en oposición a esta teoría, la legislación guatemalteca sitúa a la marca como bien mueble, adoptando la teoría de que esta se constituye como un derecho real, no la concibe como derecho intelectual, pues tanto las marcas como todos los signos distintivos de la empresa, entre ellos el nombre comercial, en su creación implican un esfuerzo del intelecto humano, por lo tanto son derechos propiamente intelectuales, es decir que constituyen una categoría distinta de los demás derechos. Sin embargo lo positivo de que nuestra legislación, la conciba de esa forma, hace posible que la marca pueda ser objeto de propiedad, cesión, usufructo, etc.

Ciertamente, los doctrinarios de la actualidad, han llegado a la conclusión de que otorgar a las marcas y nombres comerciales, la categoría de bienes muebles, es ya obsoleto, por lo tanto, a continuación se analiza una nueva teoría, denominada como La teoría de propiedad sui generis de la marca. Esta sostiene que definitivamente el titular de una marca ejerce sobre la misma, derechos de propiedad, sin embargo es una propiedad especial, única, sui generis, “se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad. Es decir que el concepto tradicional de propiedad no se ajusta a la actualidad, a las nuevas formas de convivencia social, económica y política y aún a las transformaciones y cambios en el campo jurídico”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nava Negrete, Justo. **Derecho de las marcas**. Pág. 127.

<sup>34</sup> **Ibíd.** Pág. 140



El papel del Estado, en la transformación del concepto de propiedad, es vital, ya que la finalidad del Estado es el bien común de todos sus habitantes, el Estado de Guatemala debería interesarle satisfacer necesidades colectivas, por encima de necesidades individuales. Es por ello que el Estado considera a la marca además de representar un valor económico como un derecho de protección jurídica especial, ya que es una entidad jurídica con características propias y peculiares.

La intervención del Estado se puede denotar, en virtud de que interviene por medio del Ministerio de Economía cuya dependencia es el Registro de la Propiedad Intelectual, en establecer todo un procedimiento administrativo, que pretende tutelar tanto a los titulares de los derechos derivados de propiedad industrial, como a los consumidores, por lo tanto no es factible enunciar simplemente que el derecho de marcas, se constituye bajo la forma ordinaria del derecho de propiedad, pues existen un sinnúmero de excepciones.

Derivado de lo anterior, esta investigación sostiene que por las razones expuestas, el derecho sobre las marcas y también nombres comerciales, se constituye un derecho sobre bienes inmateriales, y no en una concepción puramente del derecho privado, ya que como se estableció el Estado de Guatemala, también interviene como contralor y garante de los mismos. Por lo tanto se hace necesaria la actualización doctrinaria en la materia y su respectiva incorporación a la legislación en materia de propiedad industrial de la marca y el nombre comercial.



Dicha revisión se hace necesaria ya que toda vez, se considere a las marcas y nombres comerciales como derechos susceptibles de apropiación, pero en una categoría especial, como derechos surgidos del intelecto y creatividad humana. Ya que de ello dependerá una legislación más protectora y especial en materia de propiedad intelectual.

#### **4.2. Requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico enfocado en el principio de novedad**

Una de las primeras legislaciones en encuadrar el principio de novedad, de la marca fue la francesa, ya que en el año de 1857 emite la Ley sobre marcas de fábrica y de comercio, en la cual se establecía que los caracteres legales de las marcas eran, entre otros, la distinción notable de la marca, sobre cualquier otra marca anteriormente adoptada. Esta ley estableció las premisas para la doctrina en general, misma que establece que la novedad de una marca se establece de acuerdo a los siguientes caracteres:

- Las marcas son facultativas
- Las marcas no necesariamente deben ser adheridas a los productos
- Las marcas deben reunir los caracteres de: especialidad y novedad, o en su caso originalidad (eficacia distintiva) y licitud.



