

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

The seal of the University of San Carlos of Guatemala is a large, circular emblem. It features a central shield with a cross, surrounded by a wreath. The shield is set against a background of a sunburst. The entire emblem is enclosed within a circular border containing the university's name in Spanish: "UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA".

**EL EMBARGO DE MARCAS Y LA NECESIDAD DE ADICIONAR SU APLICACIÓN EN
LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DECRETO 57-2000**

JOSÉ MAURICIO CONTRERAS QUIÑONEZ

GUATEMALA, JULIO 2015

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

**EL EMBARGO DE MARCAS Y LA NECESIDAD DE ADICIONAR SU APLICACIÓN EN
LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DECRETO 57-2000**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

JOSÉ MAURICIO CONTRERAS QUIÑONEZ

**Previo a conferírsele el grado académico de
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

y los títulos profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, julio del 2015

**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. Luis Rodolfo Polanco Gil
VOCAL II: Licda. Rosario Gil Pérez
VOCAL III: Lic. Juan José Bolaños Mejía
VOCAL IV: Br. Mario Roberto Méndez Alvarez
VOCAL V: Br. Luis Rodolfo Aceituno Macario
SECRETARIO: Lic. Daniel Mauricio Tejeda Ayestas

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Cesar Augusto López López
Vocal: Ileana Noemí Villatoro Fernández
Secretario: Dora Renee Cruz Navas

Segunda Fase:

Presidente: Rigoberto Rodas Vásquez
Vocal: Arnoldo Torres Duarte
Secretario: Adela Lorena Pineda Herrera

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).



USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



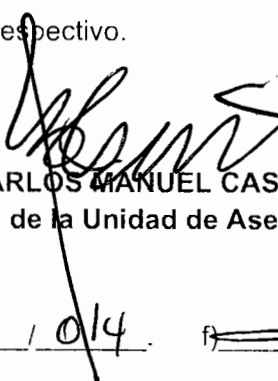
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala,
 16 de octubre de 2014.

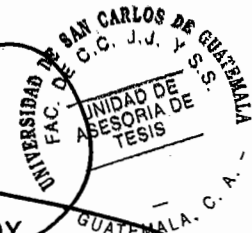
Atentamente pase al (a) Profesional, EMILIO GUTIÉRREZ CAMBRANES
 _____, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
JOSÉ MAURICIO CONTRERAS QUIÑONEZ, con carné 200815916,
 intitulado EL EMBARGO MARCARIO Y LA NECESIDAD DE ADICIONAR SU APLICABILIDAD EN LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Hago de su conocimiento que está facultado (a) para recomendar al (a) estudiante, la modificación del
 bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originalmente contempladas; así como, el título
 de tesis propuesto.

El dictamen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor de 90 días continuos a partir de
 concluida la investigación, en este debe hacer constar 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, la conclusión discursiva, y la
 bibliografía utilizada, si aprueba o desaprueba el trabajo de investigación. Expresamente declarará
 que no es pariente del (a) estudiante dentro de los grados de ley y otras consideraciones que estime
 pertinentes.

Adjunto encontrará el plan de tesis respectivo.


 LIC. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
 Jefe(a) de la Unidad de Asesoría de Tesis



Fecha de recepción 21 / 10 / 014


 Asesor(a)

Dr. Emilio Gutiérrez Cambranes
 ABOGADO Y NOTARIO

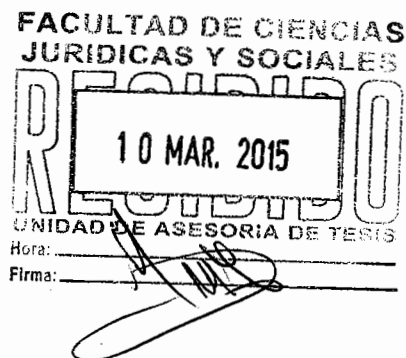




Oficina Jurídica Schieber Asociados
6ta calle 4-17 zona 1
Edificio Tikal Oficina 107

Guatemala, 21 de enero del 2015

Doctor Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad de Tesis
De la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala



Señor jefe de la Unidad de Tesis:

En atención a providencia de esta jefatura, en la que se me notifica como asesor de tesis del bachiller **JOSÉ MAURICIO CONTRERAS QUIÑONEZ**, y habiendo asesorado en la realización del trabajo titulado: **“EL EMBARGO DE MARCAS Y LA NECESIDAD DE ADICIONAR SU APLICACIÓN EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DECRETO 57-2000”**, me permito emitir el siguiente:

DICTAMEN

- a) El tema investigado por el bachiller **JOSÉ MAURICIO CONTRERAS QUIÑONEZ**, es un punto de importancia y de actualidad puesto que presenta un acercamiento técnico y científico en el ámbito de propiedad industrial. Asimismo, se manifiesta que la redacción es coherente y que se acopla a las reglas de ortografía pertinentes.
- b) Para la realización del trabajo investigativo se ha utilizado bibliografía y leyes aplicables al tema, lo cual sirvió de base para motivar el estudio jurídico doctrinario plasmado en la tesis respectiva.
- c) Durante el tiempo que duró la investigación, se discutieron puntos importantes del trabajo, para lo cual consensuamos en que el título original: **“El embargo marcarío y la necesidad de adicionar su aplicabilidad en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000”**, debía ser



modificado a un nuevo título consistente en “**El embargo de marcas y la necesidad de adicionar su aplicación en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000**”. De igual forma, se afirma que la conclusión discursiva es acorde a lo planteado en la presente tesis, y que la misma constituye una gran contribución al estudio de la propiedad industrial.

- d) Se comprobó que en el transcurso de la elaboración de la investigación se hizo acopio de una bibliografía actualizada, y en la que se utilizaron los métodos de investigación analítico, inductivo y deductivo, y la técnica de investigación documental.
- e) En conclusión, informo a usted que asesoré el trabajo en mención y que me es grato:

OPINAR

- i) Que el trabajo asesorado cumple con los requisitos legales exigidos, en especial el contenido en el Artículo 31 del Normativo Para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, razón por la cual, emito **DICTAMEN FAVORABLE** al respecto, recomendando que el mismo continúe el trámite de revisión y oportunamente se autorice la orden de impresión y realización del examen público de tesis.
- ii) Expresamente declaro que no existe ningún grado de parentesco dentro de los grados de ley.

Con muestras de mi respeto, soy de usted su deferente servidor.

Atentamente.


LICENCIADO EMILIO GUTIERREZ CAMBRANES

ABOGADO Y NOTARIO

COLEGIADO NO. 8219

Dr. Emilio Gutiérrez Cambranes
ABOGADO Y NOTARIO



USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 09 de junio de 2015.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante JOSÉ MAURICIO CONTRERAS QUIÑONEZ, titulado EL EMBARGO DE MARCAS Y LA NECESIDAD DE ADICIONAR SU APLICACIÓN EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DECRETO 57-2000. 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/srrs.



Lic. Avidán Ortíz Orellana
 DECANO





DEDICATORIA

- A DIOS:** Por las incontables bendiciones que ha derramado sobre mí. Por toda la fortaleza que me ha brindado en los momentos de adversidad. Y por haber puesto en mi vida a todas las personas que de algún modo u otro, me han ayudado a llegar hasta acá.
- A LA VIRGEN MARÍA:** Por la protección divina que siempre me ha otorgado y por iluminar cada paso que he tomado a lo largo de mi vida.
- A MI MADRE:** Gorety Emperatriz Quiñonez Donis por ser una madre perfecta. Por los incontables sacrificios que tuvo que hacer para darme todo lo que necesitaba y más. Por todo el amor y apoyo incondicional que me ha brindado siempre. Por ser la persona más importante en mi vida. Por haber estado siempre para mí en los buenos y malos momentos. Por ser mi mejor amiga. Por ser mi ejemplo a seguir. Por haberme puesto como su más importante prioridad en todas las decisiones de su vida. Y por el millón de cosas más que la hacen ser una mujer y madre excepcional.
- A MI PADRE:** Sergio Iván Contreras por todas las lecciones de vida que me ha enseñado a través de sus consejos. Por siempre creer en mí. Porque a pesar de la distancia, siempre me ha ayudado en momentos de necesidad. Por haberme apoyado siempre en mis proyectos y decisiones. Y por demostrarme de manera constante lo orgulloso que está de mí.
- A MI ABUELO:** Roberto Quiñonez, por convertirse en un segundo padre para mí. Por haberme enseñado a defender mi manera de pensar. Porque siempre cuidó de mí de una manera muy especial. Por todo el apoyo que me brindó durante mi carrera universitaria. Porque, sin importar lo difícil que fuera, nunca se negó a prestarme su ayuda. Y por haberme inculcado sus principios y valores.
- A MI ABUELA:** Filomena Cruz, por todos los sabios consejos que me ha brindado. Por haber cuidado de mí desde mi infancia. Por haberme apoyado, junto a mi abuelo, a lo largo de mi carrera universitaria. Y por ayudarme siempre.



A MI TIA:

Brenda Quiñonez, por haber sido una segunda madre para mí. Por haberme inculcado desde niño, a emitir mi opinión en cualquier instancia de la vida. Por brindarme toda su ayuda siempre.

A MIS TIOS:

Minella Quiñonez y Roderico Retana, por todo el apoyo emocional que me brindaron en momentos de necesidad.

A MIS ABUELOS:

Miguel Angel Contreras y Esperanza de León por su ayuda durante los primeros años de mi vida.

A MI NOVIA:

Yessica Barillas, por darme la oportunidad de compartir mi vida con ella. Por brindarme todo su apoyo y amor incondicional. Por haber entrado a mi vida cuando más lo necesitaba. Y por las miles de aventuras que he tenido el privilegio de vivir con ella.

A LA JORNADA MATUTINA:

Por haber sido mi casa de estudios. Y específicamente, al licenciado Rafael Godínez, por ser un ejemplo de excelencia académica y profesional.

A LOS LICENCIADOS:

Elizabeth Schieber y Emilio Gutierrez por el apoyo brindado durante la elaboración de la presente tesis.

A MIS AMIGOS:

Juan Aceituno, Mario Argueta, Geovanni Avendaño, Julio Flores, Mario Morales, Edwin León, Pedro Paz, Joel Mayen, Jannie Castillo, Celeste Zelada, Gretel Mejía, Carol Pérez, Gabriel Menendez, Rita Grajeda y Javier Garrido.

A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA:

Y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por haberme dado la oportunidad de recibir una educación superior.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo de tesis, se desarrolla dentro de la rama del derecho procesal civil y de la propiedad industrial, el cual ha sido realizado por el bachiller José Mauricio Contreras Quiñonez, con el principal objeto de resolver aquella problemática consistente en que, actualmente, no se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico guatemalteco la viabilidad de plantear la medida cautelar de embargo sobre una marca, razón por la cual su uso y práctica son inexistentes en los tribunales de justicia. Esta cuestión, surge del vacío legal mencionado, que se evidencia en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

En base a lo anterior, puede expresarse que el objeto de estudio del presente trabajo, consiste en desarrollar todo lo referente a la propiedad industrial, y de manera específica, a las marcas comerciales. De igual forma, se enfoca en el análisis y explicación de todo el ámbito relacionado a las medidas cautelares dentro del proceso civil. Todo esto con el fin de aceptar la aplicación del embargo de marcas dentro de la legislación guatemalteca.

Asimismo, se manifiesta que como sujetos de estudio, pueden englobarse todas las personas que pretendan interponer una medida de embargo sobre los mencionados signos distintivos, y los tribunales de justicia que se encarguen de conocer dicha providencia.

Por lo tanto, el aporte de la presente tesis, consiste en crear normas que posibiliten el embargo de marcas comerciales, con el objeto de crear un mecanismo que se encargue de garantizar el cumplimiento de obligaciones que representen altas cantidades dinerarias.



HIPÓTESIS

Con el objeto de iniciar la práctica del embargo de marcas, resulta necesario adicionar en el Código Procesal Civil y Mercantil y en la Ley de Propiedad Industrial, normas claras y específicas que se encarguen de regular la viabilidad de plantear una medida cautelar de embargo sobre una marca comercial, y así poder constituir un mecanismo jurídico que tenga la capacidad de garantizar obligaciones consistentes en altas sumas de dinero.



COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

En base a la técnica analítica de investigación y a los métodos inductivo y deductivo, expuestos en la presente tesis, puede afirmarse que se ha logrado comprobar la hipótesis planteada, puesto que al estudiar la doctrina y la legislación aplicable, se confirma que resulta necesaria la creación de normas específicas que se encarguen de regular la procedencia de plantear medidas cautelares de embargo sobre marcas comerciales, con el fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones consistentes en altas sumas de dinero.



ÍNDICE

Pág.

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

CAPÍTULO I

1. La marca como mecanismo de protección de derechos intelectuales.....	1
1.1. Nociones generales en materia de propiedad intelectual e industrial.....	2
1.1.1. Propiedad intelectual.....	2
1.1.1.1. Derechos intelectuales y su contenido.....	3
1.1.1.2. Clasificación tripartita de los derechos intelectuales.....	5
1.1.1.3. Clasificación bipartita de los derechos intelectuales.....	6
1.1.2. La propiedad industrial.....	7
1.1.2.1. El derecho invencional.....	8
1.1.2.2. Derecho marcario.....	14
1.2. La marca como principal signo distintivo.....	16
1.2.1. Signos distintivo.....	16
1.2.1.1. Clasificación de los signos distintivos.....	20
1.2.2. La marca.....	21
1.2.2.1. Naturaleza jurídica de la marca.....	22
1.2.2.2. Clasificación de las marcas.....	24
1.2.2.2.1. Clasificación legal de las marcas.....	24
1.2.2.2.2. Clasificación comercial de las marcas.....	27
1.3. La regulación marcaria en la legislación nacional.....	29

CAPÍTULO II

2. El embargo como medida que garantiza el cumplimiento de obligaciones.....	35
--	----

2.1.	Medidas cautelares.....	35
2.1.1.	Características de las medidas cautelares.....	36
2.1.2.	Requisitos o fundamentos de las medidas cautelares.....	38
2.1.3.	Clasificación de las medidas cautelares.....	40
2.1.3.1.	Clasificación doctrinaria.....	41
2.1.3.2.	Clasificación legal.....	42
2.2.	El embargo.....	44
2.3.	Clasificación del embargo.....	45
2.3.1.	El embargo preventivo.....	46
2.3.2.	El embargo ejecutivo.....	47
2.3.3.	El embargo ejecutorio.....	48
2.4.	Medida cautelar de embargo en el ámbito marcario.....	48

CAPÍTULO III

3.	El embargo de marcas y reformas a la legislación nacional aplicable.....	51
3.1.	El embargo de marcas comerciales.....	51
3.1.1.	Antecedentes internacionales.....	52
3.1.2.	Procedencia del embargo de marcas.....	54
3.1.3.	Funcionamiento del embargo de marcas.....	58
3.1.3.1.	Funcionamiento del embargo precautorio o preventivo.....	58
3.1.3.2.	Funcionamiento del embargo ejecutivo.....	59
3.2.	La marca de certificación como bien inembargable.....	62
3.3.	Reformas al Código Procesal Civil y Mercantil.....	67



Pág.

3.4. Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.....	69
CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....	73
BIBLIOGRAFÍA.....	75



INTRODUCCIÓN

Actualmente en Guatemala, las marcas se constituyen como un mecanismo de protección en materia de propiedad industrial, puesto que son utilizadas para identificar y distinguir productos o servicios. Asimismo, la legislación nacional vigente les otorga la calidad de bienes muebles, y por lo tanto puede afirmarse que son susceptibles de ser transferidas de un titular a otro. Sin embargo, resulta difícil determinar si el derecho de llevar a cabo dicha transmisión, puede verse transgredido por el planteamiento de una medida cautelar de embargo.

En los tribunales de justicia guatemaltecos, la práctica de plantear medidas de embargo sobre marcas comerciales, es inexistente, debido a que no existen normas que regulen la viabilidad de interponer dicha providencia. Por lo tanto, se necesitó de la realización de un análisis jurídico que pudiera determinar si es procedente o no, garantizar el cumplimiento de obligaciones dinerarias, mediante la aplicación del embargo de marcas.

Al concluir dicho análisis, se comprobó la hipótesis planteada, consistente en afirmar la necesidad de crear normas claras que se encarguen de regular la viabilidad de embargar los mencionados signos distintivos; y por consiguiente, se alcanzaron los objetivos planteados, los cuales pretendían determinar la procedencia de dicha medida cautelar en el ámbito marcario.

Para el efecto, la presente tesis, fue desarrollada de la siguiente manera: en el primer capítulo, se exponen los aspectos más relevantes de la propiedad intelectual, de la



propiedad industrial y del derecho marcario, todo esto con el objeto de conocer más fondo sobre la naturaleza jurídica de las marcas y sobre lo que estas representan en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Posteriormente, se desarrollan en el capítulo segundo, los postulados doctrinarios más importantes referentes a las medidas cautelares en general y al embargo en específico. Asimismo, se hace mención a la legislación aplicable contenida en el Código Procesal Civil y Mercantil, con respecto a la tramitación de la medida cautelar de embargo. Y finalmente, el tercer capítulo se encarga de explicar todo lo referente a la procedencia del embargo de marcas comerciales y a la improcedencia del mismo, cuando se trata de marcas de certificación. De igual forma, se presentan las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual y al Código Procesal Civil y Mercantil, con el objeto de constituir normas claras y específicas que desarrollen la manera como debe llevarse a cabo el procedimiento del embargo marcario.

Durante el desarrollo, del presente trabajo investigativo, fueron utilizados los métodos inductivo y deductivo; y las técnicas de investigación analíticas y sintéticas.

En base a todo lo mencionado, puede afirmarse que se necesita de la materialización de las reformas planteadas en esta tesis, pues al regular la viabilidad de embargar una marca comercial, se garantiza de mejor manera, el cumplimiento de todo tipo de obligaciones que representen dinero.



CAPÍTULO I

1. La marca como mecanismo de protección de derechos intelectuales

Esencialmente, desde las épocas más antiguas, el ser humano ha evidenciado un impulso natural de identificarse a sí mismo, y de identificar todas las cosas que lo rodean. Resulta lógico afirmar, que dicho fenómeno acrecienta cuando se trata de creaciones que provienen de su propio intelecto, puesto que se vuelve inevitable el deseo de diferenciar lo suyo de lo demás. Es por esto que el hombre tuvo que atribuirle ciertos signos o señalizaciones a sus creaciones intelectuales, para que los demás miembros de la sociedad reconocieran el origen, la calidad, al creador y propietario de las mismas. Es así como surgen las marcas y el resto de signos distintivos.

Posteriormente, gracias al desarrollo del comercio, todo lo referente a las marcas de productos y servicios fue tomando preponderancia y un notable impacto social. Tanto así que fue necesaria la intervención del derecho para regular dichos asuntos. Es en base a esto que surge el derecho marcario como una de las ramas de la propiedad industrial.

El presente capítulo pretende analizar y profundizar en los preceptos que expone el derecho marcario, pero para entender y desarrollar, de mejor manera, todo lo referente a esta materia, resulta necesaria la realización de un estudio previo que explique los aspectos más relevantes de propiedad intelectual y propiedad industrial. De igual forma, debe hacerse mención de una breve reseña histórica que explique la evolución de dichas materias, en el ámbito referente a los tratados internacionales.



1.1. Nociones generales en materia de propiedad intelectual e industrial

1.1.1. Propiedad intelectual

De acuerdo con las acepciones doctrinarias, la propiedad intelectual puede definirse como “la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, así como de sus actividades afines o conexas”.¹

Puede afirmarse, que dentro de este concepto, se engloba y se protege una serie de bienes incorpóreos que muestran su aplicación en aspectos industriales, comerciales, artísticos, científicos, técnicos y literarios. Cada uno de estos, pertenece a una de las dos ramas en que se divide la propiedad intelectual, es decir en propiedad industrial o en derechos de autor.

En el Artículo dos del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se determina que la propiedad intelectual se encarga de resguardar los derechos relativos a las creaciones y actividades que se refieran a las respectivas actividades intelectuales en los terrenos industriales, científicos, literarios y artísticos.

En algunas legislaciones, como la española o argentina, el término de propiedad intelectual posee el mismo significado que la expresión: derechos de autor; es decir que no existe una diferenciación sino que definen la misma materia y los mismos aspectos, limitando así, el

¹Antequera Parili, Ricardo. **Propiedad intelectual temas relevantes en el escenario internacional**. Pág. 1.

ámbito de aplicación de la propiedad intelectual a las creaciones artísticas, científicas y literarias.

Dicha similitud de terminologías es incorrecta, puesto que desde el año 1893 las respectivas secretarías del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (1883) y el Convenio de Berna para la protección de obras literarias (1886), se reunieron para crear las oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual (BIRPI) y pactaron en utilizar el término propiedad intelectual, para encuadrar la propiedad industrial y los derechos de autor.

El uso de la mencionada expresión se mantuvo “con la creación, mediante Convenio de Estocolmo (1967), de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que tiene competencia, tanto en materia de invenciones, marcas de fabrica o de comercio, dibujos y modelos industriales, como en relación con el derecho de autor y derechos conexos.”²

1.1.1.1. Derechos intelectuales y su contenido

Específicamente, la propiedad intelectual promueve los derechos intelectuales, debido a que protegen el resultado de una actividad creativa proveniente del intelecto humano. Incluso, el autor Henry Jessen cita y menciona el pensamiento del antiguo magistrado de la Corte Suprema de Bélgica, Edmund Picard, quien establecía que “los derechos de propiedad intelectual son tan importantes que se hace imposible encuadrarlos dentro de la

² *Ibíd.* Pág. 2.

división tripartita que expone la teoría tradicionalista del derecho romano, la cual explica el derecho civil en tres categorías: los derechos personales, los derechos reales y las obligaciones.”³

El mencionado magistrado expresó que “los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial forman una entidad diferente e independiente de los derechos reales; y por esto, decide añadir una cuarta categoría a la teoría romana, denominada iure in re intellectualli, es decir, derecho de las cosas intelectuales o incorpóreas.”⁴

Por lo tanto, explicaba dicho autor, que esta cuarta clasificación comprendía “los derechos sobre las obras literarias, artísticas y científicas, y los derechos sobre patentes de invención y marcas de comercio.”⁵

En relación a lo establecido en el párrafo anterior, en cuanto al contenido de los derechos intelectuales, resulta necesario hacer referencia del Artículo 2 del Convenio de Estocolmo establecido por la OMPI, el cual señala que bajo la denominación de propiedad intelectual, quedan comprendidos “los derechos relativos a:

- a. Las obras literarias artísticas y científicas.
- b. Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión.
- c. Las invenciones en todos los campos de la actividad humana

³ Derechos intelectuales. Pág. 34.

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Ibíd.*

- d. Los descubrimientos científicos.
- e. Los dibujos y modelos industriales.
- f. Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales.
- g. La protección contra la competencia desleal.
- h. Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.”⁶

1.1.1.2. Clasificación tripartita de los derechos intelectuales

Esta clasificación surge debido a varias teorías que buscan erradicar la amplia saturación de bienes inmateriales que se encuentran adscritos a la propiedad industrial, y la constante mezcla que se presenta entre ellos. Esencialmente, la división tripartita, es promovida por varios académicos que proponen clasificar los derechos intelectuales en base a su objeto, debido a que en la actualidad se protegen varias creaciones que no existían cuando el Convenio de París y el Convenio de Berna fueron aprobados.

a) Derechos de autor

Comprendería lo referente a las creaciones intelectuales aplicadas al campo artístico, científico e intelectual. De igual forma se agregan los derechos conexos respectivos, los cuales pueden ser definidos como “aquel conjunto de disposiciones legales que le permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los

⁶ Antequera, Ob. Cit; Pág. 4.

organismos de radio difusión, evitar que otros comercialicen, sin su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretaciones.”⁷ Aquí se manifiesta la protección que expone la legislación.

b) Derechos intelectuales referentes a la producción comercial

Esta clasificación contiene las marcas de fábrica, de agricultura y de comercio, las denominaciones de origen y los emblemas comerciales.

c) Derechos intelectuales relativos a la creación técnica

Encuadra todo lo atinente a las invenciones industriales, los descubrimientos (generalmente científicos) y los modelos de utilidad.

