

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



**CODIFICACIÓN DEL ÉMULO COMERCIAL Y SU COERCITIVIDAD EN LA  
LEGISLACIÓN PENAL GUATEMALTECA**

**RAMÓN PATZÁN YOC**

**GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2015**

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

**CODIFICACIÓN DEL ÉMULO COMERCIAL Y SU COERCITIVIDAD EN LA  
LEGISLACIÓN PENAL GUATEMALTECA**

**TESIS**

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

por

**RAMÓN PATZÁN YOC**

Previo a conferírsele el Grado Académico de

**LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

Guatemala, septiembre de 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 Tejada Ayestas

**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).

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES

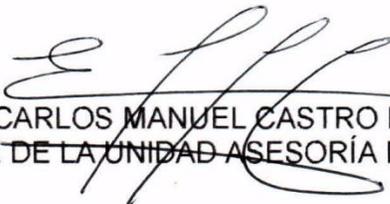
Edificio S-7, Ciudad Universitaria  
Guatemala, C. A.



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

Atentamente pase al (a la) LICENCIADO (A) JORGE ALFONSO PALACIOS  
TANCHEZ, en sustitución del (de la) asesor (a) propuesto (a) con anterioridad  
LICENCIADO (A) ZOILA ORDOÑEZ DE SAMAYOA, para que proceda a  
revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante RAMÓN PATZÁN YOC,  
intitulado "CODIFICACIÓN DEL ÉMULO COMERCIAL Y SU COERCITIVIDAD  
EN LA LEGISLACIÓN PENAL GUATEMALTECA".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para recomendar  
al (a la) estudiante, si así lo estima conveniente la modificación del bosquejo  
preliminar de temas y de las fuentes de consulta originalmente contempladas,  
asimismo, el título del punto de tesis propuesto. En el dictamen  
correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo  
para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y  
del Examen General Público.

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

c.c. Unidad de Tesis  
MTCL/jrvch.



Lic. Jorge Alfonso Palacios Tánchez  
Abogado y Notario  
15 calle 9-32, zona 1; Tel. 2251-3613  
Ciudad



Guatemala 21 de febrero del año 2012

Licenciado  
Carlos Manuel Castro Monroy  
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad de San Carlos de Guatemala.



Licenciado Castro:

En mi calidad de Asesor del Bachiller Ramón Patzán Yoc, en relación a su trabajo de tesis intitulado **“CODIFICACIÓN DEL ÉMULO COMERCIAL Y SU COERCITIVIDAD EN LA LEGISLACIÓN PENAL GUATEMALTECA”**, atentamente me permito informarle a usted lo siguiente:

- a) El trabajo de referencia comprende un enfoque objetivo relacionado a la necesidad de codificar los ilícitos penales en materia de propiedad intelectual, basado en el plan de trabajo de investigación preliminar del tema aprobado y como asesor según resolución de fecha 26 de enero del año 2012, emitida por esa Unidad a su cargo, considero que el trabajo de tesis contiene características sui géneris que viene a contribuir científicamente a las necesidades administrativas y judiciales, y a toda aquella persona que lo utilice como material de consulta ya que del mismo se puede establecer el uso de técnicas y métodos adecuados para la comprobación de la hipótesis de la investigación, en donde en ocasiones se hizo uso del método deductivo e inductivo así como técnica de encuesta, bibliográfica y documental.
- b) Opino que la redacción del trabajo de tesis es clara y precisa, en el cual el ponente sostiene un criterio basado en doctrina y legislación adecuada al tema que desarrolló determinando el uso de un método de análisis y síntesis, en el que se



utilizó el estudio jurídico-doctrinario, esclareciendo dudas y aspectos necesarios a regularse en materia de propiedad intelectual.

- c) La metodología de la encuesta y los cuadros estadísticos que contiene el trabajo de tesis ilustra la necesidad de codificar los ilícitos penales en materia de propiedad intelectual, y demuestra que Guatemala no cuenta con órganos jurisdiccionales especializados en materia de propiedad intelectual.
- d) A mi criterio el trabajo de tesis tiene una utilidad científica y práctica para Abogados y Notarios, estudiantes, empresarios y toda persona individual que desea proteger la creatividad intelectual en el campo de la industria y el comercio, y que las conclusiones están en concordancia con los argumentos presentados y las recomendaciones enfocan la realidad social, siendo la bibliografía la adecuada a las necesidades para la elaboración de dicho trabajo.
- e) El sustentante elaboró el trabajo de investigación utilizando bibliografía adecuada al tema sustentando su criterio primeramente en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en leyes ordinarias y específicas tales como el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala que rige la propiedad intelectual en nuestro medio.

Por todo lo anterior, declaro que no me une ningún grado de parentesco con el Bachiller Ramón Patzán Yoc, y estimo que el trabajo de tesis reúne los requisitos contemplados en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

Atentamente,

  
Lic. Jorge Alfonso Palacios Tánchez  
Colegiado 2795

Asesor

**LIC. JORGE ALFONSO PALACIOS TANCHEZ**  
ABOGADO Y NOTARIO



**USAC**  
**TRICENTENARIA**

Universidad de San Carlos de Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 14 de julio de 2015.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante RAMÓN PATZÁN YOC, titulado CODIFICACIÓN DEL ÉMULO COMERCIAL Y SU COERCITIVIDAD EN LA LEGISLACIÓN PENAL GUATEMALTECA. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

*[Handwritten signature]*



BAMO/srrs.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Lic. Avidán Ortiz Orellana  
**DECANO**



**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales**

Edificio S-7, Ciudad Universitaria Zona 12 - Guatemala, Guatemala





## DEDICATORIA

### **A DIOS:**

Quien me dio sabiduría, paciencia y tolerancia para culminar el presente trabajo, venciendo obstáculos y poder honrar su nombre.

### **A MI MADRE:**

Q.E.P.D. Quien me dio la vida y ha sido mi motivación.

### **A MI PADRE:**

Q.E.P.D. Que de sus errores aprendí.

### **A MI ESPOSA:**

Quien ha sido la ayuda idónea.

### **A MIS HIJOS:**

Ramón Osvaldo y Ronald Alejandro, quienes son la razón de mi vida

### **AL AMIGO INCONDICIONAL:**

Lic. Jorge Alfonso Palacios Tánchez

### **A LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES:**

Por la formación académica brindada y los conocimientos adquiridos

### **A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA:**

Por ser la máxima casa de estudios a la cual agradezco por otorgarme la oportunidad de adquirir los conocimientos que forman una meta.



# ÍNDICE

Pág.

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

## CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual .....	1
1.1. Derecho de propiedad intelectual .....	1
1.2. Definición de derecho de propiedad intelectual .....	4
1.3. Competencia desleal .....	6
1.4. Definición de competencia desleal .....	7
1.5. Definición de distintivo marcario .....	7
1.6. Definición de fiscalía de delitos contra la propiedad intelectual .....	8
1.7. Origen, importancia y naturaleza jurídica de la competencia desleal .....	10

## CAPÍTULO II

2. Características del derecho de propiedad intelectual y de la competencia desleal .....	25
2.1. Características del derecho de propiedad intelectual.....	25
2.1.1. Exclusividad .....	27
2.1.2. Obligatoriedad.....	29
2.1.3. Legalidad .....	30
2.1.4. Transmisibilidad .....	31
2.1.5. Oneroso .....	33
2.1.6. Legitimidad .....	35
2.1.7. Prioridad .....	35

2.1.8. Patrimonial .....	37
2.1.9. Mercantil .....	38
2.1.10. Originalidad .....	39
2.1.11. Formalista .....	40
2.1.12. Divisibilidad .....	41
2.1.13. Nominativo .....	42
2.1.14. Facultativo.....	43
2.1.15. Preferente .....	45
2.1.16. Novedoso.....	46
2.1.17. Arbitrario .....	48
2.1.18. Primero en tiempo primero en derecho.....	48
2.2. Características de la competencia desleal.....	50
2.2.1 Titularidad .....	50
2.2.2 Preferente .....	51
2.2.3 Patrimonial .....	53
2.2.4. Bien mueble .....	55
2.2.5. Elementos de la cosa.....	56
2.2.6. Honestidad.....	61
2.2.7. Público .....	64
2.2.8. Comercial.....	65
2.2.9. Prohibitivo .....	68
2.2.10. De derecho privado.....	69
2.2.11. Tutelar.....	69
2.2.12. Preventivo .....	70



Pág.

2.2.13. Procesal .....	70
2.2.14. Punitivo .....	72

### CAPÍTULO III

3. El registro de distintivos marcarios ante el Registro de la Propiedad Intelectual .....	73
3.1. Definición de marca .....	73
3.2. Definición de nombre comercial.....	74
3.3. Definición de expresiones o señales de propaganda .....	76
3.4. Definición de Registro de la Propiedad Intelectual .....	79
3.4.1. Organización del Registro de la Propiedad Intelectual .....	81
3.4.2. Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual .....	82
3.5. Procedimiento administrativo para la obtención del registro de un distintivo marcario guatemalteco .....	85
3.5.1. Forma .....	97
3.5.2. Requisitos .....	107
3.5.3. Documentos necesarios .....	108
3.5.4. Calidad del solicitante .....	110
3.6. Procedimiento administrativo para la obtención del registro de un distintivo marcario extranjero .....	112
3.6.1. Forma .....	112
3.6.2. Requisitos .....	113
3.6.3. Documentos necesarios .....	114

3.7. Procedimiento administrativo para la obtención de una licencia de uso de un distintivo marcario .....	114
3.7.1. Forma .....	115
3.7.2. Requisitos .....	116
3.7.3. Documentos necesarios .....	116
3.8. Del Derecho de prelación .....	117
3.8.1. Estudio de novedad .....	121
3.8.2. De la clasificación .....	127
3.9. De la represión de la competencia desleal en materia de propiedad intelectual.....	131
3.9.1. De los actos de competencia desleal.....	134
3.9.2. De las acciones procesales .....	139
3.9.3. De la acción penal .....	140
3.9.4. De la acción civil .....	152
3.9.5. De las providencias cautelares .....	161
3.9.6. De la legitimación activa .....	165
3.9.7. Procedimiento específico.....	166
3.9.8. De la persecución penal por el Ministerio Público.....	169
3.9.9. De la supletoriedad .....	172
3.9.10. De la denuncia en materia de propiedad industrial .....	175
3.9.11. De la querrela en materia de propiedad industrial.....	185
3.9.12. De la creación de la fiscalía específica de delitos contra la propiedad industrial .....	187

3.9.13. De las medidas de urgencia y su dilación en el derecho guatemalteco.....	188
3.10. De la acción reparadora.....	190
3.10.1. Resarcimiento de daños y perjuicios .....	191

#### **CAPÍTULO IV**

4. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Del Congreso de la República.....	193
4.1. Contenido .....	193
4.2. Aciertos y desaciertos jurídicos en su contenido .....	218
4.3. La urgente necesidad de proteger el patrimonio del comerciante mediante la represión de la competencia desleal.....	227

#### **CAPÍTULO V**

5. La codificación del émulo comercial y su coercitividad en la legislación penal guatemalteca.....	231
<b>CONCLUSIONES</b> .....	255
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	257
<b>ANEXOS</b> .....	259
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	269



## INTRODUCCIÓN

Guatemala no cuenta con una ley específica que contemple figuras delictivas en materia de propiedad intelectual, ni órganos jurisdiccionales especializados en juzgar y ejecutar lo resuelto, relacionado a estos ilícitos. Esta situación motivó a realizar esta investigación, con el objetivo de dar a conocer en cada capítulo, aspectos doctrinarios y características esenciales del derecho de propiedad intelectual por ser *sui generis*.

Para la elaboración de este trabajo se emplearon los métodos: científico, el sintético, el analítico, el histórico, el deductivo y el inductivo; las técnicas utilizadas fueron: la observación, la encuesta, que estuvo relacionada con el método estadístico, al realizar tabulaciones.

La hipótesis planteada fue debidamente comprobada, en el sentido de que es necesaria la implementación de una ley que codifique únicamente delitos de propiedad intelectual, con sanciones más coercitivas y mejores métodos para su aplicación, en el cual la Fiscalía en materia de propiedad intelectual tenga verdaderamente un papel protagónico en la persecución penal; para lo cual fue de gran ayuda el método estadístico y el trabajo de campo.

Este estudio está comprendido de cinco capítulos: el primero se relaciona a disposiciones generales, tales como conceptos doctrinarios; el segundo se refiere



a características del derecho de propiedad Intelectual; el tercero a definiciones de lo que es una marca, nombre comercial, expresiones de publicidad, el procedimiento administrativo para obtener su registro; en el capítulo cuarto se lleva a cabo un análisis del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala; y por último el capítulo cinco se presenta un anteproyecto relacionado a la codificación del émulo comercial y su coercitividad en la legislación penal guatemalteca.

Con esta tesis se espera hacer un aporte para que se implemente una ley que codifique únicamente delitos de propiedad intelectual, con sanciones más coercitivas y mejores métodos para su aplicación, en el cual la Fiscalía en materia de propiedad intelectual tenga verdaderamente un papel protagónico en la persecución penal; esperando que pueda ser analizado y comprendido para que lo indicado en este estudio pueda hacerse una realidad.



# CAPÍTULO I

## 1. Propiedad intelectual

Del latín **denominativo**, sinónimo de nombre, quiere decir designación de una persona o cosa por su título o nombre.

Toda persona tiene una denominación, se identifica con un nombre o por un título; a las cosas muebles se le identifica por medio de un nombre. En el campo comercial las empresas se identifican por un nombre ante el público consumidor quien se inclina por lo novedoso del denominativo, el prestigio que tenga y la calidad de servicio que presta o productos que industrializa o comercializa.

El consumo comercial de servicios y productos que distribuyen las grandes empresas industriales hace que impacte en el consumidor a través de la designación de los productos mediante los medios de propaganda radial, televisiva y escrita, de tal manera que psicológicamente se deja llevar por la visualización, lo novedoso, arbitrario, olfativo y lo fonético de las “denominaciones” que amparan los productos, cuyas características los distinguen de las demás empresas comerciales.

### 1.1. Derecho de propiedad intelectual

Es importante determinar las definiciones correspondientes al Derecho y Propiedad y establecer la diferencia entre Propiedad intelectual e industrial.

- **Derecho**

Etimológicamente proviene de las voces latinas *directum* y *dirigere* que quiere decir, conducir, enderezar, regir, gobernar, llevar rectamente una cosa hacía un término o lugar señalado. El tratadista Dugüit estima que “Derecho es la regla de conducta impuesta a los individuos que viven en sociedad, regla cuyo respeto se considera por una sociedad y en un momento dado la garantía del interés común, cuya violación produce contra el autor de dicha violación una reacción colectiva”<sup>1</sup>.

- **Propiedad**

“Es la facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro.” “En el Derecho Romano la propiedad constituía una suma de derechos: el de usar de la cosa (*jus utendi*), el de percibir los frutos (*fruendi*), el de poseer (*possidendi*), el de enajenar (*alienandi*), el de disponer (*disponendi*), y el de reivindicar (*vindicando*); la propiedad es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la acción y a la voluntad de una persona.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ossorio, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.** Pag. 226.

<sup>2</sup> Ossorio. **Ob. Cit.** . Pág. 618.



- **Propiedad industrial**

Es importante hacer la diferencia entre Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual y al efecto se dice que:

La propiedad intelectual se centra en el ámbito de la industria y es la propiedad que adquiere el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales, novedosos y arbitrarios con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares.

La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y el comercio; de una parte, los que tutelan el monomio de reproducción de los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad merecen tal exclusividad; de la otra parte, las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela. Las modalidades de propiedad industrial son: derechos que recaen sobre las creaciones industriales, como patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y artísticos.

Por último existen los derechos que recaen sobre los signos distintivos de la mercancía, del origen del producto o del vendedor, que no representan creación industrial alguna y son simples medios de identificación frente al público consumidor, como la marca de un producto o servicio, un nombre comercial o expresión o señal de publicidad.

## 1.2 Definición de derecho de propiedad intelectual

Se puede decir que Derecho de Propiedad Intelectual constituye los derechos que corresponden por ley al autor de una creación, desde el momento en que toma una forma en cualquier tipo de soporte tangible (papel, en el caso de una obra literaria o de partitura, soporte magnético, en el caso de una grabación informática) o intangible (por ejemplo, ondas hercianas para las obras de televisión).

La idea de un cuento, una canción que se silba por la calle no constituye una obra protegida por la ley, pero una vez escritas, grabadas o representadas en público, las leyes reguladoras del copyright, los diseños o las patentes reclaman la protección de los derechos de su autor, como titulares de la propiedad intelectual.

“El sistema de copyright descansa en este principio de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual abarca la cobertura de todo trabajo original literario, dramático, artístico, musical, científico, independientemente de que sea de buena o mala calidad. Todo producto de inteligencia humana por imperativo legal está protegido. Existe gran número de acuerdos internacionales para proteger obras, los más importantes son el Convenio de Berna de 1886 y la Convención Universal del Copyright de 1952, asimismo existen otros convenios de vital importancia como lo son los de París y Ginebra.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Microsoft Corporation. Enciclopedia *Microsoft Encarta* 2002.



Actualmente los problemas mayores que se dan en el sistema de propiedad intelectual, son los relacionados a la protección de las publicaciones electrónicas (copias de cintas de música o de video), y las fotocopias de una obra escrita.

El sistema de control que existe, tropieza con grandes dificultades debido a la gran magnitud de copias “piratas” o ilegales. Este problema también se da en los programas de software, que son copiados en menos de un segundo, dando origen a actos de competencia desleal, violación a derechos de Propiedad Industrial, violación a derechos marcarios, que se dan a diario en la República de Guatemala, en donde existe un porcentaje elevado de competencia desleal. que a pesar de existir una legislación específica para combatir tales actos, la misma no puede erradicarla atendiendo a que no existen tribunales especializados en esta materia.

En China la propiedad intelectual no pertenece al creador de la obra original, sino a la colectividad. Manuel Ossorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nos da el significado de Propiedad Industrial y dice: “Debe entenderse como Propiedad Industrial la que recae sobre el uso de un nombre comercial, marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, dibujos y modelos industriales, secretos de fábrica y patentes de invención”.

La ley protege el derecho exclusivo de quien ostenta a su favor aquellos usos defendiéndole frente a terceros y frente a toda competencia desleal. Lo expresado se ajusta al objeto principal del Derecho de Propiedad Intelectual.



El diccionario citado proporciona el significado de lo que es Propiedad Intelectual e indica que es: “La que el autor de una obra artística, científica o literaria tiene sobre la misma y que la ley protege frente a terceros, concediéndole la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público; así como de enajenarla, traducirla o autorizar su traducción y reproducción por otras personas. La protección alcanza a toda clase de escritos, obras dramáticas, musicales, cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, dibujos, pinturas, esculturas, arquitecturas, modelos y obras de arte para el comercio y la industria; impresos, planos, mapas, fotografías, grabados y discos fonográficos, plásticos, etc.. Esta relación es enunciativa porque el derecho del autor esta referido a toda producción derivada de la inteligencia. Por regla general, el derecho de autor no es ilimitado, sino que tiene un plazo de vigencia; generalmente la vida del autor y unos años posteriores a favor de los herederos, también durante un plazo que la ley establece”.<sup>4</sup>

### **1.3. Competencia desleal**

Al hablar de competencia desleal se puede decir que constituye la rivalidad mercantil o industrial que actualmente se da entre los comerciantes a nivel mundial, en cuanto al ejercicio abusivo del comercio o de la industria manteniendo esa competencia ilícita a través de la imitación de nombres comerciales, marcas y expresiones de publicidad con el propósito de atraer una

---

<sup>4</sup> Ossorio. **Ob. Cit.** Pag.620.



clientela formada por un establecimiento acreditado.

#### **1.4. Definición de competencia desleal**

Se define la competencia desleal como: “la actitud abusiva y la práctica ilícita realizada por aquel comerciante inescrupuloso que trata de desviar, en provecho propio, la clientela de otra persona individual o jurídica, empleando medios deshonestos, tales como las falsas indicaciones e imitaciones de nombres comerciales, marcas y expresiones de publicidad que se encuentran ya registrados o protegidos por la ley, con el propósito de aprovecharse del prestigio comercial ya acreditado.”.

#### **1.5. Definición de distintivo marcario**

La Ley de Propiedad Industrial lo define así: “Es cualquier signo que constituye una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen que lo distingue o diferencia de los demás, cuyas características lo hacen novedoso y original.”

En la definición anterior al referirse a “signo” en el ambiente comercial constituye una letra o conjunto de letras que forma una frase que pueda distinguirse de las demás frases o signos por su originalidad, y que ampara bajo ese signo un producto fabril, industrial o comercial, o bien un servicio que pueda distinguir un nombre comercial que identifica con características novedosas a una empresa, asimismo puede ser ese signo o frase que atraiga al público consumidor mediante una expresión o señal de publicidad.



Pero ese signo o frase por su sentido gramatical, fonético o ideológico debe llevar intrínsecamente la originalidad que haga la diferencia notable ante cualquier otro distintivo marcario por sus características novedosas, que a los ojos del consumidor sean elementos primordiales para su aceptación y preferencia comercial.

Desde que regía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial hasta nuestros días siempre ha existido la audacia que muchos comerciantes muestran al copiar marcas que disfrutaban de gran crédito en el comercio a fin de obtener ventajas económicas con el menor esfuerzo, a la sombra del éxito de terceros.

Sin embargo con el propósito de erradicar la competencia desleal y los delitos de violación a los derechos de propiedad industrial, el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, el cual entró en vigencia el uno de noviembre del año 2000, en el Artículo 214 establece que: dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de dicho decreto, el Fiscal General de la República de Guatemala deberá crear y organizar una fiscalía específica que se encargue de la persecución penal de los delitos contra la Propiedad Intelectual, y es de esta forma como surge dicha fiscalía.

#### **1.6. Definición de fiscalía de delitos contra la propiedad intelectual**

Por el contenido del Artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial se define a la Fiscalía de los Delitos contra la Propiedad Intelectual como: “El órgano auxiliar

creado por la Fiscalía General de la República con el objeto de ejercer la acción penal pública contra los delitos de propiedad intelectual”.

Desde el momento en que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y el nuevo sistema de juicio oral, se tropezó con deficiencias en la sustanciación de procesos penales en materia de delitos contra la propiedad intelectual, en virtud de que estos eran de acción privada y aún no se había creado la fiscalía específica para esta clase de delitos y los procesos se ventilaban con marcada deficiencia por el desconocimiento de los parámetros de entendimiento que debían ser aplicados en la primera audiencia conciliatoria, pues existía un procedimiento específico para el juicio por delitos de acción privada.

En la actualidad los ilícitos contra la propiedad intelectual constituyen delitos de acción pública y no obstante existir ya la fiscalía específica en esta materia, se continúa con las mismas deficiencias que dejan de cumplir el fin primordial para lo cual fue creada.

Los principales obstáculos son: el desconocimiento que se tiene respecto a la materia de propiedad intelectual, debido a que en la fase investigativa que se realiza, no se profundiza en cuanto a la esencia del problema de la imitación sin ética que se da sobre el distintivo marcario, nombre comercial o expresión o señal de publicidad que se encuentran registrados, sin analizar las características novedosas y arbitrarias de originalidad del distintivo marcario que se encuentra vulnerado por el infractor, debiéndose en todo caso hacer los comparativos que determinen con eficiencia y eficacia la averiguación del hecho señalado como

delito contra la propiedad intelectual, las circunstancias en que se cometió y la participación del sindicado.

Ante tal deficiencia existe jurisprudencia en desestimar denuncias de tales delitos a pesar de existir todos los elementos de convicción aportados al proceso, dando lugar con ello a la audacia de los comerciantes en continuar con el desmedido **émulo comercial**, vulnerando el patrimonio de comerciantes que con gran esfuerzo disfrutaban de un prestigio comercial ganado a pulso.

### **1.7. Origen, importancia y naturaleza jurídica de la competencia desleal**

La competencia tiene tres elementos: El modo natural de manifestarse, la libertad económica y la iniciativa del empresario, que constituyen la base del sistema capitalista. Competencia en general significa coincidencia o concurrencia en el deseo de conseguir la misma cosa; el uno aspira alcanzar lo mismo que el otro. Cuando el objetivo que se persigue es económico se está dentro de la competencia mercantil, la cual puede definirse como la actuación independiente de varias empresas para conseguir en el mercado el mayor número de contratos con la misma clientela, ofreciendo los precios, calidades o coincidencias más favorables.

- **Generalidades**

A la competencia desleal se le llama también competencia prohibida o ilícita y es toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de reputación

industrial o comercial adquiridas por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de las leyes existentes. En la edad media eran los mismos gremios o corporaciones los que ponían caso a las extralimitaciones en la competencia mercantil y siendo la actividad industrial un privilegio, el Estado se encargaba de reprimir la competencia desleal administrando prudentemente el traspaso de derechos. En el siglo XIX la libertad industrial proclama la protección contra los comerciantes que ejercen la competencia desleal.

- **Clasificación legal de la competencia desleal**

La competencia desleal constituye un ilícito penal que abarca aquellas transgresiones en materia de propiedad industrial que consisten en falsear la indicación de procedencia; falsificar patentes de invención, marcas, dibujos o modelo de fábrica, usurpar dichos derechos o el nombre comercial. De aquí las siguientes consideraciones:

1. Basta la mera tentativa para que exista la competencia ilícita.
2. No exige la realización de un daño.
3. Consiguientemente se impone la necesidad de indemnizar y aplicar una pena al infractor.
4. Si es un deber legal, se restringirá extraordinariamente el ámbito de aplicación de las normas represivas porque generalmente, el acto de competencia desleal no viola ninguna ley; consiste más bien de un abuso del propio derecho.

La mayoría de los actos de competencia ilícita se configuran como delitos de carácter continuo o cuya consumación no se agota en un instante sino que se prolongan sin interrupción en el tiempo. Ejemplo: publicar anuncios o reclamos que tiendan a desprestigiar la calidad de los productos de un contrincante. Doctrinariamente la competencia desleal se divide en los siguientes grupos:

1. Engaño al público en general, a personas determinadas mediante el soborno de los empleados del cliente para inducirlos a error sobre los productos o servicios suministrados.
2. Falsedad sobre el origen o calidad de los productos o servicios acerca de premios o distinciones obtenidas por los mismos.
3. Actos que tiendan a producir confusión con los productos de otro competidor, es decir, empleando envases, inscripciones o cualquier otro medio que atribuya apariencia de legítimos a los productos falsificados o alterados.
4. Propagar acerca de las causas que tenga el vendedor para ofrecer condiciones especiales, noticias falsas que sean capaces de influir en el propósito del comprador como anunciar ventas procedentes de liquidaciones, quiebras o suspensiones sin que existan realmente. Las mercancías compradas en una quiebra, suspensión o liquidación no podrán ser revendidas con anuncio de aquella circunstancia.
5. Efectuar realizaciones en las que los artículos puestos a la venta no sean a precios que impliquen una rebaja efectiva frente a los productos anteriores.



6. Perjudicar directamente a otro comerciante sin infringir obligaciones contractuales para con el mismo mediante el uso indebido de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes y otros elementos de una empresa o de sus establecimientos.
7. Propagar noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa.
8. El soborno de los empleados de otro comerciante para que le retiren la clientela.
9. La obstaculización del acceso de la clientela al establecimiento de otro comerciante.
10. Comparación directa y pública de la calidad y precios de las propias mercancías o servicios, con los de otros empresarios señalados nominativamente o en forma que haga notoria su identidad.
11. Perjudicar directamente a otro comerciante faltando a los compromisos contraídos en un pacto de limitación de competencia.
12. Aprovechar los servicios de quien ha roto su contrato de trabajo a invitación del comerciante que le de un nuevo empleo.
13. Cualquier otro acto similar encaminado o dirigido directamente o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante.

La lista anterior de actos de competencia desleal es insuficiente a las exigencias del tráfico actual en que las condiciones cada vez más duras de la lucha de captación de clientes derivan lamentablemente hacia procedimientos desleales.

- **La publicidad como instrumento de la competencia desleal**

La publicidad constituye hoy el instrumento predilecto de la competencia mercantil. Los competidores se valen de la prensa, radio, televisión, circulares, avisos en la vía pública de mil modos y maneras que sean aptos para atraer la atención sobre los productos que fabrica el industrial o venda el comerciante. Todos los procedimientos que la lucha por el cliente ha generado, se han puesto en práctica a través de la publicidad.

Se define como publicidad desleal “la actividad publicitaria dirigida a provocar confusión entre bienes y servicios, la que tiende a producir descrédito de los competidores o de los productos de las mismas genéricamente, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles”.

- **La protección de la empresa contra la competencia ilícita**

- **Delimitación de la materia**

El principio de la libertad económica del Derecho Mercantil moderno así como la protección jurídica al interés del comerciante de eliminar la competencia económica, prohíben con carácter general las prácticas que tienen por objeto restringir la competencia entre empresarios, ya que favorece al competidor y al



público en general que se beneficia de la competencia lícita.

A pesar de ello existen supuestos en que la competencia puede ser clasificada como ilícita. Por lo general la ilicitud de la competencia se deriva de dos supuestos distintos: Por un lado la competencia ilícita sucede cuando la actuación competitiva se lleva a cabo infringiendo una prohibición de competir; por otro lado la competencia es ilícita cuando se realiza utilizando medios repudiados por la ética profesional por considerarlos desleales.

Los comerciantes deben ejercer su trabajo de acuerdo con todas las leyes, los usos mercantiles y las buenas costumbres sin perjudicar al público ni a la economía nacional, por lo cual el perjudicado puede pedir que cese la conducta ilegal y a exigir la reparación del daño causado.

- **Competencia prohibida**

- **Prohibiciones contractuales de competir**

La prohibición de competir puede fundarse en un contrato o en la ley; generalmente en el comercio el pacto de no realizar la competencia al otro contratante es normal como por ejemplo el aspecto negativo de la obligación positiva de transmitir la clientela, otras veces con motivo de la separación de un socio o de un dependiente de la empresa a quien se le impone la abstención de concurrir con la empresa a que perteneció. Los socios de la empresa deben acordar estos asuntos en el acta constitutiva de la sociedad y determinar si los



conflictos que puedan surgir en la interpretación se resolverán por los tribunales o por árbitros.

Otras veces se trata de convenios entre empresas dedicadas al mismo género de comercio y que tienden a evitar entre ellas la competencia. Se puede decir también que se prohíbe con carácter general las prácticas que tengan por objeto impedir o limitar la competencia en todo o en parte en el mercado nacional, sobre este tema cabe decir las afirmaciones siguientes:

Las prohibiciones de competir que constituyan consecuencias implícitas en la naturaleza de negocios jurídicos son inadmisibles, ejemplo típico es la venta de una empresa.

Las restantes prohibiciones contractuales de competir son nulas porque pueden significar una limitación de la competencia con trascendencia en todo o en parte del territorio nacional.

– **Prohibiciones legales de competir**

Sin necesidad de pacto, las leyes imponen a veces a determinadas personas una prohibición de concurrencia a favor de determinada empresa. Un ejemplo muy claro son las prohibiciones de competir o de comerciar, fundadas en el deseo de proteger el interés privado del titular de una industria mercantil contra personas ligadas a ella en vínculo de sociedad o dependencia; por ejemplo la ley que protege a la empresa contra aquellas personas que ocupan puestos superiores sin ninguna razón.



Los sistemas económicos de la libre competencia comercial plantean al empresario la necesidad de desenvolverse en la actividad que realiza que le permitan actuar en iguales condiciones con el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado en el cual se despliegan conductas no agregadas al juego limpio, requisito necesario para que la competencia se desarrolle de manera normal. Un comerciante debe realizar algunas acciones preventivas para la competencia desleal tales como:

1. Obtener matrícula personal para que la empresa sea legal;
2. Llevar una contabilidad organizada y ordenada y que se lleve ese registro de acuerdo a la realidad de la empresa;
3. Inscribir en el registro respectivo los documentos relativos a su negocio y cumplir con los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley exige.
4. Mantener su actividad dentro de los límites legales y abstenerse de realizar actos de competencia desleal.

- **Fundamento de las disposiciones legales**

Dependiendo del concepto de la empresa que se tenga, así serán las disposiciones legales para protegerla. Si se concibe la empresa como un derecho sobre un bien inmaterial semejante al derecho de propiedad, las normas sobre competencia ilícita tendrán un parecido a las normas que regulan la acción nugatoria emanada del derecho de propiedad.



Serán en cambio normas protectoras de la personalidad en su acción industrial, si el derecho a la empresa se toma como un derecho de personalidad. El Código de Comercio guatemalteco contempla la empresa mercantil como un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, es decir marcas, expresiones de propaganda, el nombre comercial de la misma, patentes de invención y diseños industriales, coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro o de manera sistemática de bienes y servicios.

La empresa mercantil de acuerdo a la legislación guatemalteca es reconocida como un bien mueble y no como persona; por tanto, en la protección de la competencia desleal desde un enfoque patrimonial, el empresario verá mermada la cuantía de su patrimonio en la empresa si esta ve disminuida sus posibilidades de venta. Se protege la clientela como un elemento de valor económico decisivo. Los actos de competencia desleal afectan directamente a uno de los elementos esenciales de la empresa, la clientela, pero para ello algunas veces se hace uso de otros elementos como marcas, patentes, lemas, avisos o establecimientos.

### **Procedimientos aplicables a la competencia desleal**

En Guatemala los juicios mercantiles relacionados a competencia desleal se ventilan mediante el procedimiento oral contemplado en el Libro Segundo Título II Capítulo I y II del Código Procesal Civil y Mercantil ante juzgados de primera instancia de orden civil, y también los interesados pueden utilizar métodos alternos de resolución de la controversia a través de la conciliación y el arbitraje.



Cuando se pretenda iniciar una acción que se relacione a derechos de propiedad intelectual con motivo de la comisión de actos de competencia desleal, podrá pedirse ante juez competente cualquier providencia cautelar que estime conveniente, con el propósito de proteger los derechos del titular e impedir o prevenir la comisión de una infracción.

Indistintamente de la acción civil, también podrá ejercerse la acción penal siendo al Ministerio Público a quien corresponda ejercer la acción penal en contra de los responsables de los ilícitos penales en materia de propiedad intelectual; también el titular o licenciataria de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos adhiriéndose a la ya iniciada por el Ministerio Público.

En caso de contradicción entre las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, el Código de Comercio y otras leyes, prevalecerán las disposiciones de la ley específica, es decir el Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

“Se llama competencia desleal a toda tentativa de aprovecharse de manera indebida de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga propiedad al amparo de las leyes existentes. Puede existir cuando se restringe una prohibición de competir o cuando se usan medios repudiados por la ética profesional.

En las primeras se encuentra el incumplimiento de un acuerdo de no competencia y en la segunda el uso de medios para engañar al público,

perjudicar al comerciante con el uso de elementos de su empresa sin que exista pacto de limitación de competencia, aprovechar los servicios de quien ha roto sus contratos de trabajo o cualquier acto análogo.

La protección de la empresa depende de la concepción de empresa, que según el Código de Comercio es una cosa mercantil y como tal se le protege por su carácter patrimonial.

Cuando exista un caso de competencia desleal, el afectado puede ejercitar acción en un tribunal mercantil, allí se ordenará el cese de los actos, indemnización de daños y si es reincidencia la cancelación de la matrícula del comerciante.”<sup>5, 6, 7.</sup>

- **Origen de la competencia desleal**

Del enfoque que hacen los tratadistas mencionados se establece que el origen de la competencia desleal radica desde el momento en que surge la tentativa de aprovecharse de las ventajas de reputación industrial o comercial adquiridas por el esfuerzo de otra persona individual o jurídica que tenga su propiedad al amparo de las leyes existentes.

---

<sup>5</sup>, Garriques, Joaquín. **Curso de derecho mercantil**. Impreso en España. 7<sup>a</sup>. Edición. Pág. 237.

<sup>6</sup>, Lara Velado, Roberto. **Introducción al estudio del derecho mercantil**. 3<sup>a</sup>. Edición . San Salvador. Pág.

<sup>7</sup>. Milla, Roberto. **Derecho mercantil**. 22<sup>a</sup>. Edición. México. 1982. Pág.12

Los actos de competencia desleal llevan implícito el engaño premeditado de la persona individual o jurídica, cuyo propósito es causar confusión al público consumidor mediante la alteración del producto o del servicio que se pretende comercializar, asimismo la intención de obstaculizar y desviar la atención de la clientela mediante el aprovechamiento del prestigio que goza un comerciante cuya propiedad de sus bienes se encuentran debidamente protegidos por la ley vigente. De igual manera podemos establecer que el origen de la competencia desleal lo constituye la intención de menoscabar el patrimonio de un comerciante determinado.

- **Importancia de la competencia desleal**

Ante el gran porcentaje que existe de actos de competencia desleal surge la necesidad de codificar el Émulo Comercial y la Coercitividad en la Legislación Penal Guatemalteca, a efecto de que se pueda aplicar con mayor eficacia y eficiencia la ley en materia de propiedad intelectual, pues se necesita de un Código para facilitar la consulta de delitos específicos en esta materia, ya que la codificación constituye un punto de vista más avanzado para sistematizar y ordenar adecuadamente un cuerpo legal que tipifique figuras delictivas únicamente en esta especialidad, constituyendo de esta forma una codificación en sentido estricto puesto que deberá regular disposiciones legales relativas única y exclusivamente sobre actos delictivos en materia de propiedad intelectual.

Las ventajas que podemos alcanzar mediante la codificación del émulo comercial y su coercitividad en la legislación penal guatemalteca, sería favorecer la unidad política de los Estados contratantes y renovar los cimientos jurídicos con el propósito de unificar los delitos en esta materia y así también poder examinar el viejo disciplinamiento de las instituciones jurídicas encajándola con un nuevo sentido lo cual contribuirá al estado de derecho y a la vez podrá facilitarse el conocimiento y la aplicación de las normas poniéndolas en manos de los juzgadores en forma clara y concisa y permitiendo elaborar principios generales que servirán de base para adaptarlas al derecho y al incesante fluir de la vida.

- **Naturaleza jurídica de la competencia desleal**

En el presente trabajo se refiere al **émulo comercial** y la inexistencia de una legislación adecuada para su coercitividad en la legislación penal guatemalteca, tomando en cuenta ese sentimiento que existe en el comercio que impulsa a rivalizar a comerciantes que sin ética se convierten en competidores desleales, cuyo fin es igualarse con otros, impulsando sus productos o servicios sin ningún amparo legal que garantice el derecho del público consumidor, confirmando con ello que la naturaleza jurídica de la competencia desleal es de orden público en virtud de que los actos en que incurren los competidores desleales pretenden engañar y confundir al público en general utilizando falsas indicaciones acerca del origen o la calidad de los productos o servicios que ofrecen al consumidor, a través de medios usuales de identificación para atribuir apariencia de genuinos a productos o servicios espurios, o bien realizar cualquier falsificación, adulteración



o imitación que persigan el mismo efecto de influir en el comprador, quien es el último más afectado violando su derecho de consumidor.

Al inicio del Código Procesal Penal, la acción penal era de orden privado, sin embargo se reformó el Artículo 24 Quater de dicho cuerpo legal convirtiéndose la persecución penal del delito de Competencia Desleal en Acción Pública, y así garantizar el derecho del consumidor, de ahí que se dio una iniciativa de ley para crear La Procuraduría de Defensa del Consumidor que vendría a sustituir a la Dirección y Asistencia del Consumidor (DIACO), dependencia del Ministerio de Economía.

Es por eso que el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, el sudanés Kamil Idris, en el año dos mil tres se pronunció, al afirmar que la copia ilegal o “piratería” viene a ser como el terrorismo constituyendo un fenómeno peligroso. Hizo alusión de que la copia ilegal de productos puede ser “una cuestión de vida o de muerte” ya que los desastres que provocaría la imitación ilegal de productos, puede ser de grandes proporciones, que resulta difícil distinguir entre un producto original y un producto emulado.

Por lo anterior resulta imperativo en el medio guatemalteco la codificación del émulo comercial, a efecto de que su persecución penal sea más efectiva, atendiendo a que la imitación ilegal no solo constituye una violación a los derechos de propiedad intelectual, sino que también constituye uno de los tantos

delitos que existen en esta materia, y si estos actos delictivos estuviesen codificados y delimitados en cuanto a la pena y/o sanciones específicas al infractor, se reduciría la competencia desleal, pero no es suficiente promulgar medidas y leyes, sino que se debe unir esfuerzos, centrar y persuadir a los países y gobiernos para que se adopten mecanismos nacionales para luchar contra la imitación ilegal, pues la legislación sin mecanismos de aplicación efectiva es letra muerta.

Prueba de ello es que últimamente se han dado rivalidades con grandes industrias comerciales, tales como la Cervecería Río y la Cervecería Centroamericana, quienes con plenos conocimientos de competencia comercial, incurren en la falta de ética al participar en actos de competencia desleal, sin importarles la flagrante violación a los derechos del consumidor.