Varias legislaciones aparte de la francesa, adoptaron dichos criterios, por ejemplo la legislación italiana tanto en su doctrina como en su jurisprudencia, establece que los requisitos esenciales de las marcas son:

- Abstracta capacidad distintiva
- Novedad y
- Licitud

Por su parte la doctrina española, sostiene que las condiciones que debe reunirse, son esencialmente:

- Un signo distintivo y
- Ser diferente de otros signos usados como marca
- Ser un signo lícito

Además de lo anterior, el jurista Manuel Broseta Pont, citado por el autor Justo Nava Negrete agrega: "que toda marca debe poseer el requisito de novedad, de modo que se diferencie suficientemente de otras anteriormente usadas o registradas"<sup>35</sup>.

En cuanto a la legislación latinoamericana, el tratadista mexicano, David Rangel Medina, elabora su propia clasificación, estableciendo que: "los caracteres accidentales, secundarios o de forma son:

- El uso de la marca es potestativo

---

<sup>35</sup> Ibid. Pag. 165.



- Lo innecesario de la adherencia
- La marca debe ser aparente
- La marca debe ser novedosa<sup>36</sup>

Por su parte el jurista colombiano Gabino Pinzón, refiere: “para que la marca esté legalmente protegida, ésta debe cumplir con los requisitos de:

- Especial
- Novedosa<sup>37</sup>

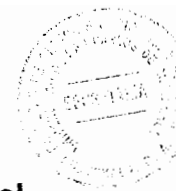
De los criterios doctrinarios citados, se establece que en varias legislaciones se instituye como un requisito de validez de toda marca, que esta incluya la novedad, es decir, que toda marca debe cumplir con éste requisito de capacidad y eficacia distintiva.

Todas las legislaciones incluyen este requisito, como un previo necesario para la validez de la marca, e incluso algunas establecen concretamente una prohibición general de aquéllos signos desprovistos de un carácter distintivo. No basta con que el signo marcario sea aceptado como apto por su naturaleza (palabra, dibujo, etc.) es fundamental que dicho signo tenga fuerza distintiva.

---

<sup>36</sup> **Ibid.** Pág. 165

<sup>37</sup> **Ibid.** Pág. 165



### **4.3. Requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico enfocado en el principio de originalidad**

Este principio es importante pues se constituye como aquel que establece las premisas necesarias tanto doctrinarias o legales, por medio de las que una marca no puede ser susceptible de apropiación. Es decir, la marca o denominación (nombre comercial) no deben por consiguiente contener designaciones genéricas o descriptivas del objeto, ni indicar sus cualidades o destino. En síntesis la impresión que debe generar una marca o nombre comercial es la de no tener ninguna relación con la naturaleza de la mercadería, atendiendo a que nadie tiene derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades.

“Ante todo es necesario que la marca elegida no esté constituida por un término, el cual por el uso aparezca prácticamente indispensable a los competidores para presentar sus productos o servicios al público. Su apropiación constituiría una traba muy grande en la actividad de aquéllos y esto no sería tolerable. Es preciso por consiguiente que la marca presente un cierto carácter original”<sup>38</sup>

Otro ejemplo, muy adecuado a este principio se incluye dentro de la legislación mexicana, en su ley pertinente, denominada Ley de Invenciones y Marcas, es taxativa al respecto al establecer que todas las invenciones y marcas deben excluir los signos o medios materiales carentes de originalidad por pertenecer al acervo común, al patrimonio lingüístico común, ya que éstos no pueden ser objeto de apropiación individual.

---

<sup>38</sup>Ibid. Pág. 169.



El efecto de este principio se constituye en que no son susceptibles de constituir una marca signos tales como: figuras geométricas, letras, signos de puntuación, números o colores considerados aisladamente. Así como tampoco podrán constituirse marcas: los nombres propios, técnicos o de uso común, ni las denominaciones usuales o genéricas.

En base a dicho principio, la originalidad de una marca, debe excluir la posibilidad del uso de palabras de uso común, así como denominaciones usuales o genéricas. Ya que el hecho de registrar dichas palabras, no implica ninguna originalidad, así como tampoco ningún esfuerzo de la creatividad o intelecto humano, que sea susceptible de protección jurídica especial ni de apropiación.