Como se ha podido establecer, esta clasificación tiene como objeto principal dividir la propiedad industrial, en los derechos con aplicación al comercio y los derechos con aplicación a la industria.

1.1.1.3. Clasificación bipartita de los derechos intelectuales

Esta clasificación es aplicada por la mayoría de legislaciones, puesto que su evidente pragmatismo divide la propiedad intelectual en dos importantes ramas: la propiedad

⁷ Franco Lopez, Yuri Armando. **La propiedad intelectual.**

<http://www.estuderecho.com/documentos/derechoinformatico/000000997908cde76.html>; Fecha de consulta: 3/12/2014

industrial y los derechos de autor. Básicamente, dicha división de derechos intelectuales, obedece a la forma en la que las creaciones del intelecto fueron separadas al aprobarse los primeros acuerdos internacionales en dicha materia. Siendo estos, como se ha señalado con anterioridad, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que contiene disposiciones para la protección de las invenciones, las marcas, los dibujos, los modelos industriales y la protección contra la competencia desleal.

Y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que contiene disposiciones para proteger, como el nombre lo manifiesta, las creaciones intelectuales dirigidas al ámbito artístico y al ámbito literario.

1.1.2. La propiedad industrial

Específicamente, en la presente investigación, se abordan con preponderancia los temas que engloba la propiedad industrial, pues se pretende estudiar y analizar los aspectos más relevantes de una de sus grandes ramas, siendo ésta el derecho marcario.

Como se ha establecido anteriormente, de manera reiterada, la propiedad industrial se encarga de proteger aquellas creaciones intelectuales que se aplican al campo comercial y al industrial. Asimismo, en varias legislaciones se determina que debe combatir la competencia desleal y proteger los llamados secretos industriales o empresariales. De igual forma, esta rama jurídica se amplía al dominio de las producciones agrícolas y extractivas, es decir a todos aquellos productos fabricados o naturales, como por ejemplo: frutos, minerales, vinos, granos, hojas de tabaco, etc.

De acuerdo con varios tratadistas, dicha materia se divide en dos importantes ramas: el derecho marcario y el derecho de patentes o derecho invencional.

1.1.2.1. El derecho invencional

Para entender de mejor manera esta rama de la propiedad industrial, es necesario plantear, como primer punto, una breve definición de lo que es un invento. Según el abogado Yuri Armando Franco López, se trata de “aquella creación proveniente del ingenio humano que posee una utilidad y que se encuentra investida de novedad y originalidad.”⁸

Asímismo, clasifica las invenciones de la siguiente forma:

a) Invenciones de productos

“Son aquellas creaciones que tienen forma tangible, por ejemplo, las sustancias, composiciones, materiales (inclusive biológicos), aparatos, máquinas o cualquier otro objeto. Una invención de producto puede consistir en un producto independiente o en un producto que sea parte de otro (como en el caso de los dispositivos mecánicos o engranajes).”⁹

Puede decirse, que se refiere a la creación de objetos o cosas que tendrían una aplicación en el ámbito comercial e industrial, y por lo tanto, se requiere de su necesaria protección jurídica y legal.

⁸ *Ibíd.*

⁹ *Ibíd.*

b) Invenciones de procedimientos

Consisten en una serie de operaciones o actividades técnicas enunciadas en un orden determinado, cuyo cumplimiento tiene como consecuencia la obtención de un producto o un resultado. Una invención de procedimiento puede estar constituida “por un método, una operación o un conjunto de operaciones, una aplicación o un uso de un producto (por ejemplo, el procedimiento para el aislamiento de un micro organismo).”¹⁰

De igual forma, el citado autor manifiesta que una sola invención puede dar origen a varias patentes independientes, ya sea de una misma o de diferente clase, puesto que existe la posibilidad de solicitar que se patente tanto el producto inventado, como su respectivo procedimiento de constitución. Asimismo se le otorga al inventor la capacidad y el derecho de obtener una patente sobre el aparato o aparatos que resulten necesarios para llevar a cabo el determinado producto.

Pero no todo puede concluir en un sentido positivo, existen ciertos parámetros técnicos, legales y registrales que exigen el cumplimiento de determinados requisitos y condiciones para atribuirle la calidad de invento a una creación del intelecto humano. Para el autor Yuri Armando Franco López, las invenciones deben cumplir con los siguientes requisitos.

“En primer lugar, una invención debe tener carácter técnico y manifestarse en el mundo físico o material. Correspondientemente, la solución a un problema que se plantea y resuelve en el plano mental, social o de relaciones económicas, no tiene carácter técnico y

¹⁰ **ibíd.**

por lo tanto no puede ser considerado como una invención; tal es el caso, por ejemplo, de las fórmulas matemáticas y las teorías científicas, los planes, métodos o ideas para hacer negocios y las reglas de juegos.

En segundo lugar, las invenciones requieren la intervención del inventor en la obtención del resultado o solución técnica que constituye la invención. Por tal razón, se excluye de protección el reconocimiento de fenómenos, de propiedades o de leyes del universo todavía no descubiertos, aunque exista la posibilidad de que dichos descubrimientos sean verificados científicamente. Lo anterior no significa que una invención no pueda estar basada en un descubrimiento científico, pero sólo el aprovechamiento de ese descubrimiento para su utilización por el hombre es lo que constituye la invención.

Por último, para saber si una creación intelectual es o no una invención, es necesario que ésta implique un aprovechamiento de la materia que existe en la naturaleza. Por lo tanto, no constituyen invenciones los programas de ordenador aisladamente considerados, es decir, aquéllos que sólo permiten que un sistema de computación pueda interpretar las instrucciones y los resultados obtenidos por un sistema aplicativo, ya que en esos casos la solución al problema técnico se da sin intervención del inventor y no hay en ellos utilización o transformación de la materia o energía que existe en la naturaleza.”¹¹

La cita expuesta en los párrafos anteriores mantiene una gran congruencia con los preceptos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca, específicamente en su Artículo 4 donde define a la invención como “toda creación humana que permita

¹¹ *Ibíd.*

transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

Por otro lado, aparte de los requisitos anteriormente establecidos, la ley también exige que el invento deba cumplir con ciertas condiciones para que pueda ser patentado correctamente. De conformidad con el autor Yuri Armando Franco López una patente es “aquél título, certificado o documento oficial que emite el Estado, a través de la oficina competente, para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al inventor, o bien, a quien ha adquirido de éste el derecho a ser titular de la invención. Los efectos y alcances de esos derechos están regulados en la ley.”¹²

Asímismo, tanto el autor citado como la legislación guatemalteca, coinciden en que existen tres prerrogativas esenciales que todo invento debe contener para poder ser patentado, y también concuerdan en denominarlas como requisitos de patentabilidad o condiciones de patentabilidad.

Para el efecto, el Artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala regula que “una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.”

Es importante mencionar, que en el Artículo citado, la ley también define los requisitos o condiciones de patentabilidad que debe contener una variedad vegetal, siendo estos: el ser nueva, homogénea, distinta y estable.

¹² *Ibid.*

De igual forma, la Ley de Propiedad Industrial, en los artículos subsiguientes al expuesto en el párrafo anterior, logra explicar detenidamente los aspectos importantes o esenciales de cada una de las mencionadas condiciones.

En cuanto a la novedad de un determinado invento, específicamente, establece lo siguiente:

“Artículo 94. Novedad. Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.”

Para estudiosos de la propiedad industrial, el estado de la técnica puede definirse como aquél: “conjunto de conocimientos técnicos que se hacen públicos mediante una descripción oral o escrita, por explotación u otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.”¹³ En cuanto a la aplicación industrial y al nivel inventivo, la ley reguladora de la propiedad industrial en Guatemala, manifiesta detenidamente las condiciones y requisitos que deben cumplirse, para que el invento pueda ser reconocido y registrado correctamente.

¹³ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

<http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Guias%20de%20Usuario/07%20-%20Triptico%20Patentes.pdf>; Fecha de consulta: 16/12/2014

“Artículo 95. Nivel inventivo. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la mismo no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.”

“Artículo 96. Aplicación industrial. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva.”

Esencialmente, lo abarcado en párrafos anteriores, constituye un estudio breve y general de los aspectos fundamentales que desarrolla la rama del derecho invencional. Asimismo, resulta necesario mencionar que aunque ambas ramas de la propiedad industrial expongan y estudien aspectos relativamente diferentes, sigue existiendo una relevante relación de coexistencia, donde muchas veces la protección que otorga el derecho invencional origina la necesidad de acudir al reconocimiento comercial que proporciona el derecho marcario.

Específicamente, se trata de afirmar que un invento puede llegar a ser el punto de partida de aquel proceso mediante el cual se instauran las marcas más reconocidas y valoradas. Es aquí donde surge la relevancia de desarrollar el derecho invencional en el presente punto de investigación, pues al momento de embargar una marca se ceden todos los derechos que ésta contiene, incluso el uso y explotación de la patente de un determinado invento. Por lo tanto, puede concluirse que una de las grandes vinculaciones que se presentan entre el derecho invencional y el derecho marcario, radica en que el inventor al obtener la respectiva patente de su creación, puede optar por registrar su propia marca y

su específico diseño industrial, logrando así, una íntima relación entre las dos ramas fundamentales de la propiedad industrial.

Sin embargo, el presente trabajo de investigación se enfoca únicamente en el ámbito marcario, razón por la cual, debe desarrollarse a continuación.

1.1.2.2. Derecho marcario

Al igual que el derecho invencional, el derecho marcario conforma una de las ramas más importantes de la propiedad industrial. Básicamente, puede afirmarse que dicha disciplina, se encarga de regular todo lo referente a las marcas comerciales que se registren de conformidad con las estipulaciones legales, contenidas en el sistema jurídico imperante dentro de un respectivo Estado.

Sin embargo, el derecho marcario no solo se encarga del desarrollo de las marcas en un sentido individual, sino que engloba, a grandes rasgos, el estudio de la colectividad que conforman los demás signos distintivos reconocidos por el comercio y la legislación nacional e internacional. Esencialmente, esta rama jurídica tiene por objeto, proteger el producto o el servicio que se concede, tanto para el productor como para el consumidor, puesto que evita el uso del mismo por terceros que no están autorizados para hacerlo.

El nivel de protección mencionado en el párrafo que antecede, consiste en que la ley ampara al productor cuando le otorga el derecho de que sus productos circulen con exclusividad dentro del comercio nacional y/o internacional; y de igual forma, tutela los

derechos del consumidor cuando el registro de una marca le permite tener conocimiento sobre la procedencia y sobre el creador de determinados bienes y servicios, todo esto con el objeto de saber lo que se está adquiriendo y de saber la calidad de los mismos.

Como se estableció con anterioridad, el ámbito de estudio del derecho marcario se enfoca en la marca y en los signos distintivos. Dichos temas serán desarrollados detenidamente en los títulos subsiguientes, debido a la importante relación que estos mantienen con el planteamiento que origina el presente trabajo de investigación.

Es decir, que resulta necesario realizar un análisis extensivo que explique los aspectos constitutivos de una marca y de los demás signos distintivos, con el objeto de determinar la procedencia de poder plantear una medida cautelar de embargo sobre una marca comercial.

Resumidamente, todo lo expuesto hasta ahora en la presente investigación, representa la base de conocimientos que deben ser estudiados para entender satisfactoriamente todo el ámbito marcario en la temática jurídica. Resulta imposible comprender la función y el objeto de una marca comercial, sin antes haber analizado los aspectos generales y específicos de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial y del derecho marcario.

Por lo tanto, una vez concluido el análisis de la teoría general de las mencionadas disciplinas jurídicas, puede iniciarse el estudio de la temática en cuestión, es decir, de las marcas comerciales. Así como también se debe desarrollar la relación que estas mantienen con los demás signos distintivos.

Resulta importante mencionar, que la marca comercial es el principal punto de estudio dentro del presente trabajo investigativo, razón por la cual, debe analizarse y desarrollarse detenidamente.