Se dice que existe el tribunal de honor en la **Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad**, en donde existen mecanismos para dirimir diferencias en materia de competencia desleal, sin embargo dicha institución hasta la fecha nada ha realizado para impulsar mecanismos de aplicación efectiva de la Ley de Propiedad Industrial a efecto de concientizar al gremio de industriales y comerciantes y proyectar programas o seminarios talleres para orientar y enfatizar la urgente necesidad de proteger los derechos de ellos mismos y las del consumidor y unificar esfuerzos para erradicar la competencia desleal.



## CAPÍTULO II

### 2. Características del Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia Desleal

#### 2.1. Características del Derecho de Propiedad Intelectual

El Derecho de Propiedad Intelectual constituye un derecho de propiedad incorporal, que implica la facultad que tiene toda persona de explotar su inteligencia. El tratadista Castán define la propiedad intelectual como: “el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su inteligencia y, fundamentalmente, la facultad de autorizar o negar la reproducción de aquella”<sup>8</sup>. La doctrina distingue tres grupos de propiedad intelectual: La literaria, la artística y la dramática.

- **La literaria** comprende la poesía, novela, literatura en general, obras científicas, traducciones, refundiciones y discursos.
- **La artística**, la constituyen los dibujos, cuadros, estatuas, proyectos de arquitectos e ingenieros.
- **La dramática**, comprensiva de las obras teatrales y musicales.

Hubo sistemas en que se impugnó la legitimidad de la propiedad intelectual, en donde se creía que faltaban en ella los atributos esenciales de toda propiedad y que las ideas y el pensamiento no eran susceptibles de apropiación; sin embargo

---

<sup>8</sup> Puig Peña, Federico. **Compendio de derecho civil español**. Tercera Edición. Vol. I.



otros reconocieron características de la verdadera propiedad intelectual.

Algunos tratadistas la reputaban como un derecho *sui generis* de naturaleza intelectual, como un verdadero derecho de propiedad, como un derecho de prerrogativa y como un derecho patrimonial. No obstante en el campo legislativo en Rusia no se admitía el derecho de propiedad intelectual.

El primer texto que reconoció el Derecho de Propiedad Intelectual, fue el famoso Estatuto de la Reina Ana en 1710, en donde se otorga a cada autor este derecho. Internacionalmente se desarrolló este Derecho, cuyo interés fue manifiesto en los Congresos de Berna del 7 de septiembre de 1885; el de París, del 15 de abril de 1896; el de Berlín, del 14 de noviembre de 1908; de Roma, de 1928, y los dos Convenios ya citados, de Berna de 1948 y el Universal de Ginebra de 1952, independientemente de otros americanos como el Tratado de Montevideo de 1889.

En varias legislaciones, la propiedad intelectual se limita en el tiempo de duración, porque predomina el interés público. Dicha limitación es para evitar el debilitamiento del progreso y facilitar la difusión de ideas, por eso los convenios internacionales reconocen y fijan un límite de duración del derecho de propiedad intelectual, aplicando las normas que rigen cada país contratante.

Siendo la propiedad intelectual el conjunto de derechos que la ley guatemalteca reconoce al autor producto de su inteligencia, surge la necesidad de protegerlos cuyo propósito es erradicar la competencia desleal y para ello en Guatemala se

cuenta con el Registro de la Propiedad Intelectual, que ha venido desarrollándose y evolucionando en cuanto al cuidado que se debe tener en cada solicitud de registro que ingrese al mismo.

Las características principales que implica registrar un distintivo marcario, una expresión o señal de propaganda, una patente de invención, un modelo industrial o un secreto empresarial, en donde es determinante la función que debe ejercer el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran: La exclusividad, la obligatoriedad, la legalidad, la transmisibilidad, lo oneroso, legitimidad, prioridad, patrimonial, mercantil, originalidad, formalista, divisibilidad, nominativo, facultativo, preferente, novedoso, arbitrario y primero en tiempo primero en derecho.

### **2.1.1. Exclusividad**

La exclusividad atendiendo al significado gramatical tomando como base lo que indica el Diccionario de la Real Academia Española <sup>9</sup>, significa la fuerza y virtud para excluir, único, solo excluyendo a cualquier otra cosa. Traducido al campo del Derecho de Propiedad Intelectual, la exclusividad cobra su significado cuando los distintivos, signos, modelos industriales, patentes de invención y secretos empresariales se registran de conformidad con la ley que rige en el país respectivo, en el sentido de que una vez protegidos por la ley de la materia

---

<sup>9</sup> **Diccionario de la real academia española**, décimo octava edición. Página 597.



ninguna otra persona puede darle uso a un distintivo ya registrado en virtud de que la protección que le brinda la ley excluye a cualquier otra semejanza que se pretenda comercializar, a sabiendas de que goza de un derecho preferente y de esa forma se establece la fuerza jurídica que le otorga la ley a toda aquella marca, nombre comercial, expresión o señal de publicidad, modelos industriales o secretos empresariales que se encuentran debidamente registrados.

En Guatemala, no obstante la protección que se le brinda a los distintivos marcarios a través de la Ley de Propiedad Industrial que actualmente rige al Derecho de Propiedad Intelectual, la mayoría de comerciantes carecen de la ética en el uso de marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad que protegen productos o servicios de la nomenclatura internacional marcaria, en virtud de que siempre existen personas inescrupulosas que con premeditación se aprovechan del aviamiento y prestigio comercial de distintivos marcarios ya registrados, incurriendo en actos de competencia desleal.

La exclusividad debe respetarse en materia de propiedad intelectual, puesto que constitucionalmente se reconoce el derecho de libertad de industria y comercio, así como de los inventores como derechos inherentes de la persona garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones conforme a la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte.



### 2.1.2. Obligatoriedad

En Guatemala anteriormente, regía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y en el Artículo 8 establecía que el registro de marcas era facultativo y únicamente era obligatorio cuando se tratara de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con sustancias medicinales, indicando dicha norma que el poder Ejecutivo de cada Estado contratante por razones de interés público podría hacer extensiva tal obligación a otros productos de cualquier naturaleza.

Sin embargo, el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, que derogó el referido Convenio, no contempla la obligatoriedad de registro en ninguno de los productos de la Nomenclatura Internacional Marcaria dejando el espacio abierto para que comerciantes inescrupulosos con mayor libertad compitan deslealmente o se aprovechen del prestigio comercial de distintivos marcarios violando con mayor facilidad el derecho de la libertad de industria y comercio, el derecho de los inventores y el goce a la propiedad exclusiva de las creaciones.

Es así como el émulo comercial pierde la fuerza jurídica y su coercitividad en la ley penal, dejando de ser efectiva al no existir ninguna norma que obligue a registrar sus distintivos marcarios y sus creaciones, y por la falta de educación en materia de propiedad intelectual, algunos comerciantes honestos por desconocimiento dejan desprotegidos estos aspectos importantes en sus



empresas sin darle relevancia al derecho que les asiste de protegerse de la competencia desleal teniendo como resultado daños y perjuicios que le causan a su patrimonio.

Ante la falta de la obligatoriedad en la Ley de Propiedad Intelectual en Guatemala, surge la necesidad de la codificación del émulo comercial cuyo objeto principal es proteger el derecho inherente a la persona en materia de propiedad intelectual, pues al codificar los actos delictivos y la imposición de la pena respectiva en cada delito tendría como resultado una mayor eficacia la persecución penal en esta materia.

### **2.1.3. Legalidad**

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 42 establece el principio de legalidad en materia de propiedad intelectual reconociendo el derecho del autor y el derecho del inventor, cuyos titulares gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento conforme a la ley y los tratados internacionales en los que Guatemala es parte. El Artículo 43 de la Carta Magna reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio. En el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, el principio de legalidad está regulado en los Artículos 1 y 2, siendo el objeto principal de la misma la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual cuya aplicación se circunscribe al campo de la industria y el comercio protegiendo los signos distintivos, de las patentes de invención, modelos de

utilidad, protegiendo los secretos empresariales y todo lo que se relaciona a la erradicación de la competencia desleal; estableciendo que toda persona individual o jurídica cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad adquiere y goza de los derechos que le otorga la Ley de Propiedad Industrial.

En lo que se refiere a los convenios internacionales se puede citar el convenio de Niza del quince de junio de 1957 que se relaciona a la clasificación internacional marcaria de los productos y de los servicios a los que se aplican las marcas de fábrica o de comercio. Asimismo existe el Convenio de Madrid del 14 de abril de 1891, que se relaciona al Registro Internacional de Marcas de Fábrica o de Comercio, revisado en Niza el 15 de junio de 1957 citando también entre ellos el Convenio de Washington del que Guatemala es parte contratante.

#### **2.1.4. Transmisibilidad**

Se entiende por transmisibilidad “la acción y efecto de trasladar, transferir, enajenar o dejar a otro un derecho u otra cosa”<sup>10</sup>. Atendiendo a este significado los derechos de propiedad intelectual son transmisibles en virtud de que los distintivos, denominaciones, diseños industriales, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad, patentes de invención, modelos de utilidad o secretos empresariales constituyen cosas mercantiles que pueden ser objeto de enajenación o ceder el derecho a otra persona, siempre y cuando se demuestre el derecho o la titularidad de la cosa a enajenar.

---

<sup>10</sup> **Ob.Cit.** Décimo octava Edición , Pag. 1282.



Cuando se encontraba vigente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual, se establecía el procedimiento para registrar traspasos y las licencias de uso en su sección primera, que eran los mecanismos legales para transferir los derechos de una marca, nombre comercial, o expresión o señal de propaganda y en dicho convenio la transmisibilidad se denominaba como cambio de nombre y licencias de uso.

En la actualidad la Ley de Propiedad Industrial, contempla la transmisibilidad en la sección cinco, en donde se refiere a la enajenación, cambio de nombre del titular y licencia de uso de un nombre comercial, una marca, expresión o señal de publicidad registrada o en trámite, lo cual puede ser objeto de enajenación entre vivos o transferido por la vía sucesoria y puede formalizarse mediante escritura pública o documento privado con firmas legalizadas, pero si se otorga en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado y si se encuentra legalizado en idioma distinto al español deberá contar con traducción jurada.

La enajenación o el cambio del nombre del titular surtirá sus efectos frente a terceros cuando se inscriba en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La inscripción de la transmisibilidad de los derechos la puede solicitar el propio titular, el nuevo titular o sus representantes en forma conjunta o por una sola de las partes. Esa aplicación legal también se hace en lo que se refiere a la licencia de uso; no obstante lo legislado en la Ley de Propiedad Industrial, las denominaciones de origen no son enajenables ya que el Estado es el titular de



las mismas, así lo establece el Artículo 81 de la citada ley, siendo este un caso de excepción.

### **2.1.5. Oneroso**

En lo que se refiere a esta característica, toda gestión administrativa ocasiona gastos económicos para toda aquella persona que pretenda resguardar su derecho. Cuando se encontraba vigente el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, los gastos que se ocasionaban para obtener un registro de una marca, nombre comercial, expresión o señal de publicidad eran ínfimos y en el Artículo 213 se establecía el pago de los derechos que se generaban por cada registro u operaciones a realizarse en el Registro de la Propiedad Intelectual, refiriéndose únicamente a marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda.

Actualmente los gastos e impuestos que genera la gestión administrativa para obtener el registro de una marca, nombre comercial, expresión o señal de publicidad, así como las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales y secretos empresariales está sujeto al Arancel contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, actualmente reformador por el Acuerdo Gubernativo No. 148-2013 del Ministerio de Economía, que establece las nuevas tasas y honorarios que ocasiona la obtención de un registro y que a comparación del antiguo Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial resulta oneroso, ya que por la sola presentación de una



solicitud de registro inicial de una marca, nombre comercial, expresión o señal de publicidad o emblema se paga Q 110.00, con el riesgo de que dicha solicitud pueda ser rechazada, por alguna similitud o semejanza en la denominación que se pretenda registrar no obstante la búsqueda retrospectiva que previamente se hace y el estudio de novedad a que está sujeta toda solicitud que se presente ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

En el nuevo arancel del Registro de la Propiedad Intelectual se detalla otros gastos tales como las presentaciones extemporáneas, las marcas colectivas, la división de una marca, cancelaciones voluntarias de signos distintivos, modificaciones, las anualidades de las patentes de invención, la búsqueda retrospectiva de signos distintivos denominativos, gráficos, distintivos mixtos, listados de marcas en trámite y ya registradas, extensión de edictos, certificaciones de título y consultas de libros.

De lo anterior se evidencia lo oneroso que resulta el trámite administrativo en materia de propiedad intelectual y cualquier persona que incurra en actos desleales, ocasionaría un grave daño al patrimonio del comerciante que con gran esfuerzo ha obtenido la titularidad de distintivos marcarios para proteger sus productos o servicios al amparo de la ley; pues la copia ilícita de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad perjudica también al público consumidor quien es el más afectado al adquirir productos amparados por distintivos marcarios no genuinos.



### **2.1.6. Legitimidad**

Significa tener la calidad de titular del derecho, es decir que se adquiere un derecho conforme a las leyes de un país determinado. Toda persona que se dedica al comercio si desea destacarse como un buen comerciante, deberá ofrecer al público consumidor un producto o servicio genuino y auténtico, que lo hará distinguirse en el mercado mediante algo que lo identifique y lo proteja, es en ese momento en donde la creatividad intelectual del comerciante nace y la enfoca con un distintivo marcario debidamente registrado para gozar del pleno derecho de comercializarlo.

Para justificar ese derecho preferente que toda persona tenga sobre un distintivo marcario, debe probarlo mediante el certificado de registro emitido por el Registrador de la Propiedad Intelectual. El Código Civil en el Artículo 451 contempla como bienes muebles los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial y este derecho de propiedad únicamente puede legitimarse mediante el certificado de registro, tal como se encuentra regulado en el Artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial en donde una vez más las marcas son reconocidas como bienes muebles y cuya propiedad se adquiere por su registro obtenido conforme a la ley de la materia.

### **2.1.7. Prioridad**

Prioridad significa: la anterioridad de una cosa respecto de otra, en tiempo o en el orden de preferencia. Se le denomina derecho de prelación o de preferencia;

el derecho de prelación consiste en que debe atenderse a la ventaja de una cosa respecto a la otra. En materia del Derecho de Propiedad Intelectual, la prioridad se invoca basada en una solicitud de registro anterior, que haya sido presentada conforme a la ley en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada y la misma deberá invocarse por escrito señalando la fecha y el país en donde se presentó la primera solicitud.

Se debe tomar en cuenta la vigencia de la prioridad para poderla invocar puesto que la misma no es indefinida, en Guatemala el derecho de prioridad tiene una vigencia de seis meses computados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

El derecho de prioridad podrá invocarse en un plazo no mayor de tres meses a la fecha de su vencimiento y la misma se podrá valorar mediante la certificación que deberá ser extendida por la autoridad competente, la cual quedará dispensada de toda legalización y llevará un anexo de traducción jurada si no estuviere redactada en español. La prioridad que se invoque se regirá por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente. En Guatemala, se ha mal interpretado el derecho de prioridad, al creer que tal derecho es indefinido.

El derecho preferente consiste en: *“primero en solicitud, primero en derecho”*; y de esta forma la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 18 protege ese derecho con el objeto de erradicar la competencia desleal, ya que existen personas que utilizan cualquier mecanismo para saber qué solicitudes se

encuentran en trámite y de esta manera se da el plagio de distintivos marcarios que por disposición legal ya gozan del derecho de prelación.

### **2.1.8. Patrimonial**

De acuerdo al significado gramatical patrimonio significa desde el punto de vista figurativo "lo que pertenece a una persona o cosa"<sup>11</sup>; por lo que siendo la creatividad intelectual un derecho inherente a la persona, las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad, las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales y secretos empresariales, constituyen el patrimonio de toda persona individual o jurídica.

En el Libro II, Título I, Capítulo I del Código Civil se refiere a las diversas clases de bienes contemplando en el inciso 6º., del Artículo 451 de la citada ley como bienes muebles los derechos de autor e inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial.

Toda persona que se encuentra en el ambiente de la creatividad intelectual, persigue un fin lucrativo y por ello el Código de Comercio en el Artículo 2º. denomina como comerciantes, aquellas personas que ejercen una actividad en la industria proyectada a producir bienes y prestar servicios con fines lucrativos. Cualquier persona que se encuadre en esta norma se ve obligada a crear o fundar una empresa mercantil o constituir una sociedad anónima o de

---

<sup>11</sup> García -Pelayo y Cross. Ramón. **Diccionario pequeño larousse ilustrado.** 1983



responsabilidad limitada.

Empresa mercantil es el conjunto de trabajos, de los elementos materiales y de los valores incorpóreos (marca, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad, etc.), coordinados para ofrecer al público consumidor, productos o servicios con el propósito de lucro o de manera sistemática, reputándose la empresa mercantil como un bien mueble. La empresa y sus elementos tales como las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad, modelos de utilidad, dibujos industriales, patentes de invención y los secretos empresariales constituyen bienes muebles pertenecientes al patrimonio de toda persona individual o jurídica.

#### **2.1.9. Mercantil**

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y garantiza el derecho de la libertad de industria y comercio que puede ejercer cualquier persona, ya sea a título individual o colectivo, tutelando la creatividad intelectual, siendo éste el principal objetivo de la Ley de Propiedad Industrial.

Siendo que los distintivos marcarios se reputan como bienes muebles de la persona individual o jurídica, los mismos cumplen un objetivo primordial en el desarrollo industrial y el comercio. El comerciante de cualquier categoría, desde el micro empresario hasta los mega empresarios, ofrecen al público consumidor productos o servicios cuya pretensión es que los mismos sean de una buena calidad para su aceptación dentro del mercado nacional o internacional, y por



ello para resguardar la protección a la libre competencia, respaldan sus productos mediante distintivos marcarios novedosos.

Por eso el Derecho de Propiedad Intelectual es eminentemente mercantil pues su fin es estimular y fomentar la creatividad intelectual cuya aplicación se da en el campo de la industria y el comercio.

#### **2.1.10. Originalidad**

Esta es una de las principales características del Derecho de Propiedad Intelectual, pues en ella encierra los elementos principales de toda creatividad que la encaminan a lo novedoso y arbitrario que puede tener una denominación, un emblema, una invención, una marca, un modelo de utilidad, un nombre comercial de una empresa, un signo distintivo o un secreto empresarial.

La originalidad es una característica imprescindible de todo distintivo marcario y dependiendo de este elemento, puede o no registrarse una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual. Si no tiene una suficiente aptitud distintiva o que consista en un signo o indicación que en el lenguaje común, técnico o científico, o en el uso comercial del país sea una designación común o usual al producto, o que simplemente pueda consistir en un signo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto, o que el distintivo pueda causar engaño, confusión sobre la procedencia geográfica o cultura, naturaleza, modo de fabricación, o que se reproduzca o imite total o parcialmente, no podemos hablar de **originalidad**.



En Guatemala se permite la coexistencia de distintivos marcarios semejantes, siempre que no amparen o protejan los mismos productos o servicios, sin embargo al permitir el registro de denominaciones que se asemejen, en productos o servicios de distinta clase, resulta paradójico, pues no se estaría cumpliendo con el objeto principal de la Ley de Propiedad Industrial que es el de combatir la competencia desleal.

Es importante legislar sobre esta materia, para combatir el flagelo comercial de la competencia desleal y no permitir la coexistencia de semejanzas en distintivos marcarios, porque de ser así, se estaría dando oportunidad para que otros comerciantes se aprovechen del prestigio comercial de un distintivo marcario que esté registrado o en trámite .

Por lo expuesto se puede determinar la importancia de la originalidad a que debe sujetarse la creatividad intelectual.

#### **2.1.11. Formalista**

En la mayoría de las instituciones del Estado, las gestiones administrativas son poco formalistas, en donde el administrado puede realizar personalmente sus trámites sin necesitar el auxilio profesional de un abogado. Sin embargo en materia de propiedad intelectual en Guatemala, se desarrollan con mayor formalismo, ya que las solicitudes, oposiciones, traspasos, licencias de uso y los recursos administrativos deben ser auxiliados por abogado; no obstante el Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial enumera los requisitos de una



solicitud de registro, pero el legislador olvidó indicar que debe ser auxiliada por abogado y adherir timbres forenses; en la práctica es distinto y por ello se debe acoger al Artículo 5 de la misma ley en donde establece lo que deben contener las solicitudes aplicando supletoriamente los Artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil, siendo esta la base legal de la característica de que el Derecho de Propiedad Intelectual es formalista.

### **2.1.12. Divisibilidad**

Siempre ha existido la Nomenclatura Internacional Marcaria de Productos y Servicios para el Registro de las marcas (clasificación de niza). En la décima edición del año 2011 la misma se compone de 45 clases y se clasifica de la siguiente manera: Los productos están comprendidos desde la clase 1 a la clase 34; y, de la clase 35 a la 45 comprende los servicios. Cada clase enumera diferentes productos o servicios. Por ejemplo: la clase 5 comprende los productos: farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos de bebés; emplastos, material para apósitos (medicina que se aplica exteriormente); material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

En la Ley de Propiedad Industrial, la divisibilidad se encuentra fundamentada en el Artículo 33, en donde el titular de un registro podrá pedir en cualquier momento la división de un registro, separando en dos o más registros los



productos o servicios amparados por el registro inicial, aunque correspondan a la misma clase; y una característica especial es de que cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial, así como la vigencia de registro objeto de la división.

Para que el Registrador resuelva favorablemente la solicitud de división es indispensable que la presente el titular o el representante legal, si fuere el caso, con firma legalizada por notario, en donde en forma específica detalle los productos o servicios que amparará cada registro fraccionario, previo pago de las tasas respectivas, cuyos comprobantes las adjuntará a la solicitud de división.

La divisibilidad podrá dar origen a tantas inscripciones nuevas como registros fraccionarios resulten de ella, dando como resultado la cancelación de la inscripción originaria. Cada uno de los registros fraccionarios se identificará con un número distinto haciendo referencia en cada inscripción el registro original, estando obligado el Registrador a extender al titular un certificado por cada registro fraccionario. Un ejemplo hipotético sería: Marca: TXT, clase 5, la cual podrá fraccionarse en: TXT, desinfectantes, TXT, para amparar fungicidas y así sucesivamente, teniendo cada registro fraccionario un número distinto.

### **2.1.13. Nominativo**

Toda marca se identifica con un nombre, que se encuentra compuesta por palabras o frases caprichosas, o bien signos figurativos o distintivos que la hacen aceptable para su registro y para ello la Ley de Propiedad Industrial regula la



terminología que debe emplearse para poder diferenciarlas unas de otras. Cada marca, nombre comercial o expresión o señal de publicidad se caracteriza por su denominación es decir el conjunto de letras que dan origen a una frase, o signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente que sea fácil de distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica respecto de otras. Lo sui-géneris de la denominación que pueda darse a una marca, produce ventajas especiales para distinguirlas de otras que pueden pretender alguna semejanza o igualarse con propósitos de competir deslealmente.

Por eso la ley de la materia indica que dentro de los requisitos que debe contener toda solicitud es adjuntar a la misma una reproducción del distintivo cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o colores especiales o cuando se refiere a marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, con el fin de que cuando se practica el estudio de novedad, pueda calificar para su admisión.

#### **2.1.14. Facultativo**

Toda persona individual o jurídica puede o no proteger sus distintivos, sus denominaciones, sus diseños industriales, sus expresiones o señales de publicidad o sus nombres comerciales, porque es un derecho inherente a la persona de hacer o no hacer.

Desde el momento en que queda protegido un registro al amparo de la ley, el titular del mismo tiene la facultad de oponerse a solicitudes de registros que por su semejanza puedan producir confusión con el registro protegido, haciendo uso de los recursos administrativos hasta llegar al contencioso administrativo.

Esta característica se encuentra dentro de los derechos, limitaciones y obligaciones que le confiere la ley de la materia al titular, el cual tiene el derecho exclusivo de uso y de oponerse al registro de un signo distintivo semejante que pretenda identificar productos idénticos al registrado. Así mismo le otorga a su titular el derecho de hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero que no esté autorizado, que pretenda identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales ya existe una marca registrada. De igual manera, tiene la facultad de pedir a las autoridades respectivas prohibir o suspender la importación de productos amparados por distintivos semejantes a la ya inscrita.

El titular tiene el derecho de solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados en virtud del empleo, uso, aplicación, colocación, exportación e importación indebidas de productos que se encuentran amparados bajo distintivos marcarios que causen confusión por la semejanza con la ya registrada.

En ocasiones los titulares de distintivos marcarios, por ignorar la trascendencia que pueda tener el uso indebido de los mismos, no hacen valer su derecho de



defensa, ocasión que es aprovechada por los comerciantes inescrupulosos que dan vida a muchas denominaciones semejantes a otras que ya se encuentran registradas y que amparan los mismos productos o servicios, dando lugar a la competencia desleal.

#### **2.1.15. Preferente**

El derecho preferente es una de las reglas importantes para calificar la semejanza entre distintivos marcarios, tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones o nulidades y/o anulaciones, se tomará en cuenta entre otras reglas la del derecho preferente que debe darse al signo ya protegido sobre el que no lo está.

Esto se traduce a la prioridad que se le debe dar a la primera solicitud, es decir que se debe atender al principio de que “primero en registro primero en derecho” o bien “primero en fecha primero en derecho”.

La preferencia es una de las características principales que debe tomarse en cuenta en todo lo que concierne a la protección del derecho de la creatividad intelectual y debe tomarse muy en cuenta en las contiendas litigiosas, en lo que se refiere a los actos de competencia desleal y para ello es indispensable contar con juzgadores con amplia experiencia en esta materia, toda vez de que el Derecho de Propiedad Intelectual es una rama del Derecho que representa un campo en donde se desarrolla un tecnicismo jurídico de análisis profundo e interpretación para determinar a quién verdaderamente le asiste el derecho.



### 2.1.16. Novedoso

El comerciante debe tener ética en el uso de las marcas y para ello la creatividad que debe sustentar en cualquier signo, denominación o distintivo marcario es una calidad específica, algo nuevo que surge en el comercio que encierre una originalidad en cuanto al distintivo que protegerá los productos o servicios enfocados al público consumidor.

La publicidad es un factor importante para dar a conocer algo nuevo en el mercado, pues a través de los medios escritos, radiales y televisivos, una marca puede llegar a conquistar una demanda duradera y efectiva en el comercio y para ello se puede indicar que hay varias razones fundamentales por las que una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de publicidad pueda revolucionar en la industria y el comercio: La propaganda, la buena calidad, el precio módico y lo novedoso del distintivo que protege el producto o el servicio, a eso se debe que en la actualidad existen marcas famosas que van sufriendo innovaciones que las hacen originales y aceptables al público consumidor.

Por la importancia que guarda esta característica, cuando se ingresa una solicitud de inscripción inicial ante el Registro de la Propiedad Intelectual, se procede a un examen de forma y de fondo que se le denomina “**estudio de novedad**”, cuyo fin es examinar en primer lugar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la ley de la materia y posteriormente si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad, es decir si



existe alguna semejanza con otras marcas ya registradas o en trámite que pueda afectar los derechos de otra persona. Al practicarse el examen de novedad a la solicitud y la misma no cumple con alguno de los requisitos de ley, el Registro tiene la facultad de dejarla en suspenso y requerir al solicitante que subsane los errores u omisiones bajo el apercibimiento de que si en un plazo de un mes no corrige los errores se tendrá por abandonada la solicitud.

Cuando la solicitud de registro inicial se encuentre en los casos inadmisibles, se procederá a notificar al solicitante sobre las objeciones que constituyen impedimento de acceder a la admisión y se le dará un plazo de dos meses para que se pronuncie al respecto.

Si la solicitud inicial de registro se ajusta a derecho y de la calificación que se le practique resulta acceder a la misma, se procederá a la admisión del registro y para ello se extenderá el edicto correspondiente para ser publicado en el Diario de Centro América por tres veces en un plazo de quince días a costa del solicitante, disposición que fue reformada por el Artículo 101 del Acuerdo Gubernativo No.95-2014 del Ministerio de Economía, en donde nace a la vida jurídica el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual –BORPI- y establece una única publicación.

Lo novedoso de una marca constituye un elemento indispensable para establecer una manufactura de sólido prestigio, siendo esta la preocupación de todo industrial quien persigue que su marca pueda identificar los efectos, la calidad y



el precio de los productos lanzados al mercado bajo una denominación marcaria que esté debidamente cimentada en el prestigio de sus productos sin temor al émulo comercial.

#### **2.1.17. Arbitrario**

Las marcas y demás signos distintivos están compuestos de palabras, frases, letras, cifras, etiquetas, figuras, viñetas, etc., que cada persona tiene la facultad de elegir o de determinarlas con la mayor originalidad posible, con el fin de ser distinguidos por su singularidad y desvirtuar cualquier semejanza con otros signos. A esto se le denomina “arbitrario”, siendo esta otra de las características del Derecho de Propiedad Intelectual.

La legislación guatemalteca exige esta característica, con el fin de que las marcas sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto a los productos o servicios a los cuales se debe aplicar, cuya pretensión es de que el empleo de las mismas no sean susceptibles de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

#### **2.1.18. Primero en tiempo primero en derecho**

Este es uno de los principios que debe prevalecer en materia de Propiedad Intelectual, ya que el derecho preferente es primordial y la misma ley debe reconocer la prioridad de uso de un signo distintivo, el comerciante honesto debe



mantenerse al margen de toda sospecha lesiva a su crédito moral, teniendo cuidado de no inspirarse para usar distintivos marcarios en elementos utilizados con antelación para distinguir productos o servicios similares a los suyos. Personas con ética no necesitan saber que una marca esté registrada para respetar su uso, basta con tener conocimiento que está activa en el comercio y no aprovecharse de una marca que goza de un crédito, pues es reprochable de que personas sin ninguna dignidad se aprovechan del aviamiento comercial que ha cobrado una marca, que goza del derecho preferente.

El mejor derecho en materia marcaria, es la prioridad de uso, pero lastimosamente en Guatemala se ha descuidado ese aspecto, dejando de cumplir con este principio, por eso el más audaz utiliza cualquier argucia con el fin de imponer sus intereses, sin importarle la ética en el uso de las marcas o signos distintivos. Cuando se carece de normas concretas, en esta materia, da lugar a que los asuntos con características similares se resuelvan en diversas formas y con ello se le resta la formalidad y la confianza que pueda tenerse al Registro de la Propiedad Intelectual.

Es necesario que para establecer la incompatibilidad entre dos marcas, no deben buscarse las diferencias, sino las semejanzas que existen entre ambas. Esto sirve para que cuando se produzca una oposición o una contienda litigiosa para establecer a quien le asiste la razón, es importante tomar en cuenta el principio de "*primero en tiempo, primero en derecho*", seguidamente del estudio que debe realizarse en cuanto a las semejanzas que pueda haber entre dos signos

distintivos, basados en preceptos legales que se encuadren en la figura jurídica respectiva.

La anterioridad de una cosa respecto de otra en el tiempo o en el orden tiene una gran importancia jurídica, especialmente en lo que se refiere al tiempo, por cuanto el reconocimiento de ciertos derechos tienen prioridad los más antiguos sobre los posteriores. El principio ***“qui prius est tempore potior est jure (quien es primero en el tiempo es mejor en el Derecho) se consignaba ya en el Libro 5, título XLI de las Decretales.”***<sup>12</sup>

## **2.2. Características de la Competencia Desleal**

### **2.2.1. Titularidad**

Frente a los actos de competencia desleal, el derecho se hace valer a través de la titularidad, es decir mediante el derecho de propiedad que se ejerce de una cosa determinada. Ser titular significa ser dueño de una cosa que se encuentra inscrita a favor de persona determinada en el Registro respectivo y ejercer el dominio de ese bien. El Código Civil establece dos clases de dominio de los bienes: El dominio del poder público y el dominio de propiedad de los particulares; el Artículo 460 de la citada ley establece que son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal.

---

<sup>12</sup> Ossorio, **Ob. Cit.** Pag. 609.



Ser titular de bienes, es tener el derecho de gozar y disponer de ellos dentro de los límites y observando las obligaciones que establecen las leyes; y por eso el propietario tiene el derecho de defender su propiedad por los medios legales correspondientes, asistiéndole el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 17 establece que las marcas tienen la calidad de bienes muebles y consecuentemente la titularidad de las mismas se adquiere mediante el registro obtenido conforme a la ley de la materia, y el derecho de propiedad se prueba mediante el certificado extendido por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Además la norma citada hace hincapié en que todo titular de una marca que se haya registrado en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que la Ley de Propiedad Industrial le otorga, siempre que se haya registrado conforme a la legislación guatemalteca.

La titularidad de una marca debidamente demostrada mediante el título respectivo, es indispensable para dirimir las contiendas administrativas o judiciales en donde se persigue erradicar los actos de competencia desleal.

### **2.2.2. Preferente**

Bajo ningún concepto, la simulación o la copia exacta de un distintivo marcario por persona ajena a su dueño se justifica, pues el fin de toda maniobra en ese sentido, es participar en el crédito que haya adquirido una marca, sin embargo la



deshonestidad ha llegado al grado de que ya no es una simple imitación, sino una reproducción exacta de la marca, aunque ampare productos de distinta clase.

La imitación o la copia fiel y exacta de una denominación no se da únicamente en marcas ya registradas, también sucede en signos distintivos que se encuentran en trámite y que gozan de un derecho preferente en donde se debe aplicar el principio de primero en tiempo, primero en derecho.

La ley también fija un parámetro para hacer uso de este derecho, pues cuando se pretende invocar el derecho preferente o de prioridad, debe basarse en una solicitud de registro anterior que haya sufrido todo el trámite administrativo en el Estado respectivo y que ese Estado sea parte de un tratado o convenio en el cual Guatemala estuviese vinculada.

El derecho preferente se distorsiona y se pretende hacer valer aún cuando haya transcurrido su vigencia, pues existen casos en que entidades mercantiles constituidas mediante leyes extranjeras, pretenden hacer valer el derecho preferente invocando la prioridad, sin darse cuenta que su vigencia de prioridad ya venció. En consecuencia es evidente la importancia de esta característica en cuanto a los actos de competencia desleal que a diario se incurre en el ambiente comercial.



### 2.2.3. Patrimonial

Varios tratadistas reconocen las características verdaderas de la propiedad intelectual. Como en todo elemento de apropiación hay **corpus**, el objeto reproducido, y hay **animus**, pues en ninguna propiedad como en ésta, se da más en actividad el espíritu y más en relación con lo producido. Por eso Picard y Kohler, reputan el derecho de propiedad intelectual como un derecho sui generis, de naturaleza intelectual; por su parte Josserand y Sánchez Román, la reputan como un verdadero y propio derecho de propiedad; Gierke, lo concibe como un derecho de la personalidad; Ruffini, como un derecho de prerrogativa; sin embargo el tratadista Ruggiero, reputa el derecho de propiedad intelectual como un derecho patrimonial especial.<sup>13</sup>

Etimológicamente se refiere al conjunto de bienes que se heredan del padre o la madre. Se entiende por patrimonio, los bienes propios adquiridos por cualquier título.

En una definición propiamente jurídica el patrimonio representa una universalidad conformada por el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a una persona que pueden ser apreciables en dinero.

El Diccionario del Derecho Usual incluye las notas siguientes: “a) Sólo las personas pueden tener patrimonio, pero se reconoce a los individuos y a las

---

<sup>13</sup> Puig Peña, Federico. **Compendio De Derecho Civil Español**. Tomo II. Pag. 317



personas abstractas; b) Toda persona tiene un patrimonio, así se limite su activo a lo que tenga puesto y los demás sean deudas; c) la mayor o menor cantidad y valor de los bienes no afecta a que sólo tenga un patrimonio cada persona, aunque la técnica moderna destaque la existencia excepcional de los patrimonios separados; d) sólo cabe transmitirlo íntegramente por causa de muerte; e) constituye la prenda tácita y común de todos los acreedores del titular o de los perjudicados por él.”<sup>14</sup>

Porqué decimos que las marcas y los demás signos distintivos son de carácter patrimonial? En la legislación guatemalteca se encuentra en primer término, que el Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor como un derecho de propiedad exclusiva sobre su obra o invento, tal como lo establece la ley de la materia y los tratados internacionales. El Código Civil, en el Artículo 451 establece que los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial, los reputa como bienes muebles.

El Código de Comercio regula en el Artículo 4, que las patentes de invención y modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales constituyen cosas mercantiles. El Decreto 57-2000 del Congreso de la República en el Artículo 17 establece que las marcas tienen la calidad de bienes muebles.

Si las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad

---

<sup>14</sup> Osorio. **Ob. Cit.** Pág. 555.

y todo lo que concierne a la creatividad intelectual se reputan como bienes, es lógico que dichos bienes conforman el patrimonio de toda persona individual o jurídica que ejerce la titularidad de los mismos. Cuando se incurre en actos de competencia desleal para beneficiarse del crédito que ha adquirido una marca registrada o que se encuentra en trámite, se está vulnerando el patrimonio de la persona por lo que consecuentemente debe resarcirse el daño causado mediante una acción reparadora.

#### **2.2.4. Bien mueble**

Clemente de Diego dice que si el derecho subjetivo implica poder de obrar y facultad de exigir y para que esta pretensión no sea vana y se agote en el vacío, han de recaer sobre algo a modo de materia. Ese algo es precisamente el objeto de la relación jurídica y ese objeto está integrado por cosas u objetos del mundo exterior; en consecuencia cosa es todo objeto que existe en el mundo exterior y fuera del hombre; en sentido técnico-jurídico, cosa es toda realidad, corpórea o incorpórea, susceptible de integrar la materia sobre la cual pueda constituirse una relación jurídica.

Atendiendo a lo preceptuado en el Artículo 451 del Código Civil se dice que bienes muebles son: Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados; las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal; las fuerzas naturales susceptibles de apropiación; las acciones o cuotas y obligaciones de

las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles, o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes; los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales; y los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial.

#### **2.2.5. Elementos de la cosa**

- a) Un ser o realidad, a modo de *substratum* corpóreo o incorpóreo.
- b) Aptitud de éste para entrar en las relaciones de Derecho a modo de objeto.

En primer lugar se dice que la cosa es un ser o realidad, considerando como requisito esencial de la misma la corporeidad, lleva como consecuencia el identificar la cosa con lo que puede ser objeto del derecho real y excluir todo otro objeto del Derecho.

El concepto de cosa se ha ampliado en cuanto a las mismas fuerzas de la naturaleza dominadas por el hombre y los productos de la industria, no solo los bienes materiales y externos son objetos de Derecho, también los internos y personales, productos de la inteligencia y cosas abstractas, en cuanto adquieren cierta sustancia independiente del sujeto, y hasta los derechos mismos se han querido ofrecer como objeto a su vez de otros derechos. Las palabras cosas, bienes y derechos son confundidas con frecuencia, existiendo entre ellas una especie de graduación de genero a especie que permite diferenciarlas.



Finalmente las expresiones de cosa y bienes llegan a ser sinónimos de hecho, aún cuando no lo son de derecho puesto que éstos tienen un sentido más restringido, todavía es más reducida la expresión de derechos puesto que éstos siempre son cosas incorpóreas.

En segundo término esa realidad corpórea o incorpórea tiene que ser susceptible de poder entrar a una relación de Derecho, con esto se perfila el sentido jurídico distinto del concepto vulgar. Esta susceptibilidad jurídica de las cosas se integran por dos condiciones:

a) **Utilidad:** Que puede servir al sujeto de medio para satisfacer sus necesidades y cumplir sus fines, bastando cualquier utilidad material.

b) **Apropiabilidad real y jurídica:** Porque si no fuesen susceptibles de ser apropiadas por el hombre ni articuladas en su disponibilidad, no podría ésta sacar de ellas las utilidades que le son precisas y que los objetos encierran.

La susceptibilidad jurídica de las cosas sirve de principal elemento diferenciativo para distinguir la cosa natural de la jurídica, ya que hay cosas naturales que no son cosas de Derecho y cosas jurídicas que no son cosas naturales.

La apropiación no se requiere sea *in actu*, sino *in potentia*; es decir, no exige la apropiación, sino la apropiabilidad, pues hay cosas que carecen de propietario, pero pueden tenerlas como las *res nullius* y viceversa; puede haber cosas sustraídas por disposición del Derecho a la disponibilidad, sin que por ello dejen de ser consideradas como cosas (patrimonio nacional).