#### **4.4. Análisis doctrinario de los signos o medios materiales que no pueden constituir marcas**

Quedó ya establecido que las denominaciones arbitrarias, de fantasía o evocativas, pueden constituir válidamente signos marcarios en virtud de reunir el requisito de capacidad o eficacia distintiva en cuanto al principio de originalidad, en cambio carecen de dicho requisito en principio, aquellas denominaciones que constituyen los verdaderos o propios nombres de los servicios .

##### **4.4.1. Nombres propios, técnicos, de uso común y genéricos**

La doctrina establece la imposibilidad jurídica de que un comerciante pudiese adoptar como marca, o nombre comercial para distinguir sus productos, servicios o





establecimiento comercial o industrial, la denominación única de éstos. Cuando se diere el caso estamos ante un caso en el que una marca se constituye por una palabra de uso común, que es el propio nombre del producto o servicio que identifica. "Resultaría absurdo que una marca estuviera constituida, por la palabra zapato, o fusil, para distinguir los correspondientes productos, por lo tanto es indudable la ineficacia e ilegalidad de dichos signos para que puedan constituir válidamente signos marcarios, ya que son del dominio público y ninguna persona física o jurídica puede hacerlos objeto de un derecho exclusivo."<sup>39</sup>

Es decir, no se puede monopolizar el uso de un nombre propio del producto o servicio, pues ello no constituye una marca sino solamente su denominación necesaria.

Lo anterior es también aplicable a los denominados nombres técnicos, los cuales se denominan como aquellas palabras o expresiones empleadas en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

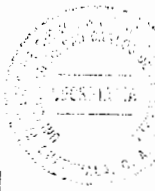
En cuanto a las denominaciones genéricas, éstas se definen de la siguiente manera: "una designación es genérica, cuando ella se aplica a un producto del dominio público o conocido bajo esa apelación que en el uso constante ha llegado a ser necesario, cada uno puede servirse de ella libremente."<sup>40</sup>

Fenómeno muy común, es el hecho de que una marca, reconocida se convierta en una palabra de uso frecuente. Por ejemplo la marca Aspirina, se ha convertido en una denominación genérica de su componente principal, el ácido acetilsalicílico. El público

---

<sup>39</sup> Nava. **Ob. Cit.** Pág. 463.

<sup>40</sup> **Ibíd.** Pág. 461.



consumidor omite el componente, y solamente se refiere a este denominándolo por el nombre de la marca.

En cuanto a las palabras vulgares, también carecen de legalidad, y son ineficaces, por cuanto son de uso común y generalizado.

**4.5. Regulación legal establecida en la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto al uso de nombres propios, técnicos, de uso común y genéricos en la marca y nombre comercial**

Finalmente, luego del análisis doctrinario, la legislación pertinente, como lo es la Ley de Propiedad Industrial, establece en su Artículo 20 los casos de marcas inadmisibles por razones intrínsecas, y acertadamente coincide con la doctrina analizada al establecer que no podrán registrarse marcas en las que concurren los siguientes casos: " a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique", en este caso la normativa establece como principio general, lo analizado doctrinalmente como los principio de novedad y originalidad.

El caso específico está regulado en las literales d y e, del mismo Artículo citado, que al respecto establecen respectivamente: "d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate."



Finalmente existe la prohibición también de registrar como marcas adjetivos descriptivos del producto o servicio. Al respecto establece la literal e, del mismo Artículo citado que: "e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables."

En cuanto al nombre comercial, la legislación analizada establece en su Artículo 72 los nombres comerciales inadmisibles, regulando cuatro casos, sin embargo no se establece expresamente que los nombres comerciales no se podrán constituir con palabras comunes, nombres propios o genéricos, sin embargo si la finalidad de establecer un nombre comercial, es identificar una empresa o establecimiento comercial o industrial, la denominación debe girar en torno a una actividad comercial, y nada tendría que ver el uso de palabras comunes, nombres propios o genéricos. Porque de ser así solamente se estaría induciendo a error al público.

