

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

**ESTUDIO JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA  
PATENTE DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y REGISTRO DE DISEÑOS  
INDUSTRIALES**

**MYNOR IVAN VÁSQUEZ CIFUENTES**

**GUATEMALA, ABRIL DE 2016**

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

**ESTUDIO JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA  
PATENTE DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y REGISTRO DE DISEÑOS  
INDUSTRIALES**

**TESIS**

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

**MYNOR IVAN VÁSQUEZ CIFUENTES**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

Guatemala, abril de 2016

**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. Jhonathan Josué Mayorga Urrutia  
**VOCAL V:** Br. Freddy Noé Orellana Orellana  
**SECRETARIO:** Lic. Daniel Mauricio Tejeda 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**

*Ciudad Universitaria, zona 12  
Guatemala, C. A.*



UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veintiocho de julio del año dos mil diez.

ASUNTO: MYNOR IVAN VÁSQUEZ CIFUENTES, CARNÉ NO. 9519579. Solicita que para la elaboración de su tesis de grado, se le apruebe el tema que propone, expediente No. 558-10.

TEMA: "ESTUDIO JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES".

Con base en el dictamen emitido por el (la) consejero (a) designado (a) para evaluar el plan de investigación y el tema propuestos, quien opina de que se satisfacen los requisitos establecidos en el Normativo respectivo, se aprueba el tema indicado y se acepta como asesor (a) de tesis al (a la) Licenciado (a) Walter Giovanni Samayoa Monroy, Abogado (a) y Notario (a), colegiado (a) No.5,295.

  
**LIC. MARCO TULIO CASTILLO LUTÍN**  
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS



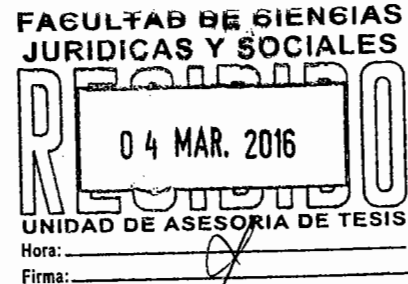
Adjunto: Nombramiento de Asesor  
c.c. Unidad de Tesis  
MTCL/sllh.



## Walter Giovanni Samayoa Monroy Abogado y Notario

Guatemala, 29 de febrero del año 2016

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



**Doctor Mejía Orellana:**

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de rendirle informe según nombramiento de asesor a su digno cargo de fecha veintiocho de julio del año dos mil diez, en relación a la tesis del bachiller Mynor Ivan Vásquez Cifuentes, para su graduación profesional, la cual se intitula: "ESTUDIO JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD Y REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES".

- a. La temática abordada en el trabajo de tesis reviste una gran importancia para la sociedad guatemalteca, ya que señala y analiza jurídicamente la protección de la invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales en Guatemala.
- b. Durante la elaboración de la tesis, el alumno demostró empeño, interés, seriedad y una rigurosidad científica mediante la utilización de los métodos y técnicas de investigación científicos acordes y necesarios para su trabajo de tesis, habiendo sido utilizado el método descriptivo, histórico y deductivo, así como la técnica de fichas bibliográficas.
- c. También, durante todo el contenido de la tesis el sustentante tuvo el cuidado de redactarla con un vocabulario propio de un trabajo de este nivel, haciendo uso y consultando para ese extremo los diccionarios jurídicos necesarios, y asistiendo a las bibliotecas del país a hacer las consultas necesarias.
- d. Considero muy interesante el trabajo de tesis, siendo los objetivos que señala puntuales y acordes con la realidad de la sociedad guatemalteca, y de igual forma indicó que la hipótesis planteada comprueba la necesidad de estudiar el procedimiento a seguir para el otorgamiento de la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales.

**7 avenida 7-78 zona 4 edificio Centroamericano oficina 1102**  
**Tel: 23319434**

  
**Walter Giovanni Samayoa Monroy**  
Abogado y Notario



## **Walter Giovanni Samayoa Monroy Abogado y Notario**

---

- e. Hago mención de que la introducción, márgenes, contenido, conclusiones, recomendaciones, y bibliografía son acordes al tema de tesis y de que se llevaron a cabo las correcciones sugeridas al sustentante durante la asesoría de la misma, las cuales realizó acorde a lo indicado.

Estimo que el trabajo de tesis reúne los requisitos reglamentarios del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, y por lo tanto puede ser materia de discusión en el Examen Público de Tesis, previo a optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y en tal sentido emito dictamen favorable.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme con muestras de mi consideración.

**Lic. Walter Giovanni Samayoa Monroy  
Abogado y Notario  
Colegiado 5295  
Asesor de Tesis**

**Walter Giovanni Samayoa Monroy  
Abogado y Notario**



**USAC**  
**TRICENTENARIA**  
Universidad de San Carlos de Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 06 de abril de 2016.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante MYNOR IVAN VÁSQUEZ CIFUENTES, titulado ESTUDIO JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

Lic. Daniel Mauricio Tejeda Ayestas  
Secretario Académico

Lic. Luis Rodolfo Polanco Gil  
DECANO A.I.





## DEDICATORIA

### **A DIOS:**

Por acompañarme cada día de mi vida, regalándome la oportunidad de darme las fuerzas necesarias para alcanzar las metas, por protegerme de todo, y bendecirme en una forma especial cada día de mi vida.

### **A MI PADRE:**

José Benedicto Vásquez y Vásquez, por su apoyo incondicional, por su ejemplo y amor, por demostrarme que el esfuerzo tiene sus recompensas.

### **A MI MADRE:**

Marieta del Rosario Cifuentes Morales, gracias madre por llevarme en tu vientre, por tus sabios consejos llenos de amor que me has proporcionado en el transcurso de la vida, por el amor incondicional que he sentido día a día, por su apoyo en todas las decisiones que he tomado en mi vida, mamita te amo mucho. Gracias por ser como eres de especial.

### **A MI ABUELITA:**

Aida Marieta Morales Ramírez vda. de Cifuentes, un millón de gracias por enseñarme que en la vida muchas cosas se dan por amor, por enseñarme hacer lo correcto, y por enseñarme a obtener la fortaleza. Doy gracias a Dios por el tiempo que nos la ha regalado, pidiéndole que la llene de bendición y salud para que le dé más tiempo de vida para seguir conociendo y adquiriendo la sabiduría que se le fue dada.

### **A MI HIJA:**

María Isabella Vásquez, gracias por ser el motor que impulsa mi vida, gracias por enseñarme el significado del esfuerzo y recordarme que no hay nada imposible al que cree en Dios, gracias por tu paciencia y amor hacia mí, te amo mi princesa linda.

### **A MIS HERMANOS:**

A mi hermana Claudia Vásquez, gracias por tus consejos, apoyo y amor incondicional, a mi hermano José Enrique Vásquez (Q.E.P.D.), que estás con Dios, gracias por tu apoyo y compañía en mi vida y por el ejemplo que me has dado de cómo desempeñarse como un





excelente profesional. A María del Mar, María Eugenia y José Benedicto, por su cariño y comprensión.

**A MIS TÍOS:**

Por su apoyo incondicional.

**A MIS PRIMOS:**

Con mucho amor, de las familias Vásquez y Cifuentes.

**A MIS SOBRINOS:**

Con cariño.

**A MIS AMIGOS:**

Por su apoyo y ayuda para alcanzar ciertas metas en la vida, siendo el impulso que necesitamos para que encontremos eso que buscamos.

**A LOS PROFESIONALES:**

Lic. Jorge Augusto Solares, Lic. Ángel Arturo Gaytan González, Lic. Mario Rodolfo Franco Rodríguez, Licda. Bridget Monterroso García, Lic. Alex Franklin Méndez Vásquez, Lic. Byron Estuardo Morales Oviedo y Dr. Juan Carlos González Polanco.

**A EL PUEBLO DE GUATEMALA:**

Porque a través de sus impuestos han contribuido a mi educación, gracias muchas gracias.

**A:**

La tricentaria Universidad de San Carlos de Guatemala, que gran alegría y satisfacción se siente de ser egresado de la primera Universidad de Guatemala y además con una trayectoria de más de trescientos años, cuna de los primeros y de los mejores profesionales del país, por lo mismo me siento comprometido con la Universidad de San Carlos de Guatemala a ejercer la carrera de una manera responsable y sobre todo con conciencia social.

## ÍNDICE



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

### CAPÍTULO I

1. Derechos de propiedad intelectual e industrial.....	1
1.1. Propiedad intelectual.....	1
1.2. Clasificación de la propiedad intelectual.....	2
1.3. Protección.....	4
1.4. Derechos de autor.....	6
1.5. Objeto de protección de los derechos de autor.....	7
1.6. Obras bajo protección del derecho de autor.....	10
1.7. Obras derivadas.....	11
1.8. Obras colectivas y obras en colaboración.....	12
1.9. Facultades del derecho de autor.....	13
1.10. Derechos morales.....	14
1.11. Derechos patrimoniales.....	15
1.12. Autores de los derechos sobre una obra.....	18
1.13. Protección del derecho de autor a título de las obras.....	19
1.14. Excepciones a los derechos de autor.....	20
1.15. Excepciones al derecho de reproducción.....	20
1.16. Excepciones al derecho de comunicación.....	23
1.17. Protección de la obra.....	25

1.18. Protección de los derechos de propiedad intelectual.....	26
--	----

## CAPÍTULO II

2. Principios del sistema de propiedad industrial.....	29
2.1. Registro jurídico apropiado para el examen marcario.....	31
2.2. Norma jurídica uniforme respecto a los signos distintivos.....	33
2.3. Modelo social.....	35
2.4. Inducción a error como espacio semiótico.....	38
2.5. Dualidad del fallo.....	39
2.6. Actitud comercial.....	42
2.7. Simultaneidad y arbitraje comercial.....	42

## CAPÍTULO III

3. Relación de la propiedad intelectual con otras disciplinas jurídicas.....	45
3.1. Derecho internacional público.....	46
3.2. Derecho internacional privado.....	49
3.3. Derecho laboral.....	50
3.4. Derecho administrativo.....	51
3.5. Derecho tributario.....	51
3.6. Derecho penal.....	52
3.7. Derecho mercantil.....	53