Cuando las cosas son susceptibles de estar bajo dominio de los hombres y prestan una utilidad a los mismos, se consideran como bienes. Para Colin y Capitant, son bienes las cosas que pueden ser objeto de un derecho y representan un valor pecuniario; todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. Una clasificación completa de la cosa, es la que enumera el tratadista Castán y es la siguiente:

a) Por sus cualidades físicas o jurídicas las cosas pueden ser:

1. Por su Naturaleza: Corporales e incorporales.
2. Por su Determinación: Específicas y Genéricas.
3. Por su susceptibilidad de sustitución: Fungibles y no fungibles.
4. Por la posibilidad de uso repetido: Consumibles y no consumibles.
5. Por la susceptibilidad de fraccionamiento: Divisibles e indivisibles.
6. Por la existencia en tiempo: Presentes y futuras.
7. Por la existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento: Inmuebles y muebles.

b) Por la conexión de unas con otras:

1. Por su constitución y contenido: Singulares y universales.
2. Por la jerarquía en que entran en la relación: Principales y Accesorias.

c) Por razón de su pertenencia:

1. Por la susceptibilidad de tráfico: Por su naturaleza; cosas comunes: Por su



destino; cosas de Derecho.

2. Por la susceptibilidad de apropiación: No apropiables y apropiables.
3. Por el titular de su propiedad: Del Estado y de los Particulares.
4. Por el carácter de pertenencia: Bienes de dominio público, de uso público y de servicio público; y bienes de dominio privado (patrimoniales).

Una de las más importantes clasificaciones que se ha hecho de las cosas es la de dividir las en bienes muebles e inmuebles.

- 1) Bienes inmuebles: Los que no pueden trasladarse de un punto a otro sin deterioro.
- 2) Bienes muebles : Los que pueden soportar dicho traslado sin alterar su naturaleza (amotio de loco ad locus).

Autores extranjeros hablan de bienes inmuebles por naturaleza, por destino y por determinación de la ley; y de cosas muebles por naturaleza y por determinación de la ley. Los tratadistas Román y Clemente de Diego lo admiten así:

- a) **Inmuebles por naturaleza:** Son exclusivamente el suelo y el subsuelo.
- b) **Inmuebles por incorporación:** Todas aquellas cosas que se hallan unidas al suelo de manera permanente (edificios, árboles).
- c) **Inmuebles por destino:** Son aquellas cosas en si mismas muebles que, adheridas o no a un inmueble forman un todo ideal con él, por servir permanentemente a sus fines, como los accesorios muebles de un fundo.

**d) Inmuebles por analogía:** Son las cosas incorporales que se asimilan a los inmuebles por recaer sobre sus bienes de esta naturaleza.

En el Derecho romano la clasificación de bienes muebles e inmuebles no podía recaer más que sobre cosas materiales; pero en la Edad Media primero, y después en el Derecho francés, se aplicó también a los derechos.

En el presente caso nos interesan las cosas muebles las cuales por su naturaleza y por su analogía pueden ser:

**a) Muebles por naturaleza:** Son muebles por naturaleza las cosas que permiten un cambio en el espacio, sin destrucción o alteración de su sustancia, tanto se mueven por fuerza propia (animales), como sean movidos por fuerza exterior (mercancías, productos, materiales de construcción, máquinas, naves, alhajas, títulos de crédito, dinero, etc.).

**b) Muebles por analogía:** Son los derechos o acciones que tienen por objeto obtener una suma de dinero o una cosa mueble. Fue en el Derecho germánico medieval y en general todo el derecho de la Edad Media los que la desenvuelven y le dan importancia a la distinción que apuntamos.

“En esta concepción económica de esta época, sólo las cosas inmuebles tenían valor; los muebles eran considerados como viles y despreciables. Los códigos sudamericanos, como el del Perú, utiliza para los bienes inmuebles el sistema de enumeración, en cambio, para los bienes muebles emplea un sistema mixto de



definición, eliminación y enumeración.»<sup>15</sup>

Tomando en cuenta los diversos criterios que citan los tratadistas y el contenido de la legislación guatemalteca, se llega a la conclusión de que los distintivos marcarios conceptualizados como bienes muebles, constituyen el patrimonio de toda persona individual o jurídica y como tal se debe discutir en cualquier contienda jurídica que se reclame en actos de competencia desleal, ya que el Código de Comercio en el Artículo 4 regula las cosas mercantiles comprendidas dentro de ellas las patentes de invención y de modelo, así como las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Por eso se dice que el verdadero patrimonio de una empresa está en sus marcas o signos distintivos y la imagen que estos proyectan, es decir que el consumidor esté dispuesto a pagar más por una marca reconocida que por otra anónima.

#### **2.2.6. Honestidad**

Esta es una de las características que debe jugar un papel protagónico en el ámbito comercial, ya que por la falta de honestidad se incurre en actos de competencia desleal. Debe existir mayor ética en el uso de las marcas y demás signos distintivos. La mayoría de las contiendas jurídicas en materia de propiedad intelectual, se debe a la falta de honestidad en la comercialización de productos que se ofrecen al público consumidor, amparados por marcas imitadas

---

<sup>15</sup> Puig Peña, Federico. **Compendio de derecho civil español**. Tomo I. Pag. 412.



que mediante frases o juegos de palabras pretenden simular la copia exacta de una marca debidamente acreditada.

En todo el mundo existen marcas y signos distintivos cuya originalidad le ha servido para conquistar demanda duradera y efectiva popularidad en lo que hace a determinada línea de productos; la propaganda, la buena calidad y un precio módico, reflejan el prestigio comercial que se adquiere en el mercado, en donde el público consumidor con el único hecho de visualizar el distintivo, automáticamente en su subconsciente ya lo hace pensar en la calidad del producto que se le ofrece.

La imitación deshonesta de las marcas y demás signos distintivos de prestigio se da mediante palabras asociadas, locuciones corrientes, palabras de fantasía, teniendo un origen esencialmente onomatopéyico; sin embargo al realizar un estudio profundo se puede determinar que existe una imitación clara, de carácter ideológico, fonético o gramatical y es de esta manera como debe realizarse el estudio de novedad de que habla la ley, siendo estas razones de análisis las que determinan si se admite o no un registro de marca, pues la preexistencia de una marca con características similares a las que ya se encuentran registradas debe ser objeto de rechazo con el fin de evitar una contienda jurídica y de esta manera se estaría erradicando desde un principio los actos de competencia desleal.

Para citar algunos ejemplos podemos decir que en alguna oportunidad se pretendió registrar la marca "Superal" cuyo propósito era competir deslealmente



con la marca ya registrada denominada “**Mejoral**”, siendo evidente la pretensión de imitar, pues al hacer el estudio no de fonética sino en un sentido comparativo, se llegó a la conclusión de rechazar la solicitud de la marca “Superal” que pretendía amparar productos de la misma clase en que se encontraba comprendida la marca registrada “Mejoral”.

Casos de imitación como el citado hay muchos, en donde se ha pretendido emular marcas famosas aprovechándose del prestigio comercial de las mismas, incurriendo en actos de competencia desleal y afectando no solo el patrimonio del comerciante honesto, sino que también se afecta el derecho del público consumidor a quien se le está ofreciendo productos o servicios espurios amparados bajo un distintivo marcario imitado.

De lo anterior se colige la importancia de la Codificación del Émulo Comercial, y la creación de normas acertadas para la persecución penal. Es plausible que el Ministerio de Economía y la Comisión del Congreso de la República de Guatemala se encuentren trabajando en una Ley de Competencia, cuyo propósito es proteger el proceso competitivo y del consumidor guatemalteco, considerando que debe hacerse énfasis en la honestidad y la ética que debe tenerse en el uso de las marcas en el ambiente comercial, pues de la honestidad depende de que ese flagelo comercial de la competencia desleal sea erradicado, así se hace ver en la publicación que aparece en el matutino Prensa Libre de fecha 4 de octubre del año 2006 en la página 22.



### 2.2.7. Público

La publicidad constituye el instrumento predilecto para incurrir en actos de competencia desleal. La competencia se vale de los medios masivos de publicidad para que muchas personas en forma premeditada imiten marcas que gozan de un crédito prestigioso en el mercado. La publicidad desleal consiste en activar la publicidad para provocar confusión ante el público consumidor produciendo un descrédito de marcas que gozan de la protección legal.

En Guatemala aún no existe una ley que regule la publicidad por eso se abusa de la misma y son las propias empresas quienes ejercen un autocontrol de los medios que utilizan para publicitar sus marcas.

A través de los medios de comunicación social, penetra la publicidad en el público consumidor, en forma auditiva, visual y escrita, siendo presa fácil del ardid y engaño que utilizan comerciantes sin ética, para competir deslealmente. Por eso se dice que quien tiene menos razón es el más audaz y el dispuesto a utilizar cualquier medio y valiéndose de cualquier argucia para imponer sus intereses, sin importar el derecho del consumidor, mucho menos el derecho del patrimonio vulnerado del titular de la marca o signo distintivo.

La clonación es producto de la imitación que constituye actos de competencia desleal y una actitud delictiva de quien se dedica a realizar este trabajo. La clonación de móviles o celulares merece poner atención en ello, pues es un medio fraudulento de competir deslealmente y consecuentemente constituye un



acto delictivo, sin embargo cuando se le ha dado participación a la fiscalía específica de delitos contra la propiedad intelectual, tales actos los tipifican como “uso indebido de información y estafa propia”, figuras delictivas que en nada se refieren a la Ley de Propiedad Industrial, y el Código Penal guatemalteco se refiere al delito de estafa propia, no como un acto delictivo como consecuencia de Violación a Derechos Marcarios o de Propiedad Intelectual, en tal virtud la persecución penal como acción pública, no se hace en base a delitos de propiedad intelectual. Por lo anterior resulta imperativa la Codificación del Émulo Comercial en la legislación guatemalteca.

#### **2.2.8. Comercial**

Esta característica de la competencia desleal se da en todos los ambientes comerciales y no necesariamente en el uso de distintivos marcarios. La publicidad es el punto de partida para dar a conocer al consumidor los productos o servicios que ofrecen los fabricantes, industriales y comerciantes que a través de su creatividad intelectual crean la imagen de una marca, nombre comercial o expresión o señal de publicidad y a medida de su proyección comercial demuestran al consumidor la calidad y prestigio de los productos o servicios que ofrecen.

Para ejemplificar casos de posicionamiento y personalidad podemos analizar marcas mundialmente famosas como “McDonald’s” “Nike”, “Pepsi” las cuales tienen una personalidad clara y definida, que se ha ido construyendo con



estrategias comerciales y coherentes no solo en el aspecto publicitario, sino en cuanto a los productos y logotipos, pero todo esto se logra a través del ímpetu comercial y solo de esta manera y actuando con ética comercial se logra el verdadero patrimonio de una empresa a través de sus marcas y la imagen que estas proyectan en el comercio, logrando en un momento determinado constituirse en un distintivo universal.

A través del RD-CAFTA, Guatemala abre su ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial, a nuevas figuras, como las marcas sonoras y, opcionalmente las marcas olfativas, lográndose un equilibrio entre el sistema de Derecho Latino y Anglosajón, partiendo del principio de “primero en tiempo primero en derecho”.

El comercio de la telefonía móvil, ha sido impactante al prestarse a la clonación de los mismos y ello implica un medio más para expandir la “competencia desleal” provocando actos delictivos de mayor trascendencia como lo es la extorsión, el chantaje, el secuestro, la estafa propia a usuarios de empresas.

El incumplimiento de acuerdos celebrados entre comerciantes, autores o inventores, cuyas creatividades han sido comercializadas y logrado un lugar prestigioso no solo en el comercio sino en la mente del consumidor, da origen también a la competencia desleal, y como ejemplo podemos citar el enfrentamiento entre la entidad mercantil Apple Corps Ltd., compañía disquera de los Beatles, y Apple Computer Inc., por violación al acuerdo de campo de uso.



El diferendo estriba en que ambas compañías comerciales utilizan una manzana mordida como símbolo que los representa, de tal manera que dicho conflicto se ventila en los tribunales jurisdiccionales.

Esto demuestra que la competencia desleal sigue imperando en el ambiente comercial a nivel de pequeños, medianos y grandes comerciantes, siendo evidente que no existe ninguna ética en el uso de las marcas.

Los productores avícolas nacionales se pronunciaron en contra del contrabando y de la competencia desleal, ya que el pollo que ingresa de los Estados Unidos de América a Guatemala, en el marco del Tratado de Libre Comercio podría competir en condiciones desleales con la producción local debido al precio más bajo, ya que el producto importado no paga el impuesto al valor agregado –IVA-, pues la empresa que los comercializa se acoge al régimen especial de maquilas que los exonera de impuestos, por lo que se pide igualdad de condiciones para no poner en peligro los cientos de empleos que genera la industria, es decir que la competencia desleal también puede afectar al gremio obrero.

En el campo del transporte también se enfrentan al virus de la “competencia desleal” que poco a poco se está convirtiendo en el flagelo que azota al comerciante honesto. En Puerto Barrios, municipio del departamento de Izabal de la República de Guatemala surge un conflicto de competencia desleal entre taxistas, en virtud de incumplimiento al convenio firmado entre la empresa denominada UPADE y la gremial de Taxis y Microbuses de Turismo, en donde



se acordó una tarifa, sin embargo una de dichas empresas incumplió tal acuerdo al venir cobrando una tarifa inferior, eso implica un acto de competencia desleal, que lógicamente debió someterse a la fiscalía específica del Ministerio Público, sin embargo por carecer de la orientación debida se recurrió a la Procuraduría de Los Derechos Humanos, información que consta en el matutino Prensa Libre de fecha 22 de diciembre del año 2006.

### **2.2.9. Prohibitivo**

Un indicador del valor de la marca es que no debe conformarse en que un producto sea conocido, sino que el objetivo de todo comerciante es que ese producto sea deseado por el consumidor y esto se logra a través del valor que se le da a una marca, nombre comercial, expresión o señal de publicidad, o a cualquier invención que cobre prestigio, pero ese prestigio se establece hasta que exista la relación con su comprador y esa relación es lo que define el valor de la marca. El distintivo que alcanza ese prestigio, esta expuesto a la imitación de cualquier persona cuyo propósito es el aprovechamiento comercial, mediante medios fraudulentos prohibidos por una ley.

En el medio guatemalteco, con antelación, el Convenio Centroamericano para la Protección a la Propiedad Industrial, regulaba esas prohibiciones mediante el imperativo legal contenido en el Artículo 10 del referido convenio que indicaba que no podría usarse ni registrarse como marca ni como elementos de las mismas los enumerados del inciso a) al inciso r), convenio que actualmente se

encuentra derogado. En la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 20 del inciso a) al p) establece dicha prohibición a las marcas inadmisibles para su registro por razones intrínsecas, de igual manera tal prohibición también queda regulada en dicha ley en el Artículo 21 del inciso a) al inciso h), en donde se consideran las marcas inadmisibles por derechos de terceros, cuyo objetivo es erradicar la competencia desleal.

#### **2.2.10. De Derecho Privado**

La competencia desleal atañe al Derecho Privado, porque la misma se encamina al aprovechamiento indebido que se hace en la explotación de distintivos marcarios protegidos a través de lo que hoy se conoce como “piratería”, la cual no se encuentra tipificada en el ordenamiento penal como un delito en materia de propiedad intelectual, sin embargo en el Registro de la Propiedad Intelectual se enfoca como un acto delictivo.

#### **2.2.11. Tutelar**

Como consecuencia de que las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad, constituyen elementos incorpóreos en materia de propiedad intelectual, el bien jurídico tutelado es proteger el derecho del consumidor quien es el más afectado cuando la prestación de servicios o productos que se le ofrecen conllevan solamente fines lucrativos, la honestidad radica en que esos servicios o productos deben ser genuinos y de calidad . Sin embargo al incurrir en actos de competencia desleal se viola ese derecho tutelar

al ofrecer servicios o productos espurios que pueden tener consecuencias dañinas que perjudiquen los intereses del consumidor. Indistintamente de lo anterior también el bien jurídico tutelado lo constituye el patrimonio del comerciante.

### **2.2.12. Preventivo**

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial prevenía proteger los distintivos marcarios a través del derecho que toda persona tiene de registrar los mismos, y en algunos casos el derecho obligatorio de registrarlos como los distintivos marcarios que amparaban productos medicinales o alimentos adicionados con sustancias medicinales. Actualmente rige el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en donde se establecen los mecanismos administrativos para proteger los signos distintivos que se desean registrar con el fin de erradicar la competencia desleal.

### **2.2.13. Procesal**

La Ley de Propiedad Industrial establece el procedimiento administrativo a seguir para obtener el registro de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad y de las patentes de invención y diseños industriales, que como se dijo con antelación, llevan el propósito preventivo de erradicar la competencia desleal. Así mismo dicha legislación regula los pasos a seguir en las oposiciones y el derecho de oponerse en la fase administrativa cuando se da el peligro de que otra persona individual o jurídica se encuentra compitiendo



deslealmente, teniendo como consecuencia que el Registro de la Propiedad Intelectual suspenda o rechace de plano solicitudes de distintivos semejantes o idénticos a otro que goce del derecho de prelación.

La competencia desleal implica desarrollar un proceso administrativo o también puede dar lugar a un proceso judicial. En la fase administrativa se puede entablar un proceso cuando se hace uso del derecho de prioridad que la ley de la materia establece, sin embargo también puede constituir un proceso judicial cuando cualquier persona individual o jurídica e incluso el Ministerio Público como una institución estatal denuncie ante la autoridad competente actos de competencia desleal, y no es indispensable comprobar la titularidad de un derecho protegido por la Ley de Propiedad Industrial puesto que únicamente se exige que el demandante pruebe la existencia del acto de competencia desleal incurrido.

Para iniciar un proceso de esta naturaleza se debe tener el cuidado de hacerlo en el tiempo prescrito por la ley, de lo contrario se puede incurrir en la caducidad de la acción. El proceso de competencia desleal se puede promover por la vía civil a través de un juicio oral aplicando la supletoriedad del Código Procesal Civil y Mercantil; con el propósito de buscar una acción reparadora de los daños y perjuicios causados al patrimonio del afectado. En materia penal la acción es pública y el ejercicio de la misma le corresponde al Ministerio Público adhiriéndose a la misma cualquier persona titular de un derecho vulnerado mediante denuncia o querrela, enfocando los delitos por violación a derechos de



propiedad industrial y violación a derechos marcarios, cuyo propósito es hacer cesar el uso indebido de los distintivos marcarios, la confiscación del producto o los servicios que se encuentran tipificados como delitos, sancionar y condenar al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados tomando en cuenta el lucro cesante que sufrió el titular del derecho, el monto de los beneficios que obtuvo el infractor y el precio que el demandado habría tenido que pagar por concepto de una licencia contractual.

#### **2.2.14. Punitivo**

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 206 regula que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de propiedad industrial en el Código Penal y otras leyes.

Es importante analizar este precepto legal ya que no existen faltas en materia de propiedad industrial sino que únicamente figuras delictivas como lo establece el Código Penal en los Artículos 275 y 275 Bis, en consecuencia la acción penal se debe ejercer contra delitos de Violación a los Derechos de Propiedad Industrial y Violación a los Derechos Marcarios los cuales deben ser denunciados o bien entablar la querrela respectiva con el objeto de que en su momento procesal se imponga la pena al infractor como lo establece la ley.

## CAPÍTULO III



### **3. El registro de distintivos marcarios ante el Registro de la Propiedad Intelectual**

#### **3.1. Definición de marca**

De acuerdo al Diccionario General Etimológico de la Lengua Española se define como marca: “Señal hecha a alguna persona o cosa para diferenciarla de otras o denotar su calidad. Modo adverbial con que se explica que alguna cosa es sobresaliente en su línea. Modo adverbial con que se declara que alguna cosa es excesiva en su línea y que sobrepuja a la común.”<sup>16</sup>

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial la definía así: “Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular”.

La Ley de Propiedad Industrial define como marca: “Cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra”. Sin embargo tal definición fue reformada mediante el Decreto

---

<sup>16</sup> Diccionario general etimológico de la lengua española. Tomo IV. Página 251.



11-2006 del Congreso de la República, el cual reforma el Artículo 4 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República en lo que se refiere a la terminología mediante el artículo 34, definiendo “marca” como: “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.”, siendo esta la definición a que se debe regir cualquier solicitud de registro inicial de marca ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Es importante esta última reforma que da origen a nuevas marcas como son las olfativas y las sonoras y para poder obtener su registro y protección legal uno de los requisitos indispensables es adjuntar a la solicitud, material de apoyo o bien la fórmula química que lo respalde.

### **3.2. Definición de nombre comercial**

Doctrinariamente nombre comercial es: “El que sirve para distinguir al comerciante en su tráfico. El que distingue a una casa o empresa de comercio, o en un establecimiento agrícola o fabril. El nombre o razón social o denominación bajo la cual se da a conocer al público un establecimiento agrícola, industrial o mercantil. Pueden emplearse como nombres comerciales: a) el nombre y apellido, o sólo uno de ellos, de los agricultores, comerciantes o industriales que exploten tales actividades; b) las razones o firmas sociales; c) las denominaciones de las compañías comerciales; d) los nombres de fantasía;

e) las denominaciones de las fincas o establecimientos en que se desenvuelvan las tareas, f) un nombre comercial ya existente y legítimamente adquirido.

Si un nombre o una denominación se emplea a la vez como marca y como nombre comercial habrá que registrarlos separadamente, puesto que el primero representa el distintivo de los objetos elaborados, y el segundo sólo se aplica a las muestras o rótulos, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar el establecimiento.”<sup>17</sup>

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial contemplaba el nombre comercial de la siguiente manera: “Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación por la cual se identifica una empresa o establecimiento”.

El Código de Comercio no contempla lo referente al nombre comercial y únicamente se concreta a indicar lo relacionado a la inscripción y elementos que conforman una empresa mercantil dentro de los cuales se refiere a que cuando se pretenda inscribir una empresa individual o jurídica deberá consignarse el “Nombre Comercial” de la misma.

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 4 define como nombre comercial: “Un signo denominativo mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad”, precepto legal que se encuentra vigente.

---

<sup>17</sup> Cabanellas, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**. Tomo III. Página 34.

El nombre comercial se ve afectado cuando se imita o se hace uso indebido del mismo, perjudicando directamente a otro comerciante que lo tenga protegido conforme a la ley específica.

### 3.3. Definición de expresiones o señales de propaganda

Para definir las expresiones o señales de propaganda, debemos de partir del significado de: expresión, señal y propaganda:

- **Expresión:** “Consiste en la declaración o manifestación de lo que se quiere dar a entender, indicio o muestra de sentimiento, actitud o pasión, palabra frase o locución.”.<sup>18</sup>
- **Señal:** “Marca, nota que distingue y diferencia, mojón, signo, indicio, vestigio, cicatriz, símbolo, representación, aviso o citación para acudir a un lugar o hacer algo.”.<sup>19</sup>
- **Propaganda:** “En lo canónico, la sagrada congregación encargada de difundir el catolicismo en todo el orbe. Difusión de cualquiera doctrinas o ideas por toda clase de medios de expresión (radiotelefonía, televisión, prensa, discursos, carteles, etc.), para ensalzar la bondad de una causa, escarnecer otra, atraer partidarios, inflamar el espíritu del partido o nacional, o desmoralizar al adversario o enemigo. Anuncio de un producto, con recomendación

---

<sup>18</sup> Cabanellas, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**. Tomo II. Página 153

<sup>19</sup> Cabanellas, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**. Tomo IV. Página 51.



generalmente exagerada, de sus cualidades y excelencias, superiores a todos los artículos o procedimientos similares”.<sup>20</sup>

Del significado de las palabras anteriores se desprende la definición que contemplaba el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que regulaba en el Artículo 59 lo siguiente: “Se entiende por expresión o señal de propaganda toda leyenda, anuncio, letra, 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 un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento”.

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

La creatividad intelectual conlleva un derecho especial en el que se debe tomar en cuenta el valor intrínseco de la creación de los distintivos de esos nombres comerciales que generan los más elementales poderes de penetración en el mercado de empresas fabriles e industriales, que en la actualidad siguen siendo líderes en la competencia lícita, en donde a través del valor que le dan a sus

---

<sup>20</sup> Cabanellas, **Ob. Cit.** Tomo III. Página 405.

marcas y la calidad de sus productos, lo han logrado también a través de “slogans” de mucha fama y que determinan la calidad del producto o servicio que lanzan al mercado.

Es importante el papel protagónico que juegan los medios de comunicación, quienes son los encargados de hacer más aceptable el producto amparados por una marca de prestigio, o bien el nombre comercial que respalda ese producto o servicio que visual y auditivamente penetra en el público consumidor quien es el mejor juez para dar su veredicto si acepta o no lo que se le ofrece.

Las expresiones o señales de publicidad que muchas empresas famosas utilizan, han quedado en el ambiente comercial como una ley de aplicación indefinida, tal el caso de la marca “Colgate” que respalda un producto de salud dental, y que los medios propagandísticos de publicidad han marcado un “ito” en la historia comercial, pues, cuando pretendemos adquirir un dentífrico en cualquier tienda, lo primero que el público consumidor solicita es un “colgate”. Igual sucede con la hoja de afeitar, pues cualquier marca que respalda esa hoja de afeitar, el consumidor siempre llevará en su mente la marca “Gillette”.

De lo anterior se infiere la importancia de proteger, estimular y fomentar la creatividad intelectual, proteger esos signos y distintivos que han sido creados en una forma novedosa y arbitraria que la hace susceptible de registro.

El Registrador de la Propiedad Intelectual, tiene la responsabilidad no solo de inscribir los derechos en materia de propiedad intelectual, sino que el de



denunciar los hechos que constituyan actos delictivos por violación a derechos marcarios o violación a derechos de propiedad intelectual, desde el momento en que se practica el estudio de novedad, pues es en esta fase administrativa en donde se detecta el ánimo de competir deslealmente, cuando exista igualdad o semejanza, ya sea fonética, ideológica o gramaticalmente de un distintivo marcario con otro que ya goza de un derecho de prelación; de lo contrario incurre en el delito de omisión y complicidad al no suspender o rechazar solicitudes de esta naturaleza, cuando la obligación es de denunciar ante el Ministerio Público el ilícito penal de que tiene conocimiento a efecto de que dicha institución encargada de la persecución penal determine la buena o mala fe de quien haya ingresado una solicitud de registro inicial de un distintivo marcario semejante o idéntico a otro que ya goza del derecho de prioridad.

### **3.4. Definición de Registro de la Propiedad Intelectual**

Para establecer la definición de Registro de la Propiedad Intelectual debemos fundamentarnos en el principio de la especialidad o determinación y lo definimos así: “Es una dependencia administrativa adscrita al Ministerio de Economía, responsable de la inscripción, protección y registro de los derechos relacionados en materia de Propiedad Intelectual.” El Decreto 57-2000 del Congreso de la República lo define así: “Sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa con competencia de organizar, administrar el registro de los derechos de propiedad industrial”.



La responsabilidad que recae en el Registrador de la Propiedad Intelectual, es de vital importancia que conlleva no sólo la inscripción y registro de los derechos que nacen en esta materia, sino que debe protegerlos, como también denunciar los actos de competencia desleal a efecto de que la fiscalía específica de los delitos de propiedad intelectual del Ministerio Público inicie la persecución penal.

El Registro de la Propiedad Intelectual estará a cargo de un registrador que deberá tener la calidad de abogado y notario, colegiado activo, guatemalteco de origen y tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional, así lo determina la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo se dejó de establecer que quien ejerza dicho cargo no sólo debe cumplir con los requisitos anteriores, sino que también debe tener la especialidad en derecho de propiedad intelectual.

En la actualidad la responsabilidad de proteger los derechos en materia de propiedad intelectual, no se cumple con la certeza jurídica con que se debe actuar, ya que cuando surgen semejanzas fonéticas, gramaticales e ideológicas entre registros de distintivos marcarios protegidos con antelación, el Registro administrativamente se concreta a rechazar o suspender el trámite fundándose en el principio de “primero en presentación, primero en derecho”, pero incurre en la omisión de denunciar los actos de competencia desleal, ya que tales rechazos o suspensiones de solicitudes por semejanzas de algún distintivo, constituyen actos de competencia desleal que el Registro tiene la obligación de denunciar.

Durante la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, las gestiones administrativas de registro de distintivos

marcados se desarrollaban con mayor celeridad, pero se dejaba de observar ciertos formalismos referentes al cuidado que debía tenerse sobre el estudio de novedad que se les practicaba a las solicitudes iniciales de registro, dejando pasar muchas denominaciones idénticas de otras que gozaban de protección e incluso ya registradas en virtud de anomalías administrativas, teniendo como consecuencia un cierre temporal del Registro de la Propiedad Industrial a efecto de su reestructuración y cambio de personal.

La reapertura del referido registro tropezó con dificultades en el control administrativo de los expedientes que se encontraban en custodia por el mismo, como consecuencia del cierre temporal, por lo que muchos usuarios tuvieron que reiniciar el trámite de su solicitud mediante la reposición de expedientes, y los que no pudieron reponerlos debieron iniciar una nueva gestión, violándose de esta manera el derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que el registro enfrentó problemas generando retardo administrativo.

#### **3.4.1. Organización del Registro de la Propiedad Intelectual**

El Registro de la Propiedad Intelectual está a cargo de un registrador, quien para cumplir con sus funciones sustantivas podrá asistirse de por lo menos uno o más Sub-Registradores. El registro se encuentra organizado por los siguientes departamentos:



- a) El Departamento de Marcas y otros signos distintivos
- b) El Departamento de Patentes y Diseños Industriales.
- c) El Departamento de Derechos de Autor y Derechos Conexos; y
- d) El Departamento Administrativo.

De conformidad con la ley de la materia los departamentos descritos cuentan con el apoyo técnico y asesorías que se estimen necesarias para cumplir con la función del Registro.

La misma ley determina que el departamento administrativo, velará por el eficiente y eficaz desempeño de las funciones del Registro, supervisando la administración financiera, recursos humanos y los recursos de informática y sistemas.

Lo eficiente y lo eficaz es lo que no se cumple en el proceso administrativo de las gestiones que se realizan en el Registro, por muchas razones, tales como por la negligencia administrativa y porque no se cumple con los principios de la administración pública encontrándose dentro de ellos el arte de servir y ser útil para cumplir con el principio del bien común.

#### **3.4.2. Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual**

Al Registro le corresponde la organización y administración de los derechos que nacen del registro de un distintivo marcario protegido por la ley de la materia y el mantenimiento de tales derechos relativos a los signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.



Asimismo le corresponde planificar y desarrollar programas de difusión, capacitación en materia de derechos de propiedad industrial con entidades nacionales y extranjeras; coordinar políticas y estrategias para fomentar el interés de proteger los derechos de propiedad industrial; brindar una asesoría técnica jurídica al usuario así como a los inventores nacionales y a los abogados, también tiene a su cargo la función de promover la creatividad intelectual; realizar los estudios necesarios a nivel nacional e internacional sobre la situación propiamente de propiedad industrial.

El Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, regula que el Registro de la Propiedad Intelectual entre sus funciones contempla denunciar los delitos contra los derechos de propiedad industrial de que tenga conocimiento, sin embargo esta función no se cumple, ya que a diario se emiten resoluciones de rechazo o suspensión de solicitudes que por su semejanza gráfica, fonética, gramatical o ideológica no son susceptibles de inscripción, en consecuencia desde ese momento el Registro tiene una causal para denunciar a estas personas individuales o jurídicas que con mala fe han pretendido sorprender al Registrador, quien por imperativo legal está obligado a denunciarlas a la fiscalía específica de delitos de propiedad industrial del Ministerio Público.

No obstante que el Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal sobre delitos de violación a derechos marcarios y violación a derechos de propiedad industrial, a la fecha no existe jurisprudencia en la que el Registro



denuncie actos de competencia desleal y que la fiscalía específica en esta materia inicie investigaciones relacionadas a estos casos específicos y de alguna manera establecer si existe o no el ánimo de competir deslealmente.

Otro de los problemas que se da es el de vedar al usuario el derecho a la publicidad de los actos administrativos, el cual se ve limitado por ignorancia o negligencia administrativa, a quienes en repetidas ocasiones se les solicita la consulta de determinado expediente, violándose el principio constitucional del “libre acceso a la información” transgrediendo los Artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 98 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

La Ley de Propiedad Industrial enumera muchos derechos del usuario que el Registro debe proteger, sin embargo en la práctica procesal administrativa se violan disposiciones constitucionales que afectan al peticionario teniendo como consecuencia daños y perjuicios irreparables.

En los libros donde se asientan las inscripciones de registro y otras anotaciones se tropieza con el problema de que tales asientos se han hecho con una caligrafía poco entendible y a la fecha aún existen esos libros que a diario son consultados, cuyos errores de concepto no han sido subsanados, siendo lo ideal contar con algún fondo para crear un sistema de microfilmación de tales registros.



A la fecha se ha descuidado ese aspecto tan importante pues por tratarse de inscripciones en donde la gramática juega un papel determinante para establecer semejanzas, en muchas ocasiones cuesta descifrar frases que dan lugar a una interpretación errónea y originar litigios infructuosos, en donde el Registro no asume ninguna responsabilidad que pueda resarcir el daño causado a cualquier usuario, por lo que resulta importante innovar el sistema de microfilmación en las inscripciones registrales.

### **3.5. Procedimiento administrativo para la obtención del registro de un distintivo marcario guatemalteco**

Antes de enfocar la sistematización que conlleva la obtención del registro de un distintivo marcario guatemalteco o extranjero resulta imperativo definir el procedimiento administrativo y por ello se considera que la definición acertada es la siguiente: “El procedimiento administrativo constituye las fases sucesivas o concatenadas que tiene como objeto resolver una petición”<sup>21</sup>

El licenciado Jorge Mario Castillo González catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo define así: “El proceso administrativo es la manera sistematizada de hacer las cosas, en el sentido de que funcionarios y empleados de la administración pública se dediquen a ejecutar ciertas actividades relacionadas entre sí con el fin de alcanzar sus metas y objetivos, indicando, que

---

<sup>21</sup> Ossorio, Omar Ricardo, Lic. **Material de estudio de derecho administrativo.**



proceso y procedimiento constituyen una sinonimia aplicándose en el campo administrativo y en el campo judicial.”<sup>22</sup>

Las características del proceso administrativo en Guatemala como lo son la sencillez, la rapidez, la informalidad, el impulso de oficio, el libre acceso a los expedientes, la prueba legal, no cumple su función ya que al referirse a la sencillez que debe tener todo proceso administrativo el mismo implica que no debe complicarse el trámite y debe ser desprovisto de ostentosas diligencias, pero esa sencillez se vuelve complicado.

En cuanto a la rapidez, implica que el proceso administrativo debe resolverse con claridad y prontitud, sin embargo en Guatemala, en cualquier organización pública el proceso se vuelve complicado por la excesiva cantidad de pasos a seguir que se ve multiplicado en tiempo. La informalidad del proceso administrativo tiene como fin que el funcionario o empleado público puede subsanar los errores, omisiones y deficiencias incurridas por el administrado e incluso no se requiere del auxilio de un abogado, esto sucede en algunos casos, pero en el Registro de la Propiedad Intelectual, toda solicitud para obtener el registro de un signo distintivo, debe ser auxiliado por un abogado, dejando de cumplir la función de la característica de la informalidad en el proceso administrativo, por lo que en esta materia influye el excesivo formalismo.

---

<sup>22</sup> Castillo González., Jorge Mario. **Derecho administrativo.** Tomo II. Pagina 580.



En cuanto al principio constitucional del libre acceso a la información, este derecho se ve limitado al interesado o administrado, al negársele el libre acceso a la información, obtención de copias o el simple hecho de tener a la vista el expediente que desea consultar y esto se debe a la negligencia, incapacidad y muchas veces por la parcialidad del empleado o funcionario público.

En lo que se refiere a los principios del proceso administrativo se puede decir que también es deficiente y para demostrarlo, a continuación se citan dichos principios cuya finalidad es contrariamente a lo que en la práctica del proceso administrativo se da en el medio guatemalteco.

**1. Principio de legalidad y justicia:** Este es uno de los principios que en el procedimiento administrativo tiene como objeto proteger los derechos del que pide y del que impugna; hacer valer la legalidad y la justicia y reducir al mínimo la arbitrariedad en que muchas veces el funcionario o empleado público incurre. Este principio obliga al administrador a impulsar de oficio todo proceso administrativo, recabar pruebas para establecer la veracidad de los hechos.

**2. Principio del impulso de oficio:** La responsabilidad del funcionario o empleado público es la de ordenar la práctica de cuantas diligencias sean necesarias con el propósito de poder emitir una resolución definitiva apegada a derecho. En la práctica este principio no funciona ya que los trámites administrativos se sujetan a que el funcionario público no lo aplica, por lo que la inactividad depende del interesado.



**3. Principio de informalidad:** Para la celeridad de todo proceso administrativo, no debe sujetarse a formalismos que lo hagan engorroso, por eso las deficiencias y los errores incurridos por el usuario al iniciarse el procedimiento administrativo se podrán subsanar por el interesado desde el inicio del trámite, sin embargo en el sistema guatemalteco se incurre en el exceso del formalismo y cualquier error o deficiencia será el asidero para el funcionario o empleado público para emitir una resolución desfavorable.

Si bien es cierto que este principio puede contribuir a la celeridad del trámite, también es cierto que el funcionario o empleado público se ve obligado a no calificar jurídicamente las peticiones; tramitar peticiones e impugnaciones sin cita de leyes, con equivocaciones erróneas y prueba documental incompleta, por lo que se considera que este principio debe mantener un equilibrio equitativo, a efecto de que el interesado también se vea obligado a cumplir con la ley y no buscar este principio como un asidero para inobservar las normas constitucionales y los preceptos legales de leyes ordinarias y reglamentos, toda vez de que es un arma de dos filos que si es utilizada por el funcionario o empleado público, por ignorancia, negligencia o impericia daría lugar a resolver erróneamente con inobservancia de la ley, violando así el Artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial y por el lado del interesado, también daría lugar a violar dicha norma.

En materia de Derecho de Propiedad Intelectual, existe el formalismo de que las solicitudes de registro inicial de un signo distintivo, se sujeta supletoriamente a lo



preceptuado en el Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, obligándose al administrado a auxiliarse de un abogado, por lo que el principio de informalidad no se ajusta a esta materia.

**4. Principio del derecho de defensa:** Es el derecho de ser escuchado, por lo que el funcionario o empleado de la administración pública obliga a reconocer la publicidad del procedimiento administrativo. Es la oportunidad de que el interesado pueda exponer sus razones antes y posterior a emitir una resolución.

La Constitución Política de la República de Guatemala lo instituye en el Artículo 12 indicando que los derechos de toda persona son inviolables y que nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido, siendo este el principio del debido proceso. La esencia de este principio comprende considerar los argumentos y los hechos que propone el interesado, la obligación de fundar sus decisiones en la petición y la obligación de fundarse en derecho.

**5. Principio de imparcialidad:** Este principio obliga al funcionario o empleado público a fundar sus actuaciones en la igualdad de oportunidades, no obstante de que este principio debe prevalecer en cualquier proceso tanto administrativo como judicial, se ve violentado en virtud de que en el sistema guatemalteco prevalece la recomendación política y el tráfico de influencias que influyen en las decisiones administrativas y/o judiciales.



**6. Principio del procedimiento escrito:** Este principio es el que prevalece en todos los procedimientos administrativos, con rarísimas excepciones en donde puede ser oral. El funcionario público en Guatemala, prefiere el procedimiento escrito, ya que con ello queda constancia de la actuación del usuario.

**7. Principio del procedimiento sin costas:** La mayoría de las resoluciones administrativas no hace la condena en costas. En materia de Propiedad Intelectual, se considera que debe hacerse condena en costas, en virtud de lo oneroso que resulta un trámite de esta naturaleza, que puede verse afectado mediante el daño o perjuicio que pueda causarse a un tercero o bien el propio empleado o funcionario público que por el hecho de haber incurrido en algún acto de corrupción haya emitido una resolución que vulnere el derecho de defensa del interesado, por lo que resulta aplicable la condena en costas

**8. Principio de sencillez, rapidez, economía y eficacia:** Significa que en el proceso administrativo debe eliminarse el trámite burocrático, lento y complicado, es decir que la gestión debe ser sencilla, fácil y sin complicaciones; que haya expeditación del proceso administrativo, debe ser rápido sin esperar el vencimiento tope de los términos; la economía significa evitar pérdida de tiempo y la eficacia significa obtener el resultado a la brevedad posible.

**Vía administrativa ámbito general.** El desarrollo de todo trámite administrativo se da de la siguiente manera:



### **a) Solicitud**

Constituye el derecho de petición que toda persona individual o jurídica realiza ante cualquier autoridad competente con fundamento en el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 1 del Decreto 119-96 del Congreso de la República de Guatemala. Es obligación de todo órgano administrativo, mantener un listado de requisitos indispensables que los particulares deben cumplir.

### **b) Admisión a Trámite**

La Ley de lo Contencioso Administrativo en el segundo párrafo del Artículo 1 regula que el órgano administrativo que recibe la petición, al admitir a trámite la solicitud de cualquier naturaleza, deberá indicar o señalar las diligencias necesarias a efecto de la formación del expediente respectivo.