Al respecto se establece, en el artículo citado, literal c, que, será inadmisibile todo nombre comercial que: "Sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con el mismo."



#### **4.6. Oposición al registro de marcas o nombres comerciales**

Al darse cualquier tipo de norma jurídica prohibitiva, se establece por siguiente, la solución a dicha prohibición. La solución a la problemática, por supuesto es de carácter jurídico, misma que puede consistir en una sanción, o un procedimiento para subsanar la norma jurídica infringida.

En el caso de los conflictos originados por el uso de palabras comunes o de uso popular, para denominar marcas o nombres comerciales, el procedimiento de oposición puede darse en dos vías, siendo la primera, una oficiosa, que es la que ocurre cuando el Registro de la Propiedad Intelectual, establece que una determinada marca o nombre comercial no puede ser registrado.

El segundo caso, es una facultad, otorgada por la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto a que toda persona, quien se considere perjudicado, podrá solicitar su oposición ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

##### **4.6.1. La oficiosa del Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a la suspensión o rechazo de registro e inscripción de una marca o nombre comercial**

Dentro del procedimiento establecido, en cuanto al registro de toda marca o nombre comercial, existe la fase denominada como: examen de forma y fondo, la cual se lleva a cabo a manera de un procedimiento administrativo del Registro de la Propiedad Intelectual, el cometido de esta fase consiste principalmente en examinar si la marca o



nombre comercial que se pretende registrar, cumple con todos los requisitos legales para su validez. A la vez, es su finalidad también, que no se incurra en ninguna de las normas prohibitivas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo tanto, el Registro de la Propiedad Intelectual, en una primera fase concederá al solicitante un plazo de un mes para que éste subsane el o los errores que correspondan. En este caso no se ha dado la negativa de la inscripción solicitada, sino solamente, se ha dejado la misma en suspenso.

Acorde a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, regula: “Si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el Registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los Artículos 5, 22 y 23 de esta ley, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro de un plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera se tendrá por abandonada la solicitud.”

En el caso de que en la solicitud se encontrare uno de los casos de inadmisibilidad, el procedimiento es similar, ya que se establece en el mismo Artículo analizado que: “Si al efectuar el examen el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en esta ley, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto.”

Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, o si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución



fundamentada rechazando la solicitud.” En cuanto al nombre comercial, la normativa respectiva establece en su Artículo 75, que: “El registro de un nombre comercial su modificación o cancelación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos, para el registro de marcas en lo pertinente.”

Por lo tanto, se concluye, en cuanto a la atribución legal otorgada al Registro de la Propiedad Intelectual, ya sea para suspender o bien rechazar toda solicitud que no se apegue a la normativa correspondiente en materia de marcas o nombres comerciales.

#### **4.6.2. Oposición al registro de una marca o nombre comercial promovida por una persona particular**

La Ley de Propiedad Industrial también faculta a toda persona interesada que se considere perjudicada, para plantear su oposición al registro de una marca o nombre comercial, quien lo podrá realizar dentro del plazo de dos meses a partir de la publicación del edicto correspondiente. El opositor deberá oponerse por escrito y señalar sus fundamentos tanto fácticos como jurídicos. Seguidamente para garantizar el derecho de igualdad, se le dará audiencia al solicitante del registro de la marca, por un plazo de dos meses, abriendo a prueba el procedimiento, por un plazo común de dos meses también.

La resolución final corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual, pudiendo ser favorable o desfavorable al opositor. Este último caso, dará lugar a proceder ya por la vía judicial, puesto que dicha resolución agota la vía administrativa correspondiente.



#### **4.7. Necesidad de creación de jurisdicción privativa en el ámbito de resolución de conflictos de materia mercantil y propiedad industrial**

Del análisis y documentación analizada para el presente estudio, se propone la necesidad de implementación de tribunales especializados en materia mercantil, y no solamente de tribunales, sino de centros de mediación, conciliación y arbitraje en materia mercantil y de propiedad industrial.