## CAPÍTULO IV

4.	Procedimiento para el otorgamiento de la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales.....	61
4.1.	Patente.....	61
4.2.	Consideraciones para la determinación de una invención como patentable.....	63
4.3.	Objeto y sujeto.....	66
4.4.	Terminología.....	67
4.5.	Formalidades, trámite y representación.....	69
4.6.	Unificación de solicitudes.....	71
4.7.	Plazos e intervención de terceros.....	72
4.8.	Patentes de invención.....	72
4.9.	Modelos de utilidad.....	73
4.10.	Diseños industriales.....	73
4.11.	Protección de los diseños industriales.....	74
4.12.	Condiciones recurrentes para la protección de diseños industriales.....	76
4.13.	Estudio jurídico del procedimiento para el otorgamiento de la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales en Guatemala.....	77
	<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>89</b>
	<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>91</b>
	<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>93</b>



## **INTRODUCCIÓN**

**El esfuerzo intelectual humano se manifiesta como un conocimiento nuevo y original o bien a través de una expresión creativa que agrega una calidad deseable a un producto o servicio comercializable. Efectivamente, diversos elementos proporcionan productos intelectuales con atributos que, de una manera u otra, mejoran la calidad de vida de las personas y es de esa manera que la creación intelectual puede implicar la solución de un problema técnico con cualidades funcionales más deseables en la creación de algo necesario para la satisfacción de una necesidad o deseo humano que pueda ser empleado y de utilidad sensorial, social o cultural como se indica con el tema objeto de estudio del trabajo de tesis. En un mundo globalizado como en el que se vive en la actualidad, en donde prácticamente se tiene injerencia bien fácilmente de cualquier actividad económica a nivel mundial, es de importancia proteger los derechos de propiedad industrial. Al abrirse el mundo y el país al libre comercio, se cuenta con la posibilidad de poder llevar a cabo negocios prácticamente en cualquier lugar, con el consabido riesgo de que los derechos de propiedad industrial de los desarrolladores se vean en problema como se dio a conocer con los objetivos generales y específicos. Con base en ello, se hace necesaria la búsqueda y protección jurídica acorde a sus necesidades para que se evite la piratería y la mala utilización de los desarrollos tecnológicos sin su consentimiento. La protección de los derechos de propiedad industrial consiste en una labor especializada, laboriosa y costosa, que requiere de un gran esfuerzo, tiempo y conocimiento. El objetivo general de la tesis estableció lo fundamental de conocer el procedimiento necesario para otorgar las patentes de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales.**

**Los temas y subtemas se desarrollaron en cuatro capítulos: el primer capítulo, señala los derechos de propiedad intelectual e industrial, protección, derechos de autor, objeto de protección de los derechos de autor, obras bajo protección de los derechos de autor, obras derivadas, obras colectivas y en colaboración, facultades, derechos morales y patrimoniales, autores de los derechos sobre una obra, protección del derecho de autor al título de las obras, excepciones a los derechos de autor, excepciones al derecho de**



reproducción y el derecho de comunicación, protección de la obra y a los derechos de propiedad intelectual; el segundo capítulo, enumera los principios del sistema de propiedad industrial: registro jurídico apropiado para el examen marcario, norma jurídica uniforme respecto a los signos distintivos, modelo social, inducción a error como aspecto semiótico, dualidad del fallo, actitud comercial, simultaneidad y arbitraje comercial; el tercer capítulo, señala la relación entre propiedad intelectual con otras disciplinas jurídicas: derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho laboral, derecho administrativo, derecho tributario, derecho penal y derecho mercantil; y el cuarto capítulo, señala el procedimiento para el otorgamiento de la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales.

La propiedad industrial es la protección legal que se otorga a todas aquellas invenciones o innovaciones que realizan personas físicas o morales. Las patentes son los derechos exclusivos que concede el Estado para la protección de una invención. La tesis se apoyó en la investigación metodológica y en los métodos analítico, sintético e inductivo, así como en la técnica de fichas bibliográficas.

Los modelos de utilidad son los títulos de propiedad industrial que, al igual que las patentes, protegen las invenciones, de escaso valor creativo o de innovación no radical y por lo general se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, motivo por el cual generalmente son conocidos como pequeñas patentes. La creación de un nuevo producto, en cuanto a su forma implica un esfuerzo intelectual que merece ser reconocido. La innovación en la estética de los objetos, además de impactar en el personal, reviste de gran importancia comercial a nivel empresarial y económico de los países, debido a la creatividad que se aplica a los productos para diferenciarlos de los de la competencia, creando con ello el mercado de pluralidad de formas que enriquecen la variedad en la elección por parte del consumidor y favorece con ello la competitividad, lo cual se comprobó con la hipótesis formulada al determinar lo esencial del procedimiento para el otorgamiento de la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales.



## **CAPÍTULO I**

### **1. Derechos de propiedad intelectual e industrial**

#### **1.1. Propiedad intelectual**

Consiste en la forma bajo la cual estatalmente se resguarda el resultado del esfuerzo creador del ser humano y de algunas actividades que tienen por finalidad la divulgación de dichas creaciones.

Es referente a las creaciones y actividades de los derechos relativos a la actividad intelectual en los ámbitos industrial, científico, literario y artístico.

"Dentro de las actividades y creaciones que integran la propiedad intelectual están: las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, los fonogramas, las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, los nombres y denominaciones comerciales y la protección de la competencia desleal".<sup>1</sup>

Pero, en las legislaciones actuales no se resguardan todas las creaciones del intelecto antes indicadas, ni tampoco se toma en consideración una disposición lo suficientemente amplia que permita posibilitar la protección de todas las creaciones

---

<sup>1</sup> Díaz Ramírez, Álvaro Josué. **Propiedad industrial**. Pág. 80.



resultantes de dicha actividad intelectual en los terrenos científico, industrial, literario y artístico.

Dentro del sistema de patentes se excluyen de protección las teorías científicas, los descubrimientos, los métodos matemáticos, de publicidad y de negocios, y los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de las personas, que aunque son creaciones del intelecto no son objeto de resguardo.

Por ello, al hacer referencia a la propiedad intelectual en sentido estricto, se señala a aquella parte del ordenamiento jurídico que define las creaciones humanas resguardadas en el campo literario y artístico, así como también dentro del campo de la industria y del comercio, en referencia al nivel de protección que se le reconoce a cada una de ellas, los requisitos que en cada caso permiten el acceso a dicha protección y las condiciones a que queda sujeto su ejercicio y tutela legal.

## **1.2. Clasificación de la propiedad intelectual**

De conformidad con el ámbito al cual pertenezcan las creaciones protegidas, la propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas:

- a) **Derecho de autor:** incluyendo en dicha terminología los denominados derechos conexos, consiste en el conjunto de las disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los organismos de radiodifusión y a los productores de fonogramas evitar que otros sean quienes realicen las actividades





y comercialicen, sin su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el trabajo referente a la divulgación de sus expresiones.

- b) **Propiedad industrial:** consiste en el conjunto de disposiciones cuya finalidad se refiere a la protección de las creaciones que tienen aplicación dentro del campo de la industria y el comercio como las invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales y esquemas de circuitos integrados, así como también contra la competencia desleal tomando en consideración aquellos actos que lesionan los denominados secretos industriales o secretos empresariales.

Dicha clasificación señala que en el campo internacional, las creaciones del intelecto hayan sido separadas de esa manera al ser aprobados los primeros acuerdos relacionados con la propiedad intelectual, siendo los mismos: Convenio de París, que abarcaba las diversas disposiciones para la protección de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales necesarios para el combate de la competencia desleal; el Convenio de Berna, que contenía las disposiciones para la protección de las creaciones de orden literaria y artística, pero en la actualidad se resguardan otras creaciones que no existían cuando fueron aprobados los acuerdos antes anotados. Por ello, es más apropiado llevar a cabo una clasificación de las creaciones del intelecto de conformidad con su objeto. De esa manera, se hace referencia a las creaciones literarias y artísticas dentro de las que se deben tomar en consideración las actividades relacionadas con la divulgación de dichas obras, así como las creaciones



comerciales, las marcas, los nombres comerciales, signos distintivos y las creaciones técnicas como las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos industriales y los esquemas de trazado de los circuitos integrados.

"Todas las creaciones que se encuentran resguardadas por la propiedad intelectual tienen en común la exclusividad que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos definidos en la legislación, así como el hecho referente a dicho conjunto de facultades es constituyente de una propiedad de su creador, que puede ser transmitida a un tercero. Los mismos, difieren en el alcance de los derechos que hayan sido conferidos, así como por el plazo de protección y la manera de adquisición del derecho".<sup>2</sup>

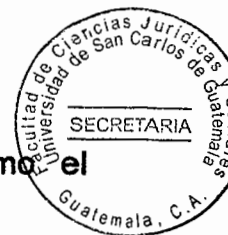
En los derechos de autor, la respectiva obra queda resguardada desde el momento de creación, sin que sea necesario su correspondiente registro, pero en las otras creaciones artísticas, por el contrario, es fundamental en la mayoría de los casos que se inscriba para así gozar de los derechos que la legislación establece.

### 1.3. Protección

La tutela de las creaciones del intelecto es constitutiva de uno de los derechos esenciales del ser humano y se refiere a asegurar a los creadores el aprovechamiento

---

<sup>2</sup> Emery Armas, Miguel Ángel. **Propiedad intelectual**. Pág. 45.



que se deriva de la explotación económica de sus creaciones, así como el reconocimiento de esos derechos que tiene también un fundamento económico.

Las formas de generación y expresión de la riqueza han ido evolucionando con el devenir histórico, desde sistemas fundamentados en la extracción de minerales como el oro y la plata, pasando por sistemas basados en la producción manufacturera, hasta llegar en la actualidad en una economía basada en la producción del conocimiento.

Las invenciones o nuevas tecnologías posibilitan la solución a la problemática que lesiona la salud y la productividad de la humanidad, lo cual también permite la divulgación de las obras protegidas por el derecho de autor, así como también la elaboración de los nuevos productos que están en el mercado identificados por una marca y se presentan al público bajo una apariencia especial que se llama diseño industrial.

Dicha actividad es generadora de un nuevo segmento de mercado que estimula la competencia.

El empresario se encarga de recuperar los costos de su inversión y continúa con ello desarrollando procesos de innovación que le permiten el mantenimiento de la posición de su empresa en el mercado, para así buscar su crecimiento.

La correspondiente inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales se encuentra estimulada por una adecuada protección que resguarda al



inversionista en relación a la comercialización de sus bienes, la cual no tiene que encontrarse lesionada por productos falsificados durante el tiempo en que dichas creaciones se encuentren resguardadas.

Cualquiera de las maneras anteriormente indicadas forman parte de la conceptualización de propiedad intelectual.