Cada órgano administrativo se rige por una ley específica que regula la forma de la admisión a trámite. Cuando la petición no es admitida dentro del término de treinta días, agotado el procedimiento correspondiente o bien no sean admitidas para su trámite, los particulares tienen el derecho de recurrir mediante acción de amparo con fundamento en el Decreto 1-86 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

### **c) Diligencias a realizar**

Admitida la solicitud, el órgano administrativo señalará las diligencias que se



deben realizar y una vez practicadas formarán un expediente administrativo en donde constará la solicitud inicial y los documentos necesarios para el trámite a realizar para la obtención de un resultado perseguido por el solicitante. Al momento de recibir la solicitud inicial, el órgano administrativo anotará en la solicitud de mérito, el día y la hora de la recepción.

El trámite puede ser abandonado por el solicitante por falta de interés dejando de accionar ante el órgano administrativo, en consecuencia la Ley de lo Contencioso Administrativo prevé tal situación, cuando el administrado deja de promover por más de seis meses, siempre que el órgano administrativo haya agotado la actividad correspondiente, se tendrá por abandonado el trámite y se archivará el expediente de mérito.

#### **d) Estado de resolver**

Es la situación en que se encuentra cualquier expediente al efectuarse la última diligencia. La petición por imperativo legal debe ser resuelta y notificada dentro del plazo de treinta días.

#### **e) Resolución administrativa**

Es la decisión que una autoridad administrativa competente emite en virtud de una solicitud, el cual deberá ser notificado a los interesados personalmente mediante citación o por correo certificado con aviso de recepción. Para continuar el trámite es necesario que en el expediente conste que los interesados fueron notificados conforme a la ley.



Las resoluciones administrativas pueden ser revocadas de oficio antes de que hayan sido consentidas por los interesados y se entiende por consentida una resolución cuando no se impugna dentro del plazo indicado en la ley.

Las resoluciones administrativas pueden ser **favorables o desfavorables**. Cuando son desfavorables, el administrado tiene el derecho de impugnarlas mediante el recurso administrativo de revocatoria o reposición.

- **Impugnación de resoluciones**

- **Recurso de revocatoria**

Este recurso procede contra las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que tenga superior jerárquico el cual deberá interponerse dentro del plazo de cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, mediante memorial dirigido al órgano administrativo que dictó la resolución.

La autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada por mandato legal debe admitir el recurso de revocatoria y elevará las actuaciones al respectivo Ministerio o al órgano superior jerárquico mediante informe circunstanciado dentro de los cinco días siguientes a la interposición. Así lo establece el Artículo 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.

- **Recurso de reposición**

Este recurso se interpone contra las resoluciones dictadas por los Ministerios y contra las dictadas por autoridades administrativas superiores, individuales o



colegiadas, entidades descentralizadas o autónomas y el plazo para hacerlo es de cinco días siguientes a la notificación, recurso que se interpone directamente ante la autoridad recurrida. Existe una excepción y es que este recurso no procede contra las resoluciones emitidas por el Presidente o Vicepresidente de la República ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria.

**f) Silencio administrativo**

Este presupuesto procesal se da cuando no hay respuesta del órgano administrativo en virtud de haber transcurrido el plazo pertinente para resolver, es decir que cuando transcurren los treinta días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que la autoridad correspondiente haya emitido la resolución, teniéndose por agotada la vía gubernativa, confirmando el acto o resolución que motivó el recurso, facultando al administrado a promover una acción de amparo para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio administrativo.

- **Primera regla**

De conformidad con lo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo, tanto el recurso de revocatoria como el de reposición se interpondrán dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución que el caso amerita, y consecuentemente la autoridad respectiva está obligada a elevar las actuaciones al superior jerárquico dentro del plazo de cinco días siguientes a la interposición del recurso respectivo.



- **Audiencias**

Cuando los antecedentes se encuentren en el órgano que corresponde y que debe conocer de los recursos de revocatoria o reposición según sea el caso, se correrán las audiencias a las personas interesadas, al órgano asesor y a la Procuraduría General de la Nación, de la siguiente manera: a) A todas las personas que hayan manifestado interés en el expediente administrativo se le correrá audiencia por cinco días; b) Al órgano asesor, técnico o legal correspondiente según la naturaleza del expediente, se le corre audiencia por cinco días; excepto cuando la organización de la institución que conozca el recurso carezca de este órgano; y, c) A la Procuraduría General de la Nación, se le corre audiencia por cinco días; haciendo un total de quince días respectivamente, siendo tales plazos perentorios e improrrogables, causando responsabilidad para los funcionarios del órgano administrativo asesor y de la Procuraduría General de la Nación, si no evacuan la audiencia en el plazo fijado.

- **Diligencias para mejor resolver**

Esta es una facultad que tiene la autoridad que conozca del recurso, para ordenar antes de emitir la resolución definitiva y posterior a la evacuación de las audiencias, practicar cualquier diligencia que ese órgano estime pertinente para mejor resolver fijando un plazo de diez días. Posteriormente la autoridad recurrida tiene el plazo de quince días para emitir la resolución, sin embargo transcurrido el término de treinta días sin que se haya emitido la resolución



respectiva, se produce el silencio administrativo. Lo anterior es la primera etapa procesal que se utiliza en cualquier trámite administrativo.

Se dan excepciones como lo es en el ámbito tributario y el laboral, pero que en el presente trabajo no es objeto de análisis, por considerarse que no se relacionan al tema principal.

En el desarrollo del proceso administrativo en materia de Propiedad Intelectual, contempla el Recurso de Revocatoria y el de Reposición, sujetándose a la Ley de lo Contencioso Administrativo y el objeto de esta ley es garantizar los derechos de los administrados, asegurarse de la efectiva tutela administrativa y jurisdiccional de la juridicidad de la administración pública, desarrollar los principios constitucionales y por último controlar la juridicidad de los actos administrativos.

A pesar de los principios contemplados en el Artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en la práctica, tales principios son inadvertidos por la autoridad administrativa en materia de Propiedad Intelectual, perdiendo la eficacia del trámite, el cual no obstante ser demasiado oneroso, la falta de celeridad de la obtención de registro de un signo distintivo resulta tedioso y deja de ser sencillo convirtiéndose en un trámite eminentemente formalista.

El Artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial, regula que todas las solicitudes deben reunir las formalidades que establece dicha ley, cumpliendo con lo que establece el Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, norma que exige el

formalismo para el primer escrito o solicitud inicial y demás actuaciones ante el Registro de la Propiedad Intelectual el cual debe ser auxiliado por abogado, lo que desvirtúa el principio de sencillez que preceptúa el Artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.

### **3.5.1. Forma**

Dependiendo la gestión administrativa, varía la forma de realizar el trámite y para ello en el presente trabajo se explicará detalladamente cada solicitud.

#### **a. Solicitud de registro inicial de una marca, nombre comercial, expresión o señal de publicidad**

Para obtener un registro de un distintivo ya sea de marca, nombre comercial o expresión o señal de publicidad, el Registro de la Propiedad Intelectual, proporciona un formulario para indicar en el mismo la información que se detalla a continuación:

1. Comparecencia del solicitante, indicando sí actúa en forma individual o en representación de alguna entidad mercantil, lugar para recibir notificaciones, la nacionalidad, profesión u oficio y domicilio.
2. Denominación de la marca solicitada, país de origen, si es una marca industrial, comercial o de servicios; clase a que corresponda según la nomenclatura internacional marcaría, si tiene derecho de prioridad en otro país, la fecha y número de expediente respectivamente.



3. Debe indicarse claramente las mercancías, actividades o servicios que va a amparar la marca solicitada de acuerdo a la nomenclatura internacional marcaria.
4. Reservas o renunciaciones, esto quiere decir que él o la entidad solicitante según sea el caso, se reserva el derecho de utilizar la marca solicitada en cualquier forma, estilo de letras, en cualquier medio de publicidad radial, escrita o televisiva, envases, papelería o de la manera que mejor estime el solicitante.
5. Indicar la dirección o el lugar en donde se fabriquen, distribuyen, comercialicen o presten los productos o servicios de la marca solicitada.
6. Indicar los documentos que adjunta, si es persona individual debe adjuntar patente de comercio, comprobante de pago de tasa, es decir de acuerdo al arancel vigente, adjuntar cuatro facsímiles de la marca solicitada y uno que se adhiere a la solicitud; si es representante legal de una entidad mercantil, debe adjuntar el nombramiento respectivo debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República, el cual puede hacerse en fotocopia legalizada.
7. Si el solicitante es un abogado que actúa como mandatario de alguna entidad mercantil debe adjuntar el mandato respectivo debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República y el Archivo General de Protocolos, si representa a una entidad extranjera el mandato debe contar con los pases de ley y si actúa como gestor de oficio debe adjuntar un mandato con amplias facultades para actuar como gestor de oficio, prestar la garantía suficiente que



asegure las resultas del procedimiento o si fuere el caso una fianza como lo establece el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

8. A cada solicitud se le debe adherir un timbre forense y debe ser auxiliado por abogado y se presenta en original y tres copias.

#### **b. Solicitud de un nombre comercial**

Conlleva los mismos datos anteriormente indicados en el formulario que proporciona el Registro, con la adecuación de que el registro del nombre comercial es en forma indefinida y ampara propiamente la actividad comercial de una empresa individual o colectiva.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica, ese derecho exclusivo que se adquiere termina por clausura del establecimiento o por suspender actividades por más de seis meses.

La Ley de Propiedad Industrial indica en la parte final del Artículo 71 que la inscripción del nombre comercial en el Registro, no es necesaria para ejercer los derechos que la ley otorga al titular; este precepto legal contradice el objetivo por el cual fue creada dicha ley como lo es erradicar la competencia desleal, pues si la ley dice que no es necesaria la inscripción, cómo puede indicar que el titular pueda ejercer con libertad sus derechos, por lo que se considera que la existencia de la obligatoriedad de registrar los nombres comerciales debe



hacerse en el momento en que toda empresa se inscriba en el Registro Mercantil General de la República.

Si de hecho se está utilizando un nombre comercial sin estar inscrito en el Registro Mercantil General de la República ni en el Registro de la Propiedad Intelectual, lógicamente no puede llamársele titular a la persona que comercialice un nombre comercial sin estar inscrito, y consecuentemente no puede ejercer derechos sobre el mismo, en tal virtud, la norma citada debe sufrir una modificación para que sea obligatoria la inscripción de un nombre comercial.

El titular de un nombre comercial goza de la protección que la ley le otorga, y lo faculta a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios. El registro de un nombre comercial tiene carácter declarativo pero el registro puede cancelarse en cualquier tiempo a pedido del titular.

Al nombre comercial no se le aplica la clasificación de productos y servicios que se utilizan para las marcas, más bien se toma en cuenta el giro comercial que se encuentra detallado en la patente de comercio de empresa individual o de sociedad si fuere el caso, como quedó inscrito en el Registro Mercantil General de la República.



La solicitud de registro de un nombre comercial se sujetará a lo preceptuado en el Artículo 22 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República y los Artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. El nombre comercial sólo puede transferirse juntamente con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea, así lo establece el Artículo 76 del referido Decreto.

Cuando se enajena un nombre comercial registrado o en trámite, se aplicarán los procedimientos concernientes a las marcas, en lo que sea aplicable.

#### **c. Solicitud de una expresión o señal de publicidad**

Contiene las mismas características de la solicitud de una marca como se describió con antelación, con la adecuación únicamente de que se trata de una expresión o señal de publicidad y cuyo fin es atraer la atención al público consumidor, datos que se detallan en el formulario respectivo.

Las prohibiciones se encuentran detalladas en los Artículos 20 y 69 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto al alcance de protección, abarca a su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

#### **d. Denominación de origen**

Las denominaciones de origen son aquellas indicaciones geográficas que se usan para designar un producto que es originario de un país, región o lugar

determinado y su registro se obtiene cumpliendo lo preceptuado en los Artículos 78 al 90 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales fueron reformados por el Acuerdo Gubernativo número 95-2014 del Ministerio de Economía.

- **Características de la denominación de origen**

- 1) Debe designarse para un producto originario de un país, región o lugar determinado.
- 2) El Estado es el titular de las denominaciones de origen.
- 3) Su vigencia es indefinida.
- 4) Por su naturaleza, las denominaciones de origen no podrán ser objeto de enajenación, embargo ni licencia de uso.
- 5) El Estado o cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos tienen el derecho de oponerse al registro de otra marca que impida el uso de la misma.
- 6) Las denominaciones de origen pueden ser solicitadas para su registro por personas individuales o jurídicas productoras, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento en la región o en la localidad a la que corresponde la denominación de origen.
- 7) Pueden ser solicitadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
- 8) Las denominaciones de origen también pueden ser solicitadas por el



Ministerio de Cultura y Deportes.

9) No se extiende título de propiedad.

En lo que se refiere a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, deberán sujetarse a lo preceptuado en el Decreto número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala y al Acuerdo Gubernativo número 95-2014 del Ministerio de Economía.

- **Procedimiento de registro**

Para obtener el registro de una denominación de origen, se examinará cuidadosamente verificando si se ajusta a la ley y se aplicará en lo que sea procedente lo establecido para el registro de marcas con la excepción de que no se extenderá título alguno. Cuando se cumple con los requisitos de ley, el Registro manda a publicar por una sola vez un edicto en el Diario de Centroamérica y a partir de la fecha de la publicación corre el plazo para tener derecho a oponerse.

Una vez concluido el período de oposición, se ordenará el registro definitivo cuya resolución que lo ordena deberá publicarse por una sola vez en el diario oficial, y a partir del día siguiente de dicha publicación, la denominación de origen queda protegida.



#### **e. Emblema**

Según la terminología en materia de propiedad industrial emblema significa todo signo figurativo que identifica y distingue a una empresa o establecimiento mercantil y por eso el procedimiento para la obtención de registro de un emblema se regirá por las mismas disposiciones relativas al nombre comercial.

#### **f. Marca**

La obtención del registro de una marca debe reunir características especiales para ser objeto de registro, es decir que sea novedosa, arbitraria, original, caprichosa, por lo que debe ponerse cuidado a las prohibiciones establecidas en el Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial.

El procedimiento de registro de una marca indistintamente de lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala debe cumplir en primer lugar con la originalidad del signo distintivo a registrarse pues de ello depende la violación o no de los derechos de terceros que posteriormente se convierta en una contienda jurídica tediosa y con resultados negativos.

#### **g. Marca colectiva**

Se entiende por marca colectiva aquel distintivo cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas para usar dicha marca y se sujeta a las disposiciones aplicables a las marcas tanto para su renovación como extinción y modificación del registro.

#### **h. Marcas de certificación**

Estas marcas se aplican a productos o servicios cuyas características y calidad son controladas y certificadas por el titular de la marca, y le son aplicables las normas relacionadas a las marcas contenidas en la ley de la materia así como para su renovación, extinción y modificación de registro. La característica de estas marcas es que su vigencia es indefinida y no es objeto de gravamen ni embargo, ni providencia cautelar de ejecución judicial.

#### **i. Modelo de utilidad y diseños industriales**

- **Protección de las invenciones**

Se entiende por modelo de utilidad o diseños industriales la innovación en la configuración o disposición de elementos de algún objeto o de una parte del mismo que le proporcione un efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso y para solicitar el registro de un modelo de utilidad existe un formulario específico que proporciona el Registro de la Propiedad Intelectual.

Las disposiciones relativas a las patentes de invención son en lo conducente aplicables a las patentes de modelos de utilidad y se rige de conformidad con los Artículos del 142 al 146 de la Ley de Propiedad Industrial.

#### **j. Diseños industriales**

Al igual que los modelos de utilidad se rige por las disposiciones relativas a las patentes de invención.

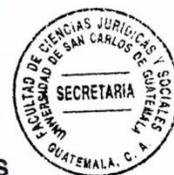


Tanto en los modelos de utilidad como los diseños industriales el procedimiento administrativo se lleva a cabo mediante un formulario que proporciona el Registro de la Propiedad Intelectual en donde el solicitante o la entidad solicitante en su caso proporciona todos los datos generales; se debe consignar el nombre del modelo de utilidad o del diseño industrial, adjuntando a la solicitud la reproducción gráfica o fotográfica del modelo de utilidad o del diseño industrial en duplicado debiendo presentarse más de una vista si fuese tridimensional; en caso de diseños bidimensionales la reproducción podrá sustituirse con la muestra del producto que incorpore el diseño. Si fuere el caso, adjuntar a la solicitud el título en virtud del cual adquirió el derecho al diseño industrial o modelo de utilidad, si el solicitante no fuese el diseñador.

Satisfechos los requisitos se ordenará la publicación respectiva de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 114 de la Ley de Propiedad Industrial, es decir al cumplirse los dieciocho meses contados desde la fecha de la presentación de la solicitud o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad desde la fecha de prioridad aplicable. La vigencia del registro de un modelo de utilidad o diseño industrial es de 10 años computados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

#### **k. Patentes de Invención**

La patente de invención la otorga el Estado y ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a la invención. El invento debe ser novedoso, distintivo, homogéneo y estable. Se considera distintiva la novedad si la misma se



diferencia de cualquier otro; homogéneo si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales; y estable si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterables después de su reproducción o multiplicación sucesiva.

El solicitante de una patente de invención, puede ser una persona individual o jurídica; en el formulario respectivo el peticionario deberá consignar los datos pertinentes acreditando la calidad con que actúa; el nombre de la invención, del inventor y la dirección de su residencia. Cada solicitud de registro varía en cierta forma según el procedimiento administrativo que se persigue.

### **3.5.2. Requisitos**

Para obtener el registro de una marca guatemalteca, se debe sujetar a lo preceptuado en el Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial y el Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo número 89-2002 del Ministerio de Economía. La solicitud de registro de una marca, nombre comercial o expresión o señal de propaganda se hace mediante formularios que el Registro de la Propiedad Intelectual ponga a disposición de los usuarios en donde se consignará información que se detalla en el inciso E.1 literal a., del presente trabajo, que se refiere a la solicitud de registro inicial de una marca, nombre comercial y expresión o señal de publicidad

Toda solicitud debe contener las reservas o renunciaciones especiales, relativas a tipos de letras y colores y sus combinaciones que el solicitante estime pertinente utilizar, si se invoca prioridad el solicitante debe indicar lo siguiente:

- a) El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó por primera vez la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.
- c) El número de expediente que le corresponde a la solicitud prioritaria, en el caso de que se le hubiese asignado.

- **Requisitos de las demás gestiones**

En las demás gestiones que sobre el mismo asunto se presenten se deberá indicar el número de expediente, los nombres completos del solicitante o de quien lo represente; el signo distintivo, invención o diseño industrial al que se refiere; y el lugar y fecha de la solicitud, firma del compareciente y sello y firma del abogado auxiliante, y si el compareciente en ese momento no puede firmar lo hará a ruego el abogado auxiliante.

### **3.5.3. Documentos necesarios**

En lo que se refiere a una solicitud de distintivo marcario guatemalteco, se debe sujetar a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, al Decreto número 11-2006 del Congreso de la República, Decreto número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala y el Acuerdo Gubernativo número 95-2014 del Ministerio de Economía, en donde de acuerdo al distintivo marcario que deseamos solicitar, así será necesaria la documentación que debe adjuntarse, por ejemplo:

1) **Nombramiento o Mandato:** Cuando se trata de personas jurídicas, el documento necesario que se debe adjuntar a la solicitud inicial del registro de un distintivo marcario guatemalteco, lo constituye el nombramiento del Representante Legal de la respectiva Sociedad debidamente legalizado.

En algunos casos hay sociedades mercantiles que otorgan mandatos a determinado profesional del Derecho cumpliendo únicamente con el requisito de que dicho mandato se inscribe solamente en el Archivo General de Protocolos.

2) **Facsímiles:** A la solicitud inicial ya sea de una marca, nombre comercial o expresión o señal de publicidad, se debe adjuntar cuatro reproducciones del distintivo a registrarse a través de facsímiles o etiquetas que se adjuntan a la solicitud así mismo, se le adhiere un facsímil al original, duplicado y triplicado de la solicitud cuando se trate de denominaciones con grafía, forma, colores especiales o marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.

3) **Traducción:** Cuando el distintivo a registrarse estuviese constituido por elementos que hacen necesario describirlos o que por la composición de la frase o frases tuviese un significado en un idioma distinto al español o que fuese una denominación caprichosa que hace necesario describir su significado, debe adjuntarse a la solicitud el documento mediante el cual se traduce el distintivo que puede ser de manera simple.



### **3.5.4. Calidad del Solicitante**

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 7 establece que en la primera gestión, el solicitante debe acreditar la calidad con que actúa, es decir que si el solicitante ha otorgado mandato para que actúen en su nombre y cuando se trate de personas jurídicas debe acreditarse la personería a través del nombramiento respectivo. Cuando se trata de mandatarios domiciliados en Guatemala, debe reunir la calidad de Abogado colegiado activo y el mandatario debe tener las suficientes facultades para representar a su mandante y en el caso de que no tuviese las facultades suficientes se le considerará investido de ellas por ministerio de ley.

En casos graves y urgentes debidamente calificados por el Registro, podrá ser admitido un Abogado actuando como gestor oficioso, pero en este caso debe tenerse cuidado y cumplir con lo que establece el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, de lo contrario se dan supuestos procesales administrativos que pueden afectar a la persona individual o jurídica que delegue la actuación de un gestor oficioso en la solicitud de un distintivo marcario.

Existen casos en donde personas individuales o jurídicas delegan la función de gestor oficioso a Abogados que por la inexperiencia dejan de cumplir con los requisitos esenciales que determina el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial por ejemplo: En algunos expedientes investigados se pudo determinar que un Abogado actuó como gestor oficioso de una persona jurídica y solicitó un



distintivo marcario, vencido y es en estos casos cuando procede la calidad de gestor oficioso, sin embargo, en el expediente de mérito se dejó de cumplir el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial que establece que cuando procede la actuación de un gestor oficioso el titular del distintivo debe ratificar lo actuado por el gestor oficioso dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la solicitud, de lo contrario si el interesado o el titular del derecho deja de ratificar la actuación del gestor oficioso, la solicitud respectiva se tendrá por no presentada, y esto es lo que sucede en la mayoría de los casos en donde el Registrador de la Propiedad Intelectual no advierte la norma citada y admite la actuación oficiosa sin que se ratifique la solicitud por el interesado llegando a concluir el trámite administrativo sin advertir la violación a dicha norma y con ello perjudica el derecho de prelación del interesado y consecuentemente existe un daño y perjuicio causado.

De igual manera sucede cuando, admitida la actuación de un gestor oficioso, se debe garantizar o prestar fianza porque así lo establece la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, pero también se da el caso en que esta disposición legal pasa inadvertida, quedando impune la violación a este precepto legal porque se desconoce verdaderamente la aplicación del derecho en materia de propiedad intelectual y por ello resulta imperativo que el personal y los asesores del Registro de la Propiedad Intelectual, cuenten con la experiencia a efecto de subsanar en el futuro estas deficiencias administrativas que dañan el derecho del peticionario o titular de un derecho.

### **3.6. Procedimiento administrativo para la obtención del registro de un distintivo marcario extranjero**

El trámite administrativo para obtener el registro de un distintivo marcario extranjero, es el mismo que se emplea para la obtención de un registro marcario guatemalteco, con la diferencia de cumplir con ciertos requisitos y documentos que se necesitan para acreditar el derecho del solicitante, sin que con ello no se deje de cumplir con los requisitos generales que toda solicitud conlleva y para ello se debe contemplar la aplicación de ciertos principios del derecho internacional y del derecho notarial, puesto que se da la participación de entes administrativos estatales como el Ministerio de Relaciones Exteriores.

#### **3.6.1. Forma**

Para adquirir el registro de un distintivo marcario extranjero, se debe sujetar a las formalidades que toda solicitud conlleva para cada caso específico, sin olvidar el principio de legalidad y supletoriedad que establece el Artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial y de esa manera seguir la secuencia del Artículo 22 de la ley citada en donde enumera los requisitos esenciales de toda solicitud ya sea inicial, de renovación, traspaso, licencia de uso, modificación, enajenación, cambio de nombre, de marcas colectivas, de certificación, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad; cuando se trate de una solicitud de un signo o distintivo marcario extranjero debe cumplirse con los requisitos esenciales y específicos para cada caso, como se indicará más adelante.



### 3.6.2. Requisitos

Los distintivos extranjeros o como se le llama en la Ley de Propiedad Industrial **denominaciones de origen**, son aquellas indicaciones geográficas que se designan para un producto originario de un país o región cuyas características son exclusivas del medio geográfico en que se produce incluyendo los factores naturales, humanos o culturales. Para obtener este tipo de registros el Estado es el titular de estas denominaciones y los requisitos necesarios para la obtención de su registro se deben sujetar al Artículo 85 de la Ley de Propiedad Industrial reformado por el Artículo 20 del Decreto número 3-2013 del Congreso de la República y el procedimiento de registro se hará en lo que sea aplicable para la obtención de registro de marcas con la excepción de que no se extenderá título alguno, ya que la resolución que ordena el registro debidamente publicada por una sola vez en el Diario de Centro América surtirá los efectos legales de protección a partir del día siguiente de dicha publicación. Las denominaciones de origen una vez inscritas y publicadas juntamente con la resolución de inscripción, los solicitantes tienen la obligación de presentar al registro la normativa al uso y administración de la denominación de origen de que se trate sujetándose a lo preceptuado en el Artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial que fue reformado por el Artículo 21 del Decreto número 3-2013 del Congreso de la República.

### **3.6.3. Documentos Necesarios**

Todo documento proveniente del extranjero, para acreditar la representación del solicitante si es persona individual o jurídica, deberá cumplir con los requisitos enumerados en los Artículos del 37 al 44 de la Ley del Organismo Judicial, y sin esos pases de ley no podrá dársele validez a ningún documento que pueda anexarse a la solicitud de un registro de un distintivo marcario proveniente del extranjero. Los documentos que pueden provenir del extranjero son:

- a) Mandatos Especiales otorgados en el extranjero a Abogados, para que puedan representar en el país a cualquier persona individual o jurídica, con amplias facultades en materia de propiedad industrial.
- b) Certificado de Prioridad.
- c) Certificado de Licencia de Uso.
- d) Denominaciones de Origen.

Estos documentos deben contar con los pases de ley para que en Guatemala surtan los efectos correspondientes.

### **3.7. Procedimiento administrativo para la obtención de una licencia de uso de un distintivo marcario**

Licencia consiste en la autorización o permiso, puede decirse también que licencia es el documento donde consta el permiso o la facultad para obrar.



El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, contempla en el Artículo 45 reformado por el Artículo 44 del Decreto número 11-2006 del Congreso de la República, establece que el titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar un distintivo marcario,

### **3.7.1. Forma**

El contrato de licencia debe constar por escrito y si se otorga en idioma distinto al español, el documento deberá ser legalizado y contar con traducción jurada.

- **Restricciones**

- a) El licenciatario tendrá derecho a usar el distintivo marcario durante toda la vigencia de su registro en donde estarán incluidas sus renovaciones en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca.
- b) La licencia de uso no se puede ceder por el licenciatario y éste tampoco podrá otorgar sublicencias.
- c) La licencia no es de uso exclusiva, ya que el titular podrá otorgar otras licencias.
- d) El licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular.
- e) Cuando la licencia se concediere como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por si mismo la marca en el país respecto



de sus productos.

### **3.7.2. Requisitos**

La licencia surtirá efectos legales frente a terceros sólo si estuviere inscrita en el registro cuya solicitud puede ser presentada por el titular o por el licenciataria, cumpliendo con los requisitos siguientes:

- a) Nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciataria y su domicilio.
- b) La marca o marcas objeto de la licencia indicando sus registros.
- c) El plazo de la licencia si lo tuviere.
- d) Indicar si la licencia se otorga en forma exclusiva o no, así como las condiciones, pactos o restricciones convenidas sobre el uso de la marca.
- e) Un resumen de las disposiciones sobre el control de calidad.

### **3.7.3. Documentos necesarios**

- a) Acompañar a la solicitud una copia del contrato de licencia o resumen del mismo firmado por las partes.
- b) Comprobante de pago de la tasa correspondiente conforme el arancel del Registro de la Propiedad Intelectual.
- c) Si el contrato de licencia o resumen proviene del extranjero deberá contener los pases de ley, es decir debidamente legalizado y con traducción jurada al español si fuere el caso.

d) El contrato de licencia deberá contener disposiciones sobre el control de calidad de los productos o servicios.

- **Abuso de la licencia de uso**

El juez competente podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

- **Trámite de la solicitud**

Cuando la solicitud de inscripción de licencia de uso cumple con todos los requisitos de ley, el Registro de la Propiedad Intelectual dictará la resolución que correspondiente y ordenará la anotación respectiva en los registros y en las solicitudes de las marcas afectadas emitiendo un edicto que deberá publicarse a costa del interesado por una sola vez en el Diario Oficial. Realizada la publicación, el Registro de la Propiedad Intelectual entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción respectiva.

### **3.8. Del Derecho de Prelación**

Según el diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas "Derecho de Prelación" significa: "El derecho que le asiste a toda persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y a veces con total exclusión de



ellas.”<sup>23</sup> .

En materia de Propiedad Intelectual este derecho prevalece desde el momento en que la autoridad administrativa conoce de la primera solicitud de un usuario y la ley protege el derecho de esa persona con el propósito de salvaguardar cualquier violación a sus derechos constitucionales y con el fin de erradicar actos de competencia desleal y para ello se sigue un procedimiento en el Registro de la Propiedad Intelectual el cual a la fecha es deficiente ya que a diario se ingresan oposiciones, nacen litigios engorrosos y tediosos por no llevar un control adecuado que protege el derecho preferente del usuario y a la vez el Registro incurre en el ilícito penal de omisión simple al no denunciar a las personas que con ardid y engaño pretenden inscribir o registrar un distintivo protegido por la Ley.

Por ignorancia e incapacidad, en la mayoría de los tribunales de justicia confunden el derecho de prelación con el derecho de registro o de titular y cuando emiten un fallo en un juicio oral de competencia desleal, sustentan el criterio de que deniegan una demanda de esta naturaleza porque el actor no acreditó la titularidad o de tener debidamente registrado el distintivo marcario y aducen de que la presentación de una solicitud al Registro de la Propiedad Intelectual no significa que la persona haya obtenido un derecho y que no puede denunciar agravios por actos de competencia desleal que han vulnerado su

---

<sup>23</sup> Cabanellas Guillermo. **Diccionario de derecho usual**. . Tomo I. Página 645.

patrimonio y han causado daños y perjuicios en detrimento de su derecho de prelación, por eso es importante enfatizar que se necesita codificar el émulo comercial a efecto de que la persecución penal sea efectiva en Guatemala y que la fiscalía específica de los delitos contra la propiedad intelectual cumpla el fin por el cual fue creada y no únicamente se concrete a perseguir el mal llamado delito de “piratería” de derecho de autor.

El Código Penal tipifica el delito de piratería de la siguiente manera: “Quien practicare en el mar, lagos, o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra embarcación o contra personas que en ella se encuentren sin estar autorizado por algún estado beligerante o sin que la embarcación, por medio de la cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de un estado reconocido. También comete delito de piratería: 1°. Quien, se apoderare de alguna embarcación o de lo que perteneciere a su equipaje, por medio de fraude o violación cometida contra su comandante. 2°. Quien, entregare a piratas una embarcación, su carga o lo que pertenece a su tripulación. 3°. Quien, con violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulación defienda la embarcación atacada por pirata. 4°. Quien, por cuenta propia o ajena, equipare una embarcación destinada a la piratería. 5°. Quien, desde el territorio nacional traficare con piratas o les proporcionare auxilios. El responsable de piratería será sancionado con prisión de tres a quince años.”

Al analizar la norma transcrita, se puede determinar la equivocada interpretación que se hace de los actos de competencia desleal y delitos contra la propiedad

intelectual y derechos marcarios con una figura delictiva que no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento penal sustantivo, por lo que la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad Intelectual, al pretender la persecución penal de personas que compiten deslealmente mediante el supuesto delito de “piratería”, resulta infructuosa la acción que ejerce dicha fiscalía y cualquier persona puede pedir la desestimación de la denuncia o querrela que se haya iniciado al tipificar una figura delictiva que no se encuentra regulada, teniendo como resultado un daño y perjuicio causado al titular de un derecho debido a una mala interpretación de la ley.

Con lo anterior queda totalmente desprotegido el derecho de prelación, ya que el Ministerio Público no encuadra adecuadamente las figuras delictivas en materia de Propiedad Intelectual, de la misma forma resulta aventurado que se preocupe de resguardar el derecho preferente de una persona individual o jurídica sobre un distintivo marcario, por ello se insiste en la imperativa necesidad de codificar el émulo comercial para una mejor efectividad en cuanto a la persecución penal en la legislación guatemalteca en materia de propiedad intelectual.

Es importante profundizar en tal aspecto y resulta oportuno conocer lo que significa la palabra “pirata” desde el punto de vista gramatical y jurídico. Desde el punto de vista etimológico y gramatical “pirata” significa: “El ladrón que anda robando por el mar”, del griego “peiran”, atravesar, hacer tentativa: y piratería se define como el “robo o presa que hace un pirata, destrucción de los bienes de

otro.”<sup>24</sup> Desde el punto de vista jurídico el significado de la palabra “pirata” es: “Ladrón que, con embarcación propia o mal habida, roba en el mar o realiza fugaces desembarcos en puntos mal defendidos. Y “piratería” se le define como la delincuencia llevada a cabo en el mar o costas poco vigiladas; el apresamiento de naves, el robo de los efectos que transportan aprovechándose de la soledad del mar.”<sup>25</sup>

De lo anterior se colige que la persecución penal que ejerce el Ministerio Público a través de la Fiscalía específica contra delitos de la propiedad intelectual, al tipificar la supuesta figura delictiva de “piratería”, es contraproducente y en nada resguarda el derecho preferente de la persona que ha ganado ese privilegio ante el Registro de la Propiedad Intelectual al presentar su solicitud inicial de algún distintivo marcario, nacional o extranjero o pretenda proteger su derecho de autor como lo establece la ley de la materia, por lo que debe regularse sobre este aspecto en nuestra legislación guatemalteca con miras a erradicar verdaderamente los actos de competencia desleal.

### 3.8.1. Estudio De Novedad

El Derecho de Propiedad Intelectual es sui generis, ya que reúne características especiales de aplicación que giran en torno a la protección del derecho preferente de toda persona y a la vez tiene como fin erradicar los actos de

---

<sup>24</sup> García Roque. **Diccionario general etimológico de la lengua española**. Tomo IV. Ediciones Florida. Anaconda Buenos Aires Argentina. Página 880.

<sup>25</sup> Cabanellas Guillermo. **Ob.Cit** 11<sup>a</sup>. Edición. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina. Tomo III. Página 303



competencia desleal, sin embargo se tropieza con muchos factores que son manejados a la propia conveniencia de los funcionarios que pretenden aplicar la ley sin el más mínimo de conciencia de actuar con equidad y justicia y otras veces manipulado por los mandos medios que por ignorancia, impericia o negligencia se deja de observar los elementos necesarios para obtener el objetivo por el cual ha surgido el Derecho de Propiedad Intelectual.

El Estudio de Novedad no es más que la aplicación del conocimiento sobre Derecho en Propiedad Intelectual para establecer las características de un signo distintivo que lo hacen nuevo y arbitrario y causen admiración en el público consumidor de algo que nunca se haya visto u oído.

La Ley de Propiedad Industrial en Guatemala, regula el estudio de novedad en el Artículo 25, que consiste en el examen de forma y de fondo que se practica a toda solicitud que ingresa al Registro de la Propiedad Intelectual, en donde se procede al análisis de cada solicitud, la cual debe cumplir con los requisitos especiales que se establece para cada caso como lo es: nombre del solicitante, la calidad con que actúa, lugar que señala para recibir notificaciones, el auxilio profesional de un abogado activo, si lo que solicita es un nombre comercial, o marca, en donde debe especificarse la clase a que corresponda de conformidad con la clasificación de la nomenclatura internacional marcaria, si se refiere a una expresión o señal de publicidad, las reservas de uso, si es una marca comercial, industrial, certificada, de origen, documentos en que se sustenta la solicitud; si goza de derechos de prioridad, si se trata de marcas denominativas con grafía, el



comprobante de pago de la tasa establecida según el arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, y las cuatro reproducciones del signo distintivo.

Una vez se haya practicado el examen de forma y la solicitud cumple con todos los requisitos, la misma se someterá a un estudio de fondo y esto significa, el análisis que se hace al signo distintivo, consistente en estudiar las semejanzas que puedan existir con otros ya presentados con antelación que se encuentran en trámite de registro o bien que ya estén debidamente registradas.

Si por alguna circunstancia el solicitante, olvidó o dejó de cumplir con algún requisito y el mismo puede ser subsanado, la ley contempla ese supuesto jurídico en donde le otorga un beneficio al peticionario dándole el plazo de un mes para enmendar el error incurrido, bajo apercibimiento de que si en el plazo fijado deja de cumplir con el requerimiento, se tendrá por abandonada la solicitud.

La Ley de Propiedad Industrial contempla que cuando se practica el examen de novedad y la marca solicitada esté comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad, se le notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la marca solicitada y dará un plazo de dos meses para que el solicitante se pronuncie y haga las aclaraciones necesarias; pero si transcurrido dicho plazo el solicitante no hubiere contestado o si se hubiere pronunciado pero si el Registro estimare que continúan las objeciones, dictará la resolución rechazando la solicitud.



Los empleados y el Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual, para cumplir con el objetivo para el cual fue creada la Ley de Propiedad Industrial, debe cumplir con el cien por ciento de la aplicabilidad del Artículo 25 de dicha ley, pero debe ponerse mayor énfasis a las reglas para calificar las semejanzas que establece el Artículo 29 de la referida ley. Para ello se debe contar con la experiencia necesaria y realizar dicho análisis, ya que de ello dependen las resoluciones y oposiciones, nulidades y/o anulaciones de registros. Se considera que el estudio de novedad es el génesis que puede dar cabida a los actos de competencia desleal incurriendo en el “plagio” o “piratería” de marcas famosas, que por no estar tipificadas como tal en nuestro ordenamiento penal guatemalteco, la persecución penal se vuelve infructuosa.

Del estudio de novedad depende que el solicitante pueda adquirir el derecho de prioridad sobre un distintivo marcario y el derecho preferente que pueda hacer valer según las circunstancias que se den.

En la práctica, al Registro de la Propiedad Intelectual, a diario ingresan solicitudes con la pretensión de registrar marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad que de alguna u otra forma tienen semejanzas con otras que ya se encuentran registradas o están en trámite sin observar las reglas que conforman el estudio de novedad, y esto sucede porque no se le da preferencia al signo ya protegido, tampoco se observa o se deja de examinar el aspecto gráfico, fonético, ideológico o la forma impresa de los signos en conflicto, por ello es recomendable que quien examina la solicitud debe

situarse como un consumidor normal y apreciar el producto o servicio que se ofrece con relación al signo o signos que lo amparen, de lo cual puede advertirse la confusión que puede darse entre otros signos ya protegidos.

Si el que examina la solicitud se sitúa en la posición del consumidor, la inclinación en cuanto a la confusión y desvío visual se refiere, se puede enfocar el deseo de consumir el producto o adquirir el servicio por el simple hecho de que el distintivo marcario que se pretende registrar es idéntico a los productos o servicios protegidos por otro distintivo marcario, y esa posibilidad de confusión es suficiente para incurrir en actos de competencia desleal que van a vulnerar el derecho de consumidor, como también el patrimonio del titular o propietario de una marca, nombre comercial o expresión o señal de publicidad ya protegido.

El Artículo 34 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República, modifica parcialmente el Artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial en cuanto a las definiciones de “denominación de origen”, “indicación geográfica” y “marca”, definiéndose ésta última como: “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica”.

Para los efectos del estudio de novedad y erradicar la competencia desleal, el análisis de toda solicitud ingresada al Registro de la Propiedad Intelectual, debe enfocarse sobre éstas características de la cual se pueden derivar semejanzas con otra marca ya registrada o en trámite, que conllevan el *animus loeindi* y



que consecuentemente puede tipificarse como una figura delictiva en materia de propiedad intelectual y no únicamente ser objeto de una oposición administrativa como lo contempla el artículo 23 del Reglamento de La Ley de Propiedad Industrial, pues no solo existe un daño económico o comercial sino que también una acción delictiva objeto de una infracción o debilitamiento de la fuerza distintiva del valor comercial de una marca, que mediante actos desleales es aprovechado injustamente el prestigio de la misma o la de su titular.

De lo anterior se colige la importancia del estudio de novedad en el cual radica la responsabilidad del Registrador de la Propiedad Intelectual en cumplir con la erradicación de la competencia desleal y para ello es imperativo la especialidad que se debe tener en esta materia, pues de ello depende el objetivo primordial del Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial y de lo cual hace surgir la necesidad de codificar el Émulo Comercial en cuanto a la diversidad de delitos en materia de Propiedad Intelectual.