La necesidad se plantea en base a los propios principios doctrinarios del derecho mercantil, entre los cuales se encuentran la buena fe y la verdad sabida, aplicables también al derecho de propiedad industrial, ya que los conflictos surgidos en el caso específico de marcas o nombres comerciales, en los cuales se usen palabras de comunes o de uso popular, mientras se resuelven, en una jurisdicción ajena como lo es la jurisdicción civil, solamente impiden llevar a cabo relaciones comerciales en manera ágil.

Caso contrario, si se diere la existencia de tribunales y centros de conciliación, mediación y arbitraje en la materia, se agilizaría la resolución de dichos conflictos logrando así la agilización del tráfico comercial, impulsando con ello principios como lo son la celeridad procesal y la conciliación, entre las partes en conflicto.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en el tráfico comercial lo que interesa tanto al consumidor propiamente dicho y al comerciante es que no se detenga la producción de los productos o la prestación de servicios, derivado de una problemática ocasionada por la utilización de una marca o nombre iguales o similares.



Lo anterior, debido a que actualmente el trámite existente para dirimir este tipo de hechos controvertidos puede tardarse mucho tiempo, no porque el trámite regulado en la ley estipule plazos y emplazamientos sumamente amplios, sino porque las partes procesales tienen a su alcance medios de impugnación, que si bien están regulados y garantizados, básicamente lo referente al derecho de defensa y debido proceso. La Constitución Política de la República de Guatemala, regula que: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”

Por lo que, sin limitar ni restringir las garantías constitucionales, los cambios que se realicen en cuanto a la competencia de los juzgados de orden civil para la solución de estos conflictos o la creación de centros de arbitraje, deben buscar además de la realización del bien común, que dichos procedimientos sean resueltos de conformidad con la ley, pero de una forma más rápida y fácil. Lo anterior, con el objeto de que no se afecte al comercio y básicamente al consumidor final.

Ahora bien, en cuanto a la prohibición existente en varias legislaciones; la cual ha sido sostenida por la doctrina, en cuanto a la finalidad de la marca o la utilización del nombre comercial, según el autor Juan Nava Negrete afirma que: “La demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca: de ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con





cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio preferido, evitando toda confusión con otros similares; y por otra, también permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo. Y por lo tanto, se concluye que la marca posee una verdadera eficacia distintiva, constituyendo un instrumento para alcanzar y atraer cliente sobre el producto diferenciado.”<sup>41</sup>

Por lo que, si la marca o el nombre comercial es diseñada en base al principio de novedad en cuanto a buscar la verdadera diferencia con otros productos o servicios y no pretenda la confusión con los mismos, puede darse eventualmente el registro y uso de los mismos. No obstante, es sabido que dentro del comercio, aún cuando los principios de verdad sabida y buena fe, deberían ser parte intrínseca y de cumplimiento obligatorio entre los mismos, en la realidad en varios casos ocurre lo contrario y un comerciante termina aprovechando el posicionamiento del nombre comercial o marca en el ámbito o ramo. Sin embargo, si existiere un cambio en la legislación que permita una resolución final rápida y efectiva, este tipo de conflictos pudiera ser solucionado sin afectar los intereses de las partes involucradas.

---

<sup>41</sup> Nava Negrete. Ob. Cit. Pág. 166



## CONCLUSIONES

1. En relación al nombre comercial, existe poca regulación legal y claridad en cuanto a las normas prohibitivas, que generen la suspensión o rechazo de inscripción de un nombre comercial, para evitar la supletoriedad de aplicación a lo regulado para la marca.
2. Siendo que las palabras utilizadas en el lenguaje corriente, común, usual, técnico o científico, no constituyen un verdadero esfuerzo de la creatividad humana, no se les puede considerar como derechos amparados por la Ley de Propiedad Industrial.
3. El Registro de la Propiedad Industrial, contradice las normas prohibitivas del uso de palabras en el lenguaje corriente, común, usual, técnico o científico en cuanto a marcas se refiere, al registrar válidamente marcas que se constituyen como palabras de uso común o popular. Por lo que no cumple a cabalidad con el procedimiento denominado examen de forma y fondo de las marcas.
4. La existencia de monopolios afecta la propiedad industrial, principalmente a pequeños y medianos empresarios cuyos productos o servicios, amparados por una marca, o sus empresas, con un nombre comercial, aún cuando se encuentren inscritos; no cuentan con garantía y tutela jurídica pertinente que los proteja de la competencia desleal.