"Aunque en la mayoría de ocasiones no exista una valoración justa, debido a que en las creaciones intelectuales las labores diarias resultan ser mucho más sencillas de lo esperado, se amplían las posibilidades de entrenamiento, distracción, salud y expectativas de vida entre otros".<sup>3</sup>

#### **1.4. Derechos de autor**

En sentido estricto puede definirse el derecho de autor como el conjunto de las facultades que la legislación reconoce en beneficio del creador de una obra literaria o artística original.

Dicha definición, no contempla las actividades que integran los denominados derechos conexos.

El derecho de autor consiste en la forma de protección más antigua de las creaciones del intelecto. De manera tradicional, ha sido reconocido como un derecho fundamental

---

<sup>3</sup> Machado Carballo, Helena Carolina. **La protección de la propiedad intelectual**. Pág. 45.



del ser humano, aunque su contenido ha venido volviéndose cada día más complejo, en respuesta a las nuevas maneras de emplear las obras y el crecimiento de dichas actividades industriales y comerciales que tienen por finalidad la producción, difusión, comercialización y explotación de las creaciones de ingenio.

El desarrollo tecnológico en los medios de comunicación ha hecho posible nuevas forma de explotación de las obras de intelecto y la protección de nuevos géneros como los programas de ordenador, las bases de datos, las obras multimedia y el denominado arte digital, con lo que se ha facilitado la reproducción de las obras sin la autorización del titular de los derechos, siendo ejemplos de ello la reproductora de video, el internet y la fotocopiadora.

#### **1.5. Objeto de protección de los derechos de autor**

El objeto de protección de los derechos de autor consiste en la creación que resulta de la actividad intelectual de una persona dentro de los campos literario y artístico. Dicha creación recibe el nombre de obra.

De manera habitual, dichas creaciones son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales.

Para que una obra pueda quedar bajo la protección de los derechos de autor, se necesita que la misma sea una creación formal, original y susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier manera.



Cuando se señala que debe tratarse de una creación formal, ello quiere decir que la protección no se concede a las ideas que son manifestadas en la obra, sino que a su expresión de carácter formal, siendo indiferente el medio que se utilice para llevarlo a cabo.

La misma idea puede llegar a ser expresada de varias maneras, por distintas personas y cada una de ellas es constitutiva de una obra resguardada.

Al indicar que se trata de una creación original significa que la obra debe consistir en la expresión individual de su autor. La conceptualización de originalidad no tiene carácter absoluto y no se necesita que la obra sea novedosa, o sea, que consista en la primera en su género o que no exista otra obra que sea referente al mismo tema.

Por último, cuando se señala que la obra tiene que ser susceptible de divulgación quiere decir que puede ser comunicada al público, sin importar el medio de expresión que sea utilizado.

Sin embargo, se tiene que hacer la aclaración que de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna, es permitido que las normas jurídicas establezcan que las obras o algunos de sus géneros no se encuentren bajo protección, mientras los mismos no hayan sido fijados en su aporte material, tal como sucede con otras legislaciones. Pero, ello no es el caso de las legislaciones centroamericanas debido a que el derecho aparece desde el momento en que la idea se llega a exteriorizar o manifestar.



Tampoco existe la necesidad de llevar a cabo algún trámite, como un registro o depósito, para la obtención de protección y del ejercicio de sus derechos correspondientes.

El derecho de autor se encarga del resguardo de forma exclusiva a través de las ideas del autor, las cuales tienen que ser debidamente descritas, ilustradas e incorporadas a las obras.

"Las ideas que estén contenidas en las creaciones literarias y artísticas no son objeto de protección, ni el contenido técnico e ideológico de las obras científicas, ni tampoco su aprovechamiento comercial o industrial. Los descubrimientos, los conocimientos, las enseñanzas y los métodos de investigación tampoco se encuentran protegidos por el derecho de autor".<sup>4</sup>

Las normas centroamericanas también son excluyentes de protección del contenido informativo de las noticias periodísticas de la actualidad, las cuales tienen que ser publicadas a través de la difusión.

Dicha disposición no tiene aplicación al texto ni a las representaciones gráficas de esas noticias. Todos los países reconocen que el particular que lleve a cabo la publicación será el titular de los derechos respectivos a la misma, no pudiendo impedir que otras personas lleven a cabo igual actividad.

---

<sup>4</sup> Pisanni Cordero, German Osvaldo. **Derechos de autor.** Pág. 90.

## **1.6. Obras bajo protección del derecho de autor**

En el derecho de autor se resguardan las creaciones originales que sean pertenecientes al ámbito literario o artístico, no importando su manera de expresarse. Bajo dicha conceptualización, es bastante difícil llevar a cabo una enumeración de las creaciones del ingenio que se encuentran dentro del ámbito literario o artístico. Por ello, el Convenio de Berna y las legislaciones de los países centroamericanos se encargan de la enumeración de algunas de las distintas categorías de obras protegidas. En dicho listado, que es de utilidad para dar a conocer los alcances de la expresión obras literarias y artísticas se toman en consideración las siguientes obras:

- 1) Obras expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas, sean las mismas de carácter convencional o no como libros, folletos, manuales, cartas, composiciones musicales y los programas de ordenador.
- 2) Obras expresadas oralmente como conferencias y alocuciones.
- 3) Obras dramáticas y dramático musicales como las teatrales, óperas, comedias musicales y otras similares.
- 4) Obras coreográficas y las pantomimas.
- 5) Obras cinematográficas y las expresadas por un medio análogo a la cinematografía como las películas, videos, documentales y reportajes.



- 6) Obras de bellas artes y los diseños o modelos de joyería, muebles, prendas de vestir y otros.
- 7) Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relacionadas con la geografía, la topografía y arquitectura.
- 8) Obras derivadas como adaptaciones, traducciones y transformaciones de obras originarias.

#### **1.7. Obras derivadas**

"Las obras derivadas son las que se crean con fundamento de otras ya existente. Las ejemplificaciones más comunes de obras derivadas son las traducciones, las complicaciones, las adaptaciones y los arreglos musicales".<sup>5</sup>

Para que una obra derivada sea objeto de protección se necesita que la expresión creadora del autor sea original.

La originalidad puede radicar en su composición y en la manera de expresión o únicamente en alguno de los aspectos anteriores.

La obra derivada es original en cuanto a su composición y forma de expresión cuando el contenido y el género o forma en el que se expresa son distintos a los de obra

---

<sup>5</sup> **Ibid.** Pág. 93.



originaria y es original en cuanto a su composición, cuando contiene una reunión de obras preexistentes, como sucede en el caso de las compilaciones y antologías; es original, en cuanto a su forma de expresión cuando se manifiesta en una manera distinta a aquélla en la que fue expresada la obra que le fue de utilidad y de fundamento pero sin variar su contenido.

La protección que se le reconoce a las obras derivadas no perjudica los derechos que son correspondientes al autor de la obra originaria o primigenia, o sea, para poder llevar a cabo una obra derivada es necesaria la obtención de su consentimiento o el de las personas que tengan la titularidad de los derechos, a excepción que el plazo de protección de la obra ya haya vencido y la misma se encuentre en el dominio público.

De esa forma, debido a que en una obra derivada se yuxtaponen los derechos que son correspondientes a su autor y los derechos del creador de la obra primigenia, es necesario contar con la autorización de ambos titulares para su empleo.

Por lo general, cuando el autor de una obra derivada obtiene el consentimiento del creador de la obra primigenia, también es autorizado para la disposición de los derechos sobre su obra.

### **1.8. Obras colectivas y obras en colaboración**

Se considera autor de una obra a la persona física que lleva a cabo la creación literaria o artística. Cuando la obra es llevada a cabo por dos o más autores se denomina obra



en colaboración, y a cada una de las personas que interviene en su realización se le llama coautor.

Cuando la decisión de la creación de una obra conjunta es proveniente de otra persona ajena a los coautores, sea aquella natural o jurídica, se está ante una obra colectiva.

Dentro de una obra de colaboración, el derecho de autor es perteneciente a los coautores, mientras que en una obra colectiva, el derecho es correspondiente a la persona bajo cuya iniciativa y responsabilidad se llevó a cabo la obra.

### **1.9. Facultades del derecho de autor**

La protección conferida por el derecho de autor abarca facultades de carácter personal denominadas derechos morales y facultades de contenido económico, llamadas también derechos patrimoniales.

"Los derechos reconocidos en las normas jurídicas de derecho de autor son independientes de la propiedad del objeto material en el cual se encuentra incorporada la obra o la producción intelectual resguardada y no se encuentran bajo la sujeción al cumplimiento de ninguna formalidad para su existencia".<sup>6</sup>

Lo anotado, quiere decir que la adquisición de los ejemplares o copias de su obra que se comercializa dentro del mercado, no concede a la persona que los adquiere los

---

<sup>6</sup> Ibid. Pág.109.



derechos que las normas jurídicas prevén en beneficio del autor, aunque se trate de la adquisición de obras artísticas originales como una pintura o escultura.

#### **1.10. Derechos morales**

Los derechos morales resguardan la personalidad del autor en cuanto a su obra y son referentes al derecho de éste para decidir la divulgación de su obra y a que se tenga que respetar su calidad de creador de la misma. Dichas facultades pueden ejercerse de manera positiva y negativa.

El derecho de divulgación es referente a la facultad del autor de dar a conocer su obra al público. Si se ejerce en sentido positivo, quiere decir la facultad del autor de dar a conocer su creación y tomar la decisión de las modalidades bajo las cuales va a divulgar su obra.

Cuando se ejerce en sentido negativo, quiere decir el derecho del autor al mantenimiento inédito de su obra, impidiendo su divulgación o retractándose de hacerlo.

En relación al derecho a la paternidad de la obra, cuando se ejerce en sentido positivo, quiere decir que el derecho de autor muestra su nombre cuando se debe divulgar su obra. En sentido negativo, quiere decir el derecho al anonimato o al empleo de un seudónimo. Por último, el derecho a la integridad de la obra es referente a la facultad que tiene el autor de exigir que la obra sea divulgada respetando la integridad, o sea,



sin supresiones, adiciones o modificaciones que alteren la concepción de la obra o su manera de expresión.

Cuando se ejerce en sentido positivo, quiere decir el derecho del autor a llevar a cabo modificaciones a su obra y en sentido negativo, el derecho del autor a prohibir a terceros la mutilación o alteración de su obra.