1.2. La marca como principal signo distintivo

La marca constituye una herramienta valiosa de protección dentro del ámbito de la propiedad industrial, puesto que resguarda los derechos de los operadores económicos que interactúan en el mercado (es decir, el productor y el consumidor). Pero, a pesar de su importante valor, no es el único utensilio de protección que posee dicha rama jurídica, ya que existen otros signos distintivos que se encargan de amparar los mismos o diferentes derechos.

Es por esto, que antes de estudiar la marca per se, resulta necesaria la realización de un análisis breve, de dichos signos, para poder comprender de mejor manera la temática principal del derecho marcario.

1.2.1. Signos distintivos

Para el autor Yuri Armando Franco, los signos distintivos son “las señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Sin embargo, no todos los elementos que utilizan los empresarios para identificar en el mercado sus productos, sus locales o su actuación, son susceptibles de

protección mediante el sistema de la propiedad industrial, sino sólo aquéllos que expresamente señala la ley.”¹⁴

Es importante reafirmar, que dichos signos existen para que el respectivo titular adquiriera un derecho exclusivo, que lo faculte para impedir que terceros competidores los utilicen para beneficiarse de su prestigio, calidad o clientela. Básicamente, puede decirse que colaboran en la erradicación de la competencia desleal.

En la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, se encuentran reconocidos los siguientes signos distintivos:

- a) La marca
- b) El nombre comercial
- c) El emblema
- d) Expresión o señal de publicidad
- e) Indicación geográfica
- f) Denominación de origen

Y en su Artículo número 4 se expone una breve definición y explicación de cada uno de los mencionados signos distintivos, el cual los desarrolla detenidamente de la siguiente manera:

“Artículo 4. Terminología. A los efectos de esta ley se entenderá por:

¹⁴ Franco Lopez, **Ob. Cit**; Pág. 1.

Denominación de origen: Todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o características del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales.

Emblema: un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

Expresión o señal de publicidad: toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos.

Indicación geográfica: indicaciones que identifican a un producto como originario de un país, o de una región, o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

Marca: Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.

Nombre comercial: Un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.”

Como se estableció anteriormente, la existencia de los signos distintivos se basa en la necesidad de brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y así poder elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

Existe la posibilidad que varios productos de la misma naturaleza no evidencien una gran diferencia, pero generalmente se presentan ciertas características externas, que ayudan a los consumidores a elegir el producto o servicio más conveniente para ellos. Dichas características pueden presentarse en la diferencia de precio, calidad, prestigio, etc.

Por lo tanto, al concederles la facultad a los consumidores de seleccionar entre varios servicios o productos parecidos, los signos distintivos incentivan a sus titulares a preservar y mejorar la calidad de los mismos, con el objeto de continuar satisfaciendo las necesidades, expectativas y preferencias de los respectivos consumidores. Es en base a esto, que el productor se encontrará beneficiado por la preferencia del público, y así podrá ampliar y mejorar su inversión, lo cual incentivará el crecimiento económico y la generación de empleos.

Al igual que lo mencionado anteriormente en relación con los inventos, la persona de obtener un título o certificado que le conceda el derecho exclusivo de utilizar

comercialmente un signo distintivo. Es decir que, “sin la autorización previa del beneficiado por el certificado de inscripción, un tercero no puede hacer uso del signo registrado en relación con:

- a. Los mismos productos o servicios para los cuales se solicitó el registro del respectivo signo de distinción comercial;
- b. Los productos o servicios que sean similares a aquellos para los cuales se registró el signo, si con ello pudiere causarse confusión o error en el consumidor; o
- c. Las mismas actividades que constituyen el giro de negocios del establecimiento comercial identificado con el signo.”¹⁵

Claramente se evidencia la necesidad que mantiene una persona de registrar o inscribir su respectivo signo distintivo para beneficiarse de los derechos que la legislación le concede, puesto que al no obtener el mencionado certificado, no existe ningún mecanismo que ampare al fabricante. Y por consiguiente, no puede exigir sus derechos correspondientes ante ninguna persona ni ante los tribunales de justicia.

1.2.1.1. Clasificación de los signos distintivos

Tomando en consideración lo establecido en la doctrina de la propiedad industrial y lo reconocido por la práctica jurídica y comercial, existe una importante clasificación tripartita que se encarga de desglosar y explicar los diferentes tipos de signos distintivos legalmente reconocidos.

¹⁵ **Ibíd.**

a) Signos distintivos figurativos

Esta clasificación se manifiesta cuando el signo distintivo se encuentra compuesto, únicamente, por figuras o dibujos abstractos o reales.

b) Signos distintivos denominativos

Se constituyen cuando el signo se expresa mediante letras, signos de ortografía y/o números. No admiten dibujos ni figuras de ninguna clase.

c) Signos distintivos mixtos

Como el nombre lo afirma, estos signos se caracterizan por mezclar las dos clasificaciones anteriores. Es decir, que se componen por figuras o dibujos y letras, números o signos ortográficos.

1.2.2. La marca

Luego de haber comprendido el ámbito de estudio de los signos distintivos, puede entenderse la importancia que las marcas poseen dentro de la esfera de la propiedad industrial. Asimismo, se afirma que funcionan como mecanismos que se encargan de proteger derechos de propiedad de las personas, puesto que existen para ayudar a distinguir un producto, empresa o servicio de otros que sean similares o parecidos en el mercado o industria.

También puede decirse que las marcas “además de cumplir una función de distintividad entre las mercancías y servicios que se ofrecen en el mercado, pueden cumplir otras funciones relevantes para fomentar la competencia y proteger al consumidor, tales como la indicación del origen empresarial del producto o servicio y la garantía de cierta calidad.”¹⁶

Doctrinariamente, “la marca es un signo del cual se vale el industrial o el comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos y servicios, y aplique a estos los valores empresariales por él desarrollados a través del conocimiento de su origen empresarial.”¹⁷

1.2.2.1. Naturaleza jurídica de la marca

De acuerdo con la doctrina existen dos teorías que buscan explicar la naturaleza jurídica de éste particular signo distintivo.

a) La marca como derecho de la personalidad

Esta vertiente se origina de la doctrina alemana, y explica la existencia de una relación jurídica personal entre el titular y el respectivo signo distintivo, en la cual se hace prácticamente imposible la transmisión de una persona a otra, puesto que la marca como rasgo característico de una persona es totalmente inseparable a ella. Dicha teoría surgió en 1886 y fue utilizada por el tribunal supremo del segundo Reich, en Alemania, hasta la década de 1920 cuando tomó preponderancia la doctrina de los bienes inmateriales.

¹⁶ **Ibíd.**

¹⁷ Alemán, Marco Matías. **Marcas normatividad subregional de marcas sobre productos y servicios.** Pág. 76.

b) La marca como un derecho sobre bienes inmateriales

Dicho pensamiento se fundamenta en la teoría planteada por el antiguo magistrado de la Corte Suprema de Bélgica, Edmund Picard. Este sostuvo “la imposibilidad de encuadrar los derechos de propiedad intelectual en la división tripartita que expone la teoría tradicionalista del derecho romano, la cual explica el derecho civil en tres categorías: Los derechos personales, los derechos reales y las obligaciones.”¹⁸

Dicho tratadista expresó que los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial forman una entidad diferente e independiente de los derechos reales; y por esto, decide añadir una cuarta categoría a la teoría romana denominada *iure in re intellectuali*, es decir, derecho de las cosas intelectuales o incorpóreas.

Por lo tanto, explica el autor Henry Jessen que el pensamiento de Edmund Picard consistía en que “esta cuarta clasificación comprendía los derechos sobre las obras literarias, artísticas y científicas, y los derechos sobre patentes de invención y marcas de comercio.”¹⁹

Posteriormente, dicha corriente fue admitiendo que no puede hablarse de una cuarta clasificación, sino que debe desarrollarse como una subdivisión de los derechos reales, puesto que la marca se representa como un elemento esencial del patrimonio de una persona o de una empresa. Por lo tanto, al ser considerado como un bien personal o empresarial, puede llegar a ser transferible y es así que se convierte en un derecho real.

¹⁸ Jessen, *Ob Cit*; Pág. 34.

¹⁹ *Ibíd.*

Es por esto, que en la doctrina se establece que “la propiedad intelectual tiene como objetivos bienes inmateriales, por ello decimos que se trata de un tipo especial de propiedad, pues dentro del régimen general del Código Civil, la propiedad es un derecho real que recae sobre bienes corporales. No obstante, el mismo Código dispone que las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores.”²⁰

En conclusión, cabe afirmar que la naturaleza jurídica de la marca puede definirse como un derecho sobre un bien inmaterial o incorpóreo, ya que forma parte del patrimonio y puede ejercerse dominio sobre ella, siempre y cuando se apegue a la legislación respectiva.

1.2.2.2. Clasificación de las marcas

De acuerdo con la legislación, la doctrina y la práctica existe una larga cantidad de clasificaciones que buscan especificar los distintos tipos de marcas que han sido reconocidos a lo largo de la historia hasta tiempos actuales. Para el efecto, resulta necesario enumerar las clases de marcas consideradas como más relevantes.

1.2.2.2.1. Clasificación legal de las marcas

Tomando en consideración aspectos legislativos nacionales e internacionales, y en base las distintas jerarquías de los cuerpos normativos, pueden enumerarse las siguientes clases:

²⁰ Metke, Ricardo. **Procedimiento de propiedad industrial** Pág. 13.



a) Marcas registradas

Resulta lógico afirmar, que se trata de aquellas sobre las cuales pesa un certificado o título legítimo de inscripción, debido a que ha cumplido con los requisitos necesarios y con los procedimientos registrales que exige la legislación vigente.

b) Marcas denominativas o nominales

Como se estableció anteriormente con los signos distintivos, esta clasificación se aplica a aquellas marcas que se encuentran constituidas mediante letras, números, signos ortográficos, nombres y frases.

Puede mencionarse, que se requiere de letras únicamente, es decir, que no cabe la utilización de signos.

c) Marcas figurativas

También llamadas innominadas, estas aplican primordialmente el efecto ocular, con el objeto de plasmarse en la memoria visual de los consumidores.

d) Marcas mixtas

Son aquellas que se conforman o se constituyen por la mezcla de signos denominativos y signos figurativos.

e) Marcas colectivas

De acuerdo con la definición legal establecida en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, las marcas colectivas son aquellas “cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular, a usar la marca”.

f) Marcas de certificación

Son las marcas que se encuentran destinadas a productos o servicios cuya calidad y otras características han sido controladas y certificadas por el titular de dicha marca.

g) Marcas notorias

De acuerdo con Yuri Franco López, “las marcas notorias o notoriamente conocidas, son aquellos signos que por su uso o promoción poseen gran fama comercial. El conocimiento de los productos o servicios identificados con una marca notoria puede deberse a muchas razones, entre ellas, la calidad de los productos, la publicidad a que han estado expuestos o su grado de distribución”²¹. Resulta importante mencionar, que son inembargables.

h) Marcas sonoras o auditivas

Este particular tipo de marcas se encuentra representado por medio de sonidos que identifican un producto o servicio determinado. Y de acuerdo con regulaciones

²¹ Franco; **Ob Cit**; Pág. 2.

internacionales, se ha prescrito que además de representarse gráficamente, mediante notas musicales o fonogramas, se obliga al titular a registrar una versión sonora.

i) Marcas olfativas

Son aquellas que se constituyen por medio de elementos perceptibles a través del sentido del olfato.

j) Marcas tridimensionales

“Las que están integradas por elementos, que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.”²²

1.2.2.2. Clasificación comercial de las marcas:

A diferencia de la clasificación legal, aquí se enuncian las reconocidas por el comercio:

a) Marcas de fábrica o industriales:

Estas se encargan de señalar el lugar de origen o el establecimiento donde fue creado un producto o donde fue elaborado el mismo.