El estudio de novedad es primordial para establecer plenamente el derecho de prelación para el solicitante o el titular de un signo distintivo, sin el cual no podría ser posible establecer el derecho preferente que la ley otorga al peticionario y en la actualidad es más delicado, pues el análisis ahora no depende únicamente del estudio que deba hacerse al signo en cuanto a su denominación, figura o tridimensión, sino al aspecto olfativo y del sonido, atendiendo a la reforma parcial del Artículo 4 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

### 3.8.2. De la Clasificación

Cuando se refiere a clasificación en materia de propiedad intelectual se debe remitir a lo que se establece en el Convenio de Niza del 15 de junio de 1957,<sup>26</sup> que se relaciona a la clasificación internacional de los productos y de los servicios a los que se aplican las marcas de fábrica o de comercio y que actualmente se aplica la 10<sup>a</sup>. Edición de dicha clasificación.

La clasificación se conforma de: **una lista de clases y una lista alfabética de los productos y de los servicios con la indicación de las clases en las que se sitúan.** Esta lista fue editada en 1935 por la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, la cual únicamente puede ser modificada o complementada por el **Comité de Expertos** creado por el Artículo 3 del Convenio de Niza, en donde cada uno de los países contratantes está representado por dicho comité el cual se rige por un Reglamento de orden interior que fue adoptado por mayoría de los países representados.

Las decisiones de dicho comité se toman por unanimidad de los países contratantes. De acuerdo al referido Convenio, por modificación se debe entender toda transferencia de productos de una clase a otra o toda creación de una nueva clase que entrañe una transferencia. Todo país contratante debe designar a un experto que lo represente, quien deberá dar su opinión en el plazo

---

<sup>26</sup> Clasificación Internacional Marcaria de los Productos y Servicios a los que se aplican las Marcas de Fábrica o de Comercio. Oficina de Servicios Jurídicos y Registrales de Propiedad Industrial.



fijado en el Reglamento, pero en el caso de que el experto designado no lo haga en el término fijado, se entenderá que el país de que se trate acepta la decisión del Comité.

El Convenio de Niza y sus ratificaciones, fue notificado por el Gobierno de la República Francesa a los gobiernos de los otros países contratantes y los países de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial que no hubiesen firmado dicho convenio pueden hacerlo adhiriéndose a él en las condiciones prescritas por el artículo 16 de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El valor de la clasificación es esencialmente práctico, ya que el alcance de la misma será el que le atribuya cada país, no siendo obligatorio para cada país contratante ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio, por lo que cada país deberá aplicar para el registro de las marcas, la clasificación internacional de los productos y servicios como sistema principal o como sistema auxiliar y deberá figurar en las publicaciones oficiales de los registros de marcas los números de las clases de la clasificación internacional a que pertenezcan los productos o servicios para los que se registra la marca, en consecuencia a partir de la Conferencia de Niza en junio de 1957, la clasificación internacional marcaria ha adquirido importancia en el sentido de que su utilización es obligatoria.

En la legislación guatemalteca, durante la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, se regía por la referida clasificación y actualmente el Decreto 57-2000 del Congreso de la República en el Artículo 164 establece que para los efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, es decir la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de Niza <sup>27</sup>.

La Ley de Propiedad Industrial, ha regulado en lo que se refiere al supuesto de que cuando surgiere duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o un servicio, será resuelto por el Registro, quien podrá hacer las consultas técnicas pertinentes, pero en un momento determinado la referida ley, hace hincapié en que las publicaciones que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) efectúe con relación a la clasificación marcaria deberá tomarse como guía para la correcta clasificación de los productos y servicios. El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula tres tipos de clasificación:

#### **a) Clasificación Marcaria**

Como se indica en el Artículo 164 la Ley de Propiedad Industrial, quien pretenda registrar una marca, los productos o servicios que ampare, deberá sujetarse a la

---

<sup>27</sup> **Clasificación de Niza.** 10ª. Edición, 2011.



Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. Para ello se debe tener pleno conocimiento y especialidad en materia de propiedad intelectual y cómo proteger productos y servicios de acuerdo a la clasificación citada, la que está comprendida de la clase uno (1) a la clase treinta y cuatro (34) específicamente para productos; y para proteger servicios, desde la clase treinta y cinco (35) a la clase cuarenta y cinco (45), sin embargo el petionario en la mayoría de los casos ignora esta clasificación y muy pocas veces es orientado al respecto, ya que se puede citar como ejemplo que dentro de la clase uno, puede protegerse varias marcas que amparen y distingan la diversidad de productos que se enumera en la clase uno, tales como “productos químicos”, “abono para tierras”, “preparación para el temple y soldadura de metales”, “químicos para conservar alimentos”, entre otros; sin embargo en la práctica la mayoría de peticionarios incluyen un distintivo marcario en la clase uno, todo lo relacionado a la misma, que en un momento dado puede crear confusión y que lógicamente da origen al émulo comercial que se convierte en actos de competencia desleal.

#### **b) Clasificación de Patentes**

La norma contenida en el Artículo 165 de la Ley de Propiedad Industrial, preceptúa que por su materia técnica los documentos que se refieren a patentes de invención y modelos de utilidad, se sujetarán a la clasificación internacional de patentes, es decir de acuerdo a la clasificación establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, como lo establece el artículo 108 del



Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

### **c) Clasificación de Diseños Industriales**

De igual forma como se refiere a la clasificación de patentes, la ley citada establece que para clasificar los diseños industriales, también se aplicará la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, o sea de acuerdo a la Clasificación establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, tal como lo regula el Artículo 109 del Acuerdo Gubernativo número 89-2002, del Ministerio de Economía, reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Para los efectos consiguientes el Ministerio de Economía tiene la facultad mediante acuerdos ministeriales, de facultar al Registro de la Propiedad Intelectual para aplicar clasificaciones en una versión moderna y actualizada, siendo obligatorio que dicho Registro cuente con ejemplares de las diversas clasificaciones internacionales referidas con el fin de servir de consulta al usuario, sino que también su aplicación sea eficiente y eficaz, para proteger el derecho del peticionario.

### **3.9. De la represión de la Competencia Desleal en materia de Propiedad Intelectual**

Desde el punto de vista mercantil, el Código de Comercio contempla la protección a la libre competencia, existiendo una prohibición al monopolio, desaprobando la competencia desleal, pues tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado está organizado para proteger

a la persona y garantizarle la libertad, la justicia y seguridad en cuanto al patrimonio, la industria y el comercio, teniendo toda persona el derecho de autor e inventor y de cuya titularidad goza de la propiedad exclusiva de su obra o invento, conforme a las leyes y los tratados internacionales.

La Carta Magna ha establecido que el interés social prevalece sobre el interés particular, sin embargo en materia de Propiedad Intelectual, en caso de contradicción entre disposiciones de otras leyes, prevalecerá la ley específica es decir la Ley de Propiedad Industrial, y se adecúa a lo que establece el Artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial que regula lo siguiente: “Las disposiciones especiales de la leyes, prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes.”, normas que establecen el principio de legalidad para reprimir la competencia desleal, sin embargo se necesitan nuevos mecanismos legales y coercitivos para poderla erradicar.

En materia Penal la represión a los actos de competencia desleal se encuentran contemplados en el Código Penal vigente, Capítulo III, que se refiere a los delitos contra la industria y el comercio, en donde también se contempla la figura delictiva de “Desprestigio Comercial” el cual consiste en la falsa imputación de un hecho que perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciere en sus actividades mercantiles.

En el mismo capítulo III del Código Penal antes referido específicamente en el Artículo 358 que fuera modificado por el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, tipifica el delito de Competencia Desleal, pero no define en que

consisten los actos de competencia desleal, concretándose el legislador a determinar la pena a imponer a quien realizare un acto calificado como tal, conforme a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, a menos que el hecho constituya un delito de violación a los derechos de propiedad industrial que contempla el Artículo 275 del referido Código Penal.

Al analizar el Artículo 275 del Código Penal, que se refiere a la figura delictiva de violación a los derechos de propiedad industrial, el mismo está compuesto de quince incisos y se concluye que dicha norma enumera los diversos delitos en materia de propiedad intelectual, que se relacionan con el delito de competencia desleal, mismos que deben codificarse para una mejor efectividad en la represión de la competencia desleal en materia de propiedad intelectual. Asimismo se puede determinar que en dicha norma en ningún momento se refiere a una figura delictiva denominada “piratería”, de lo cual se infiere la inadecuada apreciación que en la práctica se hace por parte de la Fiscalía de la Propiedad Intelectual del Ministerio Público quien en repetidas ocasiones se refiere a la “piratería” como una figura delictiva en materia de propiedad intelectual, delito que no se encuentra regulado como tal en el Código Penal, por el contrario el delito de PIRATERÍA a que hace alusión el Artículo 299 del referido cuerpo legal no puede apreciarse como un delito en materia de propiedad intelectual, ya que dicha norma es clara al indicar: ***“Comete delito de piratería, quien practicar en el mar, lagos o en ríos navegables, algún acto de depredación o violencia contra embarcación o contra personas que en ella se encuentren sin estar autorizado por algún Estado beligerante o sin que la embarcación,***

*por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de un Estado reconocido.”; norma que nada tiene que ver con los delitos de violación a derechos de propiedad industrial y por ello la represión a dichos actos delictivos, se vuelve infructuosa por la mala interpretación al referido precepto legal. En importante conocer lo que realmente constituyen los actos de competencia desleal, no solo desde el punto de vista doctrinario, sino también como se ha legislado en Guatemala, tanto en materia mercantil, propiedad intelectual, derechos de autor y en materia penal, como a continuación se expone.*

### **3.9.1. De los actos de Competencia Desleal**

Doctrinariamente se puede encontrar el principio de la libertad de industria propio del derecho moderno en donde se desarrollan aspectos sobre la actitud lícita e ilícita de la competencia, la cual se deriva de dos supuestos diferentes: Una competencia es ilícita, cuando la actuación competitiva se realiza infringiendo una prohibición de competir. En segundo lugar, la competencia es ilícita cuando la actuación competitiva se lleva a cabo utilizando medios repudiados por la ética profesional por considerarlos desleales, tal el caso de la competencia desleal. Cuando se habla de **competencia desleal** no se está refiriendo a la competencia como resultado de la infracción de una cláusula legal contractual que prohíba la competencia; nos estamos refiriendo precisamente al caso de competencia entre dos empresas no ligadas contractualmente por ningún pacto de no concurrencia, ni limitadas en su actuación por ninguna



prohibición legal de la misma clase.

En la Edad Media, el Estado se encargaba de reprimir la competencia desleal administrando prudentemente la concesión del privilegio de la actividad industrial.

En el siglo XIX se hizo apremiante la necesidad de una protección legal contra los comerciantes que empleaban en la libre competencia medios desleales. La ley ampara la libertad industrial, pero al mismo tiempo quiere que la lucha entre los industriales sea como en el deporte, una lucha legal. De aquí las normas que protegen al comerciante y a su empresa contra la competencia desleal. La competencia desleal es tan antigua como la competencia misma, la deslealtad en la concurrencia produce como efecto la calificación de competencia desleal. La deslealtad se determina por el medio empleado en la competencia. Es importante resaltar que la empresa es un conjunto de actividades y bienes patrimoniales y de relaciones de hecho. Las normas sobre competencia ilícita protegen directamente la clientela de la empresa como elemento de valor económico decisivo, pero no están dictadas únicamente a favor de la clientela, sino también a favor del comerciante. Se entiende por competencia ilícita toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la ley.

La competencia ilícita no constituye un delito o cuasi delito civil, sino un delito penal que abarca aquellas transgresiones en materia de propiedad industrial. En resumen podemos definir la Competencia Desleal así: **"Es la actividad**

***publicitaria dirigida a provocar confusión entre bienes o servicios, la que tienda a producir el descrédito de los competidores o de los productos de los mismos y, genéricamente, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.”***<sup>28</sup>

De acuerdo a la legislación guatemalteca, el Código de Comercio en su Título II se refiere a la Protección a la Libre Competencia estableciendo en el artículo 362 de dicho cuerpo legal la siguiente definición: “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal, y por lo tanto, injusto y prohibido.” Legalmente en materia mercantil se declaran actos de competencia desleal todo engaño dirigido al público en general, mediante soborno que pueda hacerse a empleados del cliente con el propósito de confundirlo sobre servicios o productos suministrados; utilizar falsas indicaciones acerca del origen o calidad de los productos o servicios; emplear medios usuales de identificación con el fin de atribuir una apariencia de genuinos a productos espurios, o realizar cualquier falsificación, adulteración o imitación que persiga el mismo efecto; perjudicar a otro comerciante, sin infringir deberes contractuales; el uso indebido o imitación de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos; noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa; obstaculizar el acceso de la clientela al establecimiento de otro

---

<sup>28</sup> Garrigues Joaquín. **Curso de derecho mercantil**. Tomo I. Página 239.



comerciante; comparar la calidad y los precios de las mercaderías o servicios propios con los de otros comerciantes; entre otros que señala el Código de Comercio.

La Ley de Propiedad Industrial ha establecido mecanismos para reprimir la competencia desleal, partiendo del principio de legalidad contenido en el Artículo 172, en donde se encuentra regulado lo que se considera desleal siendo todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial, indicando que para que exista un acto de competencia desleal, no se necesita que quien lo realice tenga la calidad de comerciante ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto y para el efecto, en caso de existir contradicciones entre lo regulado por la Ley de Propiedad Industrial y el Código de Comercio y cualquiera otras leyes, prevalecerá la ley específica, es decir el Decreto 57-2000 del Congreso de la República. Como puede establecerse el Código de Comercio no es la única ley que se refiere a los actos de competencia desleal, ya que el artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial enumera detalladamente los actos que constituyen competencia desleal así: “Constituyen actos de competencia desleal:

- a) Todo acto u omisión que pueda originar confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.

- b) La utilización, promoción o la divulgación de indicaciones o hechos falsos o inexactos capaces de denigrar o desacreditar los productos, bienes, los servicios, la empresa o establecimiento ajenos o que pueda inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.
- c) La utilización indebida o la omisión de informaciones veraces cuando las mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.
- d) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto esté tipificado como delito. Este inciso resulta contradictorio, ya que la Competencia Desleal, está tipificada como delito, y desde el momento que un tercero imite un producto protegido por la ley constituye un acto de competencia desleal, pues existe dolo al aprovecharse del prestigio ajeno, por lo que tal actitud constituye un acto antijurídico y que consecuentemente debe ser reprimido, por lo que resulta innecesario hacer esa salvedad de que el acto esté o no tipificado como delito.

- e) El uso de un signo distintivo cuyo registro es prohibido conforme lo establecido en los incisos i), J) k), l), m), n), ñ), o) y p) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.
- f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 21 literales b), c) y d) de la Ley de Propiedad Industrial.
- g) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción divulgación o adquisición indebida de tales secretos.
- h) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de presentación de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que pueden inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.”.

### **3.9.2. De las Acciones Procesales**

Para reprimir la competencia desleal, la Ley de Propiedad Industrial, proporciona dos formas de hacerlo: La primera por medio de la acción civil, la segunda a través de la acción penal y para ello se deben tomar en cuenta los siguientes principios generales:

- a) Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin que ello perjudique la obligación que tiene el Estado de tutelar y proteger tales

derechos.

- b) El Estado tiene la obligación de velar porque se cumpla con las disposiciones legales correspondientes con la eficiencia y eficacia que el caso amerite, contra cualquier acto u omisión infractora relacionados a los derechos de propiedad industrial, incluso para prevenir y disuadir nuevas infracciones.

Es importante que se legitime el derecho, para poder promover las acciones judiciales pertinentes, ya sea como licenciario o cotitular, de lo contrario la acción a promover podría desestimarse o bien ser rechazada de plano por el órgano jurisdiccional correspondiente.

### **3.9.3. De la Acción Penal**

La acción penal se define por procesalistas famosos como Luis Alcalá-Zamora y Castillo como: “El poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional, a fin de que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de los derechos que el titular de la acción reputa constitutiva de delito”. Eugenio Florián dice: “Que la acción penal domina y da carácter a todo proceso, lo inicia y lo hace avanzar hasta su meta, es decir la sentencia. Es la energía que anima a todo proceso; la acción penal tiene su base en el delito, pero también en su desenvolvimiento más amplio comprensivo de las medidas de seguridad, teniendo su presupuesto en el delito o en el hecho previsto como tal. Por lo que lo fundamental es que el hecho que se tiene por ocurrido reviste caracteres de delito, por lo que la

acción penal tiene su origen en el delito.”<sup>29</sup>

El objetivo primordial de la acción penal es buscar la verdad, cuando se tiene información de una acción delictiva, de haberse cometido y se le imputa a determinada persona mediante el desarrollo del proceso, ya que la acción penal es la que da vida y dinamismo al Proceso Penal.

• **Características de la acción penal:** La acción penal es:

a) **Es Pública**

Porque se encuentra enfocada a hacer valer un derecho público del Estado, aplicando la ley penal a la persona que ha cometido un delito.

Podemos definir la persecución penal como: **El conjunto de actos procesales o de investigación que realiza el órgano legislador del Estado o el querellante, en su caso, para deducirle la responsabilidad penal a un sujeto que ha cometido un hecho delictivo.**

La acción penal la ejercerá el Estado a través del Ministerio Público, de acuerdo a la clasificación que establece el Artículo 24 del Código Procesal Penal, y es la siguiente:

1) **Acción Pública**, que constituyen los delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad, exceptuándose aquellos

---

<sup>29</sup> Alveño Ovando, Gladys Yolanda. **Derecho procesal penal. Implantación del juicio oral al proceso penal guatemalteco**, Primera Edición. Página 60.



delitos en cuya sanción principal la pena sea una multa y los delitos contra la seguridad de tránsito; los cuales serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas como lo establece el Artículo 488 del Código Penal.

La competencia desleal constituye un delito perseguible de oficio, sin embargo el Ministerio Público lo enfoca como delito de “piratería”, siendo esta una figura delictiva tipificada en el Código Penal vigente en el Artículo 299 que no se encuadra a la figura delictiva en materia de propiedad intelectual, de lo cual su resultado es infructuoso que impide la erradicación de la competencia desleal.

1) Acción pública dependiente de instancia particular que necesita de la autorización estatal.

2) Acción privada cuya regulación se encuentra en el Artículo 474 del Código Procesal Penal.

**b) Es indivisible**

Se refiere a que su aplicación generalmente se circunscribe a todos los que han participado en la acción delictiva, entendiéndose ello a los autores intelectuales o materiales inclusive los cómplices y los encubridores del delito.

**c) Es irrevocable**

La acción penal es irrevocable porque una vez ejercida la misma, el órgano actor no tiene la facultad para desistir, ya que iniciado el proceso, su fin principal es

concluirlo con la obtención de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.

La irrevocabilidad se encuentra regulada en el Artículo 35 del Código Procesal Penal que establece tres formas de revocación: La primera indica que la autorización estatal para perseguir la acción penal a través del Ministerio Público es irrevocable; la segunda se refiere a que cuando existe instancia particular, la persecución penal puede ser revocada por el agraviado o su representante legal, con autorización del acusado; y la tercera es cuando se trata de un menor de edad o incapacitado, en donde el representante del menor o incapacitado podrá revocar la persecución penal únicamente con autorización judicial.

Es de importancia referirse a los principios en donde descansa la acción penal los cuales son los siguientes:

**a) Principio de oficialidad**

Este principio radica en que la acción penal no puede pertenecer más que al Estado como titular del derecho subjetivo de castigar, la cual se ejercita por sí mismo en virtud de su propia determinación a través del Ministerio Público, por el carácter público de la acción penal, debe preferirse el principio de oficialidad.

**b) Principio dispositivo**

Es subsidiario relacionado a los delitos perseguibles a instancia particular o de acción privada, en donde el ejercicio de la acción penal se realiza por iniciativa de determinada persona, específicamente el ofendido o agraviado.

Este principio se encuentra en el Artículo 31 del Código Procesal Penal guatemalteco en donde se regula que la acción pública cuando depende de la gestión privada, el Ministerio Público, sólo podrá ejercerla una vez que, respecto al hecho, se formule denuncia o querrela por quien tenga legitimación para hacerlo, pero se procederá de oficio en los casos previstos en el Código Penal; por lo que dicha norma encierra dos principios: el Dispositivo y el de Oficialidad dependiendo de la naturaleza jurídica de la acción penal, que es de derecho público en donde se toma como subsidiario el principio dispositivo, dando lugar a excepciones en cuanto a delitos perseguibles a instancia de parte, también llamados de acción privada.

#### **c) Principio de legalidad**

En este principio está inspirado el ejercicio de la acción penal cuando la misma tiene que ser ejercitada por los órganos encargados, cuando se ha cometido un delito, siempre que se den los presupuestos necesarios para ello, y sin atender para nada a la consideración de la utilidad que del mismo pueda derivarse.

#### **d) Principio de oportunidad**

En lo que se refiere a este principio en cuanto al ejercicio de la acción penal no basta que se den los presupuestos procesales necesarios, que no es preciso que los órganos competentes lo estimen conveniente, previa valoración del momento de las circunstancias.



## **Presupuestos generales y condiciones de procedibilidad**

Para ejercer la acción penal se requiere de dos requisitos previos: 1) Que se haya cometido un delito, y 2) Que se señale a alguien como autor o presunto autor o partícipe del mismo.

Por la indivisibilidad de la acción penal, se deberá ejercitar contra todos los que hayan participado en la ejecución, aunque se deban iniciar varios procesos.

En lo que se refiere a los delitos de Propiedad Intelectual, en la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal relacionado al procedimiento oral, la acción penal era de carácter privado, sin embargo el Artículo 220 de la nueva Ley de Propiedad Industrial que entró en vigencia el uno de noviembre del año dos mil, deroga las literales b) y c) del numeral 3) del Artículo 24 QUATER del referido Código, y a partir de esa fecha la acción penal en delitos de Propiedad Industrial, es de carácter pública, siendo el Ministerio Público el encargado de la persecución penal, la que ha venido a ser inoperante por el desconocimiento en esta materia, ya que las penas que se imponen al infractor son demasiado benignas, cuyos autores materiales e intelectuales continúan delinquiendo sin medida, por la falta de coercitividad en la acción penal que dicha institución ejerce, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales contribuyan a la inaplicabilidad de la ley, no solo por la burocracia de los mismos, sino que también por la irresponsabilidad de la administración de justicia.

Para probar dicha tesis en cuanto a la falta de coercitividad en materia de

Propiedad Intelectual, es oportuno hacer un análisis de las normas que regulan la competencia desleal en nuestra legislación penal guatemalteca.

El Código Penal vigente, contempla en el Artículo 358, la competencia desleal tipificándola como un delito contra la Industria y el comercio, indicando dicha norma literalmente lo siguiente: “Quien realizare un acto calificado como de Competencia Desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenida en la Ley de Propiedad Industrial; será sancionada con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el Artículo 275 del referido código”.

Al analizar el precepto legal citado, se concluye que dicha norma en primer lugar, no define lo que en materia penal es competencia desleal; en segundo lugar no enumera los diversos actos que pueden calificarse como tal, sino más bien lo remite a la Ley de Propiedad Industrial la que en el Artículo 172 establece un concepto ligero de lo que constituye la competencia desleal indicando literalmente que “Competencia desleal es todo acto contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial.”; y, en tercer lugar la norma penal citada es demasiado benigna al penalizar únicamente con multa a quien incurra en dicho delito, por lo que a simple vista se puede determinar que **“emular”** no conlleva una penalización mayor y por ello se delinque en forma desmedida, pues no existe la debida codificación en esa materia, conculcando el patrimonio del comerciante y se viola el derecho a la



industria y el comercio como también del consumidor, quienes se encuentran en un estado de indefensión al carecer de un ordenamiento verdaderamente coercitivo y eficaz.

La sanción establecida en el Artículo 358 del Código Penal, difícilmente es aplicable porque la persecución penal que ejerce la Fiscalía del Ministerio Público contra delitos de Propiedad Industrial, no cumple con la función para la cual fue creada, en la que influyen muchos factores, que hacen inoperante la administración de justicia.

La Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 172 regula que se considera "Competencia Desleal, todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial"; siendo un concepto genérico cuando debiera ser lo contrario, por ser la ley específica en cuanto a esta materia. Además dicha ley en el Artículo 173 indica cuales son los actos que constituyen competencia desleal, en cuya clasificación se determina con mayor claridad cuales son los actos calificados como competencia desleal, la cual se circunscribe en cuanto **a la imitación** en que se incurre por personas deshonestas sin ninguna ética comercial. Dichos actos de competencia desleal se clasifican de la siguiente manera: 1) Actos de Competencia Desleal en materia de Propiedad Industrial y, 2) Actos desleales relativos a secretos empresariales.

## 1) Actos de competencia desleal en materia de Propiedad Industrial

- a) Todo acto u omisión que origine **confusión**, un riesgo o debilitamiento que tenga carácter distinto de un signo (distintivo marcario), con relación a productos o servicios de empresas o establecimientos ajenos.
  
- b) Promover, divulgar e **inducir hechos falsos** o inexactos capaces de denigrar o desacreditar productos, bienes o servicios de una empresa o establecimientos ajenos o que puedan inducir a error con relación a su procedencia, naturaleza o el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.
  
- c) Utilizar indebidamente u omitir informaciones veraces cuando las mismas pueden inducir a error, con respecto a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, aptitud para su empleo, uso o consumo, cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.
  
- d) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de propiedad intelectual, para moldear, calcar, **copiar o reproducir** de cualquier modo ese producto con el fin de aprovecharse comercialmente de los resultados del esfuerzo o del prestigio ajeno, salvo que dicho acto esté tipificado como delito.

Es importante analizar esta literal, pues da lugar a interpretarse que la competencia desleal no constituye un acto delictivo, por lo que estaría

contradiendo el Artículo 358 del Código Penal, de lo cual se infiere la necesidad de codificar los delitos en materia de propiedad industrial, siendo el punto primordial el émulo comercial.

- e) El uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido conforme el Artículo 20 párrafo uno literales i), j), k), l), m), n), ñ), o) y p) de la ley de Propiedad Industrial.

La literal anterior obliga al análisis del Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y las literales citadas, así también el Artículo 275 del Código Penal que tipifica el delito de “Violación a los derechos de propiedad industrial”.

El Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial se refiere a la inadmisibilidad de registro de marcas por razones intrínsecas desde la literal a) a la literal h); y de la literal i) a la literal p), indistintamente de ser marcas inadmisibles por razones intrínsecas también constituyen actos de competencia desleal, al tenor del contenido del literal e) del Artículo 173 de la ley citada, deduciéndose la necesidad de la codificación de los delitos de propiedad intelectual en cuanto al uso desmedido del émulo comercial.

- f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 21 literales b), c), y e) de la citada ley.

El Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial se refiere a las “Marcas inadmisibles por derecho de terceros”, y la literal h) preceptúa la inadmisibilidad de marcas que persiguen el fin de perpetrar o consolidar un



acto de competencia desleal.

- g) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos; y
- h) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de empaque o presentación de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, **imitaciones** o reproducciones de los mismos que pueden inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.

## 2) Actos desleales relativos a secretos empresariales

Está contemplado en el Artículo 275 de la Ley de Propiedad Industrial y se constituyen de la siguiente manera:

- a) Explotar sin autorización de su propietario, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso violando una obligación de reserva en virtud de una relación contractual o laboral.
- b) Comunicar o divulgar sin autorización de su propietario, el secreto empresarial en provecho propio o de un tercero, o con el fin de perjudicar a dicho propietario.
- c) La adquisición de un secreto empresarial a través de medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;

- d) Explotar, comunicar, promocionar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos.
- e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo o debiendo saber que la persona que lo comunicó, adquirió el secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos.
- f) Comunicar, promocionar o divulgar el secreto empresarial obtenido en forma ilícita y deshonesto, en provecho propio o de un tercero o para perjudicar al propietario del secreto empresarial.

De lo expuesto, se llega a la conclusión que para ejercitar la acción penal, se debe tomar en cuenta la clasificación de los actos de competencia desleal y de las prohibiciones de admisibilidad que la ley de la materia enumera en cuanto a los signos distintivos.

Existiendo una fiscalía específica encargada de la persecución penal de los delitos de propiedad intelectual, es imperativo tener la especialidad en esta rama del Derecho, sin embargo en el medio guatemalteco se carece de la experiencia necesaria que permita cumplir con el objetivo de la Ley de Propiedad Industrial como lo es la erradicación de la competencia desleal.

La imitación es uno de los factores determinantes para incurrir en actos de competencia desleal y al no estar codificados los delitos en materia de Propiedad Industrial, dificulta la debida aplicación de la ley.

El capítulo III de la Ley de Propiedad Industrial se refiere a las acciones penales y el Artículo 206 de la ley citada, preceptúa que la responsabilidad del Ministerio Público es ejercer la acción penal en contra de los infractores en materia de Propiedad Industrial de conformidad con el Código Penal y la Ley de Derechos de Autor.

Al analizar esta norma se establece que la misma se refiere a delitos y faltas en materia de Propiedad Industrial, sin embargo el Código Penal únicamente contempla delitos tipificados como: “Violación al Derecho de Autor y derechos conexos”, “Violación a los Derechos de Propiedad Industrial”, y “Competencia Desleal”, siendo el delito de competencia desleal el único que se sanciona con multa y no con prisión, pero dicho código no contempla las faltas en materia de Propiedad Industrial, de lo cual se infiere la necesidad de codificar los delitos y faltas en materia de Propiedad Intelectual.

#### **3.9.4. De la acción civil**

##### **a) Concepto**

Es importante conceptualizar lo que constituye la acción civil y tomamos el concepto que nos da el tratadista Cabanellas al decir que: “acción civil, es la que entablan las víctimas de un delito o sus derechos inherentes para conseguir la restitución de lo arrebatado, la reparación del daño y el resarcimiento de perjuicios”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Albeño Ovando, **Ob. Cit.** Págs. 65, 94

Atendiendo al concepto anterior, es evidente que la acción civil debe ser ejercida por el agraviado o por el sujeto que resulte como parte ofendida, como consecuencia de un hecho delictivo, cuyo objetivo es obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

Dentro de un procedimiento penal, la acción civil se ve limitada en cuanto a la reparación del daño que se cause por el ilícito penal cometido, en tal virtud nuestro Código Procesal Penal vigente se refiere a la acción civil como una ACCION REPARADORA y la relaciona en forma estricta a un acto delictivo, enfocada a una persona determinada como responsable y dicho Código en el Artículo 124 establece la reparación digna para que el titular de la acción civil, la que pueda ejercitar para reclamar los daños y perjuicios causados por un hecho punible.

La sección tercera del Capítulo IV del Código Procesal Penal se refiere al tercero civilmente demandado, y se refiere a quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demanda.

- **Objetivo**

La finalidad principal de la acción civil, es el resarcimiento de un daño el cual fue causado por un delito cometido por una persona o personas determinadas.

## b) Características de la acción civil

- 1) **Es privada** porque corresponde el ejercicio de la misma a apersona o personas lesionadas u ofendidas por un hecho tipificado en la ley penal como delito, cometido por una o varias personas. La persona lesionada puede ser física o jurídica; también el Estado puede ser sujeto de la acción civil, cuando como persona jurídica haya sufrido un daño particular.
- 2) **Es de carácter patrimonial**, ya que representa un derecho patrimonial (bienes de una persona física o jurídica) aún en los casos en que el daño sea de orden moral o que el resarcimiento del daño causado no consista en el pago de una cantidad de dinero.
- 3) **Es contingente**, ya que existe la posibilidad de que pueda suceder o no, aunque exista el hecho delictivo, ya sea porque se trate de un delito que cause daño o porque el ofendido o agraviado no quiera ejercitar la acción civil.
- 4) **Es accesoria**, porque depende de la acción penal, ya que si la persecución penal se suspende también se suspenderá el ejercicio de la acción reparatora, salvo el derecho del interesado de promover la demanda civil ante los tribunales competentes.
- 5) **Es Alternativa**, porque las reglas que posibilitan plantear la acción reparatora en el procedimiento penal no impiden ejercerla, ante los tribunales competentes de orden civil, sin embargo una vez admitida en el

procedimiento penal, no podrá deducirse nuevamente en la vía civil, sin que se desista expresamente o se declare el abandono de la instancia penal anterior al comienzo del debate.

**6) Es revocable**, ya que puede dejarse sin efecto si no se ejerce en el momento preciso como lo establece el Código Procesal Penal.

- **De la responsabilidad civil**

Toda persona es responsable penal y civilmente como consecuencia de un hecho delictivo en que incurra, así lo determina la legislación sustantiva guatemalteca, en donde también se es solidario de las obligaciones en el supuesto de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, asimismo la responsabilidad civil es transmisible a los herederos del responsable para hacerla efectiva.

El Código Penal vigente regula lo relativo hasta dónde comprende la responsabilidad civil citando entre dicha extensión las siguientes:

- 1) La restitución.
- 2) La reparación de los daños materiales y morales; y
- 3) La indemnización de perjuicios.

Tomando en cuenta de que todos lo hechos ilícitos en que incurre toda persona da lugar al resarcimiento aunque no constituyan delito, por ello se debe definir claramente lo que es el daño:

- **Daño:** Es la destrucción, menoscabo o alteración de un bien jurídico considerado en relación a un determinado sujeto.

Las formas que puede asumir el daño son:

- a) Destrucción, menoscabo o alteración de la cosa sobre que ha recaído el delito.
- b) Angustias y dolores sufridos por la persona, de carácter psíquico y subjetivo, pero que producen consecuencias económicas en cuanto impiden al lesionado atender a sus ocupaciones.
- c) Menoscabo de la reputación.
- d) Sufrimiento de dolores congojas, alteraciones psíquicas y emociones no traducibles en una cantidad precisa de daño económico.

Y como resultado de lo anterior, el resarcimiento puede tener lugar de dos formas:

- 1) Que el objeto de la acción civil puede consistir en la restitución de la cosa cuando el delito haya consistido en la substracción de la misma y sea posible la recuperación. Esta es la forma más sencilla y frecuente, en donde se trata de volver las cosas a su estado anterior.
- 2) El objeto puede ser el resarcimiento del daño en sentido propio cuando no es posible la restitución o la reconstitución de las cosas en su estado anterior, o cuando el delito haya consistido en apropiación o menoscabo o destrucción de

un bien no susceptible de reposición. Aquí el resarcimiento se presta en un equivalente del bien perdido o menoscabado o del interés dejado de percibir, en forma de dinero o algo semejante.

- **Sujetos de la acción civil:**

Los sujetos de la acción civil se dividen en:

**a) Legitimación activa:** La legitimación activa es uno de los presupuestos o requisitos esenciales que ha de darse en una persona o entidad para que pueda llegar a ser titular de la acción civil.

Hace falta pues, determinar a quién pertenece la acción civil, por lo que debe advertirse de que no interesa la cuestión de la pertenencia de la acción civil *in genere*, sino la de la acción civil que se ejercita en el proceso penal. Otro punto importante es la distinción que debe hacerse entre la persona ofendida por el delito y la persona que ha sufrido el daño pues si muchas veces las dos son una misma, puede ocurrir en forma diferente. Es decir, que la persona ofendida es el titular del bien o interés jurídico que ha sido objeto del delito, pues éste puede haber recibido un daño o no, donde se puede ver que quien ha experimentado el daño puede no ser el titular del derecho violado.

Por lo tanto se llega a la conclusión de que la acción civil corresponderá a quien ha experimentado el daño del delito y de esta suerte se lleva a aquélla al verdadero origen del derecho al resarcimiento.



La acción civil puede ser ejercitada por quien represente al titular o por poder especial o general. También el Ministerio Público tiene la representación de los incapaces.

Siendo la acción civil patrimonial, puede ser ejercitada por los herederos de su titular. Es importante resaltar que, por la muerte del autor del delito se extingue la acción penal, pero la acción civil pervive y se transmite a los herederos tanto activa como pasivamente.

**b) Legitimación pasiva:** La legitimación pasiva comprende los presupuestos o requisitos esenciales que deben concurrir en una persona para que la acción civil pueda ejercitarse frente a ella.

La acción civil puede ejercerse contra aquellos que hayan cometido o participado de alguna manera en la ejecución del delito productor del daño. Asimismo puede ejercitarse contra las mismas personas frente a las que se dirige la acción penal y surtirá efectos jurídicos una vez éstas resulten culpables y condenadas.

La capacidad procesal, tanto activa como la pasiva, se rige por las mismas reglas comunes del derecho civil y del procesal civil.

Es de importancia resaltar que nuestro Código Procesal Penal, a sufrido modificaciones en cuanto a la acción civil se refiere según el Decreto 7-2011 del Congreso de la República, ya que el artículo 124 del referido cuerpo legal establece el **derecho a la reparación digna**, reparación a que tiene derecho la

víctima por el hecho delictivo que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito.

En el lo que se refiere a la intervención provisional del actor civil, en el proceso penal guatemalteco han sido derogados los Artículos del 129 al 134 del Código Procesal Penal y cuando se refiere al tercero civilmente demandado dicho Código indica en su Artículo 135 la intervención forzosa, en donde se podrá citar a la persona que por previsión directa de la ley, deberá responder por el daño causado por el imputado, y el tercero civilmente demandado gozará de las facultades y garantías necesarias para su defensa en lo concerniente a sus intereses civiles. La intervención como tercero no exime, por sí misma, del deber de declarar como testigo, así lo indica el Artículo 140 el Código Procesal Penal.

- **De la acción civil en materia de Propiedad Intelectual**

Todos los procesos civiles y mercantiles que se promuevan en el ejercicio de las acciones civiles reguladas por la Ley de Propiedad Industrial se sujetarán al procedimiento del juicio oral contemplado en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil. Indistintamente de lo regulado en el Artículo 183 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República,

los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje.

En el precepto legal citado se aplica el principio de supletoriedad, sin embargo, en caso de contradicción a las disposiciones del Capítulo Único, Título V de la Ley de Propiedad Industrial y las que contempla el Código de Comercio y otras leyes prevalecerán las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

- **Competencia**

Los juzgados de orden civil son los competentes para conocer las acciones civiles o mercantiles que se promuevan conforme a la Ley de Propiedad Industrial, salvo que se establezcan y se organicen juzgados con competencia especial para conocer de tales materias, lo cual sería lo más indicado para poder alcanzar verdaderamente el objetivo de erradicar la competencia desleal.

- **Del resarcimiento de daños y perjuicios**

Tomando en cuenta lo que para el efecto preceptúa el Artículo 1645 del Código Civil, que indica que toda persona que causa daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, resulta imperativo el resarcimiento de los daños y perjuicios causados con ocasión de los actos de competencia desleal incurridos por cualquier persona, y para ello el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, contempla en el Artículo 184 reformado por el Decreto 11-2006 del Congreso de la República, la indemnización y la forma en que procede el cálculo así:

a) Los daños se calcularán de acuerdo al daño sufrido por el titular del derecho como producto de la actividad infractora en donde incluye los siguientes:

- 1) La pérdida de ganancias por el titular del derecho como resultado de la infracción del uso indebido del registro o de la patente nula y cancelada o de actos de competencia desleal, basada en los precios de venta sugeridos u otra medida legítima de valor presentada por el titular del derecho.
- 2) El precio que el demandado y/o acusado tendría que haber pagado por una licencia contractual, tomando en cuenta el valor comercial del derecho infringido y todas las licencias contractuales ya otorgadas: y

b) Los perjuicios se calcularán por la ganancia obtenida por la parte infractora como resultado de los actos en los que se basa el proceso.

El titular del derecho puede optar por una indemnización equivalente a un máximo de diez veces el valor comercial de cada una de las mercancías infractoras sujetas a comiso, confiscación o embargo como si fueran productos legítimos, indemnización que debe ser determinada por el tribunal correspondiente, por un monto suficiente que compense el daño causado al titular del derecho.

### **3.9.5. De las providencias cautelares**

- **En Materia Civil:** Las providencias cautelares son el medio por el

cual se garantizan las resultas del proceso cuyo objetivo es proteger los derechos del titular de un distintivo marcario e impide o previene la comisión de una infracción, evita sus consecuencias y obtiene o conserva pruebas. Las providencias cautelares podrán pedirse ante juez competente, quien está obligado a ordenar la que estime conveniente y ejecutarla dentro del improrrogable plazo de dos días, siempre y cuando el actor o peticionario hubiere acompañado la prueba de ser titular del derecho infringido, y evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia de ésta.

La Ley de Propiedad Industrial establece específicamente qué tipo de providencias cautelares pueda decretar el juez, según el caso, que tiendan a proteger el derecho del actor o peticionario, y entre ellas están:

- a) Ordenar que cese el inmediato uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos que han infringido la ley y de los actos desleales en que se ha incurrido.
- b) Ordenar el comiso de los productos infractores, incluyendo los envases empaques, embalajes, etiquetas, todo el material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o que se han utilizado para cometerla, así como los medios que puedan servir predominantemente para realizar la infracción.
- c) Ordenar la prohibición de la importación de los productos, materiales y los



medios para realizar la infracción.