"En el derecho mercantil los derechos morales son derechos personales debido a que se encuentran íntimamente unidos en la persona del autor; son inalienables debido a que las facultades que lo integran no pueden transmitirse a terceros debido a que, al no contener elementos patrimoniales, se encuentran fuera del comercio; son irrenunciables, debido a que el autor no puede disponer, a través del contrato, el no ejercicio de ese derecho; y algunas de sus facultades que son perpetuas".<sup>7</sup>

### **1.11. Derechos patrimoniales**

Los derechos patrimoniales consisten en las facultades que se otorgan al autor para la explotación económica de su obra.

Ello, debido a que las posibilidades de explotación son infinitas y por ende las modalidades que están previstas en las normas jurídicas de la región tienen carácter enunciativo. Cualquier manera de empleo de la obra necesita de la autorización del autor, a excepción de las excepciones legales determinadas. A diferencia de los

---

<sup>7</sup> Villegas Lara, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco**. Pág. 49.

derechos morales, los derechos patrimoniales sí pueden ser objeto de comercio y se encuentran sujetos a un plazo de protección.

Dentro de las facultades que las normas jurídicas de derecho de autor toman en consideración se integran los derechos patrimoniales y se incluyen los que a continuación se indican:

- a) **Derecho de reproducción:** es referente a la dificultad que tiene el autor de autorizar o prohibir la fijación de su obra en un soporte material, con la finalidad de que se puedan obtener copias o ejemplares de ella. La fijación de la obra puede ser permanente o temporal, total o parcial y para ello puede emplearse cualquier forma o procedimiento. De esa manera, una obra puede ser reproducida en soportes como papel, cintas magnetofónicas, cintas digitales y discos compactos.
  
- b) **Derecho de transformación:** consiste en la facultad que tiene el autor de autorizar la creaciones derivadas como las adaptaciones, arreglos musicales, traducciones, compilaciones, antologías y resúmenes.
  
- **Derecho de traducción:** se refiere a la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que su obra sea expresada en un idioma distinto al original.
  
- **Derecho de adaptación:** es referente a la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que su obra sea expresada dentro de un género distinto al original.



- **Derecho de arreglo:** consiste en la facultad que tiene el autor de una obra musical de autorizar la transcripción de su obra a otros instrumentos diversos a aquéllos para los que fue originalmente tomada en cuenta.
  
- c) **Derecho de comunicación:** se refiere a la facultad que tiene el autor para la autorización del acceso del público a su obra, a través de medios distintos a la distribución de ejemplares, como sucede con la disertación, ejecución musical y coreografía, representación teatral, escenificación para cinematografía y televisión, radiodifusión, transmisión por cable, exposición pública y acceso a bases de datos.
  
- d) **Derecho de distribución:** consiste en la facultad que tiene el autor de decidir la modalidad mediante la cual pondrá a disposición del público las copias o ejemplares de su obra.
  
- e) **Derecho de importación:** es referente a la facultad que tiene el autor a prohibir la importación de ejemplares de su obra en determinados territorios.
  
- f) **Derecho de seguimiento:** consiste en el derecho que tiene el autor de una obra de arte de percibir en todas las ventas de obra que se lleven a cabo con posterioridad a la primera que él lleve a cabo, en relación a un porcentaje de la reventa. Una de las características de los derechos patrimoniales consiste en que cada una de las facultades indicadas es independiente del resto y puede llegar a ser materializada de diversas maneras de explotación.



Como ejemplo de ello, cabe anotar la autorización para la reproducción de una obra, todavía cuando dicho derecho haya sido concedido en exclusiva, lo cual no menoscaba el derecho de autor a autorizar la transformación de su obra debido a que se trata de facultades distintas y el derecho a reproducir una obra en soporte de papel, no autoriza a quien ha obtenido ese derecho a reproducirla en medio magnético, debido a que se trata de maneras de explotación adversas.

### **1.12. Autores de los derechos sobre una obra**

En los países centroamericanos, el derecho de autor es correspondiente a la persona individual creadora de la obra o autor.

Las personas jurídicas no pueden ser tomadas en consideración como autoras de una obra, pero sí pueden encargarse de la adquisición de la titularidad originaria de los derechos.

La situación anotada se prevé en los casos en los que la obra haya sido creada bajo la dirección o mediante encargo de otra persona, sea que la misma haya sido elaborada en cumplimiento de un contrato laboral o bien de la prestación de servicios.

Por su parte, la titularidad originaria que sea atribuida a una persona distinta del autor de la obra no lesiona los derechos morales del autor, especialmente los derechos a reclamar la paternidad y la integridad de la obra.





Pero, en algunos casos no cabe posibilidad alguna de señalar el nombre del autor debido a que la obra ha sido elaborada por numerosas personas y por ello no es posible la indicación de la participación de cada una de ellas.

Ese es el caso de las denominadas obras colectivas, las cuales se tienen que publicar también para que puedan ejercerse los derechos morales en relación a la misma.

### **1.13. Protección del derecho de autor a título de las obras**

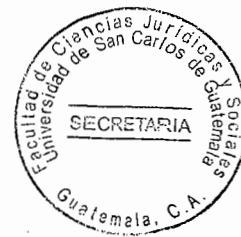
El título de una obra se resguarda en cuanto a su original y no permite confusión alguna con el título de la obra, para que sea de igual género pero de distinto autor. Los títulos genéricos y los títulos descriptivos, en cuanto al contenido de la obra, no están resguardados porque se estima que son constitutivos de una designación que sea necesaria.

"Un título que esté protegido no puede nunca ser empleado por un tercero aunque se busque su utilización dentro de una actividad que sea distinta, cuando dicho uso sea el que constituye un medio para poder aprovecharse de manera indebida del éxito comercial o literario con el cual cuenta la obra".<sup>8</sup>

El título de una obra se resguarda a pesar de que esté dentro del dominio público, debido a que su modificación lesiona el derecho moral del autor, ya que integra el respeto a la integridad con la cual tiene que contar la obra relacionada.

---

<sup>8</sup> Lara Velado, Roberto. *Introducción al estudio del derecho mercantil*. Pág. 34.



#### **1.14. Excepciones a los derechos de autor**

Cuando las normas jurídicas contemplan algunas excepciones a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de la obra, señalando de forma expresa los casos en los que se tiene que restringir al autor o a quien haya adquirido la titularidad, se presenta el derecho absoluto sobre la utilización de la obra. Algunas de las excepciones o limitaciones que se encuentran previstas tienen como finalidad el aseguramiento del acceso a las obras para la satisfacción de las necesidades o de la información, en tanto que otras tienen como finalidad la satisfacción de los intereses tanto públicos como humanitarios.

Las excepciones no lesionan el derecho moral del autor debido a que únicamente restringen sus derechos patrimoniales; por ende, solamente pueden aplicarse posteriormente a que las obras hayan sido publicadas, o sea, después de que el autor se haya encargado del ejercicio de su derecho moral de divulgación. Las limitaciones a los derechos de autor que se encuentran contempladas en las normas jurídicas no pueden extenderse a casos parecidos, debido a que contrariamente a lo que sucede con los derechos patrimoniales, tienen que ser interpretados de forma restrictiva.

#### **1.15. Excepciones al derecho de reproducción**

A continuación se dan a conocer los casos de excepción al derecho de reproducción, siendo los mismos los siguientes:



- a) **Copia privada:** es aquella permitida sin la autorización del autor y es referente a la reproducción de una obra para la utilización personal del copista. Dicha excepción se encuentra prevista en los países centroamericanos a excepción de Guatemala, debido a que la misma fue introducida dentro del ámbito internacional antes de la invención de los medios de reproducción modernos, siendo las leyes que lo contemplan las que establecen que la reproducción no puede llevarse a cabo por medios reprográficos, o sea, la reproducción tiene que llevarse a cabo por el mismo usuario y con iguales fines.
- Cuando se lleva a cabo a través de medios reprográficos, se tiene que limitar a pequeñas partes de la obra resguardada.
- b) **Reproducción para finalidades educativas:** tomando en consideración la finalidad educativa que se busca, se permite la reproducción a través de las formas que a continuación se indican.
- 1) Mediante la reprografía y para finalidades de enseñanza, artículos aislados que sean publicados en la prensa y de extractos cortos de una obra que haya sido publicada siempre que dicha reproducción se lleve a cabo en los establecimientos de enseñanza, con lo cual no se busca una finalidad comercial, en donde la utilización se tiene que llevar a cabo en la medida justificada para la finalidad que se busque alcanzar, de acuerdo a los usos.
  - 2) Distintos ejemplares de una obra que integre la colección permanente de una biblioteca o archivo cuando la reproducción tenga como finalidad la conservación



de los ejemplares auténticos o los que tengan que ser reemplazados en el caso de que se hubieren perdido, inutilizado o destruido, siempre que no exista posibilidad alguna de la adquisición del ejemplar extraviado o deteriorado en un tiempo y bajo las condiciones que sean razonables.

- c) **Reproducción para finalidades informativas:** se permite la reproducción de una obra cuando el acto tenga como exclusiva la finalidad de informar al público, a través de la prevención de la legislación de los casos que a continuación se dan a conocer.
- 1) Si se trata de artículos relacionados con temas de actualidad económica, religiosa, política o de otra categoría que hayan sido difundidos por otros medios comunicativos, a excepción que esos derechos se hayan reservado de manera expresa.
  - 2) Cuando se trata de conferencias, discursos, alocuciones, informes ante los tribunales o autoridades administrativas y otras obras parecidas que hayan sido pronunciadas en público.
- d) **Copia de seguridad:** es aquella que existe en el caso de los programas de ordenador y con la misma se permite hacer una copia para reemplazar el ejemplar lícitamente poseído, en el caso de que el mismo se haya perdido, destruido o inutilizado. También, es lícito hacer una adaptación del programa si el mismo es necesario para su utilización.