## RECOMENDACIONES

1. El Organismo Ejecutivo en base al derecho constitucional, referido a su prerrogativa para proponer iniciativas de ley, debe proponer ante el Congreso de la República de Guatemala, un proyecto de reforma a la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto a la ampliación y aclaración de lo regulado respecto al nombre comercial.
2. Es necesario que el Registro de la Propiedad Intelectual, sea el principal ente, que garantice el procedimiento de registro de marcas y nombres comerciales, para que no se infrinja la prohibición de utilizar palabras en el lenguaje corriente, común, usual, técnico o científico, para que, como todo registro público, cumpla su función de seguridad y certeza registral.
3. Que el Registro de la Propiedad Intelectual, realice el análisis en cuanto al registro de nombres y marcas comerciales, cuando en ellas se incluyan palabras de uso popular. Para que se prohíba su registro o no existan limitaciones y después hacer la propuesta al Organismo Ejecutivo, para que éste proponga la reforma correspondiente.
4. El Ministerio de Economía, debe formular e implementar, políticas serias y concretas para cumplir su función de ser la entidad regente y tutelar de la protección al consumidor y usuario; así como de reprimir todo acto de competencia desleal y empresas monopólicas.





## BIBLIOGRAFÍA

BERTONE, Luis Eduardo. **Derecho de marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo II.** Buenos Aires, Argentina: (s. e), 1989.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta. Ed. actualizada, corregida y aumentada. 1997.

CONDE BAUTISTA, Claudia Victoria. **Acciones por competencia desleal aplicables a los actos de desorganización del competidor.** Guatemala, Guatemala: LM impresos. 2008.

[http://www.convelia.com/clases de marcas/](http://www.convelia.com/clases_de_marcas/) (Consultado: 2 de abril de 2013)

<http://www.export.com.gt> (Consultado: 22 de febrero de 2013)

<http://www.maec.es> (Consultado: 5 de marzo de 2013)

<http://www.wikipedia.org> (Consultado: 18 de febrero de 2013)

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel y Gabriela Soucasse M. **Derecho de marcas.** Buenos Aires, Argentina: Ed. La Roca, (s. e), 2000.

MARTÍNEZ QUIROA, Gabriela. (Compiladora). **Guía general del usuario dentro del Registro de la Propiedad Intelectual.** Guatemala, Guatemala: Ministerio de Economía (s. e), 2010.

NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de las marcas.** México Distrito Federal: Ed. Porrúa, S. A. (s. e), 1985.

NICHO SIMILOX, Dilia Floricelda. **Defraudación a la exclusividad de la marca comercial.** Guatemala, Guatemala: Ed. Imprex. 2006.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Principios básicos de la propiedad industrial.** Ginebra, Suiza: publicación OMPI número 895. (s. f).

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta. (s. e), 1981.

RONQUILLO MARIN, Carlos Aníbal. **La competencia desleal en materia de propiedad industrial.** Guatemala, Guatemala: Impresores unidos. 1982.



Secretaría de Integración Económica Centroamericana. **Patentes de invención y diseños industriales.** Guatemala: (s. e), 2002.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco. Tomo I.** Guatemala, Guatemala: Ed. Universitaria. Cuarta edición, 1999.

**Legislación:**

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

**Código de Comercio.** Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, 1970.

**Código Procesal Civil y Mercantil.** Decreto Ley número 107 del jefe de gobierno de la República de Guatemala, 1964.

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

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

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

**Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.** Ratificado por el Estado de Guatemala el 1 de junio de 1968.

**Convenio de la Unión de París.** Ratificado por el Estado de Guatemala el 18 de mayo de 1998.