- d) Decretar la confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios para realizar la infracción.
- e) Decretar las medidas necesarias para evitar la continuación o la reincidencia de la infracción o de los actos calificados como competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios que se hayan utilizado para cometer la infracción, cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal o contra el medio ambiente.
- f) La anotación de la demanda sobre la inscripción cuya nulidad o anulación se pretenda.
- g) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza que resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.

Además de las medidas cautelares citadas también contempla la MEDIDA PRECAUTORIA DE FRONTERA, que tiene como objetivo impedir la importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan derechos del titular de un derecho protegido por la ley, en donde el juez oficiará a la Aduana respectiva ordenando la suspensión del despacho e internación o el proceso de exportación de las mercancías infractoras.



La duración de la suspensión de importación o exportaciones decretadas como medida de frontera tendrán una vigencia por un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución correspondiente al solicitante, plazo que podrá prorrogarse por diez días más, si dentro del plazo original, el solicitante de la medida comprueba que ha iniciado acción judicial sobre el fondo del asunto, ahora bien si se solicita dentro de la misma demanda dicha medida se mantendrá vigente.

La ley contempla la CONTRAGARANTÍA la que consiste en que, una vez decretada una providencia cautelar que asegure las resultas del proceso en cuanto a la pretensión restauradora de una acción civil o mercantil, la misma no podrá dejarse sin efecto, si no se presta una caución o garantía que tienda a asegurar o proteger la pretensión indemnizatoria propiamente dicha, por lo tanto en materia de Propiedad Intelectual no se aplica el Artículo 533 del Código Procesal Civil y Mercantil o cualquier otra disposición similar a las providencias o medidas cautelares como las descritas con antelación. Indistintamente de las medidas cautelares antes citadas, supletoriamente también puede solicitarse el embargo precautorio de cuentas de depósitos monetarios, el embargo precautorio con carácter de intervención de la empresa o empresas mercantiles y la anotación de demanda, de las que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código de Comercio.

- **En materia Penal:** Las providencias cautelares son requeridas al juez a través del Ministerio Público, y se solicitarán aplicando supletoriamente el



Código Procesal Penal, así lo determina el Artículo 207 de la Ley de Propiedad Industrial. El Artículo 278 del Código Procesal Penal fue reformado en su primer párrafo por el Decreto 103-96 del Congreso de la República quedando así: “El embargo de bienes y demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicará lo prescrito en el Artículo 170 del Código Tributario.” En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos.

### **3.9.6. De la legitimación activa**

Eugenio Florian en su libro “Elementos De Derecho Procesal Penal”, el cual fue traducido al español por L. Prieto Castro, profesor de la Universidad de Zaragoza, se refiere a los Sujetos de la Acción Civil, citándolos de la manera siguiente: a) Quién puede ejercitar la acción civil y lo determina como LEGITIMACIÓN ACTIVA; b) Contra quien puede ejercerse la acción civil, o sea la LEGITIMACIÓN PASIVA; y c) La LEGITIMACIÓN PROCESAL.

La legitimación activa constituye uno de los presupuestos o requisitos esenciales que debe darse en una persona o entidad para poder llegar a ser titular de la acción civil, la cual es reconocida en la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 204, en donde indica que cualquier persona sea o no titular de un derecho protegido por dicha ley puede iniciar la acción contra un acto de competencia desleal en forma directa, en donde al demandante únicamente le corresponde



probar la existencia del acto de competencia desleal por parte del demandado.

No obstante lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial no contempla la Legitimación Pasiva ni la Legitimación Procesal en forma clara y precisa, sino más bien la desarrolla en lineamientos procesales que se rigen por reglas comunes del derecho civil, del procesal civil y del procesal penal.

### **3.9.7. Procedimiento específico**

En el Capítulo III de la Ley de Propiedad Industrial se contempla lo referente a las acciones penales en esa materia, preceptuando en el Artículo 208 el Procedimiento Específico, que en el Código Procesal Penal se encuentra en el Libro Cuarto, Título I en donde aparece reformado el Artículo 464 por el Decreto 79-97 del Congreso de la República, adicionándose el Artículo 465 bis según el Decreto 7-2011 que se refiere al procedimiento simplificado, adicionándose también el Artículo 465 Ter, según Decreto 7-2011 que se refiere al procedimiento para delitos menos graves y el Artículo 466 que regula los efectos del Procedimiento Abreviado.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, regula el procedimiento específico en el sentido de que cuando existe acuerdo entre el titular o licenciario de los derechos infringidos y la persona o personas responsables sindicadas del ilícito penal, y dichos derechos han sido resarcidos en forma satisfactoria del daño ocasionado y se les ha pagado o garantizado debidamente el perjuicio producido por la comisión de alguno de los delitos



establecidos en materia de Propiedad Intelectual, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podrá abstenerse de continuar la acción penal de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, ordenando levantar cualquier medida cautelar decretada y archivará el expediente respectivo.

El Código Procesal Penal regula en el Artículo 464, actualmente reformado por el Decreto 79-97 del Congreso de la República, la admisibilidad de la solicitud del procedimiento abreviado solicitado por el Ministerio Público cuando dicha institución estime suficiente la imposición de una pena no mayor de cinco años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, solicitud que podrá hacerse al juez de primera instancia en el procedimiento intermedio.

Para que se admita la solicitud del procedimiento abreviado, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él y la aceptación de la vía propuesta. Este es el procedimiento que debe aplicarse en materia de Propiedad Intelectual.

- **Trámite:** El juez oír al imputado y sin más trámite dictará la resolución en donde podrá absolver o condenar, pero dicha condena no podrá ser mayor a la pena requerida por el Ministerio Público, aplicándose lo pertinente a las reglas de la sentencia, la cual deberá basarse en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables al imputado, cuya prueba tenga fuente en el procedimiento preparatorio, en donde se podrá dar una calificación jurídica distinta a la acusación.

En el supuesto de que el tribunal no admite la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento.

- **De la caducidad**

Es importante referirse a la caducidad de la acción civil en materia de propiedad intelectual, la cual caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento de la infracción, o bien a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero. En el caso de infracción en materia de invenciones establecido en el Artículo 198 de la Ley de Propiedad Industrial, la acción respectiva caducará a los cinco años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente.

La acción de reivindicación del derecho caducará a los cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de la patente o registro. No prescribirá el derecho ni caducará la acción, si quien obtuvo la patente o el registro hubiese actuado de mala fe, así lo determina el Artículo 200 de la referida ley. La Ley de Propiedad Industrial ha regulado la acción de nulidad o de anulación y la acción para que se declare la nulidad del registro de un signo distintivo o de una patente o registro de diseño industrial en los casos establecidos en los Artículos 67 y 139 de la citada ley, podrá ser planteada por el Procurador General de la Nación cuando afecten los intereses del Estado y cualquier persona que pudiere

encontrarse afectada. La nulidad o anulación de un derecho protegido de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, puede plantearse como acción, como excepción perentoria o en la vía de reconvención.

La acción para que se declare la **nulidad absoluta** de un registro o de una patente no caduca. La **nulidad relativa** de un registro o de una patente caduca a los cinco años siguientes a la fecha del registro o del otorgamiento de la patente, si el signo distintivo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial han estado en el comercio por lo menos durante el plazo de dos años. Si el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no han sido usados comercialmente, el plazo de caducidad de la acción de anulabilidad será de tres años, computados a partir de la fecha del primer uso no comercial. No corre el plazo de la caducidad de la acción de anulación, en tanto el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no sean usados comercialmente por el presunto infractor, ni cuando los mismos han sido obtenidos de mala fe por el demandado, así lo regula el Artículo 203 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

### **3.9.8. De la persecución penal por el Ministerio Público**

El Ministerio Público goza de autonomía y es el encargado de la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, velando porque se cumplan las leyes del país, actuando con objetividad y con apego al principio de legalidad.



Dentro de las funciones del Ministerio Público, está la investigación de los delitos de acción pública promoviendo la persecución penal ante los tribunales de justicia de acuerdo a las facultades conferidas por la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas; tiene dentro de sus funciones ejercer la acción civil, asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Penal; también tiene la función de dirigir a la Policía Nacional Civil en cuanto a hechos delictivos y preservar el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia; también debe observarse lo regulado en el Decreto Número 40-94 del Congreso de la República de Guatemala que se refiere a la Ley Orgánica del Ministerio Público y su reforma contenida en el Decreto número 135-97 del Congreso de la República.

La persecución penal en materia de Propiedad Industrial se encuentra contemplada en el Artículo 206 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en donde contempla que corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el Código Penal y otras leyes como lo es la Ley de Derechos de Autor.

El titular o licenciario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por



el Ministerio Público, institución que está obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. La persecución penal también podrá provocarse por cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.

- **Definición de la persecución penal**

Se define la persecución penal de la siguiente manera: “Es el conjunto de actos procesales o de investigación que realiza el Ministerio Público como el órgano legislador del Estado o bien efectuada por el querellante, con el fin de deducirle la responsabilidad penal al sujeto que cometa el hecho ilícito”.

El Código Procesal Penal contempla la persecución penal en sus Artículos 24, 24 bis, y 107, en primer lugar se hace la clasificación de la acción penal que de acuerdo al acto delictivo se ejercerá. Los delitos de acción pública serán perseguidos de oficio por el Ministerio Público, en representación de la sociedad. Los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, para que su persecución se haga por el órgano acusador del Estado, dependerán de instancia particular. Y los delitos de acción privada se ejercerán conforme lo establecido en el Artículo 474 del Código Procesal Penal.

Los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial e informáticos son delitos de acción pública, cuya persecución obligatoria es a través del Ministerio Público y por ello el Artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial obliga al Fiscal General de la República a crear y organizar en un plazo de un año a partir

de la vigencia de dicha ley, una Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, la que actualmente se encarga de la persecución penal sobre los ilícitos relacionados a la propiedad intelectual.

### 3.9.9. De la supletoriedad

El derecho de supletoriedad lo encontramos en la diversidad de las leyes guatemaltecas, derecho que se define de la siguiente manera: “Es aquel que rige sólo para el caso de que no exista disposición expresa en el sistema considerado principal.”<sup>31</sup>; por ejemplo en el Derecho Civil se aplica subsidiariamente al Derecho Mercantil, para casos no regulados expresamente en el Código de Comercio, de igual manera los principios generales del Derecho se han considerado como **derecho supletorio** del derecho vigente. Por lo anterior, en el Derecho de Propiedad Intelectual también es aplicable el derecho supletorio, ya que no obstante encontrarse en el ámbito del Derecho Administrativo, el cual se rige por el principio de la sencillez, es decir desprovisto de formalismos, la Ley de Propiedad Intelectual en el Artículo 5º contempla la supletoriedad a que se sujeta toda solicitud que se ingresa al Registro de la Propiedad Intelectual, aplicándose el Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo se debe de tener cuidado al interpretar este principio en cuanto a que el mismo es aplicable cuando no contraría aspectos contemplado en leyes especiales, por ejemplo en el caso de enmendar una resolución en materia administrativa pretendiendo aplicar el artículo 67 de la Ley del Organismo

---

<sup>31</sup> Osorio, **Ob. Cit.** Pág. 240.



Judicial, el cual se le ha dado una interpretación errónea en el Registro de la Propiedad Intelectual, en casos cuando la resolución ya fue consentida por las partes y mediante una enmienda de procedimiento se deja sin efecto legal y jurídico resoluciones en donde ya se ha practicado el estudio de novedad, autorizado el edicto para su publicación y por circunstancias ajenas al usuario, el Registrador aplica supletoriamente el Artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, sin tomar en cuenta de que dicha norma es de aplicación exclusiva para autoridades judiciales (jueces).

Para revocar una resolución administrativa, es aplicable supletoriamente el Artículo 6 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que se refiere a la revocatoria de oficio y procede antes de que las resoluciones hayan sido consentidas por los interesados, pero es improcedente aplicar el principio de supletoriedad en el caso de **“enmienda de procedimiento”** regulado en el Artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, en virtud de que las autoridades administrativas tiene la calidad de jueces.

El formalismo a que se sujeta todo peticionario que desea registrar un distintivo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso en la Ley de Propiedad Industrial, toda solicitud debe sujetarse al Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, de lo contrario puede provocar un rechazo o denegatoria de la misma.

El Artículo 5º de la Ley de Propiedad Industrial contempla el principio de legalidad a que se deben someter todas las solicitudes, demostrando con ello



que la actividad administrativa en materia de Propiedad Intelectual debe basarse en la ley, siendo éste el medio para establecer y consolidar el estado de derecho.

Las acciones procesales en materia civil y mercantil, la Ley de Propiedad Industrial contempla la supletoriedad en el ejercicio de las acciones reguladas en la referida ley, las que se tramitarán de acuerdo al procedimiento del juicio oral instituido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil, así lo preceptúa el Artículo 182 de la ley citada, pero cualquier otra disposición contenida en la misma y que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias a través de la conciliación y el arbitraje.

En cuanto a la pretensión restauradora y con el objeto de proteger los derechos del peticionario, el Ministerio Público podrá pedir al juez competente que decrete providencias cautelares de las contempladas en la Ley de Propiedad Industrial y supletoriamente podrá pedir que se decreten medidas de las que contempla el Código Procesal Penal, así lo determina el Artículo 207 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, y el Artículo 215 de dicho Decreto indica que supletoriamente también podrán aplicarse La Ley del Organismo Judicial, Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley de lo Contencioso Administrativo, en todo lo que no esté expresamente contemplado en dicha ley.

La supletoriedad también la encontramos en la Ley de Derechos de Autor, en cuanto a las medidas cautelares que el Ministerio Público puede solicitar al juez competente de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Penal, como

también lo contempla en los procesos civiles que se puedan promover para hacer valer los derechos reconocidos por dicha ley, aplicando supletoriamente el procedimiento oral establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil.

### **3.9.10. De la denuncia en materia de Propiedad Industrial**

El ordenamiento procesal penal vigente ha regulado como primer acto del procedimiento, cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un delito o de su participación en él, y tan pronto el Ministerio Público tenga conocimiento de la denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación. Para efectos de lo enunciado, es preciso definir lo que se entiende por denuncia y nos acogemos a la definición que nos proporciona el tratadista Guillermo Cabanellas: **“Denuncia: Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con el objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo.”**<sup>31</sup>

La denuncia lo regulada el Artículo 297 del Código Procesal Penal guatemalteco, como uno de los actos introductorios mediante la cual se pone en conocimiento a la autoridad competente de un hecho ilícito, indicando dicha norma que cualquier persona tiene la obligación de comunicar por escrito u oralmente, ya

---

<sup>31</sup> Cababanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo I. 11<sup>a</sup>. Pág. 619.

sea a la Policía, Ministerio Público o a un tribunal, el conocimiento que se tuviere de la comisión de un delito de acción pública.

La denuncia es obligatoria para los funcionarios o empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones; es obligatoria para aquellas personas que conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, o quienes por disposición de ley, de autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio, o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto a su administración, siempre y cuando que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.

El Código Penal guatemalteco establece el deber jurídico especial de denunciar preceptuando en el Artículo 18, que quien omita impedir un resultado, teniendo el deber de evitarlo responderá como si lo hubiera producido, tipificándose esta figura delictiva como “comisión por omisión” o bien constituyendo ésta como una omisión simple.

El Artículo 457 del citado Código tipifica el delito de OMISIÓN DE DENUNCIA diciendo que: “El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas, omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales.”.



Si enfocamos la denuncia en materia de Propiedad Industrial, podemos establecer que la ley no contempla nada relacionado a las obligaciones del Registrador de la Propiedad Intelectual, ya que en el Artículo 163 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República únicamente se concreta a regular la competencia del Registrador indicando que: a) es la persona encargada de organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial, b) de cumplir todas las funciones y atribuciones que le confiere la ley de la materia, c) desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y d) realizar funciones y atribuciones que se establezcan por ley o en el reglamento respectivo.

Sin embargo si atendemos a lo preceptuado en el Artículo 90 inciso m) del Acuerdo Gubernativo No. 89-2002 del Ministerio de Economía, que se refiere al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, encontramos las obligaciones que le corresponden por mandato de ley al Registrador de la Propiedad Intelectual, en donde indica que el Registrador tiene la obligación de: "Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Intelectual de que tenga conocimiento... "; por lo que interpretando este precepto legal se puede decir que cuando dicho funcionario no cumple con esta disposición estaría incurriendo en el delito de OMISIÓN DE DENUNCIA tipificado en el Artículo 457 del Código Penal vigente.

En la práctica, a diario se dan actos ilícitos que se tipifican como delitos contra la propiedad industrial o violación a derechos marcarios, siendo más común la competencia desleal, por imitación o semejanza de distintivos marcarios ya

registrados o que gozan de un derecho preferente, sin que por ello se hagan las denuncias que el caso amerita, ya sean por el propio Registrador o por cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de delitos de propiedad intelectual que son de acción pública, y todo por carecer de una ley que codifique las figuras delictivas en materia de propiedad intelectual. Los empleados del Registro y el propio Registrador tienen la oportunidad de conocer desde el momento en que se practica el estudio de novedad, la mala fe del peticionario que pueda estar incurriendo en un hecho delictivo, al solicitar un distintivo igual o semejante a otro ya protegido por la ley y desde ese momento procesal administrativo, puede plantearse una denuncia a efecto de provocar una investigación, sin embargo tanto empleados como el Registrador de la Propiedad Intelectual, incurrir en el delito de OMISION DE DENUNCIA y ante tal deficiencia resulta imposible erradicar la competencia desleal.

Emular significa imitar signos distintivos u obras ajenas con el propósito de rivalizar aspirando ventajas económicas o prestigio comercial de personas o empresas individuales o colectivas, y en la mayoría de los casos existen personas con esa pasión de impulsar la imitación del proceder ajeno con el fin de aprovecharse del prestigio comercial actuando de mala fe.

La imitación es buena, siempre que provenga de una noble competencia, pero en Guatemala no existe una verdadera ética comercial y por ello resulta imperativo la codificación del ÉMULO COMERCIAL. Existen varias causas que dan origen a la emulación de marcas codiciadas entre ellas están:



- 1) De fonética.
- 2) De visualidad.
- 3) De identidad de sentido en varios idiomas.
- 4) Uso común de nombres.
- 5) De evocación.
- 6) De nombres geográficos.
- 7) De diseños que afectan productos o envases característicos.
- 8) De nombres de entidades ajenas a los productos y elementos que afectan a símbolos nacionales.

#### **1) De fonética**

Los imitadores dan preferencia a locuciones o vocablos que por el aspecto fonético tengan similitud. ya sea por la raíz o la terminación de una frase o leyenda por ejemplo podemos citar la marca *Alka-Seltzer* y *Alka-Cip*, en donde es evidente la similitud de su raíz, que en el momento de un estudio de novedad puede pasar desapercibido y provocar una controversia u oposición que tendría como consecuencia un daño al distintivo ya protegido y por consiguiente al patrimonio del comerciante.

La responsabilidad del Registrador de la Propiedad Intelectual va más allá de un simple estudio de novedad, porque de éste depende prever un conflicto o bien prevenir un acto ilícito que menoscabe el derecho del peticionario.

## **2) De visualidad**

Esta causa es la que ocupa el segundo lugar en cuanto a la imitación de distintivos marcarios ya acreditados, y los imitadores simulan el aspecto de estas. De acuerdo al modo de confeccionar las frases, emblemas o leyendas, así podrán ser objeto de imitación, ya que quien tiene la pasión por emular se valdrá de cualquier medio para aprovecharse del prestigio comercial y de las ventajas económicas que pueda tener una marca codiciada. El consumidor se inclina por lo que ve y si la imitación es bien confeccionada, fácilmente se puede inducir a error a la clientela y desviarla a la competencia de mala fe.

En el mundo comercial existen marcas que por su imagen, o por algún diseño puramente de fantasía que ampara una denominación, la hacen novedosa y arbitraria exponiéndose a la emulación de cualquier persona, por tal motivo el Registrador de la Propiedad Intelectual teniendo la obligación que le confiere el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, al tener conocimiento de solicitudes que ingresan al Registro y advierta una similitud o semejanza con otros distintivos que gozan de un derecho preferente o que estén registrados, dicho funcionario está en la obligación de denunciar al Ministerio Público y provocar una investigación para obtener los elementos necesarios para iniciar la persecución penal y así erradicar la competencia desleal.

## **3) De identidad de sentido en distintos idiomas**

La intención del que imita es la misma en toda circunstancia, es decir sacar provecho a la sombra del mérito conquistado por otro. En este tipo de casos

podemos citar como ejemplo una frase o leyenda escrita en idioma inglés “From Contented Cows” amparando el producto que contenga leche enlatada, lo cual puede pasar desapercibido por un fabricante de ropa o calzado, sin embargo para una persona que comercialice productos alimenticios, puede aprovecharse de esta frase y la traduzca al castellano “Leche de vacas contentas” pudiendo registrar dicho distintivo, lo cual conlleva la intención de simular y sacar ventaja a la imitación que pueda hacerse atendiendo al sentido de identidad por idiomas distintos.

#### **4) Uso común de nombres**

Los nombres de uso común o genérico no pueden registrarse como tal, por ejemplo todo lo que se origina de América tiene derecho a calificarse como americano, por lo tanto es razonable que ese adjetivo se estime como del servicio común y nadie puede prohibir que se anuncie y designe de ese modo los efectos de procedencia americana con los cuales comercialice.

Sin embargo en la Oficina de Patentes de Estados Unidos de América en junio de 1891, se registro la marca “Maizena” a favor de la entidad mercantil “Corn Products Refining Company” para distinguir harina de maíz. No obstante lo anterior en Guatemala no se pudo registrar tal distintivo, porque constituye el nombre propio de un producto de índole dietética obtenido de maíz, en forma de harina fina, o sea precisamente el artículo a que se aplica en el país de procedencia, no obstante la existencia de los convenios para la recíproca protección de marcas existentes entre Guatemala y dicho país.

Es obvio que en esa época el Registro de la Propiedad Industrial era cosa casi desconocida en Guatemala y a pesar de ello se tenía el sumo cuidado para registrar marcas con nombres de uso común, pero ahora que se cuenta con innovaciones tecnológicas que se pueden utilizar para un mejor control, se tropieza con la deficiencia de que se compite deslealmente con mayor facilidad,

### 5) Casos de evocación

En algunos casos, las razones que pueden incidir en que el Registrador de la Propiedad Intelectual puede rechazar solicitudes, no es únicamente por cuestiones de fonética o por visualidad, sino también pueden ser por consideraciones de EVOCACIÓN. Esto sucede en casos de marcas muy famosas que quedan grabadas en la memoria del consumidor y esta situación es aprovechada por personas que se dedican a emular ilícitamente y se inventan frases o vocablos que puedan traer a la memoria un recuerdo similar a las marcas que en algún tiempo fueron de mucha aceptación comercial, atendiendo a vocablos que se utilizaron, por ejemplo las frases: “**Adams**” y “**Evans**”; la primera muy conocida y la segunda persigue un mismo efecto. Y es que la frase “Adams” podría decirse que deviene de la palabra **ADAN** y “Evans” de la palabra **EVA**, siendo poca la diferencia y evidente la concatenación ideológica con la primera frase, en virtud de la popular leyenda bíblica del Paraíso Terrenal.

Si alguna persona lograra con gran esfuerzo acreditar una marca y sobrepasara el límite de la fama comercial, siempre existirá otra persona que estaría tentada a lanzar al comercio otra marca con iguales características con el propósito de



cubrir igual línea de productos.

Lo anterior lleva aparejada la intención inmoral de las imitaciones marcarias con el fin de que el público adquiriera productos que no sean de fabricación con la que está familiarizada, el procedimiento evocativo que lleva ese propósito inmoral, debe considerarse reprochable como todo método de imitación.

## **6) Nombres geográficos**

El registro de una marca otorga el derecho a usar el elemento en que en ella consiste. Si se obtiene la autorización por parte del Estado para emplear como elemento marcario el nombre de un lugar que tiene fama de producir artículos de calidad para los cuales se destina la marca, otras personas como consecuencia, quedarán desplazadas de la posibilidad de emplear el mismo elemento con relación a idénticos efectos, por más que el centro de producción de éstas esté precisamente en la localidad que lleva aquel nombre.

## **7) De diseños que afecten productos o envases característicos**

Los nombres geográficos se refieren a marcas o distintivos marcarios que por su fama descriptiva impacten en la visualidad del público consumidor, siendo en algunos casos como en Guatemala en donde se han registrado figuras de botellas destinadas a contener aguas carbonatadas, de tal suerte que si alguien se percata que en el mercado se encuentra circulando un nuevo envase caracterizado por algún detalle que lo haga novedoso o llamativo, provocará a que alguien solicite el registro de un diseño similar afectando desde luego el



prestigio del diseño o marca ya protegida.

### **8) De nombre de entidades ajenas a los productos y elementos que afecten símbolos patrios**

La idea de usar el nombre de entidades de índole cultural como marcas sin que las mismas tengan que ver con la explotación de los productos a que se destinan, no puede tener más propósito que el de aprovecharse de la popularidad que esas entidades disfrutan.

Entre los adictos del aprovechamiento ajeno en beneficio de sus intereses, llega al extremo de utilizar y pretender el registro de cosas dignas de mayor respeto, por ejemplo pretender el uso y registro de banderas, escudos y demás insignias nacionales. Quedando así de manifiesto que los comerciantes e industriales sin ética comercial no se detienen ante nada, con tal de sacar ventajas económicas a través de la imitación desmedida.

Es válido indicar que el Registrador de la Propiedad Intelectual, desde el momento en que tiene conocimiento de una solicitud de algún distintivo marcario que se pretenda registrar, tenga semejanza o características idénticas a otra ya protegida por la ley, tiene la obligación de denunciarlo ante la fiscalía específica del Ministerio Público encargada de la persecución penal sobre delitos de Propiedad Intelectual, sin embargo no se hace, por lo que resulta imperativo la regulación sobre esta materia para que la ley sea más drástica y cumplir con el mandato legal de la erradicación de la competencia desleal.



### **3.9.11. De la querrela en materia de propiedad industrial**

La querrela la podemos definir así: “Es el escrito mediante el cual se origina el proceso penal, cuando no se inicia de oficio, que puede presentar el ofendido o su representante legal.”. “Es el acto procedimental introductivo que consiste en una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente sobre un hecho delictivo en el que se solicita iniciar proceso o la participación en el mismo.” La querrela y la denuncia son dos medios de iniciar un proceso penal, pero es importante conocer sus diferencias y para ello indicamos las siguientes.

- **Diferencias**

La denuncia es obligatoria; la querrela es voluntaria; la denuncia carece de formalismos, incluso puede ser verbal, y realizarse ante cualquier autoridad judicial, policía o el Ministerio Público; la querrela debe contener ciertos requisitos específicos; la denuncia suscita la intervención jurisdiccional; la querrela la provoca; en la querrela el que la presenta se convierte en parte en el proceso; en la denuncia queda reducido en el papel de testigo; la denuncia puede parecer infundada que el órgano jurisdiccional no proceda o se limite a una exploración preliminar y ni siquiera pueden traducirse las actuaciones por escrito, sobre todo si ha sido verbal; la querrela da origen a una causa.

Querellante lo podemos definir así: “Es la parte acusadora en el proceso penal, por haberlo solicitado por escrito y en el momento procesal oportuno ante juez competente”. Porqué decimos en el momento oportuno, porque de acuerdo al



Código Procesal Penal, mientras el Ministerio Público no haya requerido la apertura a juicio, se le tiene como querellante provisional y su calidad de acusador adhesivo deberá hacerse, como ya se dijo, antes de que el Ministerio Público haya requerido la apertura a juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad el juez rechazará sin más trámite la solicitud de acusador adhesivo. El Código Procesal Penal vigente se refiere a: Querellante Adhesivo y Querellante Exclusivo:

- **El querellante adhesivo** es el agraviado con capacidad civil o bien su representante o guardador quien podrá provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público, exceptuándose las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante adhesivo únicamente se da en delitos de acción pública.
- **El querellante exclusivo:** Se da cuando la persecución penal se refiere a delitos de acción privada, actuando como querellante la persona que sea titular del ejercicio de la acción, que se encuentra regulado en los Artículos 24 Quater y 474 del Código Procesal Penal vigente, siempre que la acción privada a ejercitarse no produzca impacto social, acusación que se formulará por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio.

En materia de propiedad intelectual la acción penal es pública, en consecuencia la persecución se inicia a través de la fiscalía específica del Ministerio Público sobre delitos de propiedad intelectual.

El Artículo 121 del Código Procesal Penal, establece la oportunidad en donde el juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite y la rechazará sino la encuentra apegada a la ley, notificando al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes puede ponerse a la admisión del querellante, interponiendo las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueva la solicitud durante el procedimiento intermedio.

### **3.9.12. De la creación de la fiscalía específica de delitos contra la Propiedad Industrial**

Esta fiscalía específica fue creada atendiendo a la necesidad de erradicar la competencia desleal que impera en Guatemala, partiendo del principio de que el Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal y quien dirige la investigación de delitos de acción pública y vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

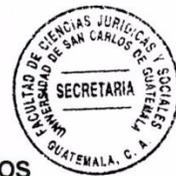
La Ley Orgánica del Ministerio Público contenido en el Decreto 40-94 del Congreso de la República de Guatemala, contempla en el Artículo 40, ocho

fiscalías específicas, dentro de las cuales no está contemplada la fiscalía sobre delitos de Propiedad Intelectual, la cual fue creada a través de un acuerdo gubernativo de creación y con fundamento en el Artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial, que estipula el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, para que el Fiscal General del Ministerio Público por imperativo legal debería crear y organizar la fiscalía de delitos contra la Propiedad Intelectual, la cual a la fecha ha venido desarrollando su actividad sin mayor protagonismo en cuanto a la verdadera función que le debe caracterizar en lo relacionado a velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual, promoviendo la persecución penal en contra de aquellas personas inescrupulosas que se aprovechan del prestigio comercial sin ninguna ética al hacer uso de distintivos marcarios protegidos por la ley de la materia.

### **3.9.13. De las medidas de urgencia y su dilación en el derecho guatemalteco**

La pretensión de cualquier persona de iniciar una acción relacionada a derechos de propiedad industrial en materia civil o penal, puede garantizarlos y protegerlos a través de medidas cautelares de urgencia, solicitándolas al juez competente, quien tiene la obligación de ordenar y ejecutarlas dentro del improrrogable plazo de dos días.

La burocracia que existe en los tribunales de orden civil o penal en Guatemala, hace que dichas medidas no se dicten ni se ejecuten en el plazo que establece el



Decreto 57-2000 del Congreso de la República, situación que favorece a los infractores de la ley, de tal suerte que el cumplimiento del referido mandamiento legal, se convierte en una legislación inoperante.

El Artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial, en el párrafo tercero es categórico al indicar la obligación que tiene el juez, de ordenar y ejecutar las medidas cautelares de urgencia que se le soliciten, y siendo esta ley la específica, es lógico que la misma prevalece sobre cualquier otra ley y los Artículos 142 y 142 bis de la Ley del Organismo Judicial, vienen a reforzar el referido precepto legal, al establecer que las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de recibidas las solicitudes y se notificarán en un plazo máximo de los dos días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente, cosa que en nuestro medio es una utopía.

En Guatemala a diario se violan dichos preceptos legales, justificando tal violación al volumen de trabajo de los órganos jurisdiccionales para resolver, lo que resulta ilógico, pues se supone que el administrador de justicia no puede alegar ignorancia de la ley y por lo tanto debe sujetarse a dichos plazos para resolver y notificar.

Las medidas cautelares de urgencia buscan el objetivo primordial de garantizar y proteger el derecho del peticionario, y se ven afectadas por la dilación de decretarlas en el plazo establecido, que consecuentemente favorece a los infractores de la ley.



### 3.10. De la acción reparadora

El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo de su uso y de oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para proteger productos iguales o semejantes, que causen confusión, que impliquen un aprovechamiento indebido o provocan el debilitamiento de la notoriedad o fuerza distintiva; además tiene el derecho de hacer cesar judicialmente el uso, aplicación o colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca o productos o servicios diferentes, cuando podrían causar confusión, lo cual consistiría en actos de competencia desleal, teniendo como consecuencia el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, así está contemplado en la Ley de Propiedad Industrial.

El Código Procesal Penal actualmente ha regulado en el Artículo 124, el **derecho a la reparación digna** en la cual deberá observarse cinco reglas a seguir: 1) La reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal, una vez dictada la sentencia condenatoria, cuando exista víctima determinada, convocando a los sujetos procesales y a la víctima a la audiencia de reparación que se llevará a cabo al tercer día; 2) En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias; 3) Con la decisión de reparación, y la previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita; 4) En cualquier

momento, la víctima podrá solicitar al juez o tribunal competente se decreten las medidas cautelares que permitan asegurar el monto de la reparación; 5) La declaración de la responsabilidad civil será ejecutada cuando la sentencia condenatoria quede firme.

### 3.10.1. Resarcimiento de daños y perjuicios

Para tener un concepto claro de la pretensión del titular del derecho y que lo faculta para exigir la acción reparadora como un acto indemnizatorio para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados como consecuencia de los actos delictivos en materia de propiedad intelectual, es oportuno tener claro qué es “resarcimiento”, qué es “daño” y qué es “perjuicio”, y para ello damos a conocer las siguientes definiciones:

- **Resarcimiento:** Significa “La reparación de todo daño o mal, indemnización de daños o perjuicios, la satisfacción de una ofensa, compensación”.<sup>33</sup>
- **Daño:** Es “El detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. El daño puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia o casualidad entre el autor y el efecto. El daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan sólo indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro de la complejidad de esta

---

<sup>33</sup> Cabanellas, **Ob. Cit.** Tomo III, Pág. 563.



materia.”<sup>34</sup>

• **Perjuicio:** Perjuicio podemos tomar la siguiente definición: “En sentido técnico estricto, consiste en la ganancia lícita que se deja de obtener o los gastos que ocasiona una acción u omisión ajena culpable o dolosa.”<sup>35</sup>

• **Daños y Perjuicios**

En tal virtud, por daños y perjuicios se debe entender: “La indemnización que debe pagarse por concepto no sólo del valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor.”.

Conforme a la Ley de Propiedad Industrial, para los efectos de calcular la indemnización de los daños y perjuicios causados, como consecuencia de los actos de competencia desleal, o bien de los delitos de violación a los derechos de propiedad industrial o violación a derechos marcarios y derechos de autor, se tomarán en cuenta los criterios contenidos en el Artículo 184 de la ley citada como se indico con antelación.

---

<sup>34</sup> Cabanellas. **Ob. Cit.** Tomo I, Pág. 577.

<sup>35</sup> Cabanellas. **Ob. Cit.** Tomo III, Pág. 283.



## CAPITULO IV

### **4. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 Del Congreso de la República**

#### **4.1 Contenido**

El objetivo de esta ley es, proteger, estimular y fomentar la creatividad intelectual aplicado al campo de la industria y el comercio, protegiendo los signos distintivos marcarios por su originalidad, las patentes de invención, los modelos industriales y modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales y principalmente combatir la competencia desleal.

En materia de propiedad intelectual debe tomarse en cuenta la terminología que se utiliza y que debe aplicarse en base al Decreto 57-2000 del Congreso de la República, reformada por el Decreto 11-2006 del Congreso de la República, Decreto 3-2013 del Congreso de la República y Acuerdo Gubernativo 95-2014 del Ministerio de Economía. Para una buena aplicación de la ley se hace imperativo conocer las definiciones más importantes tales como: qué es una denominación de origen, un diseño industrial, en qué consiste un emblema, una expresión o señal de publicidad, una indicación geográfica, una invención, una marca, una marca colectiva, una marca de certificación, un modelo de utilidad, un nombre comercial, una patente, procedimiento, producto, secreto empresarial, signo distintivo y un signo distintivo notoriamente conocido, definiciones que se dan a conocer en el desarrollo de este capítulo.



Por el desconocimiento de estas definiciones y porque en Guatemala no existen tribunales especializados en materia de propiedad intelectual, se emiten fallos sin sustento legal y doctrinario que vienen a vulnerar el patrimonio del titular de un derecho marcario protegido por la ley y consecuentemente violan el derecho del consumidor

Es por eso que para obtener el objetivo de la ley de propiedad industrial, todo juzgador debe tomar muy en cuenta las definiciones que la ley de la materia establece, y que se dan a conocer en esta investigación a efecto de que cuando emita su fallo no incurra en el “*error in iudicando*” que es el que comúnmente se comete en la actualidad.

Cada definición que se da a conocer en el presente trabajo, reúne características especiales que amerita el análisis respectivo y el fin es que no se emitan “errores de juicio” en las sentencias que se dictan en procesos en materia de propiedad intelectual, ya que es importante que cuando el juzgador hace su deliberación lo debe de hacer con un razonamiento apegado a la doctrina y a derecho cuya voluntad se concrete a la ley específica.

Por lo anterior resulta imperativo conocer y aplicar las características y definiciones que a continuación se describen, en cualquier fallo que se emita por juzgadores especializados en esta materia para buscar objetivo primordial de erradicar los actos de competencia desleal.

**1) Denominación de origen:** De acuerdo a la reforma contenida en el Decreto 11-2006 del Congreso de la República, se entenderá así: Todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como originario de esa región; localidad o lugar determinado cuando las cualidades o características del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales:

**2) Diseño Industrial:** Están comprendidos **los dibujos y los modelos industriales**. Como dibujos Industriales se debe entender toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia. Los modelos industriales se deben entender a toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial y que le de un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.

**3) Emblema:** Constituye todo signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

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



**5) Indicación geográfica:** Debe tomar en cuenta la reforma contenida en el Decreto 11-2006 del Congreso de la República que quedó así: Se entiende por indicación geográfica, las 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.

**6) Invención:** Es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

**7) Marca:** Se encuentra reformada por el Artículo 34 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República, y quedó así: Marca es 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.

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

**9) Marca de certificación:** Se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.



**10) Modelo de utilidad:** Consiste en toda mejora o innovación en la forma configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.

**11) Nombre comercial:** Consiste en un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

**12) Patente:** Es todo título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley.

**13) Procedimiento:** Con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto.

**14) Producto:** Con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier sustancia composición, material (inclusive biológico), aparato, máquina u otro tangible o parte de ellos.

**15) Secreto empresarial:** Consiste en cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica, posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

**16) Signo distintivo:** Consiste en cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o denominación de origen.

**17) Signo distintivo notoriamente conocido:** Es cualquier signo conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

Con pleno conocimiento de las definiciones descritas, puede decirse que se tienen los instrumentos jurídicos adecuados para una buena aplicación e interpretación de la ley a efecto de cumplir el objetivo primordial de proteger el derecho del titular y erradicar la competencia desleal y velar por el derecho del consumidor.

La Ley de Propiedad Industrial entró en vigencia el 1 de noviembre del año 2000, y se hizo necesario contar con su propio Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 89-2002 del Ministerio de Economía, el cual fue reformado por el Acuerdo Gubernativo 95-2014 del Ministerio de Economía, para poder desarrollar los procedimientos previstos en el mismo e inscribir los derechos ante el Registro de la Propiedad Intelectual. Dicho reglamento es importante para que toda solicitud cumpla con todos los requisitos de ley para evitar un rechazo.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República como ley específica y su reglamento constituyen la infraestructura jurídica que le da la certeza al usuario de proteger sus derechos intelectuales en Guatemala, indistintamente de los Convenios Internacionales y la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil y otras leyes que tengan una relación directa o indirectamente con el mismo.

Para que una invención sea patentable, es necesario que tenga novedad, un nivel inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial. Se considera que una invención tenga novedad, si ella no se encuentra en el estado de la técnica.

- **Qué es estado de técnica:** Significa 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 antes de la fecha de prioridad aplicable.

Para determinar el estado de la técnica, no se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso de la fecha de prioridad aplicable.

No se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente, si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial.

Una invención tiene nivel inventivo, si para una persona capacitada en materia técnica, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva.

- **Distintividad:** Se considera distinta la variedad, si la misma se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese comúnmente conocida en la fecha de presentación de la solicitud o cuando hubiese invocado el derecho de prioridad.
- **Homogeneidad:** si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según las particularidades de una forma de reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.
- **Estabilidad:** Si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas.
- **Derecho a la Patente:** Le corresponde al inventor, pero si la invención se hubiese realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a patentarlo les pertenecerá en común. El derecho a la patente es transferible por cualquier título. El inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en los documentos y publicaciones oficiales relativos a la misma, salvo que en el documento auténtico que obre en el Registro de la Propiedad



Intelectual conste su declaración expresa que no desea ser mencionado, siendo nulo cualquier acuerdo mediante el cual el inventor renuncia anticipadamente a su derecho a ser mencionado como tal o se le obliga a efectuar esa declaración.

Cuando la invención es realizada por un trabajador que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, lo comunicará inmediatamente a su patrono por escrito y, a pedido de éste, le proporcionará la información necesaria para comprender la invención, pero si en el plazo de dos meses a partir de la fecha en la que el patrono hubiese recibido la comunicación del invento, el patrono deja de notificar por escrito al trabajador su interés por la invención, tendrá derecho preferente para adquirir el derecho a patentarla.