- e) **Reproducciones para los no videntes: es lícita la reproducción de una obra por sistemas especiales para la utilización privada de los no videntes.**
  
- f) **Reproducción de obras expuestas en lugares públicos: se permite que las obras de arte que estén situadas de manera permanente en parques, calles, plazas u otras vías públicas sean reproducidas por un medio distinto al utilizado para la elaboración del original.**

**Cuando se trata de obras de arquitectura, dicha disposición únicamente es aplicable al aspecto exterior.**

- g) **Derecho de cita: es lícita la reproducción de un fragmento de una obra que sea ajena, así como también del resto de las obras de carácter plástico o fotográfico, cuando la reproducción se lleve a cabo a título de cita o para su análisis.**

#### **1.16. Excepciones al derecho de comunicación**

**Dentro de los casos de excepción al derecho de comunicación se encuentran los que a continuación se indican:**

- a) **Uso para fines educativos: no se necesita de la correspondiente autorización de una obra, cuando la comunicación se lleve a cabo con finalidades exclusivamente didácticas, como sucede con la representación de una obra teatral o con la ejecución de una obra musical.**



- b) **Utilización para la información: se permite la comunicación de una obra cuando dicho acto se lleve a cabo con la finalidad exclusiva de informar al público, previendo para el efecto determinados actos.**
- 1) **Si se trata de artículos sobre temas de actualidad económica, política, religiosa, o bien de otra categoría que hayan sido difundidos por otros medios comunicativos, a excepción que los derechos en mención se hayan reservado de manera expresa.**
  - 2) **Cuando se trate de conferencias, discursos, alocuciones, informes ante los tribunales o bien de las autoridades administrativas y otras obras parecidas que hayan sido pronunciadas en público.**
  - 3) **Si se trata de una obra susceptible de ser vista o escuchada, que tenga que ser empleada en el curso de la información de acontecimientos de actualidad.**
- c) **Comunicaciones privadas: son lícitas las comunicaciones de una obra llevada a cabo dentro del círculo familiar como sucede con la representación de una obra de teatro, la proyección de una obra cinematográfica y la ejecución de una obra musical.**
- d) **Comunicación de una obra grabada en fonograma o videograma y la recepción de transmisiones de organismos de radiofusión para fines de demostración: se permite la comunicación pública de una obra efectuada en establecimientos**



dedicados a la comercialización de fonogramas, videogramas y aparatos de reproducción, sonora o audiovisual, y la comunicación de emisiones de radio o televisión, cuando dichos actos se lleven a cabo con la finalidad de demostrar a la clientela el contenido o funcionamiento de los soportes, materiales o aparatos.

### **1.17. Protección de la obra**

"Las obras se resguardan durante toda la vida del autor y en un período de tiempo adicional después de su fallecimiento. El plazo de protección de la obra con posterioridad a la muerte del autor varía en cada país. En el caso de que la obra haya sido creada por varios autores, cuya identidad sea posible la determinación, los plazos previstos se cuentan a partir del fallecimiento del último coautor".<sup>9</sup>

Si se trata de una obra anónima o de una obra en la cual el autor se presenta bajo un seudónimo que no lo identifica, el plazo de protección tiene que ser contado a partir de la primera divulgación, en cuyo caso el ejercicio de los derechos es correspondiente a la persona, natural o jurídica, que haga accesible la obra al público. Ello, si antes de ser vencido el plazo de protección el autor revela su identidad y la obra se resguarda de conformidad con lo expresado.

En el caso de las obras audiovisuales y de los programas de ordenador, el plazo de protección se tiene que contar a partir de la publicación o divulgación de la obra, o en su defecto, al de su realización.

---

<sup>9</sup> Mazariegos González, Héctor Leonel. **Protección a los derechos de propiedad intelectual.** Pág. 68.



En cualquier otro caso en el cual el plazo de protección no pueda ser calculado sobre el fundamento de la vida del autor, sea debido a que no pueda determinarse su identidad o debido a que la titularidad originaria es perteneciente a un tercero, el plazo de protección se cuenta a partir de la publicación o divulgación autorizada de la obra.

Si los derechos sobre una obra hubieren sido cedidos al Estado por disposición de un acto de última voluntad, la obra pasará al dominio público si no se hace uso de los derechos de explotación económica dentro de los años posteriores a su transmisión.

Las obras están amparadas legalmente desde el momento de su creación y no es necesario llevar a cabo ningún trámite o cumplir con alguna formalidad para la obtención de la protección y ejercicio de los derechos correspondientes.

Pero, el autor puede registrar su obra, si así lo desea, en cuyo caso el registro cuenta con carácter declarativo. Por lo general, los autores optan por el registro de sus obras para tener medios probatorios, en el caso de que sus creaciones todavía no hayan sido divulgadas para facilitar con ello el ejercicio de las licencias que sean concedidas.

#### **1.18. Protección de los derechos de propiedad intelectual**

"Las acciones para la defensa de los derechos de propiedad intelectual en caso de infracción o amenaza de infracción, tienen que ventilarse ante los tribunales mediante los procedimientos regulados en la legislación procesal que sea aplicable a cada país. Los mecanismos que se encuentran previstos tienen por finalidad, remediar la





transgresión, violación o inexecución del precepto jurídico como la prevención de la infracción del derecho o evitar que el daño producido por la violación de la norma resulte agravado por la llegada tardía del remedio jurisdiccional<sup>10</sup>.

Las acciones relacionadas con el fondo del asunto señalan la necesidad de prevenir la posibilidad de comenzar acciones administrativas. En el caso de que el titular quiera promover la actuación jurisdiccional para remediar la violación a su derecho, puede dar inicio a una acción civil, mediante la cual puede:

- a) Obtener la reparación o el resarcimiento de los daños que hayan sido ocasionados.
- b) Obtener el pago correspondiente a la indemnización por la infracción que se haya cometido.
- c) Hacer que finalice la actividad lícita.
- d) Impedir que la infracción se continúe cometiendo.

Dentro de las acciones de carácter civil, el afectado puede comenzar una acción de reivindicación, con la finalidad de que le sea transferida una solicitud en trámite o un título de registro concedido, cuando el mismo haya sido previamente solicitado por una persona que no tenía derecho a ello.

---

<sup>10</sup> Emery. Ob.Cit. Pág. 98.



Las acciones provisionales o cautelares tienen por finalidad evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y muy especialmente evitar que las mercancías infractoras puedan ingresar a los circuitos comerciales.

Esas acciones también pueden ser solicitadas para limitar la continuación de la infracción, a través de la prevención de futuras infracciones o preservación de un medio probatorio relacionado con las mismas.

La legislación nacional abarca a título de ilustración, los recursos o medios que tiene el titular para la prevención de los riesgos que pueden llegar a lesionar su derecho o para prevenir las consecuencias de dicha violación, ya que la gama de recursos es bastante limitada.

Las acciones cautelares o provisionales pueden ser solicitadas previo a iniciar la acción principal, conjuntamente con ella o con posterioridad a su comienzo. El titular puede ser necesitado para que constituye una fianza para asegurar que el afectado por la medida pague los daños y perjuicios que se le puedan causar en el caso de que la acción resulte infundada.



## CAPÍTULO II

### 2. Principios del sistema de propiedad industrial

"La propiedad industrial tradicionalmente mercantil, se ha convertido en una herramienta del derecho de la competencia, pero a pesar de su relevancia no es tratada todavía de forma uniforme por parte de los operadores de justicia, quienes no cuentan con un modelo jurídico común, no con patrones objetivos en relación a los fenómenos de actualidad".<sup>11</sup>

Esos operadores no cuentan con la especialización comercial y además desconocen a nivel tanto judicial como administrativo los elementos del mercado común y el alcance de las marcas de comercio. Por ello, los métodos difieren entre las corporaciones, generando una variedad de fallos, y alejándose de la sana crítica, así como generando a su vez especulaciones e inestabilidad jurídica.

Dicha variedad limita la estructuración jurisprudencial del derecho en cuanto a los activos intangibles.

Además, el cambio de perfil y de la actividad subjetiva por un modelo jurídico objetivo comercial busca la armonización de la oferta pública de justicia y produce la debida certeza y seguridad legal, como garantías de la libre decisión económica y de la competencia en términos de igualdad en la economía de mercado.

---

<sup>11</sup> Becera Acevedo, Hugo José. **La propiedad intelectual**. Pág. 70.



**La competencia económica de actualidad demanda una estructura jurídica dinámica, que será el soporte de una estructura económica organizada. Dicha estructura jurídica tiene que encargarse de la generación de garantías en beneficio de los competidores y ello se relaciona con condiciones de igualdad y de actividad económica para los consumidores, con las garantías propias de una economía de mercado.**

**En dicho sentido, el Estado y los miembros como garantes de dicho ejercicio, tienen que encargarse de proteger la competencia legal, los derechos de los consumidores y asegurar de manera oportuna los derechos de la propiedad industrial, para alcanzar un equilibrio en el cual ninguno de los elementos se pueda ver afectado ex-ante por el planteamiento jurídico y por las circunstancias auténticas de un mercado común, ni tampoco ex-post, debido a las decisiones jurídicas o administrativas en materia comercial, las cuales son decisiones que pueden lesionar la competencia económica mediante las relaciones entre los participantes de un mercado, empresas y comerciantes, así como su relación con los consumidores y los derechos mercantiles contrapuestos a dicho ejercicio.**

**Un sistema jurídico de esa magnitud enfrenta distintos problemas como lo son la garantías de arbitrariedad de los signos de un mercado común. La diversidad normativa relacionada con los signos distintivos dificulta la uniformidad lesionada por la diversidad el objeto jurídico que se relaciona con la marca.**

**"La subjetividad es creadora de confusión en el mercado y limita la aplicación de algunas causales de poder registrar la norma jurídica, además que vulnera el principio**



*in dubio pro signo priori* debido a la falta de especialización y de una actitud correcta del operador jurídico, así como el desconocimiento de los distintos modelos sociales y profesionales modernos y la falta de estudios en cuanto al espacio semiótico o de mercado. Con ello, se generan imprecisiones en diferentes momentos del procedimiento que se potencian a la interacción con otras decisiones jurídicas".<sup>12</sup>

La falta de dicha uniformidad limita la creación de criterios comunes en cuanto a la marca y sus distintivos, al igual que limita la apreciación uniforme de la prueba, con carácter objetivo que pueda establecer un modelo jurídico común y las limitaciones correspondientes, sin contar con una oferta privada de justicia como lo es el arbitraje comercial.

Lo anotado, a pesar de que el derecho probatorio ofrece las herramientas para la superación de dicho vacío, siendo ello el motivo que determina que se tiene que cambiar el sistema operativo relacionado con la propiedad industrial.

## **2.1. Registro jurídico apropiado para el examen marcario**

"La marca nace por la utilización de un signo marcado físicamente que señala su origen. La utilización de los signos concedía la titularidad. La propiedad industrial como disciplina económica, concede una serie de prerrogativas exclusivas de explotación económica a quienes sean los titulares de los derechos sobre las creaciones novedosas que tengan incidencia específica en los aspectos industriales,

---

<sup>12</sup> Bendaña Guerrero, Gunder José. **Curso de derecho de propiedad industrial**. Pág. 80.

así como también en relación a la ostentación de un signo distintivo que ofrezca protección estatal al titular, garantizándole el derecho exclusivo de explotación”.<sup>13</sup>

En la actualidad, el sistema de uso se mantiene al lado del sistema de registro o atributivo, en el cual el Estado atribuye el derecho a usar una marca cuya expresión le permite al titular ubicarle junto a una marca, lo cual consiste en un aviso público de exclusividad en la explotación económica de dicho signo e informa la limitación de que sea empleado por un tercero, buscando la disuasión a aquellas que la quieran imitar.