²² **Ibíd.**

No debe confundirse con las denominaciones de origen ni con las identificaciones geográficas, puesto que se refiere a otra clasificación de signos distintivos, que distinguen diferentes aspectos de un producto o servicio.

b) Marcas de comercio

Son las que le garantizan al consumidor la forma como fueron fabricados los productos, los materiales utilizados y las técnicas aplicadas. De igual forma, garantiza las atenciones y cuidados con las que se trata a la clientela respectiva.

c) Marca de agricultura

Se utilizan para identificar determinados productos agrícolas. Aquí se pueden nombrar los cultivos, las semillas, las plantas, etc.

d) Marcas en idioma extranjero

Resulta lógico afirmar que consisten en aquellas que se conforman por palabras genéricas o específicas que forman parte de un lenguaje extranjero.

e) Marcas registradas con nombres de personas o seudónimos

Esta particular clasificación, ha causado discusión con respecto a su reconocimiento al momento de inscribirse. El criterio unificado, tomado en la práctica registral, establece que

debe tratarse de un nombre o de un pseudónimo con suficiente carácter distintivo para que pueda ser admitido en el registro respectivo.

Un ejemplo de lo expuesto en el párrafo anterior, puede ser la marca Calvin Klein.

1.3. La regulación marcaria en la legislación nacional

En Guatemala, todo lo referente al ámbito marcario se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República. Como se planteó con anterioridad, dicho cuerpo normativo proporciona una definición genérica de la marca y sus respectivas clasificaciones.

“Artículo 4. Terminología. A los efectos de esta ley se entenderá por:

Marca: Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.

Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.

Marca de certificación: una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.”

Asímismo, en su Artículo 16, se logran determinar los signos que constituyen 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.”

Sin embargo, no todos los signos pueden ser aceptados por el registro para constituir una marca, ya que la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca, en sus Artículos 20 y 21, especifica los casos en que resulta inadmisibles la inscripción correspondiente.

“Artículo 20. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los siguientes casos:

- a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio que se trate;
- c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- 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;

e) Que consista exclusivamente en un signo, o 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.”

“Artículo 21. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero.” En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:

Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;

Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;

Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no se encuentre debidamente registrada en el país.

Al igual que varias legislaciones internacionales, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala determina, detalladamente, la serie de pasos que deben seguirse y los requisitos que deben cumplirse para poder registrar una marca comercial. También enuncia postulados que desarrollan limitadamente los aspectos generales y registrales referentes a las marcas colectivas y a las marcas de certificación.

Por último, el Artículo 62 de la ley citada, culmina la regulación marcaria, con la enumeración de las causales de extinción del registro de una marca.

“El registro de una marca se extingue:

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

Es importante mencionar, que la ley citada desarrolla de manera correcta todo lo relativo al derecho marcario, puesto que sus regulaciones son claras, precisas y completas. Sin embargo, presenta deficiencias en el estudio de las marcas colectivas y de las marcas de certificación.

De igual forma, no logra determinar expresamente sobre la posibilidad de plantear una medida cautelar de embargo sobre una marca comercial; es por esto, que en el presente



trabajo de investigación se pretende incorporar la aplicabilidad de dicha medida, mediante la creación de reformas concretas a la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.



CAPÍTULO II

2. El embargo como medida que garantiza cumplimiento de obligaciones

A lo largo de la presente investigación, se ha establecido reiteradamente, que resulta necesaria la adición de una norma en la Ley de Propiedad Industrial, que regule la posibilidad de plantear una medida cautelar de embargo sobre una marca comercial. Es por esto, que luego de haber desarrollado los aspectos fundamentales del derecho marcario, se requiere de un estudio minucioso que explique a grandes rasgos la teoría general de las medidas cautelares y del embargo específicamente. Todo esto, con el objeto de complementar las disposiciones legales y doctrinarias de la marca con las disposiciones jurídicas y doctrinarias del embargo.

2.1. Medidas Cautelares

De conformidad con los pensamientos doctrinarios, la medida o providencia cautelar es “aquella anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar del retardo de la misma.”²³

Asímismo, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Mauro Chacón, cita al tratadista Guasp en donde se define el proceso cautelar como “aquel proceso que tiene por objeto facilitar otro proceso principal garantizando la eficacia de su resultado”²⁴

²³ Calamandrei, Piero. **Providencias cautelares**, Pág. 45.

²⁴ **Manual de derecho procesal civil guatemalteco**, Pág. 154

Específicamente, las providencias cautelares funcionan como medidas de emergencia que buscan garantizar las resultas de un proceso principal. Para el efecto, manifiesta el doctor en derecho Mauro Chacón, que para Calamandrei “las medidas cautelares pretenden hacer compatibles las exigencias básicas de la justicia; frente a hacer las cosas pronto, pero mal, y hacerlas bien, pero tarde, dichas providencias permiten conjugar las ventajas de la rapidez con la ponderación y la reflexión en la solución de cuestiones.”²⁵

2.1.1. Características de las medidas cautelares

Luego de haber expuesto ciertas definiciones y criterios doctrinarios, resulta relevante enumerar y explicar brevemente cada una de las características que se encuentran contenidas en algunas o en todas las providencias o medidas cautelares reconocidas por la legislación.

a) Instrumentalidad

Esta característica consiste en que la medida cautelar funciona como un instrumento que puede llegar a utilizarse dentro de un proceso principal de conocimiento o en uno de ejecución.

Puede decirse que su resultado determina la extinción de la providencia respectiva, ya sea por el rechazo de la demanda o porque logró transformarse en una medida ejecutiva. Es decir, que al momento de resolverse se disuelve la respectiva providencia precuatoria.

²⁵ **Ibíd.** Pág. 154.



b) Provisionalidad

Como el nombre lo expresa, dichas medidas no poseen un carácter principal o definitivo, por lo que la respectiva providencia desaparecerá, al tornarse inútil el aseguramiento, al momento de desestimar la pretensión, o cuando la sentencia ha sido cumplida o correctamente acatada.

c) Temporalidad

Básicamente, puede afirmarse que la temporalidad consiste en que la medida cautelar mantendrá una duración condicionada, puesto que va a depender de la prolongación que muestre el proceso principal.

De acuerdo con el doctor en derecho Mauro Chacón, “por su naturaleza las providencias cautelares nacen para extinguirse cuando desaparezcan las razones que las motivaron.”²⁶

La provisionalidad y la temporalidad se encuentran íntimamente ligadas y muchas veces puede llegar a existir cierta confusión al tratar de definir las, es por esto que el autor Piero Calamandrei trata de diferenciarlas, estableciendo que temporal es, simplemente, “lo que no dura siempre; lo que independientemente de que sobrevenga otro evento, tiene por sí mismo duración limitada; provisorio, es en cambio, lo que está destinado a durar hasta tanto que sobrevenga un evento sucesivo.”²⁷ Dicha diferencia aplica a ciertas medidas.

²⁶ **Ibíd.** Pág. 158.

²⁷ **Ob. Cit;** Pág. 36.



d) Variabilidad

Consiste en que todas las medidas cautelares que sean utilizadas dentro de un proceso cautelar, pueden llegar a ser modificadas o eliminadas en el momento en el que acaezca un cambio en la situación de hecho que les haya dado origen.

Varios autores han manifestado que existen dos clases de variabilidad, una positiva y otra negativa. Siendo la primera la que acepta modificaciones a la respectiva providencia cautelar, y la segunda la que extingue o suprime dicha medida.

De igual forma, puede decirse que dicha variabilidad afecta en todo o en parte a la medida cautelar que corresponda.

e) Rapidez en el procedimiento

Esta característica se aplica mayormente en el proceso cautelar, y trata sobre la urgencia y la brevedad con la que debe ser aplicada y resuelta la correspondiente providencia precautoria.

2.1.2. Requisitos o fundamentos de las medidas cautelares

De acuerdo con la doctrina científica sobre las providencias cautelares, existen tres fundamentos o requisitos imprescindibles que deben cumplirse para que estas puedan llegar a ser adoptadas.

a) **Periculum in mora (peligro en el retraso o en el retardo)**

Este fundamento se basa en un peligro específico que pueda llegar a presentarse debido a la larga duración del proceso principal de conocimiento, puesto que al existir un retraso extensivo, se incrementa la posibilidad de causar un daño mayor o de agravar el daño principal.

El ex magistrado español Julio Calvet Botella cita al autor Carlos De Miguel y Alonso, el cual define al periculum in mora como aquel “temor urgente y razonable de un daño jurídico posible, inminente e inmediato de ser causado por el deudor durante el desarrollo del proceso principal, alterando la situación inicial existente.”²⁸

Asímismo, el actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad explica el mencionado fundamento: “mientras que el daño ya causado encuentra su remedio en los procesos de conocimiento y de ejecución, el proceso cautelar trata de evitar que ese daño se agrave como consecuencia de la duración de aquellos.”²⁹ Es decir, que es un proceso precautorio.

b) **Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris)**

Este requisito requiere de la existencia de ciertos indicios que demuestren la seriedad y la buena fe o apariencia de buen derecho con la que tiene que actuar la persona que interponga la respectiva medida cautelar. Específicamente, puede decirse que el presente

²⁸ **Medidas cautelares civiles.** Pág. 449.

<http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344080176?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content>; Fecha de consulta: 27/01/2015

²⁹ Mauro Chacon, **Ob. Cit**; Pág. 155.

fundamento se manifiesta cuando el juez solicita que se acompañe cierto principio de prueba al momento de plantear la providencia cautelar, pues se necesita de la concurrencia de ciertos indicios probatorios para que el juzgado conceda la medida correspondiente.

c) Prestación de caución

De conformidad con el criterio del actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Mauro Chacón, dicho fundamento puede entenderse de la siguiente manera: “Normalmente la adopción de las medidas cautelares queda condicionada a que el solicitante de las mismas preste caución para asegurar la eventual indemnización de los daños y perjuicios causados al demandado, ante la posibilidad de que al final del proceso principal, el de conocimiento o declaración, la pretensión del actor sea desestimada.”³⁰

Es decir, que debe existir un mecanismo que asegure la legitimidad de la medida cautelar planteada por el interponente, y así poder funcionar como una especie de garantía que se encarga de cubrir los daños y perjuicios originados por la aplicación de la providencia.

2.1.3. Clasificación de las medidas cautelares

Para arribar a un mejor entendimiento sobre las distintas clases de las providencias cautelares, resulta necesario explicar tanto el ámbito doctrinario, como las regulaciones legales vigentes establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil.

³⁰ *Ibíd.* Pág. 156.

2.1.3.1. Clasificación doctrinaria

En la doctrina, el autor Piero Calamandrei “ha sido el mayor exponente de estudios sobre providencia cautelares.”³¹ Es por esto, que se expone la clasificación planteada por él.

a) Providencias instructorias anticipadas

De acuerdo con Calamandrei, estas medidas son utilizadas “con la finalidad de fijar y de conservar ciertas resultas probatorias, para que luego puedan ser aplicadas en un proceso de cognición futuro y principal.”³² Por ejemplo: la prueba anticipada.

b) Providencias dirigidas a asegurar la ejecución forzada

Esencialmente, “se interponen con el objeto de impedir la dispersión de los bienes que puedan ser objeto de la ejecución forzada.”³³ Es decir, aquellas medidas que garantizan la integridad de los bienes objeto de la ejecución judicial.

c) Anticipación de providencias decisorias

Son aquellas medidas que deben ser interpuestas y aplicadas mientras se espera que el proceso principal arribe a su decisión definitiva, puesto que al no actuar rápidamente, se presenta la posibilidad o el riesgo de que se causen daños irreparables.

³¹ Ob. Cit; Pág. 56.

³² *Ibíd.*

³³ *Ibíd.*

d) Providencias de caución o cauciones judiciales

Calamandrei las define como “las providencias que funcionan como aseguramiento preventivo del eventual derecho al resarcimiento de los daños, que podrá surgir si en el juicio definitivo la medida es revocada, a favor de aquel contra quien ha sido decretada.”³⁴

2.1.3.2. Clasificación legal

Según el doctor en derecho Mauro Chacón Corado, “la clasificación planteada por Calamandrei ha perdido sustento y aplicabilidad, sobre todo porque enumera a la prueba anticipada como una clasificación viable, lo cual resulta inapropiado e improcedente debido a que esta medida no posee el carácter de cautelar.”³⁵

Es por esto, que el actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, especifica que la clasificación a seguir es la planteada por el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya que, es la aplicable a Guatemala por ser una norma con carácter positivo y vigente.

a) Medidas para garantizar la seguridad de las personas

Como el nombre lo establece, estas se encargan de proteger a las personas y se encuentran reguladas del Artículo 516 al 522 del Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala.