En el supuesto de que el patrono notifica por escrito al trabajador su interés en la invención, el trabajador tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención o bien a una participación en las ganancias, regalías o rentas producto de la comercialización de la invención, según el acuerdo contractual, pero en defecto del acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por un juez competente de trabajo por la vía de los incidentes.

En el Procedimiento de Concesión, el solicitante de una patente podrá ser una persona individual o jurídica y el peticionario goza del Derecho de Prioridad que podrá ser múltiple o parcial, que tendrá una vigencia de doce meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.



La unidad de invención consiste en que en una solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones vinculadas entre si de manera que conformen un único concepto inventivo. Cuando la invención se refiere a un producto o un procedimiento relacionado a material biológico que no se encuentre a disposición del público y la invención no puede describirse se complementará la descripción mediante el depósito de una muestra de dicho material que se efectuará en una institución de depósito establecida dentro o fuera del país y reconocida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en la fecha de presentación de la solicitud o cuando se invoque un derecho de prioridad. Dichas instituciones se reconocen a partir del uno de noviembre del año dos mil, fecha en que entró en vigencia la Ley de Propiedad Industrial y de acuerdo al Tratado de Budapest.

En algunas ocasiones cuando es necesaria una explicación para comprender o ejecutar la invención, el peticionario deberá presentar dibujos ilustrativos. Todos los documentos que se anexan a la solicitud se recibirán por el Registro de la Propiedad Intelectual gozando de una garantía de confidencialidad por un plazo de dieciocho meses computados a partir de la presentación de la solicitud.

Existen frases específicas que tienen un significado especial en la solicitud que se presenta específicamente en la Reivindicación y que son las siguientes: La frase “**compuesto de**” permite la posibilidad de incluir en el alcance de una reivindicación ingredientes no especificados hasta en cantidades mayores; la frase “**consiste de**” cierra la posibilidad de incluir ingredientes o elementos



además de los recitados con la excepción de las impurezas normales; y la frase “**consiste esencialmente de**” permite la posibilidad de incluir en una reivindicación solamente ingredientes o elementos no especificados que no afecten materialmente a las características básicas e innovadoras de la invención.

Deberá hacerse un resumen que comprenderá una síntesis de la divulgación técnica contenida en la descripción de la solicitud de patente y el uso principal de la invención.

Las solicitudes de patentes de invención pasan por dos exámenes; uno de forma y otro de fondo: **Examen de forma:** consiste en que la solicitud se examinará para establecer si cumple con los requisitos contemplados los Artículo 103 y 105 de la Ley de Propiedad Industrial. Si existiere alguna omisión o deficiencia, el Registro le otorgará al peticionario un plazo de dos meses contados a partir de la presentación de la solicitud, para que cumpla con lo requerido pero si no lo hace en dicho plazo, se tendrá por abandonada la solicitud. **Publicación:** Al cumplirse el plazo de dieciocho meses contados a partir de la presentación de la solicitud, el Registro ordenará emitir el edicto correspondiente para su publicación en el Diario de Centro América por una sola vez, quedando obligado el peticionario a presentar el ejemplar de la publicación al Registro en un plazo de dos meses siguientes a la publicación, pero si no lo hace la solicitud se tendrá por abandonada. **Examen de Fondo:** Se realiza posterior a los tres meses después de la fecha de publicación del edicto, o de las notificaciones realizadas



al solicitante de la patente sobre las observaciones presentadas. El examen de fondo consiste en determinar si la solicitud cumple con las disposiciones que la ley establece, además el examen podrá ser realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual directamente, mediante el concurso de técnicos independientes o con la colaboración de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. **Resolución:** Satisfechos los trámites y requisitos de ley, el Registro de la Propiedad Intelectual emitirá la resolución respectiva declarando con lugar la solicitud o bien el rechazo total o parcial de la solicitud, indicando los motivos y fundamentos jurídicos de tal rechazo. Si la resolución fuere favorable, el Registro ordenará la inscripción previo pago de la tasa correspondiente, extendiéndose oportunamente el certificado de patente.

Todas solicitudes pueden dividirse a petición del solicitante o bien a requerimiento del Registro cuando no haya Unidad de la Invención. Todas las solicitudes fraccionadas tendrán la misma fecha de presentación y de prioridad. Las modificaciones o correcciones de las solicitudes podrán hacerse en cualquier momento del trámite, pero esto no implica una ampliación de las reivindicaciones. Las modificaciones o ampliaciones deben hacerse por escrito.

•**Conversión:** El solicitante de una patente de invención podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y solo procederá cuando la naturaleza de la invención o de la innovación lo permita, y viceversa, el solicitante de una patente de modelo de utilidad también puede pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención. La

solicitud de conversión solo podrá pedirse una sola vez, en cualquier momento del trámite y devengará la tasa establecida, manteniéndose la fecha de presentación de la solicitud inicial. El derecho sobre una patente o solicitud de patente puede ser enajenado por acto entre vivos o transferirse por vía sucesoria. La vigencia de una patente de invención será de veinte años contados desde la fecha de presentación.

La Ley de Propiedad Industrial, regula los alcances y limitaciones de la patente. Los alcances de la protección que se le confiere a la patente se determinan por las reivindicaciones y se interpretan tomando en cuenta la descripción, los dibujos y lo dispuesto en el Artículo 111 de la Ley citada. En cuanto a las limitaciones el titular de una patente no podrá impedir su uso en actos que se realicen en el ámbito privado con fines no comerciales, de experimentación, con fines de enseñanza o investigación científica, académica sin propósitos comerciales; regulando también lo referente a las licencias contractuales en donde el titular de una patente podrá conceder licencias para la explotación de la invención patentada.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República ha contemplado lo relacionado a las Licencias Obligatorias, en donde previa audiencia al interesado, a petición de autoridad o persona interesada, por razones de emergencia, salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial, podrá disponer en cualquier tiempo la invención patentada. Una licencia obligatoria podrá ser revocada por el Registro total o parcialmente a pedido de cualquier persona interesada, si el

licenciataria incumple las obligaciones que le corresponden. También una licencia obligatoria podrá ser modificada por el Registro a solicitud de cualquier persona interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

La nulidad y extinción de una Patente se da cuando la invención no reúna los requisitos de patentabilidad, si no es novedosa, si no tiene nivel inventivo, si no tiene distintividad y los demás requisitos que la ley establece; la patente es nula si durante la tramitación de su solicitud hubiese ocurrido uno de los casos en que la misma debió tenerse por abandonada, y será anulada cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a ella, pero esta acción sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca la invención.

Las causas de extinción se dan por vencimiento del plazo, por renuncia a la patente por parte del titular y por falta del pago oportuno de la anualidad, o en su caso del recargo por pago extemporáneo de la misma. La extinción de la patente opera de pleno derecho en los casos de vencimiento del plazo o por renuncia a la patente por parte del titular.

También el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, se refiere a los modelos de utilidad, cuyas normas aplicables son las mismas relativas a las patentes de invención, siempre que no contradigan las disposiciones especiales de este capítulo. No podrán ser objeto de patente de modelo de utilidad los procedimientos, las sustancias y la materia excluida de patentabilidad.

Una de las características principales de un modelo de utilidad es que sea novedoso, aplicable a la industria y que tenga característica utilitaria discernible, entre ellos podemos mencionar los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos y las partes de los mismos, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenta una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. La vigencia de un modelo de utilidad será de un plazo de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

La Ley de Propiedad Industrial se compone de dos secciones; la **sección uno**, se refiere a la Protección a los Diseños Industriales, cuyas normas aplicables son las relativas a la patente de invención, siempre que no contradigan las disposiciones de este capítulo. Uno de los requisitos para proteger un diseño industrial es que sea nuevo, es decir que se pueda diferir en medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones de características de los mismos. Si un diseño industrial se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 4 y 151 de la Ley de Propiedad Industrial, gozará de protección sin necesidad de registro por un plazo de tres años contados a partir de la fecha de la divulgación. La **sección dos** nos indica el procedimiento de registro de un diseño industrial al cual se aplicará lo relativo a los requisitos de una patente de invención contenida en el Artículo 103 literales a), b) y c) de la Ley de Propiedad Industrial, reformado por el Artículo 54 del Decreto número 11-2006 del Congreso de la República, pero además deberá designar el género o especie del producto o productos en los que se utilizará.



Cuando la solicitud satisface los requisitos de ley, el Registro ordenará que se publique la solicitud en el Diario de Centro América por una sola vez, cuando se haya cumplido el plazo de doce meses. La vigencia de un diseño industrial será de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el cual podrá renovarse por una sola vez por un plazo de cinco años contados desde el vencimiento del plazo original.

La Ley de la materia, regula lo relacionado al registro y publicidad indicando que sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, dicho Registro es la autoridad administrativa competente para organizar y administrar la inscripción y los derechos de propiedad industrial, de cumplir las funciones y atribuciones que le asigne la ley y desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual. El Registro es público y todos los libros y expedientes a que se refiere la ley de la materia pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona y podrá obtenerse fotocopias o certificaciones de ellos, con excepción de aquella documentación relativa a solicitudes de patente de invención. El Decreto 57-2000 del Congreso de la República, se refiere a la clasificación marcaria, para los efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, debiendo aplicarse la Clasificación Internacional Marcaria de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, (clasificación de Niza, 11<sup>a</sup>., edición 2014) que entró en vigencia el 1 de enero del referido año.



Para los efectos de la clasificación de las patentes de invención, se aplicará la Clasificación Internacional de Patentes. Para la clasificación de Diseños Industriales, se aplicará la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y en el caso de que las clasificaciones internacionales se modifiquen o actualicen, el Ministerio de Economía podrá mediante acuerdo ministerial facultar al Registro para que aplique las clasificaciones más modernas y actualizadas.

Las tasas y otros pagos a que se sujetan los trámites administrativos que se realizan ante el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran contemplados en el Acuerdo Gubernativo Número 148-2014 del Ministerio de Economía, que constituye el Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual.

En el caso de que el solicitante por su situación económica no le permita sufragar las tasas para tramitar su solicitud de patente o mantener la patente concedida, sólo estará obligado a pagar una décima parte del monto de la tasa respectiva siempre que a su solicitud adjunte acta notarial en donde conste declaración bajo juramento de tal circunstancia, pero si se estableciere que la declaración no se ajusta a la verdad, el solicitante deberá proceder al pago de las diferencias del monto de las tasas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudiera corresponderle.

El pago anual de las tasas en materia de patentes se hará conforme al Acuerdo Gubernativo número 148-62 del Ministerio de Economía.

Cada tasa anual debe pagarse anticipadamente, antes de cada aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año. La ley otorga un período de gracia de seis meses para pagar una tasa anual, con el entendido de pagar también el recargo correspondiente, manteniendo la patente su vigencia plena durante ese período de gracia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales producirá de pleno derecho la caducidad de la patente.

El objetivo de la Ley de Propiedad Industrial, es la represión de la competencia desleal, cuyas disposiciones giran en torno a los actos de competencia desleal, y encontramos en el Artículo 172 el concepto que dice: *“Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial, y para que exista un acto de competencia desleal no se necesita que quien lo realice tenga la calidad de comerciante ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto”*.

Como principios generales de las acciones procesales deben observarse los siguientes:

- 1) Todos los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger estos derechos.
- 2) El Estado esta obligado a velar porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos



de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas infracciones.

La Ley de Propiedad Industrial contempla los criterios para poder realizar el cálculo de la indemnización por los daños y perjuicios que se hayan causado como consecuencia de los actos de competencia desleal tal como lo regula el Artículo 184 de la referida ley y de los cuales ya se hicieron mención con anterioridad en el presente trabajo, criterios que deberá sustentar toda sentencia que se emita en todo juicio oral de competencia desleal.

La acción civil por infracción, el titular de un derecho protegido, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción, por lo que podrá ejercitar judicialmente que cese el uso indebido del signo o distintivo marcario, que se suspenda la importación y exportación de tales productos, el resarcimiento de los daños y perjuicios y denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos acusando criminalmente a los responsables y obtener las medidas cautelares correspondientes.

La reivindicación del derecho se refiere a que cuando una patente o un registro se hubiese obtenido por quien no tenía derecho a ello o en perjuicio de otra persona a la que correspondía tal derecho, el afectado podrá pedir en su demanda, que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido.



Asimismo el titular de una patente o de un diseño industrial podrá demandar una compensación por daños y perjuicios a quien sin su autorización haya usado o explotado la invención reivindicada, el modelo de utilidad o el diseño industrial, durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha del otorgamiento de la patente o de la inscripción.

La acción civil por infracción de los derechos conferidos por la Ley de Propiedad Industrial, caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la infracción, o bien a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero.

La acción de reivindicación del derecho caduca a los cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de la patente o registro. No prescribe el derecho ni caduca la acción, si quien obtuvo la patente o el registro hubiese actuado de mala fe.

En lo que se refiere a la acción de nulidad o anulación la Ley de Propiedad Industrial establece lo siguiente: Cuando se pretenda declarar nulidad de un registro o de un signo distintivo o de una patente o registro de un diseño industrial, podrá ser planteada por el Procurador General de la Nación, cuando afecten los intereses del Estado, y también por cualquier persona que se considere afectada. Para pedir que se anule un registro o una patente sólo puede ser planteada por la parte afectada.

Algo importante es que la Ley de Propiedad Industrial regula que la nulidad o anulación de un derecho protegido puede plantearse como acción, como excepción perentoria o bien en la vía de reconvención. La acción para que se declare la nulidad absoluta de un registro de una patente no caduca. La acción de anulación de un registro o de una patente caduca a los cinco años siguientes a la fecha del registro o del otorgamiento de la patente. Si el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no han sido usados comercialmente, el plazo de caducidad de la acción de anulabilidad será de tres años contados a partir de la fecha del primer uso no comercial.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República, contempla lo relacionado a la acción contra actos de competencia desleal en materia de Propiedad Industrial, haciendo énfasis en la **Legitimación Activa** que consiste en la facultad que tiene toda persona que se ve afectada para pedir ante autoridad competente para establecer y determinar el carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal, asimismo cualquier persona o asociación podrá iniciar directamente una acción contra un acto de esa naturaleza y para ejercer tal acción no se requiere comprobar ser titular de un derecho protegido por la ley, pues al demandante únicamente le corresponde probar la existencia de un acto de competencia desleal por parte del demandado.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República, contempla las acciones penales y es el Ministerio Público el encargado de ejercer la acción penal contra los responsables de los ilícitos tipificados como actos de competencia desleal y

violación a los derechos de propiedad industrial contemplados en el Código Penal y otras leyes. Dicho decreto establece que el titular o licenciario o cualquier asociación u organización de los derechos infringidos, podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o constituirse como querellante adhesivo a la iniciada por el Ministerio Público, entidad que está obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables.

En materia penal la Ley de Propiedad Industrial, para asegurar los derechos infringidos, previno regular lo referente a las providencias cautelares para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por la ley y los tratados internacionales de los que Guatemala es parte; aplicándose supletoriamente lo contemplado en el Código Procesal Penal y a la solicitud de las providencias cautelares le es aplicable los Artículos 186 y 187 de la referida ley.

Algo importante que hay que resaltar es que el capítulo III del Título VI de la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 208, establece que en materia penal es aplicable el procedimiento específico contemplado en el libro cuarto Artículo 464 del Código Procesal Penal, al indicar que en cualquier estado del proceso penal, si existiese acuerdo entre el titular o licenciario de los derechos infringidos y la persona o personas responsables sindicadas del ilícito penal, y dichos derechos hayan sido resarcidos satisfactoriamente del daño ocasionado y se les ha pagado o garantizado los perjuicios producidos por la comisión de algunos de los delitos establecidos en materia de Propiedad Intelectual, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podrá abstenerse de continuar la acción penal,



ordenando el juez levantar las medidas cautelares respectivas, así como mandará archivar el expediente.

Uno de los beneficios que confiere el Decreto 57-2000 del Congreso de la República es lo establecido en las Disposiciones Transitorias y Finales del Decreto citado contemplado en el Título VII, capítulo I, que previno lo referente a las solicitudes que se encuentran en trámite en la fecha de entrada en vigencia de la referida ley, las cuales se continuarán tramitando conforme al procedimiento en la legislación vigente en la fecha de su presentación, pero las inscripciones o patentes, resultado de dichas solicitudes, se registrarán por las disposiciones que establece el Decreto 57-2000 del Congreso de la República y se otorgarán por los plazos establecidos en dicha ley

Se aplicará el principio de supletoriedad cuando haya solicitudes que se encuentren pendientes de notificar a la fecha de entrada en vigencia de la nueva Ley de Propiedad Industrial, ya que se registrará por el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil.

Las solicitudes de patentes, se registrarán por normas especiales, aplicándose a las que estén en trámite las disposiciones de los Artículos 15, 93, 109, 121, 122 y 123 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, asimismo se aplicarán disposiciones contempladas en el Acuerdo de Marrakech aprobado por el Decreto 37-95 del Congreso de la República, aplicándose con absoluta preferencia lo contemplado en la Ley de Propiedad Industrial.



Cuando una solicitud de patente se haya hecho conforme a la ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, (Decreto Ley número 153-95) y que se encuentra en trámite y aún no se ha procedido al nombramiento de expertos, se podrá aplicar las disposiciones contenidas en los Artículos 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo todas las solicitudes de patentes referente a medicamentos y/o productos químicos quedan suspendidas y serán archivadas por la entidad pública correspondiente hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro, atendiendo a lo regulado en el Decreto 76-2002 del Congreso de la República.

Cuando los plazos de los signos distintivos registrados conforme a leyes anteriores no hubiesen vencido al momento de haber entrado en vigencia la Ley de Propiedad Industrial, conservarán la validez que dichas leyes les hayan concedido, pero si los plazos no han vencido al momento de la entrada en vigencia de la ley referida, podrá ampliarse hasta los plazos máximos establecidos en los Artículos 126 y 159 de la Ley de Propiedad Industrial, previa solicitud escrita que deberá presentarse por el titular, con dos meses de anticipación al vencimiento del plazo original.

Las expresiones o señales de propaganda vigentes y tramitadas conforme a leyes anteriores, caducarán al cumplirse diez años contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Propiedad Industrial, cuya renovación se hará conforme a la nueva ley.



Las acciones judiciales de naturaleza civil que se hubiesen iniciado con anterioridad a la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial se proseguirán hasta su resolución conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

Dentro de las disposiciones transitorias, se ha regulado que dentro del plazo de un año a partir del uno de noviembre del año dos mil, en la cual entró en vigencia la Ley de Propiedad Industrial, el Fiscal General de la República deberá crear y organizar lo que hoy es la Fiscalía Específica de Delitos contra la Propiedad Intelectual, que en la actualidad es la encargada de ejercer la persecución penal en materia de Propiedad Intelectual.

En las disposiciones finales que se encuentran en el Capítulo II, Título VII de la Ley de Propiedad Industrial, se refiere al principio de Supletoriedad contemplado en el Artículo 215 de dicha ley, en donde se regula que se aplicará supletoriamente la Ley del Organismo Judicial, Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley de lo Contencioso Administrativo, en todo lo que no esté contemplado en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República. En este capítulo se contemplan las modificaciones que se hicieron al Código Penal en cuanto a la figura delictiva denominada Violación a los Derechos de Propiedad Industrial, Competencia Desleal, el Delito de Desobediencia, y las normas derogadas, así como la entrada en vigencia de dicha ley.



#### 4.2. Aciertos y desaciertos jurídicos en su contenido.

**Acertos:** El propósito de la creación de la Ley de Propiedad Industrial, es acertada porque a través de la misma, se está protegiendo el derecho de libertad de industria y comercio, el derecho de inventores garantizando de esta manera a sus titulares, el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones conforme a la ley y los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte.

Lo acertado de esta ley es, que tutela los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales, lo cual es un gran avance en el marco jurídico guatemalteco al haber implementado una ley cuyo objetivo principal es proteger el estímulo y fomento a la creatividad intelectual a través de mecanismos para reprimir los actos de competencia desleal.

Otro de los aciertos de la Ley, es haber derogado la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, incluyendo en la nueva ley todo contemplado en el Decreto Ley 153-85, en virtud de que el mismo no respondía adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías.

También es correcto lo regulado en la Ley de Propiedad Industrial, lo referente al estudio de novedad que obligadamente debe hacerse a cada solicitud que ingresa al Registro, pero lo más importante de este estudio es establecer



características de semejanza entre distintivos marcarios protegidos por la ley y los actos de competencia ilícita, a través de un análisis de forma y de fondo.

El estudio de forma es para establecer si la solicitud cumple o satisface los requisitos necesarios para ser admitida a trámite y de no ser así la ley le otorga al peticionario un plazo prudencial de un mes calendario para subsanar los errores que pudiese tener la solicitud. El estudio de fondo, se circunscribe a las características de la denominación, signos, frases o combinación de palabras que se pretende registrar, ya que las reglas para calificar se realizan en cuanto a la semejanza que existe entre las denominaciones a registrar y lo acertado de la ley es de que la calificación se hace tomando en cuenta el signo protegido ya registrado o en trámite, dándole preferencia sobre el que no lo está. Su calificación se basa en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica, olfativa y auditiva, que produce en su conjunto como si el consumidor o el juzgador estuvieren en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

En lo que respecta a signos radicales y genéricos, se le debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre una marca y otra, debiendo examinarse en el modo y forma en que normalmente se venden los productos o se presten los servicios al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

Para poder determinar la existencia de posibilidades de confusión, no basta con la semejanza entre signos, sino más bien debe tomarse en cuenta que los productos que identifica o ampara sean de la misma naturaleza.

Otro de los aciertos importantes de la Ley de Propiedad Industrial, se relacionan con las características, la cultura y la idiosincrasia del consumidor de los productos o servicios y cuando el conflicto entre marcas es notorio, una de las mismas debe ser clara y diferenciable para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

La Ley contempla otro beneficio para el peticionario, dándole prerrogativas a solicitudes que ingresan al Registro de la Propiedad Intelectual con errores de forma y el solicitante tiene la ventaja de subsanarlos, en un plazo de un mes calendario, pero si no cumple en dicho plazo con lo requerido, demostrará desinterés en la solicitud, por lo que podrá declararse el “abandono” y con ello le da la oportunidad a otra persona.

De igual manera sucede cuando del examen de novedad que se practica a cada solicitud de marca y esta se encuentra dentro de los casos inadmisibles, la ley ordena notificarle al solicitante las objeciones que impide acceder a la admisión otorgándole un plazo de dos meses para que el peticionario se pronuncie, pero si transcurrido dicho plazo no realiza ningún pronunciamiento o habiéndolo hecho, el Registro de la Propiedad Intelectual estima que subsisten las objeciones, podrá rechazar la solicitud emitiendo la resolución que en derecho corresponde.

Con lo anterior se puede concluir, que existen preceptos jurídicos acertados en la Ley de Propiedad Industrial, cuyo objetivo primordial es erradicar la competencia desleal, sin embargo en la práctica se carece de la técnica de aplicación y especialidad en la materia para hacer eficaz tales disposiciones legales.

Es importante también mencionar otros beneficios y aciertos preceptuados en la ley objeto del presente análisis, como lo son los plazos que concede al peticionario o titular de un distintivo marcario, pues otorga el tiempo suficiente para corregir errores, para oponerse, para impugnar resoluciones mediante los recursos administrativos de ley, con el propósito de que la persona, haga valer su derecho de defensa consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala.

En cuanto a las a las renovaciones de marcas cuya vigencia es de diez años, la ley establece que deben solicitarse dentro del año anterior a la expiración de cada período, sin embargo la Ley beneficia al titular otorgándole un período de gracia, es decir le faculta para pedir la renovación dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, con la única variante de pagar un recargo que se le establece conforme arancel.

Respecto a la forma de reprimir la **competencia desleal**, la Ley de Propiedad Industrial, es clara y precisa al indicar que cuando existiere contradicción entre las disposiciones sobre los actos de competencia desleal cuya materia también está contemplada en el Código de Comercio, prevalecerán todas las

disposiciones contenidas en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, estableciéndose acertadamente el procedimiento judicial a seguir, a través de la acción civil o la acción penal dependiendo las circunstancias que el caso amerite. En el caso de la acción civil que se pretenda iniciar, se tramitarán de acuerdo al procedimiento oral que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil expeditándose con mayor celeridad el procedimiento judicial.

Lo acertado de esta disposición contemplada en la Ley de Propiedad Industrial es que por imperativo legal el juez deberá ordenar y ejecutar las medidas cautelares decretadas dentro del plazo improrrogable de dos días, cuando el peticionario haya probado ser titular del derecho infringido y lo acertado de la ley es de que, una vez decretada la medida cautelar, no podrá levantarse a menos que el demandado preste la garantía suficiente que asegure y proteja la pretensión indemnizatoria para resarcir los daños y perjuicios causados, de lo contrario la medida persistirá.

Cabe indicar que uno de los beneficios que otorga la ley es, que dentro de las medidas cautelares puede solicitarse el reconocimiento judicial así como el derecho de Inspección e información para obtener medios adicionales de prueba en apoyo a lo que se reclama.

En lo que se refiere a la acción de nulidad o anulación, la Ley de Propiedad Industrial beneficia al que tenga interés en iniciar una acción de esta naturaleza en el sentido de que la puede promover como acción, como excepción o en la vía

de la reconvención, y lo beneficioso es que para los efectos de la nulidad absoluta, no caduca el derecho de accionar.

El plazo para iniciar la acción de competencia desleal es de dos años contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal o a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez el acto, de lo cual se infiere que hasta en este aspecto, la ley de la materia beneficia al titular del derecho.

Las diversas legislaciones que antecedieron a la Ley de Propiedad Industrial, en ningún momento contemplaron los actos de competencia desleal y el procedimiento judicial a seguir, ni mucho menos el ejercicio de la acción penal, sin embargo actualmente está regulado la acción penal e indica que el Ministerio Público será el ente encargado para ejercerla y cualquier titular o licenciataria de los derechos infringidos, podrá provocar la persecución penal, denunciando la violación o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que está obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. Esta innovación a la ley, es de mucho beneficio pues indistintamente de la acción civil también se podrá ejercer la acción penal por actos de competencia desleal y por tal motivo dicha ley contempló en su Artículo 214 la obligación de crear la fiscalía específica en esta materia.

- **Desaciertos:** En Guatemala se vive una crisis en cuanto a la aplicación de las leyes que nos rigen en todas las áreas del Derecho, al grado de que impera la



impunidad debido al alto grado de corrupción que existe. Esto impide la aplicación de la ley en casos concretos perdiéndose la credibilidad de un Estado de Derecho.

El comentario anterior obedece a que los desaciertos jurídicos de la Ley de Propiedad Industrial se circunscriben en que en la misma no se legisló mecanismos más drásticos para erradicar la competencia desleal y esto es consecuencia de que, en la legislación guatemalteca no existe la codificación de los delitos en materia de propiedad industrial para una mejor erradicación de los actos de competencia desleal, de ahí que existe un despilfarro de oportunismo de muchos comerciantes sin ética comercial que compiten aprovechándose del prestigio de otros.

La fase administrativa que la Ley de Propiedad Industrial denomina “Estudio de Novedad” es donde debe ponerse mayor énfasis en la debida interpretación y aplicación de la ley para erradicar los actos de competencia desleal.

En esta fase es en donde el Registrador de la Propiedad Intelectual puede establecer si existe o no la mala fe del peticionario y si su actitud puede encuadrarse en una figura delictiva en materia de propiedad industrial y, que puede denunciarlo ante la fiscalía específica sobre Delitos contra la Propiedad Intelectual, sin embargo es en esta etapa en donde se incurre en el Delito de Omisión por parte de dicha autoridad, al aceptar solicitudes de distintivos marcarios semejantes a otras que se encuentran en trámite o que ya están

protegidos, y lo que la ley manda es a subsanar errores o suspender la solicitud dándole la oportunidad al peticionario a que se pronuncie al respecto, pero en la mayoría de los casos es evidente la tentativa del delito. Por eso se considera un total desacierto que el **estudio de novedad** regulado en la Ley de Propiedad Industrial no sea más coercitivo y desde este momento debió crearse el mecanismo adecuado para darle facultades al Registrador de la Propiedad Intelectual para denunciar los actos delictivos de competencia desleal y de esa forma darle participación al Ministerio Público para practicar una investigación preliminar y establecer la buena o mala fe del peticionario.

Otro de los desaciertos jurídicos es que al “derecho de prioridad” se le ha restado importancia, ya que cuando se pretende hacer uso del mismo en un proceso judicial, existe el criterio equivocado de que los juzgadores se inclinan a que el demandante debe probar ser titular del distintivo marcario, haciendo caso omiso del derecho preferente, teniendo como resultado la inaplicabilidad de la ley por desconocimiento, por falta de la especialidad en la materia y por la marcada corrupción que se vive en la actualidad.

Una de las funciones del Registrador de la Propiedad Intelectual es denunciar los delitos contra los derechos de propiedad industrial que tenga conocimiento, así lo determina el Artículo 90 literal m) del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo 89-2002 del Ministerio de Economía y desde el momento en que el Registrador tiene conocimiento de tales delitos, es cuando se realiza el estudio de novedad que contempla el Artículo 25 del Decreto 57-2000 del

Congreso de la República, en donde realmente se puede determinar la buena o mala fe del peticionario, partiendo desde ese instante el imperativo que obliga al Registrador hacer efectivo el Artículo 90 literal m) del Reglamento referido, para denunciar los actos de competencia desleal, sin embargo en la práctica no se hace, siendo evidente el delito de omisión ya que por razón de su cargo el Registrador al tener conocimiento de un hecho calificado como delito de acción pública como lo son los actos de competencia desleal o delitos de violación a los derechos de propiedad industrial, está obligado a denunciarlos a la fiscalía específica del Ministerio Público, pero no sucede así, de lo cual se infiere claramente la inaplicabilidad de la ley.

El desacierto jurídico que contempla la Ley de Propiedad Industrial es en su Artículo 164, que regula sobre la clasificación marcaria, que remite a la Clasificación Internacional Marcaria de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, sin indicar en qué ley o acuerdo se encuentra tal clasificación, considerando que lo correcto es insertarla en la ley, tal como se encontraba en el derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; o bien indicar que dicha clasificación aplicable es la de Niza 11<sup>a</sup>., edición y que la misma entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2014.

Lo mismo sucede con la clasificación de patentes y de los modelos y diseños industriales, al indicarse en la ley a una clasificación internacional sin ser precisa a qué clasificación se refiere.



En cuanto a las tasas y pagos que obligadamente deben hacerse como consecuencia de las solicitudes que se ingresan al Registro de la Propiedad Intelectual, no se encuentran determinadas en la ley, indicando que serán fijadas por el Organismo Ejecutivo por medio de Acuerdo Gubernativo y por conducto del Ministerio de Economía, es decir a través del Arancel contenido en el Acuerdo Gubernativo número 862-2000, el cual fue emitido posteriormente a la Ley de Propiedad Industrial y reformado por el Acuerdo 148-2014 del Ministerio de Economía, siendo contraproducente, que tanto la clasificación internacional marcaría y el respectivo arancel no se hayan insertado en la misma ley, creando una desinformación al peticionario.

Lo referente a los plazos que otorga la Ley de Propiedad Industrial, no obstante ser benignos, se abusa de los mismos, en virtud de que el trámite administrativo se vuelve aún mas burocrático, retardándolo y convirtiendo la aplicación de la ley en un instrumento ineficaz y deficiente, lo que es aprovechado por los competidores desleales e inescrupulosos quienes toman ventajas y sacan provecho atendiendo a la impunidad que gobierna en Guatemala.

#### **4.3. La urgente necesidad de proteger el patrimonio del comerciante mediante la represión de la competencia desleal.**

Todas las personas individuales o jurídicas tienen la capacidad de ser comerciantes que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse, quienes se regirán conforme a lo establecido en el Código de Comercio.

A nivel mundial la actividad principal de la economía es el comercio ejercido en nombre propio con fines de lucro por diversas personas, en cualquier actividad relacionada a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios y a través de esa actividad, el comerciante le da origen al conjunto de bienes, créditos, derechos, obligaciones, pasivos y deudas de índole económica, es decir la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario que conocemos como “**patrimonio**”.

De conformidad con el Código de Comercio, las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de propaganda, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, se reputan como bienes muebles que conforman el patrimonio del comerciante, en consecuencia el mismo se ve vulnerado por todos los actos de competencia desleal que se dan a nivel masivo en toda la esfera del comercio.

Existen muchos factores que influyen y propician los actos de competencia desleal, pero principalmente la publicidad comercial que es el medio que se presta para que las personas sin ética comercial se aprovechen del prestigio de signos marcarios protegidos para imitarlos deslealmente y obtener ganancias económicas que menoscaban el patrimonio del comerciante honesto.

Guatemala es un país que se caracteriza por la imitación desleal, debido a que la legislación no es eminentemente coercitiva en el aspecto de la represión de la



competencia desleal. Si bien es cierto que existe la Ley de Propiedad Industrial que enumera taxativamente los actos de competencia desleal y el mecanismo procesal para su erradicación, sin embargo el Código Penal es benigno al penalizar dichos actos con sanciones que más bien favorecen al infractor, y por ello la mayoría de los casos son archivados y las denuncias se desestiman por carecer de una codificación de delitos de Propiedad Intelectual con penas más drásticas a efecto de conseguir el fin primordial de la Ley de Propiedad Industrial. De igual manera sucede con la fiscalía del Ministerio Público encargada específicamente de los Delitos de Derechos de Propiedad Intelectual, institución que no se compenetra en la aplicación de la ley, ocasionando con ello que los comerciantes sin ética comercial se aprovechen del prestigio de muchas marcas protegidas por la ley, creando distintivos semejantes que desvían la atención del público consumidor que se ve sorprendido al adquirir productos bajo un distintivo marcario plagiado.

La Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza a los habitantes de la República, la justicia, la seguridad y el bien común y son los órganos jurisdiccionales los encargados de administrar justicia, sin embargo hay despreocupación por la debida aplicación de la ley. El artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial al indicar que el objeto principal de la misma es combatir la competencia desleal, no obstante en la práctica es inoperante, pues el propio Registrador de la Propiedad Intelectual, incurre en el delito de omisión simple al dejar de denunciar los actos de competencia desleal, que desde la fase procesal administrativa que se denomina "Estudio de Novedad " advierte en muchos casos



las semejanzas en distintivos marcarios que se pretende registrar, de cuyas solicitudes puede deducirse la buena o mala fe del peticionario.

Ante el eminente peligro que existe a diario en el ámbito de la industria y el comercio que se ve amenazado por los actos de competencia desleal, exige la urgente necesidad de proteger el patrimonio del comerciante a través de mecanismos legales determinantes y categóricos de aplicación inmediata para reprimir la competencia desleal y para ello se debe contar con la colaboración de las autoridades administrativas y judiciales para obtener un mejor resultado. Es imperativo buscar los recursos necesarios para una mejor aplicación de la ley, mediante la capacitación necesaria del personal del Registro de la Propiedad Intelectual, crear Tribunales especializados en materia de Propiedad Industrial, que se encarguen específicamente de conocer casos de competencia desleal y de delitos cometidos contra los Derechos de Propiedad Industrial, capacitar e implementar estrategias de investigación a través de la Fiscalía Específica del Ministerio Público encargada de la persecución penal sobre delitos de propiedad industrial, y no congelar el aprendizaje administrativo, sino más bien impulsar de oficio la investigación necesaria para erradicar los actos de competencia desleal.

En Guatemala, se necesita una disciplina jurídica, que verdaderamente vele por los derechos del comerciante honesto, los cuales son violados a diario afectando la economía nacional, el sistema social, político e industrial por vivir en un sistema timorato a la erradicación de la competencia desleal.



## **CAPÍTULO V**

### **5. La Codificación del émulo comercial y su coercitividad en la legislación penal guatemalteca**

El propósito de contemplar en una sola ley los objetivos primordiales para proteger el bien jurídico tutelado y los principios de legalidad que enmarquen la coercitividad, y que busquen la efectiva sanción para imponer al sujeto que se encuadre en la norma infringida, hace imperativo codificar los actos delictivos en materia de propiedad intelectual, por ello a continuación se propone el anteproyecto de la codificación del émulo comercial y su coercitividad en la legislación penal guatemalteca, que debe regular los delitos en materia de propiedad industrial.

#### **CONSIDERANDO**

Que el Estado de Guatemala se encuentra organizado para proteger a la persona como un principio de juridicidad y su fin es la realización del bien común garantizando la libertad, la justicia, seguridad, paz y desarrollo integral de la persona.

#### **CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en sus Artículos 39, 42 y 43 garantiza el Derecho a la Propiedad privada, se reconoce el derecho de autor y el derecho del inventor, cuyos titulares de los mismos gozarán de la

propiedad exclusiva de su obra o invento, conforme a la ley y los tratados internacionales.

## CONSIDERANDO

Que el objetivo principal de la Ley de Propiedad Industrial contemplado en su Artículo 1, es el de proteger, estimular, fomentar la creatividad intelectual y combatir la Competencia Desleal desde el ámbito civil y penal; y que la referida ley en sus Artículos 216 y 217 que modifican los Artículos 258 y 275 del Código Penal, tipifican como figuras delictivas la Violación a Derechos de Propiedad Industrial y la Competencia Desleal, se hace imperativo decretar la

**Codificación del émulo comercial y su coercitividad en la legislación penal guatemalteca.**

### Disposiciones generales

**Artículo 1.- Objeto de la ley:** El objetivo de la presente ley es la de proteger el derecho de libertad de industria y de comercio, el derecho de los inventores, los derechos inherentes a la persona humana garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte contratante.

**Artículo 2.- Primacía de las disposiciones especiales.** En caso de contradicción entre las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y las que

contempla el Código de Comercio y cualesquiera otras leyes, prevalecen las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial para los casos específicos de competencia desleal y del émulo comercial en materia de propiedad intelectual.

**Artículo 3.- Interpretación de la ley.** La presente ley debe interpretarse con fundamento en lo contenido en el Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial y en base a principios hermenéuticos, siendo que la interpretación es una actividad intelectual.

**Artículo 4.- Competencia desleal:** Se entiende por competencia desleal todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, y por lo tanto injusto y prohibido.

Para que exista un acto de competencia desleal no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante ni haya una relación de competencia entre el sujeto activo y sujeto pasivo del acto.

**Artículo 5.- Émulo comercial:** Se considera émulo comercial toda imitación, reproducción, traducción o transcripción, de mala fe, que se haga de un signo, marca o expresión de publicidad comercial en forma total o parcialmente que esté registrada o en trámite, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión, o un riesgo de asociación con tercero, o el aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo que debilite o afecte su fuerza distintiva, que ocasione

daños y perjuicios a su titular; si esta imitación afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, que pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

**Artículo 6.- Secretos empresariales.** Para los fines de esta ley, tendrá la calidad de secreto empresarial la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada y que no sea, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

**Artículo 7.- Actos desleales relativos a secretos empresariales.** Constituyen actos de competencia desleal en materia de propiedad intelectual entre otros, los siguientes: **a)** Explotar sin autorización de su propietario, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso violando una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; **b)** Comunicar o divulgar, sin autorización de su propietario el secreto empresarial referido en la literal anterior en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho propietario; **c)** Adquirir un secreto empresarial en forma ilícita o contrario a los usos comerciales honestos; **d)** Explotar, comunicar, promocionar o divulgar un secreto empresarial que ha adquirido por los medios referidos en el literal anterior; **e)** Explotar un secreto

empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo o debiendo saber que la persona que lo comunicó, adquirió el secreto por los medios referidos en la literal c), o que no tenía autorización de su propietario para comunicarlo; y, f) Comunicar, proporcionar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme la literal c), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al propietario del secreto empresarial.

**Artículo 8.- Medios desleales utilizados para adquirir un secreto empresarial:** Se debe considerar que un secreto empresarial se adquirió deslealmente, cuando la adquisición resultara entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, del abuso de confianza, del soborno, de la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

**Artículo 9.- Delito doloso en materia de propiedad intelectual:** En materia de Propiedad Intelectual es delito doloso, cuando el agente a sabiendas de que un distintivo marcario ya se encuentra registrado o en trámite, introduce al mercado productos o servicios bajo distintivos marcarios similares o semejantes dentro de la misma clase de la nomenclatura internacional marcaria.

**Artículo 10.- Delito culposo.** El delito es culposo en materia de propiedad intelectual cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se cause un mal por imprudencia, negligencia o impericia.

**Artículo 11.- Tentativa en delitos de propiedad intelectual.** En delitos de



Propiedad Intelectual hay tentativa desde el momento en que comienza la imitación ejecutando actos desleales introduciendo al mercado distintivos marcarios protegidos por la ley de la materia, sin embargo no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente. La tentativa es una característica especial en delitos de propiedad intelectual y se da desde que el infractor está pensando emular ilícitamente.