El derecho exclusivo y resguardado aludido es posible mediante dos principios que son: *indubio pro signo priori* y *el ius prohibendi*. El primero, consiste en una presunción legal al signo solicitado con anterioridad temporal; y el segundo, es una prohibición de utilización una vez concedido el derecho. De esa manera, su titular adquiere el poder para poder oponerse a que se materialice o se emplee su signo. Ambas protecciones recaen en relación a una característica esencial de la marca.

La obligación de cumplir con el examen de fondo y resolver en relación a la registrabilidad determina que los exámenes sucesivos de fondo del signo y de las atribuciones de la administración no pueden trasladarse a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El mismo tribunal es quien reconoce un amplio margen de error en el cotejo de las marcas, debido a la ausencia de criterios uniformes. El problema de mercado consiste

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Pág. 91.



en la utilización de signos consignados en los certificados concedidos en el fraude de ley y en el mercado.

El fraude es referente al uso de un signo similar al concedido, haciendo alusión indebida al registro otorgado que deriva de la protección estatal.

Los comerciantes desleales se encuentran aprovechando dicha diversidad y subjetividad de criterios en relación a la administración para emplear marcas distintas a las que estén registradas, bajo el mismo objeto legal o bien para la creación de marcas parecidas y lograr su registro, evadiendo con ello la declaratoria de nulidad por parte del juez administrativo.

De esa manera, se eluden condenas e indemnizaciones en los distintos procesos, debido a la gran dificultad para el estudio de antecedentes figurativos y por falta de facultades sancionatorias.

## **2.2. Norma jurídica uniforme respecto a los signos distintivos**

Para poder afirmar que los derechos de propiedad industrial tienen que ser resguardados de forma homogénea, se tiene primero que estabilizar tanto a la naturaleza del objeto jurídico como también a la norma jurídica que es referente al objeto. La marca mixta contempla los aspectos visual, ortográfico e inclusive el ideológico o conceptual, y es la más solicitada a la administración. Pero, la realidad señala que no se puede hablar de manera homogénea de las marcas, debido a los



signos que identifican a los establecimientos de comercio y a los nombres comerciales.

Aunque el ideal consiste en el dominio de las marcas, la práctica indica que los nombres comerciales y las enseñas pueden adquirir la misma entidad de las marcas, si se prueba su utilización y connotación, por ende, los vicios en el cotejo marcario se presentan de igual manera entre los exámenes de marcas, enseñas y nombres comerciales.

Guatemala cuenta con un sistema atributivo, en donde las marcas no se adquieren por el uso, lo que sí sucede con nombres comerciales y enseñas.

Por ende, los depósitos de nombre y enseñas que se constituyen en una presunción legal fundamentada en la fecha de inicio del uso de un signo en el mercado son tendientes a desaparecer, primero debido a que no es necesario el depósito para probar su uso; y segundo, debido a que los derechos que confiere un depósito son de menor importancia que los de una marca. El sistema atributivo es tendiente a desplazar el sistema de uso.

Para probar el uso no es necesario el depósito, y el depósito por sí mismo no prueba el uso, por ello el registro de marcas se encarga de otorgar la mayor certeza legal sobre el derecho, pero como los signos en un mercado no son marcas, mientras se logra dicha idea se tiene que hablar de algo bien común como lo son las imágenes comerciales. El logotipo consiste en lo que el publicista le enseña al cliente para su aprobación, una vez que en el mercado deja de ser un logotipo e inicia a ser una imagen de marca con poder propio.



"La doctrina publicista habla de imagen de marca comercial, como un principio claro de estabilidad y de unidad del objeto que se identifica completamente con el sistema de uso y cuenta con total vigencia en el sistema atributivo. El ideal consiste en el dominio único de las marcas".<sup>14</sup>

La confusión gráfica o visual se produce por la sencilla observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, frases, enseñas, signos, figuras, dibujos y etiquetas. El tribunal comparte el mismo criterio de unificación al hacer referencia al signo como conceptualización unívoca, que es lo común a los tipos de representación de tal signo.

Al buscar homogeneizar la naturaleza del signo distintivo en una misma categoría que es la marca, se tiene que buscar estabilizar la norma jurídica que señala esta categoría, ello es, buscar una misma norma que sea uniforme.

### **2.3. Modelo social**

Consiste en un beneficio de la competencia judicial. La marca es un bien jurídico de importancia y cuenta con los elementos que se necesitan para su protección.

Es de importancia anotar la conceptualización del tema de las marcas y de su competencia judicial. Todos los competidores son directos, lo cual resulta más acorde con las relaciones que existen entre las clases económicas. La amplitud del mercado

---

<sup>14</sup> Álvarez Soberanis. **Fundamentos de la propiedad intelectual**. Pág. 88.



se separa del principio de especialidad por la relación existente entre **productos y servicios**, obligando a ver al mercado como un todo cada vez menos limitado.

Ello, puede ser analizado desde distintos puntos de vista como lo son:

- a) Desde su acción: la acción marcaria se puede ejercitar únicamente por su titular, permitiendo con ello que se defienda la marca, siendo ello una acción exclusiva de protección de la propiedad industrial. Por otra parte, la acción de competencia desleal busca la represión de este tipo de actos en cualquiera de los momentos en que se puedan llegar a producir.
- b) Desde su contexto: la propiedad industrial dentro del contexto jurídico-económico presenta una relación mayormente estrecha con el derecho de la competencia.

En la práctica, el fallo judicial y administrativo relacionado con el aspecto patrimonial de los derechos de exclusividad relativos se encuentra relacionado cada vez con capitales de mayor importancia.

La marca comercial ha superado ya su pertenencia estricta al derecho mercantil y es perteneciente al derecho de la competencia como una de las herramientas, siendo la ausencia de uniformidad en su tratamiento un generador de inseguridad jurídica que no afectará consecuentemente al derecho mercantil en su sentido positivo clásico, sino también de manera directa al de la competencia y al orden público y económico del país.



- c) Desde su importancia: el derecho económico se erige como una disciplina dentro de la cual se encuentra el derecho de la competencia económica, el derecho del consumidor, la disciplina de la competencia desleal y prácticas restrictivas y más recientemente la propiedad industrial.
- d) Desde su trascendencia: la propiedad industrial integra la propiedad intelectual al lado de otros derechos de autor y conexos. La propiedad industrial dentro del contexto de mercado se encuentra ubicada al lado de los derechos de sus titulares y los deberes de leal competencia en un mercado tanto de comerciantes como de empresarios.

Ello, frente a los derechos del consumidor reconociendo a sus titulares derechos exclusivos e imponiéndoles deberes y obligaciones que tienen como esencia la leal competencia económica y el respeto de los derechos exclusivos de otros titulares.

Pero, la importancia económica no ha sido desconocida por la legislación ni por las corporaciones debido a:

- a) La cláusula general de competencia que engloba a todas las conductas desleales posibles dentro de un mercado: para que en el desarrollo del proceso pueda determinarse qué tipo de deslealtad se presenta. Únicamente así se evita la obsolescencia en la protección de la competencia frente a nuevas figuras de competencia desleal no tipificadas.

- b) En el camino de la competencia desleal: se pueden presentar tres momentos claros y de acuerdo al momento será aplicable una acción u otra.
- c) Las órbitas teóricas de ambas acciones: la marcaria y la competencia desleal, versan sobre campos procesales y sustanciales diferentes.
- d) Protección de los derechos sobre marcas y demás formas de propiedad industrial: debido a que se establece el empleo no autorizado de dichos signos se considerará explotación de la reputación ajena y por ende el perjudicado tendrá también acciones propias de la competencia desleal.

#### **2.4. Inducción a error como espacio semiótico**

Dentro de la creación de marcas similares, se necesita con frecuencia un publicista, quien por motivo de su profesión domina los ritos de comunicación para la creación de una confusión en el mercado de concurrencia con total conocimiento del efecto que producen.

Por ende, también existen publicistas desleales, ya que las posibilidades de diseño y color son infinitas, en consecuencia los publicistas no pueden señalar culpa en la elaboración de imágenes de marca similares.

Una vez las imágenes de marca están en el mercado, contienen tales signos y una intención de confundir mediante los particulares habilidades del publicista, pero surgen



como signos dentro de un espacio semiótico, en el cual existen tres eventos determinables. El primero de ellos, se llama límite de la concurrencia y consiste en la situación en la cual el consumidor medio se encuentra en clara diferenciación de marcas; el segundo, se llama inducción a error y en el mismo las marcas no son fielmente imitadas sino reproducidas en sus elementos característicos; y el tercero, se denomina imitación fiel.

"El mercado físico en relación a las marcas similares consiste en el espacio semiótico sensible, en lo que respecta a la inducción a error. La leal competencia es de claro entendimiento para con ello probar la imitación fiel y es donde se encuentra la diversidad de criterios, debido a que los jueces y funcionarios administrativos no diferencian los espacios de mercado y no llegan a la certeza necesaria para la declaración de una marca parecida a otra".<sup>15</sup>

Por ende, lo que se propone es que los publicistas se hagan responsables de incluir una cláusula de saneamiento asegurando con ello que el diseño que sea entregado al comerciante o empresario no será generador de confusión alguna en un mercado común.

## **2.5. Dualidad del fallo**

La inseguridad jurídica es provocada por la incertidumbre y la excesiva subjetividad del fallador no por mala fe y evidencia de la inexistencia objetiva de patrones de prueba,

---

<sup>15</sup> Bendaña. Ob.Cit. Pág. 92.



aun cuando se ha analizado las causales de deficiencias en el registro absolutas y relativas.

Cada ente domina criterios de apreciación, procedimientos y patrones probatorios y de fallos distintos y subjetivos en relación a la similitud de marcas y la doctrina se encarga de atenderlos principalmente como fenómenos distintivos.

Para alcanzar el éxito en la protección de los derechos marcarios se necesita contar con métodos probatorios que se adapten a los medios de engaño cada vez más sutiles empleados por los comerciantes desleales.

Las pruebas clásicas de cotejo para la determinación de los distintivos de los signos enfrentados escapan de los nuevos métodos artificiales desleales de inducción al error y confusión efectiva que se presentan en el mercado, los cuales son auténticos de las dinámica del comercio y de una sociedad que avanza tecnológicamente, tanto positivamente como negativamente. Además, de diferir conceptualmente, los métodos comparativos se encuentran dispersos en cuanto a la evolución y velocidad del comercio y del mercado. La dificultad para demostrar certeramente los casos de confusión ante la administración o del juez, vulneran los intereses diversos.