³⁴ *Ibíd.* Pág. 64.

³⁵ *Ob cit;* Pág. 158

b) Medidas para asegurar la presencia del demandado

Dentro de esta categoría solo puede encuadrarse la medida cautelar de arraigo, la cual se expresa en el Artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil. Resulta necesario mencionar que este tipo de providencia, recae siempre sobre personas y no sobre objetos o bienes.

c) Medidas para garantizar la esencia de los bienes

Aquí pueden mencionarse: la anotación de la demanda y el secuestro, medidas reguladas en el Artículo 526 y 528 respectivamente.

d) Medidas para garantizar la productividad de los bienes

En esta clasificación se encuentra, únicamente, la medida cautelar de intervención, determinada en el Artículo 529 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en el Artículo 661 del Código de Comercio guatemalteco.

e) Medidas para garantizar el pago de créditos dinerarios

Por último, cabe encuadrar dentro la presente categoría, la medida cautelar de embargo, la cual promueve como la principal providencia de estudio en el presente trabajo de investigación. El embargo como medida cautelar se encuentra legislado en el Artículo 527 del Código Procesal Civil y Mercantil, y de igual forma, se desarrolla su aplicabilidad en los

procedimientos de ejecución en los artículos 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 y 306 del mencionado cuerpo normativo. Es importante mencionar, que la legislación regula dos clases de embargo, las cuales serán explicadas posteriormente.

2.2. El embargo

Debido a la importancia que mantiene el embargo con el tema propuesto a investigar, se necesita de un análisis profundo que desarrolle los aspectos doctrinarios y legales más relevantes de la mencionada providencia, todo esto con el objeto de arribar a la conclusión sobre la procedencia o no de plantear la medida cautelar de embargo sobre una marca comercial.

Doctrinariamente, puede definirse como “aquel medio de ejecución forzada por el cual un acreedor hace poner en manos de la justicia los bienes de su deudor, a fin que se los haga vender en pública subasta y le paguen con lo que se obtenga.”³⁶

En base a dicha definición, puede afirmarse que la función principal del embargo consiste en obtener dinero o en conseguir algo que sea susceptible de poder ser transformado en dinero, puesto que se necesita de medios que puedan cumplir o satisfacer los adeudos que existen a favor del acreedor. Pero no todas las cosas u objetos poseen la característica de embargabilidad, para que un bien pueda ser considerado como embargable se necesita del cumplimiento previo de las siguientes circunstancias:

³⁶ Enciclopedia jurídica. <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/embargo/embargo.htm>; fecha de consulta 10/02/2015

En primer lugar, el bien debe ser susceptible de alienación, ya que se requiere la existencia de un objeto que pueda ser vendido o enajenado.

Como segundo punto, se necesita que la cosa embargada pertenezca al patrimonio del ejecutado, puesto que se prohíbe afectar bienes de terceros al momento de plantear la mencionada providencia cautelar.

Asimismo, se requiere que no pese alguna causa de inembargabilidad sobre el bien en cuestión, es decir que la legislación vigente no debe determinarlo como algo que no puede ser susceptible de un embargo.

Y, por último, también se necesita que la cosa o el bien mantengan cierta facilidad para poder ser vendido, pues se le dará prioridad de embargo a los objetos que muestren mayor sencillez en su promoción y venta.

2.3. Clasificación del embargo

Para la teoría general del embargo, existe una clasificación, de carácter doctrinario, que es considerada como la más relevante en su aplicación, puesto que se encarga de explicar los distintos momentos en los que puede ser interpuesta y resuelta la mencionada medida.

Específicamente, dicha clasificación, estudia y desarrolla el embargo preventivo, el embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. Cada uno de estos, posee un proceso y características específicas.

2.3.1. El embargo preventivo

Es aquel tipo de embargo “que se traba para evitar que resulte ilusoria una futura sentencia judicial, e impide que el deudor, durante la tramitación de un pleito, se desprenda de bienes, y con ello se torne insolvente.”³⁷

Básicamente, puede decirse que el embargo preventivo busca garantizar la correcta ejecución de la sentencia que se dicte en el juicio respectivo, ya que se anticipa al proceso con el objeto de asegurar los bienes patrimoniales del deudor, y así obtener una cantidad de dinero que permita hacer cumplir lo establecido en la resolución judicial correspondiente.

En el ordenamiento jurídico vigente de Guatemala, esta clase de embargo se encuentra regulado en el Artículo 527 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual se establece lo siguiente:

“Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución.”

Al igual que las demás medidas cautelares, el embargo preventivo depende de la existencia de un juicio posterior que legitime la ejecución de dicha providencia, es por esto, que al momento de ser autorizada y aplicada por el juez, el solicitante de la medida tiene

³⁷ *Ibíd.*

un plazo determinado por la legislación para que entable la demanda que en derecho corresponda. En base a esto, el Código Procesal Civil y Mercantil se encarga de regular lo anteriormente expuesto, de la siguiente manera:

“Artículo 535. Promoción inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de quince días, si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia.

Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado, previo incidente.”

2.3.2. El embargo ejecutivo

El embargo ejecutivo es aquel que procede únicamente cuando el acreedor exhibe un título que trae aparejada una ejecución o cuando cuenta con una sentencia condenatoria a su favor. En pocas palabras, y como el nombre lo establece, puede afirmarse que esta medida cautelar, es la que se lleva a cabo en los procesos de ejecución.

Básicamente, funciona como el primer paso de la venta forzada de los bienes del respectivo deudor, puesto que el juez decide trabar los bienes que correspondan a la deuda, para luego someterlos a las condiciones y procedimientos de la subasta legal. Todo lo referente al embargo ejecutivo se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, específicamente del Artículo 297 al Artículo 312.

En el caso de referirse al embargo ejecutivo de marcas, cabe mencionar que culminará con el remate de dicho signo distintivo, mediante la venta judicial en pública subasta.

2.3.3. El embargo ejecutivo

Esta clase de embargo se manifiesta cuando no se han planteado excepciones al progreso de la ejecución, o cuando hayan sido desestimadas por una sentencia firme. Es decir, cuando el embargo se vuelve definitivo.

Es por lo anteriormente expuesto, que luego de tener carácter de definitividad, debe procederse a la realización de los bienes embargados mediante la venta judicial, para poder pagar al acreedor la deuda respectiva.

2.4. Medida cautelar de embargo en el ámbito marcario

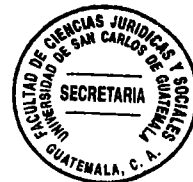
A lo largo de la presente investigación, se ha mencionado sobre la necesidad de regular expresamente la posibilidad de embargar marcas comerciales, con el objeto de garantizar el pago de obligaciones.

En Guatemala, no se ha presentado un caso concreto notorio que evidencie la existencia de marcas embargadas, así como tampoco existe jurisprudencia al respecto que pueda iluminar el camino sobre esta temática. Específicamente, el problema se origina por la falta de regulación que existe en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, referente a la

viabilidad de plantear la medida cautelar de embargo sobre una marca. Es decir, que al no existir una norma que determine la procedencia de dicha medida en el ámbito marcario, su uso es prácticamente inexistente en los tribunales de justicia.

De igual forma, resulta necesario señalar que la falta de aplicación del embargo de marcas, trae consigo varias consecuencias jurídicas desfavorables para las personas individuales o jurídicas que hayan sido vulneradas o agraviadas por el titular de una marca, puesto que no existe un mecanismo jurídico viable que pueda reintegrar grandes sumas de dinero o que pueda resarcir los daños graves que se hubieren causado.

Es en base a lo anterior, que resulta necesaria la creación de una norma específica que se encargue de regular la procedencia de trabar una marca mediante un embargo, y así poder aclarar o resolver la problemática planteada en el presente trabajo investigativo.



CAPÍTULO III

3. El embargo de marcas y reformas a la legislación nacional aplicable

3.1. El embargo de marcas comerciales

Esencialmente, el embargo marcario puede ser definido como aquella medida cautelar que, al ser planteada por una persona con legítimo derecho, se encarga de trabar una marca comercial con el objeto de garantizar el cumplimiento de obligaciones dinerarias.

Este particular tipo de embargo, se interpone con el propósito específico de asegurar el pago de altas sumas de dinero, puesto que no solo vulnera los derechos de propiedad que se tienen sobre la marca, sino que también se ven afectados los respectivos bienes y servicios que la misma titula.

Es decir, que si se llega a concretar la ejecución de la marca embargada, se trasladaría el título de propiedad correspondiente aparejado de los productos y servicios que se encuentren protegidos por el mencionado signo distintivo.

Como se ha establecido, en Guatemala no existe jurisprudencia específica, ni antecedente alguno, que demuestre la aplicación del embargo marcario en los tribunales de justicia. Es por esto, que resulta necesario analizar los antecedentes judiciales internacionales y sus respectivas legislaciones, para lograr un mejor entendimiento sobre la procedencia y el desarrollo procesal de este tipo de embargo.

3.1.1. Antecedentes internacionales

En la última década, se han presentado varios casos en los que se ha logrado evidenciar la posibilidad de embargar marcas. Estos antecedentes han surgido en otros países, y se han manifestado en litigios laborales, arbitrales, civiles y penales.

a) Bufete jurídico Ojeda, Gutierrez, Espinoza y Asociados (OGESA) vs. Shell Chemical Company y Dole Food Company:

Este caso surge en Nicaragua, y consiste en que 4,200 bananeros se vieron afectados por el pesticida Nemagón (DBCP) que era utilizado irresponsablemente por la Shell Chemical Company y Dole Food Company. Los agraviados fueron representados por el bufete jurídico OGESA, los cuales plantearon un embargo sobre la marca Shell, para garantizar el pago de \$489.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América, a favor de 500 bananeros que sufrieron enfermedades graves por dicho pesticida.

El 29 de julio del 2005, los tribunales resolvieron a favor de OGESA. Y en diciembre del mismo año, la juez Vida Venavente dictó el mandamiento de ejecución que embargaba la marca Shell, para responder por los daños y perjuicios que reclamaban las víctimas del Nemagón.

El 13 de enero del 2006, el juez suplente sexto local penal, Felipe Jaimes, ejecutó el primer embargo en una gasolinera Shell nicaragüense, en donde anunció que dicha marca pertenecía a los 500 bananeros perjudicados.

b) Empresa Servipronto vs. McDonald's:

El litigio se originó debido a que la compañía McDonald's le canceló la franquicia a la empresa salvadoreña Servipronto, argumentando que ésta no cumplía con los requisitos de calidad de la firma. En el 2005, la cámara segunda de lo civil de San Salvador ordenó a la empresa estadounidense pagar la indemnización de 23, 9 millones de dólares a la empresa salvadoreña por daños y perjuicios. Sin embargo, McDonald's nunca efectuó el pago de dicha indemnización.

En el 2012, el juez cuarto de lo mercantil, Roberto Edmundo Jiménez Molinas, ordenó el mandamiento de embargo sobre los bienes de McDonald's, pero dicha compañía ya había traspasado todos sus bienes y su franquicia a la empresa guatemalteca McDonald's Mesoamérica, por lo que no poseía ningún bien dentro del territorio salvadoreño.

En base a esto, se procedió a solicitar el embargo de las marcas de la empresa estadounidense, y el 13 de agosto del 2012, el propietario de Servipronto, Roberto Bukele, estableció que se habían embargado 56 marcas pertenecientes a McDonald's en El Salvador, y que ya se habían colocado las anotaciones en el registro correspondiente.

c) Luis Octavio Salazar Rivera vs. Magnicharters o Magniturs S.A.:

El arbitraje laboral inició en 2005 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 56 de la ciudad de Cancún, México, debido a que la empresa Magnicharters despidió injustificadamente a Luis Octavio Salazar Rivera.