**Artículo 12.- Irretroactividad en materia de propiedad intelectual.** No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas, siempre que favorezcan al infractor y que no afecten, resoluciones o sentencias firmes.

**Artículo 13.- Aplicación del presente código:** El presente código será aplicado a las infracciones y sanciones estrictamente en materia de propiedad intelectual, salvo lo que dispongan las normas especiales que establezcan las leyes que regulan la creatividad intelectual.

**Artículo 14.- Copia ilícita.** Debe entenderse por copia ilícita la reproducción no autorizada por escrito por el titular del derecho en ejemplares que imitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma.

**Artículo 15.- Autor.** Para los efectos de este código, se considera autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella, o se enuncie en la declamación, ejecución, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra.



Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo un seudónimo no conocido, el ejercicio de los derechos del autor al editor, podrá ejercerse hasta en tanto el autor no revele su identidad.

**Artículo 16.- Supletoriedad.** En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código se aplicarán supletoriamente las disposiciones del código Penal, Procesal Penal, Ley de Propiedad Industrial, Código de Comercio, Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial.

**Artículo 17.- De la acción.** En la persecución penal en materia de propiedad intelectual, la acción es eminentemente privada y se sujetará a lo que prescribe el artículo 24 Quáter y 474 del Código Procesal Penal.

## TÍTULO I

### PARTE ESPECIAL

### CAPÍTULO ÚNICO

#### **Delitos contra la propiedad intelectual**

**Artículo 18.- Violación a los derechos de propiedad intelectual.** Sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de uno a seis años y multa de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales quien sin el consentimiento del titular de los derechos, introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacenar o distribuir productos y servicios protegidos

por un signo distintivo registrado o en trámite, o que falsifique dichos signos en relación con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que están protegidos por el registro sin perjuicio de lo que regula el Artículo 275 del Código Penal.

**Artículo 19.- Reproducción ilícita de productos y servicios.** Comete delito de reproducción ilícita de productos y servicios, quien rellene o vuelva a usar con cualquier fin, envases, envolturas, etiquetas u otros empaques que tengan un signo distintivo registrado; o use en el comercio etiquetas, envolturas, envases y otros medios de empaque y embalaje, productos o la identificación de servicios de un empresario, copias, imitaciones o reproducciones de dichos productos o servicios que podrían inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de cien mil a quinientos mil quetzales.

**Artículo 20.- Violación al secreto empresarial:** Comete delito de violación al secreto empresarial, quien use, se aproveche, revele o comercialice un secreto comercial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, tras haber sido advertido sobre la confidencialidad de dicha información, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de cien mil a quinientos mil quetzales.

**Artículo 21.- Uso indebido de patente.** Comete delito de uso indebido de patente, quien produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en

circulación, almacene o muestre productos protegidos, o emplee un procedimiento protegido por la patente de otra persona, o ejecute cualquiera de los actos indicados anteriormente en relación con un producto directamente obtenido por dicho procedimiento, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de cincuenta mil a trescientos mil quetzales.

**Artículo 22.- Reproducción ilícita de un diseño industrial.** Comete delito de reproducción ilícita de un diseño industrial, quien produzca o elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulación, almacene o muestre productos en sí mismos o en su presentación, la reproducción de un diseño industrial protegido, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de cien mil a quinientos mil quetzales.

**Artículo 23.- Uso indebido de indicación geográfica.** Comete delito de indicación geográfica, quien use en el comercio, en relación con un producto o servicio, una indicación geográfica susceptible de confundir al público en cuanto a la procedencia de dicho producto o servicio, o acerca de la identidad del producto, su fabricante o el comerciante que lo distribuye, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales.

**Artículo 24.- Uso ilícito de una denominación de origen.** Comete delito de Uso ilícito de una denominación de origen, quien use en el comercio, en relación a un producto o servicio, una denominación de origen susceptible de confundir, aún cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee traducción de

la denominación o se use junto con expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación”, u otras que sean análogas, será sancionado con prisión de dos a seis años y una multa de cincuenta mil a cien mil quetzales.

**Artículo 25.- Imitación fraudulenta.** Comete delito de imitación fraudulenta quien use en el comercio un nombre comercial o una marca registrada, o una copia o imitación fraudulenta de los mismos, en relación con productos o servicios que sean idénticos o semejantes a aquellos a los que se le aplica el nombre comercial o la marca; será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de cinco mil a cien mil quetzales.

Los supuestos cometidos en esta disposición se determinarán con base a las disposiciones aplicables a la Ley de Propiedad Industrial.

**Artículo 26.- Competencia desleal.** Comete delito de competencia desleal quien realice un acto calificado como tal de acuerdo a las disposiciones sobre esta materia contempladas en la Ley de Propiedad Industrial y será sancionado con multa de cien mil a setecientos cincuenta mil quetzales.

**Artículo 27.- Piratería en materia de propiedad intelectual.** Comete delito de piratería quien imite un distintivo marcario ya registrado o en trámite y que producto de este acto delictivo haya incrementado su patrimonio como consecuencia del aprovechamiento del prestigio comercial de cualquier distintivo marcario imitado, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años de prisión y una multa de doscientos mil a ochocientos mil quetzales.

**Artículo 28.- Espionaje en materia de propiedad intelectual.** Comete delito de espionaje toda persona que se apropie indebidamente y sin autorización del titular, de los secretos empresariales, fórmulas químicas y derechos de autor, y disponga de ellos a favor de terceros con el propósito de competir deslealmente, será sancionado con prisión de tres a seis años y una multa de cien mil a quinientos mil quetzales.

**Artículo 29.- Violación a derechos de autor.** Salvo los casos contemplados expresamente en las leyes o tratados sobre la materia de los que la república de Guatemala sea parte, será sancionado con prisión de uno a seis años de prisión y una multa de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales, quien realice cualquiera de los actos contemplados en el artículo 274 del Código Penal.

**Artículo 30.- Copia ilícita.** Comete delito de copia ilícita quien reproduzca sin autorización por escrito del titular del derecho, ejemplares que imiten las características exteriores del ejemplar legítimo de una obra o fonograma, y será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y una multa de doscientos cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales.

**Artículo 31.- Destrucción de registros informáticos.** Comete delito de destrucción de registros informáticos el que destruyere, borrare o de cualquier modo inutilizare registros informáticos, será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de quinientos a dos mil quetzales.

La pena se elevará a un tercio cuando se trate de información necesaria para la



prestación de un servicio público o se trate de un registro oficial.

**Artículo 32.- Alteración de programas.** La misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrar o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras.

**Artículo 33.- Reproducción de instrucciones o programas de computación.** Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de quinientos a dos mil quinientos quetzales al que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación.

**Artículo 34.- Registros prohibidos.** Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de cinco mil a diez mil quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas.

**Artículo 35.- Manipulación de información.** Se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de mil a cinco mil quetzales, al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial para el cumplimiento de una obligación respecto al estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica.

**Artículo 36.- Uso de información.** Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de mil a tres mil quetzales al que, sin autorización, utilizare los registros informáticos de otro, o ingresare, por cualquier medio a su banco de



datos o archivos electrónicos.

**Artículo 37.- Programas destructivos.** Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de mil a tres mil quetzales, al que distribuyere o pusiere en circulación programas o instrucciones destructivas, que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación.

**Artículo 38.- Omisión de denuncia.** El funcionario o empleado público que por razón de su cargo en el Registro tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de violación a derechos de propiedad industrial, o imitación fraudulenta que menoscabe el patrimonio de cualquier persona individual o jurídica, y que a sabiendas omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de cincuenta mil a trescientos mil quetzales, sin perjuicio de la remoción de su cargo.

En igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado dejare de denunciar.

## TÍTULO II

### ACCIONES PROCESALES

#### CAPÍTULO I

#### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 38.- Principios generales.** En todo proceso judicial para la protección de los derechos regulados en este código y para combatir los actos de

competencia desleal, deben observarse las disposiciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Derechos de Autor y los siguientes:

- a) Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger estos derechos; y
- b) El Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial.

**Artículo 39.- Competencia.** Hasta que no hayan sido creados juzgados especialistas en materia de propiedad intelectual, serán competentes para conocer la acción civil en materia de propiedad intelectual, los juzgados del ramo civil o mercantil, y en materia penal se serán competentes los tribunales de sentencia, que se promuevan conforme a lo establecido en este código, la Ley de Propiedad Industrial y Ley de Derechos de Autor.

**Artículo 40.- Emplazamiento de terceros.** En todos los procesos regulados por este código, se emplazará como terceros a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en el Registro respectivo con relación al derecho infringido o cuya anulación o nulidad se pretenda.

**Artículo 41.- Acción reparadora.** Para los efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios que proceda como consecuencia de los procesos regulados por este código, Ley de Propiedad Intelectual y Ley de Derechos de Autor, se calculará en función de los criterios establecidos en los



incisos a), b) y c) del artículo 184 de la Ley de Propiedad Industrial.

**Artículo 42.- De la sentencia.** La sentencia que se dicte y que declare con lugar cualquiera de las acciones previstas en este código, además de resolver sobre el fondo del asunto, deberá según el caso y teniendo en cuenta la necesidad que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas y los derechos de terceros, deberá tomarse en cuenta lo establecido en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial.

## CAPÍTULO II DE LA ACCIÓN CIVIL

**Artículo 43.- Procedimiento.** En el procedimiento penal, la acción reparadora solo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal. Si ésta se suspende se suspenderá también su ejercicio hasta que la persecución penal continúe, salvo el derecho del interesado de promover la demanda civil ante los tribunales competentes.

**Artículo 44.- Ejercicio alternativo.** Las reglas que posibilitan plantear la acción reparadora en el procedimiento penal en materia de propiedad intelectual, no impiden su ejercicio ante los tribunales competentes por la vía civil. Pero una vez admitida en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente en uno civil independiente, sin desistimiento expreso o declaración de abandono de la instancia penal anterior al comienzo del debate. Planteada por la vía civil, no podrá ser ejercida en el procedimiento penal.

**Artículo 45.- Titular de la acción civil.** En el procedimiento penal la acción civil solo puede ser ejercida por quien según la ley respectiva esté legitimado para reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible y por sus herederos.

**Artículo 46.- Providencias cautelares.** El Ministerio Público o cualquier persona individual o jurídica que se adhiera a la acusación del mismo, que se inicie con ocasión de la comisión de actos delictivos de competencia desleal o violación a derechos de propiedad industrial, podrá requerir al juez competente que se decrete cualquier providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger los derechos del titular, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas. En la misma resolución en la que decrete las medidas solicitadas, el juez podrá requerir a quien corresponda que previamente a la ejecución preste fianza u otra garantía suficiente para proteger a la parte afectada.

Las providencias cautelares también podrán pedirse posteriormente a la presentación o inicio de la persecución penal. Cuando la providencia no se solicita previamente sino dentro de la querrela o denuncia o posterior a esta, no necesita constituirse garantía alguna.

El juez que controla la investigación deberá ordenar y ejecutar las medidas cautelares que se le solicitan dentro del improrrogable plazo de dos días, siempre y cuando el titular haya acompañado la prueba suficiente del derecho infringido.

El juez decretará las medidas cautelares establecidas en la Ley de Propiedad



Industrial que son las siguientes:

- a) Cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales.
- b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción.
- c) La prohibición de la importación de productos materiales o medios referidos en el literal anterior.
- d) La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios referidos en la literal b).
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en la literal b) cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.
- f) La anotación de de demanda sobre la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende; y
- g) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización



de los productos infractores.

El simple retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las medidas establecidas en el presente artículo continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales.

**Artículo 47. Reconocimiento judicial.** El peticionario puede en la demanda o en la petición de providencias cautelares, solicitar que previamente se practique un reconocimiento judicial en lugares, documentos o cosas que guarden relación con el derecho infringido, o bien, en donde presuntamente se estén cometiendo o preparando actos tendientes a la realización de la infracción de derechos de propiedad industrial o actos de competencia desleal, en cuyo caso el juez ordenará y ejecutará sin requerir garantía alguna. Para los efectos consiguientes, la resolución que ordene la práctica del reconocimiento judicial llevará implícita la orden de allanamiento.

El reconocimiento judicial podrá complementarse con la presencia de peritos designados por la parte actora o por el propio tribunal, asimismo el juez podrá ordenar la exhibición de cosas muebles o documentos. A petición de parte y a juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos de prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y, en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio.

En la diligencia del reconocimiento judicial el juez podrá ordenar las providencias cautelares que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijará el monto de la garantía correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 186 de esta ley. Si en el plazo de cinco días siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez ordenará levantar las medidas decretadas.

**Artículo 48.- Medida cautelar en frontera.** El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas de fábrica o de comercio, o su licenciatario, que tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos, podrá pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva suspender el despacho e internación o el proceso de exportación de las mismas.

No podrá suspenderse la importación de mercancías en tránsito, ni de aquellas que hayan sido comercializadas en otro país por el propio titular del derecho o con su consentimiento. Tampoco se aplicarán medidas en frontera a las importaciones no comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.

**Artículo 49.- Derecho de inspección e información.** Sin perjuicio de la obligación de brindar protección a la información confidencial, las autoridades judiciales que ordenaren la medida en frontera, podrán autorizar a quien las promovió el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba de apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador. Esta medida se



realizará en presencia de la autoridad judicial respectiva, con citación de la parte contraria.

**Artículo 50.- Acción civil por infracción.** El titular de un derecho protegido, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Con ese objeto para que se mantengan y se respeten dichos derechos y para que se les restituya el ejercicio y goce de los mismos, el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en el Artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

**Artículo 51.- Caducidad de la acción.** La acción civil por infracción de los derechos conferidos por la Ley de propiedad Industrial, caduca a los dos años computados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la infracción, o bien, a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero. En el supuesto de la infracción en materia de invenciones que contempla el Artículo 198 de esta ley, la acción respectiva caducará a los cinco años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente.

En lo que se refiere a la caducidad de la acción de reivindicación del derecho, caducará a los cinco años contados a partir de la fecha de la inscripción de la patente o registro. No prescribirá el derecho ni caducará la acción si quien obtuvo la patente o el registro hubiese actuado de mala fe.



### **CAPÍTULO III**

#### **DE LA ACCIÓN PENAL**

**Artículo 52.- Ejercicio de la acción penal.** Le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de propiedad industrial en el presente código y los que establece en el código penal y otras leyes específicas. El titular o licenciario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de dichos derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que por imperativo legal está obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables, también podrá iniciar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.

**Artículo 53.- Providencias Cautelares.** El Ministerio Público podrá requerir al juez competente que decrete cualquiera de las providencias cautelares contempladas en el presente código y las establecidas en el Código Procesal Penal y las que resulten necesarias para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por la Ley de Propiedad Industrial y los tratados internacionales sobre la materia de los que Guatemala sea parte y que resulten infringidos, o bien cuando su violación sea inminente.

**Artículo 54.- Procedimiento específico.** En cualquier estado del proceso, si existe acuerdo entre el titular o licenciario de los derechos infringidos y la

persona o personas responsables sindicadas de un ilícito penal en materia de propiedad intelectual y dichos daños y perjuicios hayan sido resarcidos satisfactoriamente, o bien se garanticen debidamente los perjuicios producidos por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el presente código y los establecidos en materia de propiedad intelectual, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podrá abstenerse de continuar la acción penal, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. En este caso, el juez ordenará levantar las medidas cautelares decretadas y mandará a archivar el expediente.

### **Medios de impugnación**

**Artículo 55.- Recursos.** Para los efectos de la aplicación del presente código, relacionados a los delitos de propiedad intelectual se podrá hacer uso de los recursos contemplados en el libro tercero del Código Procesal Penal.

## **TÍTULO III**

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**Artículo 56.- Acciones penales que se encuentran en trámite.** Las acciones penales que se encuentran en trámite en la fecha de entrada en vigencia del presente código continuarán tramitándose conforme el procedimiento establecido

en la legislación vigente en la fecha del inicio de la persecución penal por parte del Ministerio Público o de la persona que se haya adherido a la misma.

**Artículo 57.- Aplicación de normas especiales.** Para los efectos de la aplicación del presente código, se tendrá absoluta preferencia de las disposiciones especiales de la Ley de Propiedad Industrial, con aplicación de los criterios de patentabilidad establecidos en la misma.

En lo que se refiere a las solicitudes de patentes que fueron presentadas bajo la vigencia de la Ley de Patentes de Invención, modelos de utilidad, dibujo y diseños industriales, que pueden encontrarse en trámite y que aún no se ha nombrado expertos, se podrán aplicar las disposiciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, en lo que se refiere a la publicación de la solicitud, contenido del edicto, las observaciones relacionadas a la patentabilidad, el examen de fondo, la resolución final y el certificado de patente, siempre que lo pida el solicitante.

## CAPÍTULO II

### DISPOSICIONES FINALES

**Artículo 58.- Aplicación supletoria.** Las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, Ley de Derecho de Autor, Código de Comercio, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Penal, Código Procesal Penal y Ley del Organismo Judicial, se aplicarán supletoriamente en todo lo que no esté expresamente regulado en este código.



**Artículo 59.- Epígrafes.** Los epígrafes de los artículos de este código no tienen validez interpretativa.

**Artículo 60.- Vigencia.** El presente código entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.



## CONCLUSIONES

1. El factor determinante que influye en los actos de competencia desleal, son los medios de comunicación social, radial, televisiva y escrita, afectando al público consumidor quien adquiere productos espurios, en donde los distintivos marcarios de prestigio comercial protegidos por la ley son presa fácil de imitación de comerciantes que compiten sin ética.
2. Guatemala es uno de los países con mayor índice de actos de competencia desleal y violación a derechos de propiedad intelectual, que en forma equivocada los denominan como “delitos de piratería”, situación que dificulta erradicar dichos actos al interpretar equivocadamente la legislación guatemalteca y por ello imposibilita erradicar los actos de competencia desleal.
3. El Registrador de la Propiedad Intelectual incurre en el delito de omisión simple al no denunciar los actos de competencia desleal desde el momento que califica las solicitudes de registro inicial de cualquier distintivo marcario que se asemeje a otro ya registrado o que haya obtenido el beneficio de prelación, situación que contribuye a la comisión de los hechos ilícitos de competencia desleal.





## RECOMENDACIONES

1. Si se es original, se debe proteger de la imitación ilegal, registrando todas las características del invento, de la creación intelectual, de los distintivos marcarios y velar por que se cumplan las disposiciones legales contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual, y para ello debe haber más coercitividad en la aplicación de la ley.
2. Es necesario que se impulsen programas de capacitación a las autoridades que se encuentran al frente de las instituciones públicas cuya función es aplicar la ley de propiedad industrial para lograr el objetivo primordial de erradicar los actos de competencia desleal, tanto a nivel administrativo como judicial creando tribunales especializados en esta materia.
3. El encargado de la Fiscalía específica del Ministerio Público de Delitos de Propiedad Intelectual, debe ser especialista en criminología en materia de propiedad intelectual, en el área del Derecho Penal. De lo cual deviene la necesidad los delitos de esta materia para que el émulo comercial sea protegido a través de una mejor coercitividad en la aplicación de la legislación penal.





## ANEXOS



## ANEXO A

### Modelo de encuesta



ENCUESTA EFECTUADA A 20 ABOGADOS Y NOTARIOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA AL AÑO 2013, RELACIONADA AL TEMA: LA NECESIDAD DE CODIFICAR EL ÉMULO COMERCIAL Y SU COERCITIVIDAD EN LA LEGISLACIÓN PENAL GUATEMALTECA.



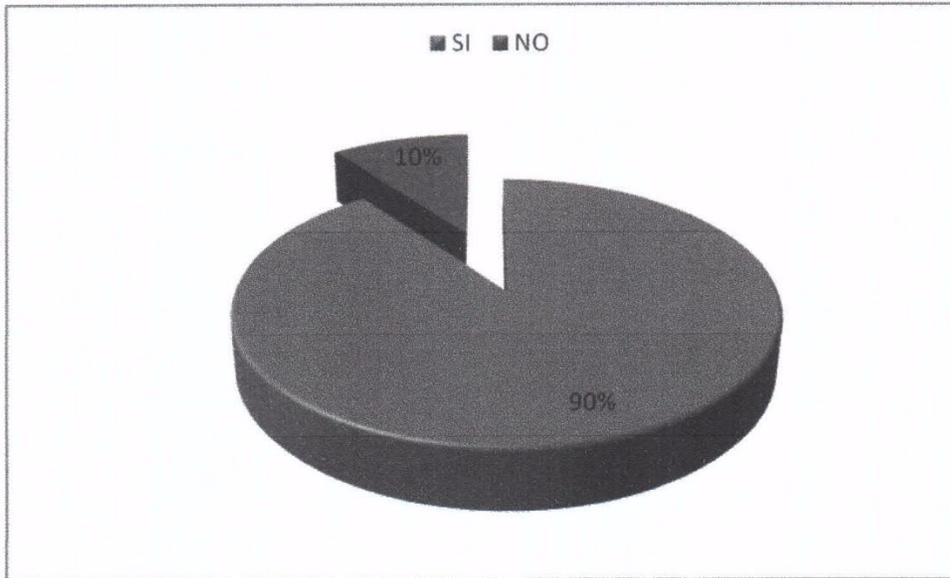
- 1) ¿Considera usted que la competencia desleal es un delito?  
Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
- 2) ¿Está contemplada la "piratería" en el Código Penal guatemalteco como delito de Propiedad Intelectual? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
- 3) ¿Considera usted que en Guatemala se deben implementar tribunales especializados en Derecho de Propiedad Intelectual? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
- 4) Considera usted que la acción penal para perseguir los delitos relacionados a propiedad intelectual, debe ser PUBLICA \_\_\_\_\_ PRIVADA \_\_\_\_\_
- 5) ¿La fiscalía específica encargada de la persecución penal por los delitos de propiedad intelectual, cumple su función para la cual fue creada? SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
- 6) ¿Considera usted necesario codificar el émulo comercial para una mejor coercitividad en la legislación penal guatemalteca? SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
- 7) ¿Considera usted que la "Piratería" debe crearse como figura delictiva en materia de propiedad intelectual en nuestro Código Penal? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
- 8) ¿La violación de derechos de autor, como delito de propiedad intelectual debe codificarse en una sola ley? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
- 9) ¿Cómo calificaría usted las penas que se le imputan al infractor de delitos, en materia de propiedad intelectual que contempla el Código Penal?  
Drásticas \_\_\_\_\_ Benignas \_\_\_\_\_
- 10) ¿Cree usted que la competencia desleal y los delitos de propiedad intelectual, afectan la economía del país? SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_



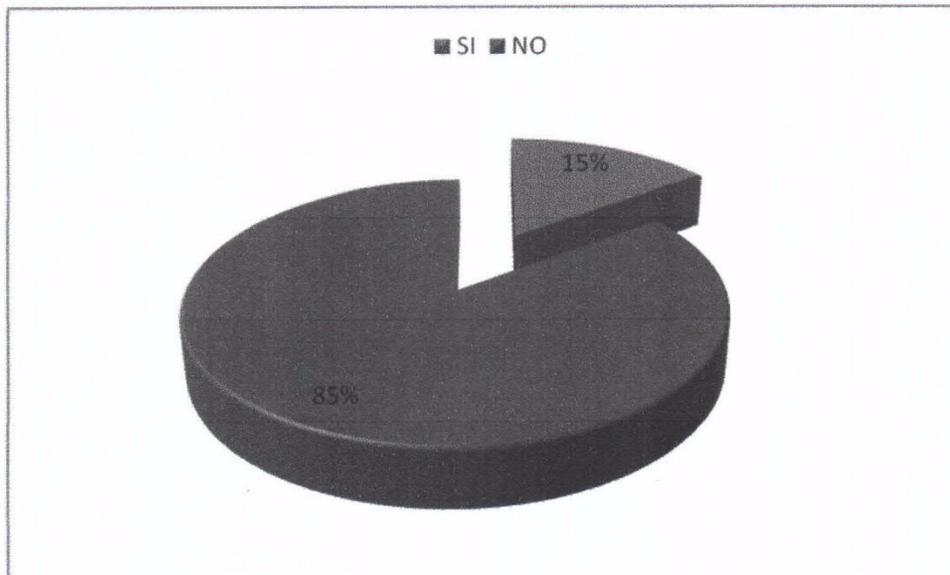
## ANEXO B

### Resultados de la encuesta realizada a 20 abogados relacionada al tema: La necesidad de codificar el émulo comercial y su coercitividad en la legislación penal guatemalteca

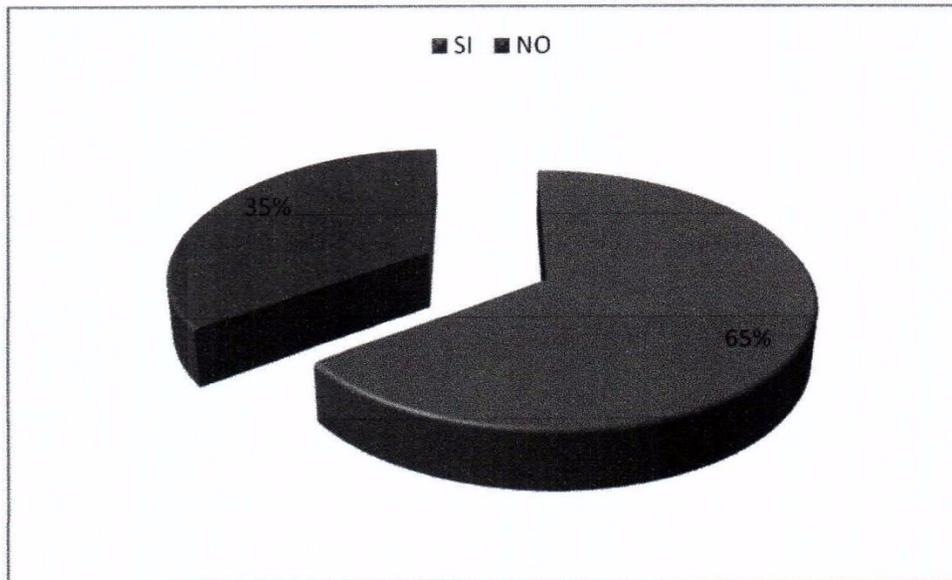
¿Considera usted que la competencia desleal es un delito?



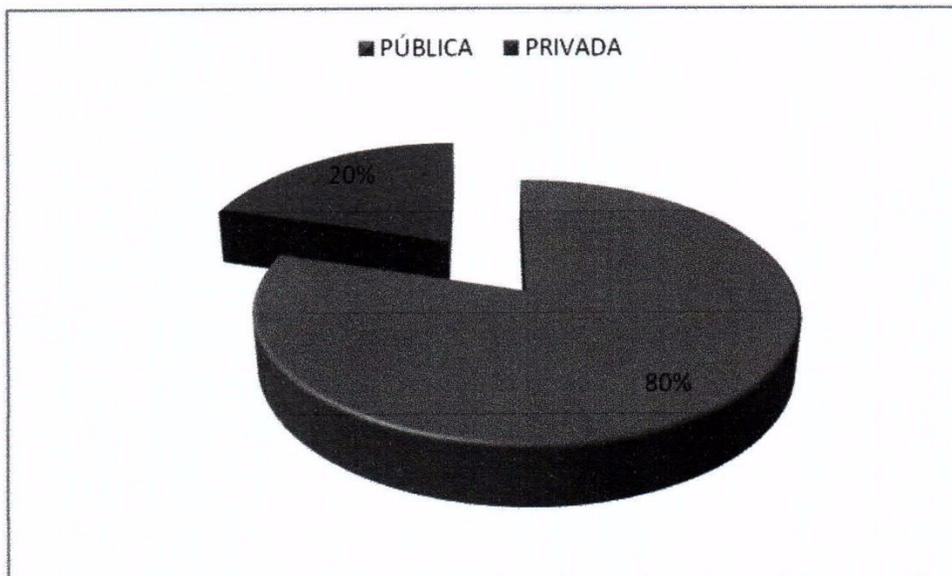
¿Está contemplada la "piratería" en el Código Penal guatemalteco como delito de Propiedad Intelectual?



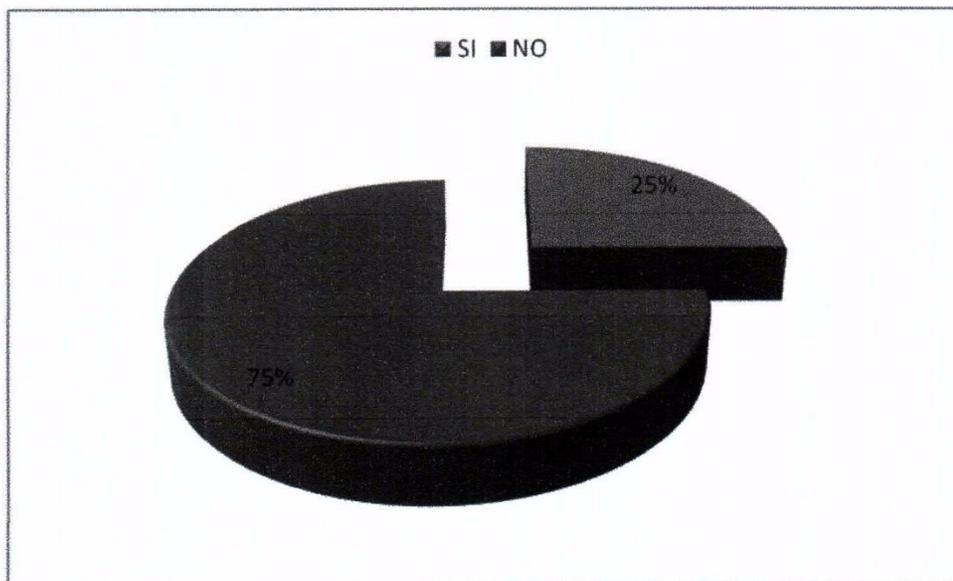
¿Considera usted que en Guatemala se deben implementar tribunales especializados en Derecho de Propiedad Intelectual?



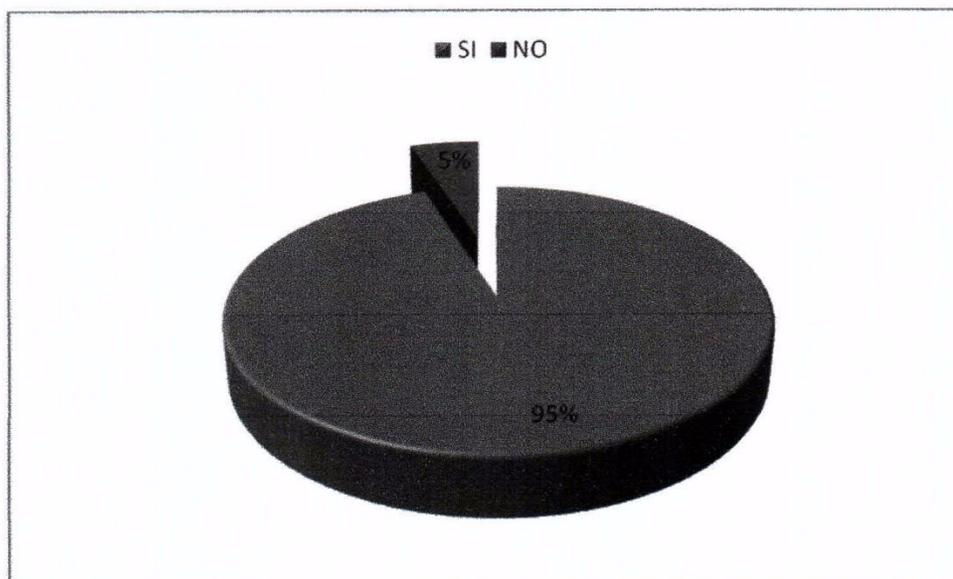
Considera usted que la acción penal para perseguir los delitos relacionados a propiedad intelectual, debe ser Pública o Privada



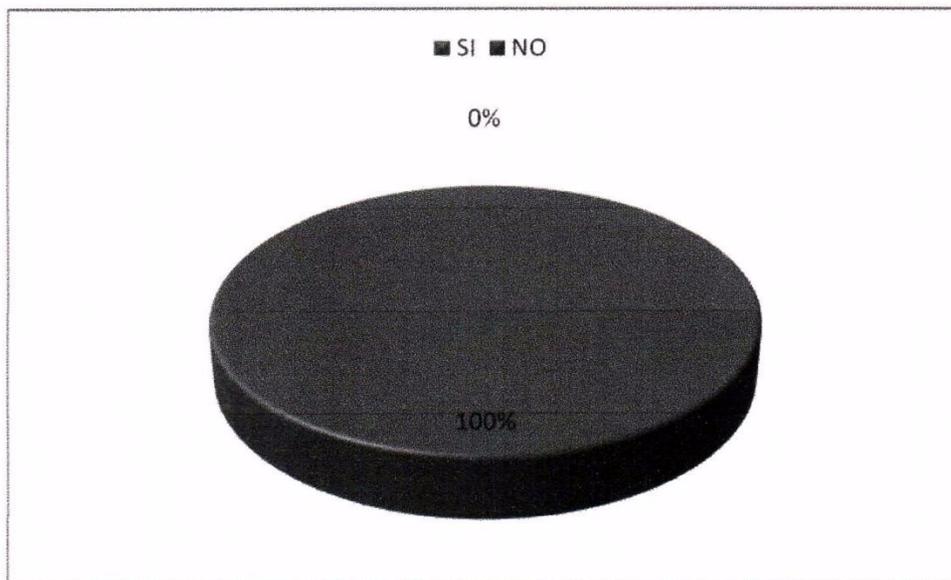
¿La fiscalía específica encargada de la persecución penal por los delitos de propiedad intelectual, cumple su función para la cual fue creada?



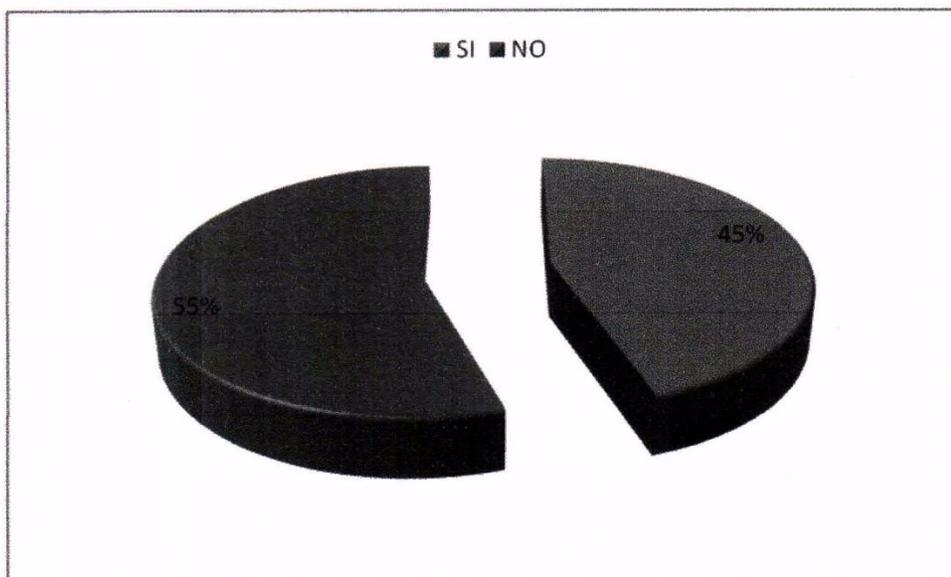
¿Considera usted necesario codificar el émulo comercial para una mejor coercitividad en la legislación penal guatemalteca?



¿Considera usted que la "Piratería" debe crearse como figura delictiva en materia de propiedad intelectual en nuestro Código Penal?



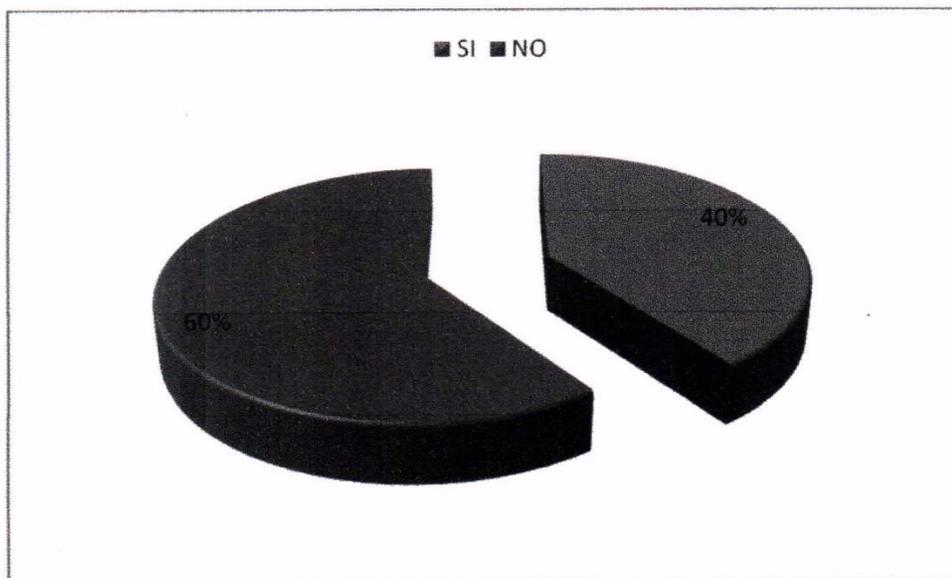
¿La violación de derechos de autor, como delito de propiedad intelectual debe codificarse en una sola ley?



¿Cómo calificaría usted las penas que se le imputan al infractor de delitos, en materia de propiedad intelectual que contempla el Código Penal?



¿Cree usted que la competencia desleal y los delitos de propiedad intelectual, afectan la economía del país?







## BIBLIOGRAFÍA

ALVEÑO OVANDO, Gladys Yolanda. **Derecho procesal penal. Implementación del juicio oral al proceso penal guatemalteco.** Primera edición. (s.l.) (s.f.).

ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. **Proceso, autocomposición y autodefensa.** Imprenta Universitaria. 1947. México. (s.e.).

CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario de derecho usual.** 1t, 2t, 3t, 4t. Editorial Heliasta S.R.L. 11ª. Edición. Buenos Aires, Argentina. (s.f.).

CARRARA, Francesco. **Derecho penal.** Colección Clásicos del Derecho. (s.l.) (s.e.) (s.f.).

CARNELUTTI, Francesco. **Derecho y proceso.** Ediciones Jurídicas Europa-América. 1t. Buenos Aires. (s.e.) (s.f.).

COSSIO, Carlos. **Teoría de la verdad jurídica.** Editorial Losada, S. A. Buenos Aires. (s.e.) (s.f.).

CUELLO CALÓN, Eugenio. **Derecho penal. Parte general.** 1t., 2t. Décima séptima edición. Bosch, Casa Editorial, S. A. Urgel, 51 bis. Barcelona. (s.f.).

**Diccionario de la Real Academia Española.** 18ª. Edición. (s.l.) (s.f.).

ESPÍN CÁNOVAS, Diego. **Manual de derecho civil español.** Parte general. Quinta edición. Editorial Revista de Derecho Privado. 1vol. (s.l.) (s.f.).

GARCÍA, Roque. **Diccionario general etimológico de la lengua española.** 2t. 4t. (s.l.) (s.e.) (s.f.).

GARCÍA-PELALLO Y CROSS, Ramón. **Diccionario pequeño larousse ilustrado.** 1983. (s.l.) (s.e.).



JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. **Derecho penal**. Tercera edición. Editorial Reus. (S.A.). Madrid. (s.f.).

LOPÉZ REY Y ARROJO. **¿Qué es el delito?** Editorial Atlántida. Buenos Aires. (s.e.) (s.f.).

LÓPEZ M. Mario R. **La práctica procesal penal en el debate**. Primera edición. Noviembre 1995. Guatemala, C. A.

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas y sociales**. Editorial Heliasta. S.R.L. Viamonte, 1730. Buenos Aires, Argentina.

PUIG PEÑA, Federico. **Compendio de derecho civil español**. Tercera edición. 1v., 2v., 3v. Madrid. (s.e.) (s.f.).

SILVER, Isidore. **Introducción a la criminología**. Serie de compendios científicos. El Tutor del Estudiante. (s.l.) (s.e.) (s.f.).

SAINZ DE ROBLES. **Ensayo de un diccionario español de sinónimos y antónimos**. Cuarta edición. Aguilar. Madrid – 1959.

#### **Legislación:**

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

**Código Civil y sus Reformas**. Decreto número 106. Edición actualizada. Guatemala, 2007.

**Código Procesal Civil y Mercantil y sus reformas**. Enrique Peralta Azurdia. Jefe de Gobierno de la República de Guatemala. Decreto número 107. Actualizada, 2005. Guatemala, C. A.



**Ley de Arbitraje.** Decreto número 67-95 del Congreso de la República de Guatemala.

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

**Código Procesal Penal.** Decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala.

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

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

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

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