Esa confusión directa e indirecta al ser reclamada en estrados denota un rezago o imposibilidad técnica en la prueba del acto engañoso, ante la excesiva exigencia judicial de seguridad. Por ello, se genera una especie de exigencia de prueba imposible que permite afirmar la existencia de un vacío en la etapa probatoria donde no existe



enfrentamiento alguno de dichos signos, ello es, en el registro marcario y su oposición si la hubiere, en los procesos contenciosos de nulidad marcaria y en los de competencia desleal, así como en conflictos marcarios ante la jurisdicción ordinaria y en la usurpación marcaria.

A continuación se presenta su clasificación tripartita:

- a) **Modelo jurisprudencial:** deja en manos de la jurisprudencia la configuración de los distintos actos de competencia desleal. Fundamenta su represión en el precepto regulador de la responsabilidad que funciona como forma de cláusula general prohibitiva de la competencia desleal. Se caracteriza debido a que no existe una regulación específica de la materia y se deja en manos de los tribunales la determinación de las conductas constitutivas de competencia desleal. Su ventaja es la flexibilidad y su principal inconveniente es la incertidumbre.
- b) **Modelo abierto:** adopta como punto de partida la proximidad entre la competencia desleal, los signos distintivos y la publicidad.
- c) **Modelo moderno:** prevé una ley general en un doble sentido, en primer lugar es aplicable a la generalidad de quienes tienen participación en el mercado, sean o no empresarios y abarca la generalidad de los actos de competencia desleal que se lleven a cabo en el mercado con fines de competencia, sin exigir una relación de competencia entre los implicados.

## **2.6. Actitud comercial**

"La falta de certeza en relación a los fenómenos de distinción antes y después del registro, ha generado inestabilidad jurídica y subjetividad de la etapa probatoria, lo cual justifica la proposición de un método de prueba de carácter objetivo en esta materia, ya que los patrones probatorios varían de un juez a otro y se separan de la sana crítica".<sup>16</sup>

El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión, no puede depender o sujetarse a la misma apreciación personal o subjetiva del juez, que debido a su mismo arbitrio pueda llegar a concebir que entre dos marcas puede existir o no confusión.

Una prueba consiste en el medio físico o virtual determinado o determinable que logra la transformación de la verdad formal en real, con ocasión de un proceso, para de esa manera alcanzar la convicción de la existencia de un hecho y la certeza de la imposición de las consecuencias que a esos hechos probados les otorga la legislación. Por ende, el juez no se encuentra ligado a la prueba de las partes, debido a que tiene la obligación de pedir con exactitud en la prueba la conducta desleal que pueda llegar a presentarse.

## **2.7. Simultaneidad y arbitraje comercial**

El fundamento de la solución consiste en la implementación de forma simultánea de un sistema integrado y coherente con beneficios económicos. Es fundamental la

---

<sup>16</sup> Ibid. Pág. 66.





estabilidad del objeto jurídico y de la norma que lo reglamenta, o sea, las marcas como única naturaleza jurídica de los signos distintivos como representantes de la homogeneidad tanto del objeto jurídico como de la norma para la facilitación de la integración de los derechos marcarios de los titulares de signos distintivos en una misma base de registro.

Ello, permite además del comercio, la negociación en bloque de los derechos de propiedad industrial, una vez que se unifique al interior de la sociedad, siendo necesaria la implementación de un sistema para la búsqueda de antecedentes figurativos y de facultades sancionatorias.

La mediación y el arbitraje institucional especializado es una opción a los jueces de comercio, que permite asegurar el balance al sistema al proporcionarle una oferta pública y privada con un perfil comercial.





### **CAPÍTULO III**

#### **3. Relación de la propiedad intelectual con otras disciplinas jurídicas**

El derecho se encuentra dividido en distintas ramas jurídicas que aunque en la mayoría de ocasiones puedan parecer encontrarse distantes integran todas un único cuerpo normativo.

La propiedad industrial ha superado la órbita mercantil para convertirse en una herramienta de utilidad para el derecho económico y la competencia, debido a que la marca comercial ha superado su pertenencia al derecho mercantil y es perteneciente también al derecho de la competencia.

"El mercado, anteriormente habitado por comerciantes profesionales, se encuentra integrado por comerciantes sociales, quienes de manera independiente de su actividad son competidores directos; y por consumidores sociales o promedio se presentan de forma uniforme a su conocimiento en cuanto a las condiciones de mercado y son distintas del consumidor profesional".<sup>17</sup>

El derecho de propiedad intelectual está interconectado con el resto de ramas del derecho, pero cuenta con mayor conexidad con determinadas disciplinas jurídicas. Su gran importancia en la actualidad obliga a que sean pocas las ramas del derecho las que no cuenten con una conexión directa con el derecho de propiedad industrial.

---

<sup>17</sup> Delasa Lausanne, Roy Alejandro. **Los consumidores**. Pág. 46.



### 3.1. Derecho internacional público

A diferencia del resto de ramas del derecho, el derecho internacional público es tendiente en la mayoría de normas jurídicas a regular el comportamiento estatal, y no de los individuos.

El Estado como fenómeno de carácter político proveniente de la institución del poder, tiene como punto de partida el pacto que haya sido celebrado por los seres humanos, mediante el cual le otorgan a determinados individuos la capacidad de representación y de liderazgo. El derecho de la propiedad intelectual como una de las ramas de mayor avance del derecho cuenta con una cercana relación con el derecho internacional público.

Su importancia dentro de la economía global del país, ha obligado a que la comunidad internacional tenga a la propiedad intelectual como uno de los temas centrales que se tienen que tratar.

"Durante los últimos años la propiedad intelectual ha sido tendiente a ser uniforme globalmente a través de acuerdos de carácter internacional a través de tratados, convenciones y protocolos. Por medio de los mismos, se crean normas de carácter internacional obligatorias únicamente para quienes hacen parte de alguna manera del tratado *pacta tertiis nec nocent prosunt*".<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Emery. Ob.Cit. Pág. 155.



Dichos tratados internacionales son tendientes a la eliminación de las limitaciones de espacio para la protección de los derechos de propiedad intelectual y consecuentemente buscan una mayor protección, uniformando de esa forma esa disciplina jurídica. El proceso de globalización ha ido terminando con las fronteras tanto económicas como legales.

Los avances en la tecnología, los cada vez aún mayores medios de comunicación y la desconcentración del conocimiento tecnológico han llevado a que las economías transnacionales adquieran el grado de importancia que tienen en la actualidad.

El derecho internacional público ha tenido y continúa teniendo al día de hoy un papel importante. El mismo, ha contado y seguirá teniendo un papel relevante frente a dicho fenómeno.

Las barreras imaginarias entre los diversos países son inexistentes frente a los medios de comunicación, motivo por el cual son los Estados quienes a través del derecho internacional tienen que encargarse de la regulación y adecuación de la legislación a la realidad.

El mundo de actualidad es testigo de la transformación de un modelo fundamentado en componentes territoriales fragmentados. El marco jurídico consiste en uno de los factores que es a la vez fuente y consecuencia de la mundialización que es creada para su facilitación. Es notorio que el comercio mundial se ve lesionado de forma considerable por la acumulación de normas divergentes en los distintos países. Por



ende, en lo que respecta a la mundialización, una mayor armonización de las distintas disciplinas jurídicas que rigen el mercado mundial consiste en el elemento esencial de cualquier programa político.

La necesidad de armonización se percibe en todo el sistema jurídico, como sucede con el derecho de la propiedad intelectual, debido a que es la disciplina que reviste importancia para los sectores esenciales de la economía moderna, como la tecnología de información y las industrias.

La capacidad de creación del ser humano no tiene frontera alguna, motivo por el cual las normas jurídicas que protegen y regulan la propiedad intelectual no tienen tampoco que tenerlas.

Los movimientos nacionales de liberalización, así como las organizaciones internacionales, los individuos y los grupos insurgentes pueden también ser sujetos de derecho internacional.

Las organizaciones internacionales son creadas por los Estados para que éstas sean las que tengan a su cargo llevar a cabo las labores de mutuo interés. El objeto de constituir organizaciones internacionales consiste en la creación de un nuevo sujeto de derecho que esté dotado de determinada autonomía, al cual los Estados tienen que confiarle la tarea de obtener metas que sean comunes. De esa manera, se dispone que las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional que no cuentan con una competencia general. Las organizaciones internacionales se



encuentran gobernadas por el principio de la especialidad. Distintas son las funciones con las cuales pueden contar las organizaciones internacionales, entre las que están las siguientes: relaciones políticas, de cooperación económicas, culturales y sociales.

### **3.2. Derecho internacional privado**

Las distintas escuelas académicas le han otorgado al derecho internacional privado diversas finalidades como el estudio de los conflictos de leyes, análisis de las mismas, jurisdicciones y nacionalidades. De esa manera, se puede establecer que el objetivo de este derecho consiste en velar por las relaciones jurídicas extranacionales. Para cumplir con ello, se tiene que recurrir a la codificación y a la unificación.

El derecho internacional privado es el conjunto de principios que determinan la ley aplicable a una relación jurídica en que existe algún elemento internacional o extranacional.

Su importancia frente al derecho de la propiedad intelectual es elevada. La capacidad de creación del ser humano no está limitada por fronteras políticas-humanas, las grandes obras se aprecian en todos los lugares del mundo, las obras literarias y se leen en todos los países.

"La práctica del derecho de propiedad intelectual necesita de muchos casos regir los contratos entre las personas involucradas en la creación y explotación de las



creaciones por normas extranjeras. La determinación de la ley aplicable a un contrato consiste en una de las funciones del derecho internacional privado".<sup>19</sup>

### **3.3. Derecho laboral**

El derecho laboral consiste en el conjunto de normas jurídicas tendientes a la regulación de la relación existente entre el trabajador y su patrono, las agrupaciones de trabajadores y empleadores y el régimen de seguridad social de los mismos.

Todo ello, con la finalidad de alcanzar la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores dentro de su espíritu de coordinación económica y de equilibrio social, disminuyendo con ello la vulnerabilidad y mejoramiento de la calidad de vida.

El trabajo es toda actividad humana libre ya sea material o intelectual, de forma permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta de forma consciente al servicio de otra, cualquiera que sea su finalidad siempre que se lleve a cabo en ejecución de un contrato de trabajo.