“En abril del 2011, se inició el período de ejecución del laudo, el cual exigía que Luis Salazar fuera indemnizado por el monto de 3.5 millones de pesos, más los salarios caídos hasta la fecha de cumplimiento.

Hasta marzo del 2012 se comienza a trabar embargos sobre los bienes de la empresa y sus respectivas cuentas de banco, pero dado que los embargos resultaban imposibles de ejecutar por las acciones planteadas por los patronos, se optó por embargar todas las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales de la empresa.”³⁸

En el presente caso, fueron embargadas 26 marcas, más los nombres y avisos comerciales Magnicharters.

3.1.2. Procedencia del embargo de marcas

Como se manifestó al final del capítulo segundo, en Guatemala no existe una norma específica que logre determinar la procedencia o improcedencia del embargo marcario; por esto, se necesita de un análisis jurídico que afirme la viabilidad de plantear dicha medida.

Como primer punto, se necesita precisar cuál es la naturaleza jurídica de las marcas comerciales, por lo que se hace pertinente reiterar lo planteado en el primer capítulo del presente trabajo de investigación.

³⁸ Alday Nieto, Hugo. **Embargo a bienes intangibles son una opción eficaz para lograr el pago de créditos laborales devenidos de un laudo firme.** <http://diariojuridico.com.mx/entrevista-destacada-2/embargo-a-bienes-intangibles-son-una-opcion-eficaz-para-lograr-el-pago-de-creditos-laborales-devenidos-de-un-laduo-firme-hugo-alday.html>; Fecha de Consulta 28/03/2014

De conformidad con el Artículo 5 del Código de Comercio de Guatemala, las marcas son consideradas como cosas mercantiles, es decir, como aquellos bienes que forman parte del patrimonio empresarial o comercial.

Sin embargo, surge la duda sobre cómo determinar la verdadera naturaleza jurídica de estos bienes tan peculiares, ya que existe dificultad al tratar de encuadrarlos dentro de la teoría del derecho romano, la cual dividía los postulados del derecho civil en: derechos personales, derechos reales y obligaciones.

Como se afirmó en el primer capítulo del presente trabajo investigativo, la marca posee una naturaleza jurídica de bien inmaterial, y en base a esto, le otorga a su respectivo titular, un derecho subjetivo que le proporciona la capacidad de utilizarla de manera exclusiva, ya que se impide el uso no autorizado de terceras personas.

Asímismo, se asevera que al ser considerada como un bien, la marca forma parte del patrimonio de su legítimo titular.

Por lo tanto, al existir algún incumplimiento de obligaciones por parte de este, sus respectivos acreedores pueden optar por embargar y rematar dicha marca, siempre y cuando no exista una prohibición legal que impida el planteamiento de dicha medida.

En el Artículo 306 del Código Procesal Civil y Mercantil se estipulan expresamente los bienes o cosas sobre los cuales no puede recaer un embargo. Es decir, aquellos que por su peculiar naturaleza, no pueden ser afectados por la mencionada providencia.

“Artículo 306. Bienes inembargables. No podrán ser objeto de embargo los siguientes bienes:

1. Los ejidos de los pueblos y las parcelas concedidas por la administración pública a los particulares, sí la concesión lo prohíbe.
2. Las sumas debidas a los contratistas de obras públicas, con excepción de las reclamaciones de los trabajadores de la obra o de los que hayan suministrado materiales para ella; pero sí podrá embargarse la suma que deba pagarse al contratista después de concluida la obra.
3. La totalidad de salarios o sueldos y de honorarios, salvo sobre los porcentajes autorizados por leyes especiales y, en su defecto por el Código de Trabajo.
4. Las pensiones alimenticias presentes y futuras.
5. Los muebles y los vestidos del deudor y de su familia, si no fueren superfluos u objetos de lujo, a juicio del juez; ni las provisiones para la subsistencia durante un mes.
6. Los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que el deudor esté dedicado.
7. Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso, habitación y usufructo, pero no los frutos de este.
8. Las pensiones, montepíos o jubilaciones menores de cien quetzales al mes que el Estado acuerde y las pensiones o indemnizaciones en favor de inválidos.
9. Los derechos que se originen de los seguros de vida, o de daños y accidentes en las personas.
10. Los sepulcros o mausoleos.
11. Los bienes exceptuados por leyes especiales.

12. Las naves mercantes, salvo las excepciones que establece la ley.”

Lo anterior debe ser complementado con lo que se encuentra regulado en el Artículo 301 del mencionado cuerpo normativo, en donde se expone que:

El acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo, pero el ejecutor no embargará sino aquellos que, a su juicio, sean suficientes para cubrir la suma por la que se decretó el embargo más un diez por ciento para liquidación de costas.

En base a los dos artículos citados, puede concluirse que ante la falta del pago voluntario del deudor o ante una legítima orden judicial, el acreedor puede señalar los bienes sobre los cuales debe recaer el embargo, siempre y cuando no se trate de cosas declaradas como inembargables por la legislación vigente, o que por su naturaleza se haga imposible la práctica de dicha providencia.

Es decir, que al no encontrarse dentro de las estipulaciones de inembargabilidad, y siempre que el acreedor así lo disponga, una marca comercial puede llegar a ser afectada por el planteamiento de una medida de embargo precautorio o de embargo ejecutivo cuando el valor de esta sea suficiente para cubrir el monto adeudado por el respectivo demandado.

Luego de haber afirmado que es posible plantear una medida cautelar de embargo sobre una marca comercial, debe procederse a explicar la forma como debe llevarse a cabo el trámite o el procedimiento de dicha providencia.

3.1.3. Funcionamiento del embargo de marcas

Tomando en consideración lo expuesto sobre las dos clases de embargo que existen, se requiere del desarrollo de distintos procedimientos para llevar a cabo cada uno de ellos.

3.1.3.1. Funcionamiento del embargo precautorio o preventivo

Al tratarse de una medida cautelar, no existe gran diferencia entre el embargo precautorio de marcas y el embargo precautorio de cualquier otro bien en cuestión. Básicamente, puede interponerse dentro de la demanda que corresponda y ahí determinar que lo que se pretende es embargar una marca comercial, o también puede iniciarse un proceso cautelar en donde se designa el embargo de dicho signo distintivo.

Es importante mencionar, que en el caso de optar por esta última opción, la ley otorga un plazo de 15 días para que el interponente plantee su respectiva demanda ante un tribunal competente, pues de lo contrario, el demandado puede solicitar en incidente, la revocación de dicha medida; y el solicitante, se encontraría obligado a pagar costas y daños.

Lo expuesto anteriormente se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 535. Promoción inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de quince días, si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia.”

Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado, previo incidente.

Una vez promovida la providencia cautelar, el interponente debe esperar a la culminación del proceso en cuestión para que se dicte si procede o no su pretensión. Si se declara con lugar, debe utilizar la resolución respectiva como título ejecutivo para iniciar el proceso de ejecución que por ley corresponda; y es en esta etapa, donde el ejecutado debe cancelar el pago requerido, o de lo contrario, se procederá al remate de la marca que fue embargada durante el proceso principal.

3.1.3.2. Funcionamiento del embargo ejecutivo

En base a lo previamente establecido, el embargo ejecutivo es aquel que se lleva a cabo dentro de un proceso de ejecución cuando el obligado se rehúsa a pagar o cuando no puede cancelar el pago requerido por el ejecutor que nombra el juez.

Lo anterior se encuentra regulado en los siguientes Artículos del Código Procesal Civil:

“Artículo 297. Mandamiento de ejecución. Promovida la vía de apremio, el juez calificará el título en que se funde, y si lo considerase suficiente, despachará mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes, en su caso.”

“Artículo 298. Ejecutor. El juez designará un notario, si lo pidiere el ejecutante, o uno de los empleados del juzgado, para hacer el requerimiento y embargo o secuestro, en su caso.

El ejecutor requerirá de pago al deudor, lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Si no se hiciere el pago en el acto, procederá el ejecutor a practicar el embargo.”

En cuanto al desarrollo del embargo ejecutivo de una marca comercial, puede afirmarse que son totalmente aplicables las estipulaciones contenidas en los dos Artículos que anteceden. Sin embargo, debido a la particular naturaleza de este signo distintivo, no todas las regulaciones contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil son procedentes al momento de embargar y rematar una marca.

Específicamente, puede decirse que lo establecido en el Artículo 305 de dicho cuerpo normativo, con respecto a que la figura del depositario debe mantener la posesión de los bienes hasta que se lleve a cabo el remate respectivo, no resulta viable al momento de practicar esta clase de embargo, ya que el contenido de la norma referida se encuentra destinado a bienes corporales exclusivamente.

Como se anotó con anterioridad, la marca funciona como un bien inmaterial, y por lo tanto, no puede ser aprehendida corporalmente ni entregada a un depositario.

Es por esto, que debe suprimirse la actividad del depositario, y en consecuencia, para concretar el embargo de una marca, el ejecutor debe acudir al Registro de la Propiedad Intelectual para presentar el mandamiento judicial en donde conste que, por falta de pago, se ordena que se realice la inscripción o anotación del embargo en el título registral de la marca comercial respectiva.

Dicho signo distintivo se mantendrá embargado hasta que se practique el remate en pública subasta. Según el Código Procesal Civil y Mercantil, dicha etapa procesal debe llevarse a cabo de la siguiente manera.

“Artículo. 313. Orden de remate. Hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados, anunciándose tres veces, por lo menos, en el Diario Oficial y en otro de los de más circulación.

Además, se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del Tribunal y, si fuere el caso, en el Juzgado Menor de la población a que corresponda el bien que se subasta, durante un término no menor de quince días.

El término para el remate es de quince días, por lo menos, y no mayor de treinta días.”

“Artículo 315. Remate. El día y hora señalados, el pregonero del Juzgado anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Cuando ya no hubiere más posturas, el juez las examinará y cerrará el remate declarándolo fincado en el mejor postor y lo hará saber por el pregonero. De todo esto se levantará un Acta que firmarán el juez, el secretario, el rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados.”

Es importante mencionar que en el período de tiempo que transcurre entre la anotación del embargo y la inscripción de la adjudicación correspondiente, el ejecutado puede seguir ejerciendo el uso exclusivo sobre su marca, puesto que su embargo no significa la pérdida

total de su titularidad. Es por esto, que el deudor tiene la capacidad de impedir la venta de su marca, siempre y cuando, pague íntegramente el monto adeudado antes de que se concrete la transferencia de titular en el Registro.

El Código Procesal Civil y Mercantil lo regula así:

“Artículo 322. Rescate de los bienes rematados. El deudor o el dueño de los bienes rematados, en su caso, tienen derecho de salvarlos de la venta, mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio, pagando íntegramente el monto de la liquidación aprobada por el juez”

Luego de haberse realizado el remate, el dinero que se haya obtenido será entregado al ejecutante con el objeto de cubrir el monto adeudado por el ejecutado. Y por consiguiente, el nuevo titular de la marca mantendrá el uso exclusivo y deberá trabajar para que no se pierda el prestigio y reconocimiento que la misma haya obtenido con anterioridad.

3.2. La marca de certificación como bien inembargable

En el presente capítulo se ha llegado a concluir que una marca comercial puede ser objeto de un embargo precautorio y de un embargo ejecutivo, debido a que no existe una prohibición legal expresa que impida la práctica de dicha medida. Sin embargo, el estudio de la marca de certificación muestra un camino totalmente diferente, puesto que la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, contiene una norma específica que prohíbe el embargo de esta clase de signo distintivo.

“Artículo 60. Gravamen y enajenación de la marca de certificación. Una marca de certificación por su naturaleza no podrá ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial.”

La marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad administrativa que aprobó el reglamento.

De acuerdo con el artículo citado, esta clase de marca no puede ser embargada porque posee una naturaleza jurídica que hace imposible el ejercicio de dicha práctica. Esencialmente, puede decirse que las marcas de certificación también poseen una naturaleza de bien mueble inmaterial, pero aun así, contiene ciertas particularidades que la diferencian enormemente de las marcas comerciales ordinarias.

Para la doctrina, la marca de certificación es “aquel signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca.

Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por este.”³⁹

³⁹ García, Luis Alonso. *La marca colectiva, la marca de certificación o de garantía: características, principales requisitos de constitución, titularidad y uso*. Pág. 5.

De manera resumida, puede afirmarse que las marcas de certificación se encargan de garantizar, que ciertos productos o servicios contienen determinados patrones de calidad, o que presentan características especiales, las cuales han sido controladas y pre autorizadas por el titular de dicha marca.

Resulta pertinente mencionar, que la marca de certificación no puede ser utilizada para garantizar la calidad o características de los productos o servicios que preste el propio titular de la misma. Es decir, que el uso de estos signos distintivos se destina exclusivamente a terceras personas que cumplan con las prerrogativas planteadas en el reglamento de uso de la marca.

Lo anterior puede ser encontrado en el Artículo 59 de la Ley de Propiedad Industrial, pues regula las siguientes estipulaciones:

“Artículo 59. Uso de la marca de certificación. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.”

En base a lo citado previamente, cabe mencionar que la autorización para utilizar una marca de certificación se concreta, únicamente, mediante la celebración de un contrato de licencia de uso de marca, el cual debe pactarse entre el respectivo titular de la marca de certificación y la persona que pretende el uso exclusivo o compartido de la misma.

Por esto el abogado Luis Alonso García explica que “dicha licencia de uso podrá operar en la medida que los usuarios cumplan el reglamento de uso que el propio titular de la marca impone, además de tener que cumplir con las condiciones que deben tener los productos y servicios que ostenta la marca de certificación y fuesen introducidos en el mercado.”⁴⁰

Asímismo, se ha mencionado reiteradamente la existencia de un reglamento de uso de marca, el cual se encuentra escuetamente regulado en la legislación guatemalteca, razón por la cual, no logra entenderse correctamente su funcionamiento y finalidad.

Dicho reglamento puede ser definido como aquel conjunto de condiciones, requisitos y ordenanzas que el titular de una marca de certificación constituye, con la finalidad de establecer los parámetros que debe seguir la persona que ha sido autorizada para ejercer el uso de la mencionada marca.

De conformidad con lo establecido por el autor Luis García, el reglamento de uso de marca debe contener, como mínimo, “los siguientes postulados.

- a. Fijar las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones aplicables.
- b. La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios.
- c. Las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca.

⁴⁰ *Ibíd.* Pág. 6.

- d. Se deben indicar los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular.
- e. Se deben definir las características garantizadas por la presencia de la marca; y describir la manera en la que se ejercerá el control de tales características, antes y después de autorizarse el uso de la marca.”⁴¹

En cuanto a la inembargabilidad de las marcas de certificación, puede decirse que se impide o se prohíbe el ejercicio de dicha práctica debido a que al momento de embargar dicho signo distintivo, se verían afectados, no solo los intereses del respectivo titular, sino que también perjudicaría los productos y servicios que presta la persona que fue autorizada para utilizar la marca.

Es decir, que la prohibición surge por la necesidad de resguardar los derechos de terceras personas, pues no resultaría justo que los usuarios autorizados fueren afectados por algún incumplimiento de obligaciones en el que incurriere el titular de la marca de certificación con sus respectivos acreedores.

En conclusión, puede afirmarse que en el supuesto de embargar el mencionado tipo de marcas, las personas autorizadas para utilizarlas se encontrarían condicionadas a lo que pudiere llegar a suceder por el remate o por la transferencia de titularidad, es por esto, que la ley impide dicha medida, puesto que los usuarios autorizados no son responsables del incumplimiento del respectivo titular y, por lo tanto, no deben verse afectados por esta situación.

⁴¹ *Ibíd.* Pág. 7.

3.3. Reformas al Código Procesal Civil y Mercantil

Una vez afirmada la posibilidad de trabar una marca comercial mediante el planteamiento de un embargo sobre ella, resulta necesaria la creación de normas que se encarguen de regular el procedimiento que debe seguirse para concretar la aplicación de dicha medida.

Como se estableció en su oportunidad, el proceso para plantear un embargo, ya se encuentra estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, razón por la cual, únicamente se necesita de leves adiciones y reformas que hagan posible el embargo de marcas.

Como primer punto, se necesita de una norma clara que permita la posibilidad de interponer una medida procesal de embargo sobre una marca comercial. Para el efecto, debe adicionarse al Artículo 301, un segundo párrafo que explique la viabilidad de dicho planteamiento.

“Artículo 301. Embargo. El acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo, pero el ejecutor no embargará sino aquellos que, a su juicio, sean suficientes para cubrir la suma por la que se decretó el embargo más un diez por ciento para liquidación de costas.”

Siempre que se cumplan con las condiciones establecidas en el párrafo anterior, el ejecutor también tendrá la capacidad de embargar marcas comerciales. Sin embargo, la reforma planteada no puede subsistir por sí sola, también se requiere de otras estipulaciones que expongan la forma como debe desarrollarse el procedimiento del

embargo marcario. Es por esto, que el Código Procesal Civil y Mercantil debe contener las siguientes reformas y adiciones:

“Artículo 305. Depositario. El ejecutor nombrará depositario de los bienes embargados a la persona que designe el acreedor, detallando los bienes lo más exactamente posible, a reserva de practicar inventario formal, si fuere procedente. Sólo a falta de otra persona de arraigo, podrá nombrarse al acreedor depositario de los bienes embargados.

Cuando los bienes hubieren sido objeto de embargo anterior, el primer depositario lo será respecto de todos los embargos posteriores, a no ser que se trate de ejecuciones bancarias. En este caso, el ejecutor notificará al primer depositario el nuevo embargo, para los efectos del depósito.

Cuando se trate del embargo de una marca, el ejecutor no deberá requerir la asistencia de un depositario. La marca embargada seguirá bajo la titularidad del propietario hasta que se practique el remate respectivo.”

“Artículo 308. Anotación de embargo. Todo embargo de bienes inmuebles o derechos reales, se anotará en el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble, para lo cual librará el juez, de oficio, el despacho correspondiente.

En el caso que se haya planteado una medida de embargo sobre una o más marcas comerciales, la anotación que corresponda debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual.”

“Artículo 326. Entrega de bienes. Otorgada la escritura, el juez mandará dar posesión de los bienes al rematante o adjudicatario. Para el efecto, fijará al ejecutado un término que no exceda de diez días, bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, en su caso, a su costa.

Cuando el remate haya recaído sobre una marca, el juez ordenará que dentro de los ocho días siguientes al faccionamiento de la escritura, se inscriba en el Registro de la Propiedad Intelectual la transferencia de titularidad de la marca rematada.

De lo contrario, dictará una orden judicial para que se realice dicha inscripción.”

3.4. Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000:

Debido a que la Ley de Propiedad Industrial se encarga de regular todos los aspectos referentes al tema marcario, puede decirse que es aquí donde debe plasmarse si procede o no el embargo de marcas.

De acuerdo a lo concluido en el presente capítulo, cualquier persona individual o jurídica, con legítimo derecho, puede acudir ante un juez competente para solicitar que se embarguen una o más marcas comerciales. Sin embargo, no existe una norma específica que determine la viabilidad de plantear dicha medida.

Es por lo anteriormente expuesto, que se necesita adicionar la aplicabilidad del embargo marcario a la Ley de Propiedad Industrial.

Para el efecto, se pretende agregar al Artículo 17 de dicho cuerpo normativo, un párrafo en donde se afirme la posibilidad de interponer una medida cautelar de embargo sobre una marca comercial. Por lo tanto, dicha regulación deberá plasmarse de la siguiente manera:

“Artículo 17. Adquisición del derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles inmateriales, por lo que 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.

Por su naturaleza, las marcas son susceptibles de embargo y por lo tanto pueden ser rematadas, cuando así lo determine juez competente.

El embargo de una marca deberá ser anotado en el Registro de la Propiedad Intelectual, y su respectivo propietario mantendrá la titularidad de la misma hasta que sea debidamente rematada y deba procederse a la transferencia de dominio correspondiente.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro.”

Cabe mencionar que no se necesita desarrollar el procedimiento del embargo de marcas, ya que el Código Procesal Civil y Mercantil es el encargado de regular todo lo referente a la tramitación de cada medida cautelar en el proceso que corresponda.

Las reformas propuestas a lo largo del presente capítulo, buscan dar inicio a la práctica de los embargos de marcas, pues al no encontrarse regulado este mecanismo, se hace



prácticamente imposible que los tribunales de justicia auxilien a las personas individuales o jurídicas que pretendan el pago de altas sumas de dinero. Es por esto, que se necesita de la inmediata reforma a la Ley de Propiedad Industrial y al Código Procesal Civil y Mercantil, ya que debe garantizarse y asegurarse la existencia de una medida judicial que pueda mejorar y renovar el cumplimiento de obligaciones dinerarias.





CONCLUSIÓN DISCURSIVA

En base a todo lo establecido previamente, puede concluirse que debido a la particular naturaleza jurídica de las marcas, estas pueden llegar a ser embargadas siempre que así lo solicite y designe el acreedor, y que su valor sea suficiente para cubrir la suma adeudada más un diez por ciento para liquidación de costas.

Sin embargo, dicho reconocimiento no basta para que la práctica del embargo marcario pueda surgir como un mecanismo que garantiza el cumplimiento de obligaciones dinerarias. Es decir, que se necesita de normas expresas que se encarguen de regular todo lo consistente a la aplicabilidad, funcionamiento y desarrollo de la mencionada medida.

Específicamente, el problema planteado en el presente trabajo de tesis se origina por la falta de regulación que existe en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, referente a la viabilidad de plantear la medida cautelar de embargo sobre una marca. Es decir, que al no existir una norma que determine la procedencia de dicha medida en el ámbito marcario, su uso es prácticamente inexistente en los tribunales de justicia.

Por esto, se concluye que las reformas planteadas en la presente investigación, tienen por objeto la creación de una figura jurídica que se encargue de auxiliar a cualquier persona que, con legítimo derecho, pretenda el cumplimiento de obligaciones jurídicas consistentes en altas cantidades dinerarias.





BIBLIOGRAFÍA

ALDAY NIETO, Hugo. **Embargo a bienes intangibles son una opción eficaz para lograr el pago de créditos laborales devenidos de un laudo firme.** <http://diariojuridico.com.mx/entrevista-destacada-2/embargo-a-bienes-intangibles-son-una-opcion-eficaz-para-lograr-el-pago-de-creditos-laborales-devenidos-de-un-laduo-firme-hugo-alday.html>; (consultado: 28/03/2014)

ALEMAN, Marco Matías. **Marcas normatividad subregional de marcas sobre productos y servicios.** Bogotá: Ed. Top Manacemete Internacional, (s.f.).

ANTEQUERA PARILI, Ricardo. **Propiedad intelectual: temas relevantes en el escenario internacional.** Buenos Aires: (s.e.), (s.f.).

CALAMANDREI, Piero. **Providencias cautelares.** Argentina. Buenos Aires: Ed. Bibliográfica, 1984.

CALVET BOTELLA, Julio. **Medidas cautelares civiles.** <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344080176?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content>; (consultado: 27/01/2015).

CHACÓN CORADO, Mauro. **Manual de derecho procesal civil guatemalteco.** Guatemala: Ed. Magna Terra, 2012.

Enciclopedia Jurídica. <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/embargo/embargo.html>; (consultado: 10/02/2015).

FRANCO LÓPEZ, Yuri Armando. **La propiedad intelectual.** <http://www.estuderecho.com/documentos/derechoinformatico/000000997908cde76.html>; (consultado: 02/03/2014).

GARCÍA, Luís Alonso. **La marca colectiva, la marca de certificación o garantía: características, principales requisitos de constitución, titularidad y uso.** Organización Mundial de la Propiedad intelectual.

Instituto mexicano de la propiedad industrial. <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Guias%20de%20Usuario/07%20-%20Triptico%20Patentes.pdf>; (consultado: 16/12/2014).

JESSEN, Henry. **Derechos intelectuales.** Chile: Ed. Jurídica. 1970.



METKE, Ricardo. **Procedimiento de propiedad industrial.** Bogotá D.C: Ed. Departamento de Comunicaciones Cámara de Comercio de Bogotá, 1994.

Legislación:

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

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

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