La propiedad intelectual es un tipo especial de propiedad creada a través del intelecto humano. Son varias las relaciones de trabajo existentes, donde el trabajador tiene una función intelectual más que material. El trabajador aplica sus conocimientos y en la mayoría de ocasiones crea una propiedad intelectual. De esa forma, se puede hablar de las denominadas profesiones liberales y de la prestación otorgada por la persona

---

<sup>19</sup> **Ibid.** Pág. 160.





natural que cuenta con una primacía intelectual. En dichas relaciones es en las que se encuentra el vínculo del derecho laboral y el derecho de la propiedad industrial.

#### **3.4. Derecho administrativo**

El derecho administrativo tiene una estrecha relación con el derecho de propiedad intelectual, siendo esa relación de una manera mayormente amplia en la propiedad industrial, donde la administración expresa su voluntad con la finalidad de producción de efectos jurídicos o actos administrativos y es por medio de ellos que concede al particular varios de los tipos de propiedad industrial. Es mediante los actos administrativos que se registran las marcas en la sociedad guatemalteca y se otorgan las respectivas patentes de invención y los modelos de utilidad.

"El procedimiento de la propiedad industrial se regula a través de las normas jurídico contencioso administrativas y es por medio de la vía gubernativa que los particulares pueden manifestar su desacuerdo para que sea la misma administración la que en determinados casos arregle los errores".<sup>20</sup>

#### **3.5. Derecho tributario**

El derecho tributario es aquella parte del derecho administrativo que expone los principios y las normas jurídicas relativas a la imposición y a la recaudación de los

---

<sup>20</sup> Díaz. *Ob.Cit.* Pág. 91.



tributos y analiza las consiguientes relaciones entre los entes de carácter público y la ciudadanía.

La propiedad intelectual es en la actualidad uno de los activos de mayor importancia de la empresa moderna, no únicamente por el valor que la misma pueda tener. Una marca puede tener un costo mayor que todos los bienes materiales de una empresa. La empresa moderna de manera constante realiza las planeaciones fiscales con la finalidad de emplear todos los mecanismos legales para la reducción de su impacto.

### **3.6. Derecho penal**

El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas dirigidas a la protección de la sociedad como función preventiva y a la de castigar a quienes infringen la ley como función represiva y tiene una estrecha relación con la propiedad intelectual.

Las características de esta propiedad especial, y entre ellas la inmaterialidad han llevado a que el común de las personas, en la mayoría de veces por ignorancia, transgreda los derechos existentes sobre ella. En Guatemala, la piratería de obras es elevadísima. La defraudación a los derechos patrimoniales de autor puede observarse a escales bien impresionantes.

El derecho penal se encarga de tipificar dichas conductas como delitos. Tanto el derecho de autor como la propiedad industrial han sido acogidas en el nuevo estatuto penal, aunque no con el mayor entendimiento de la temática en estudio, donde se ha



buscado acomodar la ley a las nuevas conductas del ser humano relacionadas con el avance de la tecnología y la ciencia.

### **3.7. Derecho mercantil**

El derecho mercantil o comercial como también se le llama es el sistema de normas jurídicas determinantes de su campo de aplicación a través de la calificación de leyes mercantiles dadas a ciertos actos que regulan la profesión de quienes se dedican a su celebración. La propiedad intelectual y el derecho mercantil tienen una importantísima relación, inclusive, la propiedad industrial forma parte del derecho comercial. La propiedad intelectual integra en la actualidad los activos de mayor importancia del empresario moderno.

"Los signos distintivos y las nuevas creaciones forman parte del establecimiento de comercio, al igual que los derechos del empresario sobre las creaciones artísticas. La empresa lleva a cabo sus actividades mediante los establecimientos de comercio y puede ser en cuanto a las marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, patentes, derechos de autor y en general distintos tipos de propiedad intelectual".<sup>21</sup>

La relación que existe entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho comercial es latente en casi todos los aspectos de este último. Dichos aportes pueden ser de capital o industriales y aquellos a su vez pueden ser en dinero o en especie.

---

<sup>21</sup> Caruso Corado, María Teresa. **Signos distintivos**. Pág. 30.



De esa forma, uno de los asociados puede encargarse de entregar una marca registrada como su aporte para la nueva sociedad, lo cual a primera vista puede ser tomado en consideración como un aporte mínimo y sencillo, en la realidad económica del país.

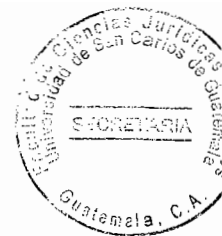
La trascendencia de los aportes en especie es innegable, ya que por sí solos, pueden ser constitutivos del suficiente sustento patrimonial para acometer determinadas actividades de explotación.

Es de importancia hacer la distinción de los aportes en especie que están configurados por la propiedad intelectual entre el intangible y el bien físico donde los derechos de propiedad intelectual que se aporten para una sociedad.

Su no realización sin duda alguna puede crear determinados conflictos con los aportes que hayan sido entregados, como puede ser su avalúo y la eficacia del acto. Dichos resultados son diametralmente diferentes.

La valoración de la propiedad industrial es una labor bastante compleja, que con el pasar de los años se ha ido perfeccionando y sin duda alguna es la razón de mayor importancia en la notable importancia económica con la cual cuenta la propiedad.

El valor intelectual de la empresa puede determinarse a través de los métodos más utilizados por los expertos para la determinación del valor de la propiedad intelectual dentro de la empresa y son:



- a) **Métodos de exceso de garantías operacionales.**
- b) **Método por cobro anticipado.**
- c) **Método de ahorro con costos.**
- d) **Método de aproximación en el mercado.**
- e) **Método de aproximación en el costo.**

La aplicación de los métodos anotados permite la determinación de la cuantía del salario de una empresa debido a ser propietaria de la propiedad intelectual, así como la determinación del monto que le costaría a una empresa funcionar como lo hace si no fuera la propietaria de la propiedad intelectual que en la actualidad tiene y las ganancias que puede tener una empresa al ser propietaria de la propiedad intelectual reconocida por el consumidor.

Otra importante relación entre el derecho de la propiedad y el derecho de la propiedad intelectual y más concretamente con el derecho de autor y el derecho mercantil radica en la observación de los derechos de las sociedades.

Las sociedades civiles o las comerciales tienen un importantísimo elemento que las diferencia de las fundaciones y corporaciones, siendo el mismo el ánimo de lucro, que no consiste en otra cosa más que en el ánimo de repartirse las utilidades que sean



obtenidas. El manejo y control práctico de los derechos de autor consiste en una labor compleja que ha obligado a la creación de las sociedades de gestión colectiva, encargadas de la recolección de las regalías causadas por la utilización de las obras.

El nombre empleado por la ley para la denominación de dichas organizaciones no es apropiado debido a que las sociedades de gestión colectiva no pueden tener ánimo de lucro.

El local del establecimiento de comercio es identificado por la enseña comercial, la cual, aun cuando se regula de manera especial se rige por las normas de productos y servicios. De esa forma, las cosas pueden existir y ser enseñas comerciales notoriamente conocidas e incluso renombradas.

El derecho al arrendamiento del local, busca resguardar al empresario otorgándole la posibilidad de conservar la clientela que haya adquirido por la ubicación del local, por la relación que hacen o pueden hacer los consumidores respecto de determinado comerciante, producto o servicio.

De forma igual, este derecho resguarda a los consumidores en general, los cuales no se verán afectados en su buena fe o inclusive en su desprevención.

La propiedad intelectual puede ser tomada en consideración como una excepción a la libre competencia, debido a que por medio de ella se crean monopolios de explotación exclusiva.



Se entiende por libertad de competencia económica la efectiva posibilidad que tienen los particulares en un mercado, de concurrir a él en contienda con los demás, con la finalidad de ofrecer y vender bienes y servicios a los consumidores, así como de integrar y mantener la clientela.

La libertad competencia puede verse restringida, eliminada o alterada por dos motivos que son:

- a) Por el establecimiento de monopolios de derecho.
- b) Por el reconocimiento de marcas, patentes y demás derechos de la propiedad industrial.

Por su parte, los derechos sobre la propiedad intelectual como regla general son prevaletentes sobre los derechos de la libre competencia, debido a que son monopolios legales que no obstruyen el mercado, sino más bien lo fomentan. De ello, deriva que las normas de propiedad intelectual sean fomentadoras de la economía tal como tiene su correspondiente interpretación.

La competencia imperfecta tiene las características que a continuación se indican:

- a) Libertad de acceso al mercado y multiplicidad de empresarios: de hecho existen grupos económicos que adoptan en el mercado posiciones dominantes y crean situaciones de monopolio.



- b) **Falta de homogeneidad de los productos o servicios y carácter sustituible de los mismos.**
  
- c) **Presencia en cada mercado de los llamados poderes económicos o de mercado que controlan o manipulan de manera directa o indirecta la oferta, demanda, precios y en general de todas aquellas condiciones de cambio o contratación de los bienes y servicios.**
  
- d) **Tendencia a la concentración de grandes empresas, dando con ello lugar a situaciones monopolísticas configuradoras de la estructura y del funcionamiento del mercado en cuestión, en el cual se puede claramente apreciar un abuso del poder por parte del capital.**
  
- e) **Intervención del Estado en la economía del país, tanto para la regulación de la vida económica de los diversos sectores industriales y mercados, como también para el desarrollo directo de actividades económicas.**
  
- f) **Competencia del lado de quienes ofrecen como de parte de quienes demandan. Para atraer a los compradores, desviándolos de otras casas rivales, la diferenciación es esencial. Se busca destacar la empresa propia de entre todas las demás concurrentes, llamando con ello hacia la atención del consumidor de forma que se le reconozca e identifique perfectamente y se prefiera por el atractivo que suscita la peculiaridad de su oferta y las características especiales**





que definen a sus productos y servicios, en relación a los restantes ofrecidos en el mercado.

"El examen de marcas no presenta un tratamiento que sea uniforme por parte de la administración y de los distintos órganos jurisdiccionales que conocen de idénticas situaciones en distintas instancias, debido a la libre interpretación de la legislación de un mismo tema. La excesiva subjetividad se encuentra impidiendo la aplicación de las causales de no poder registrarse de forma absoluta y relativa de la norma comunitaria existente".<sup>22</sup>

Para la obtención de dicha diferenciación y alcanzar que el público lo señale como un vendedor distinto de los demás, el empresario tiene que utilizar todos sus recursos. Esencialmente, se servirá de tres medios que son: la diferenciación en el tipo y la calidad de los productos, la realización de una intensa publicidad comercial y el empleo de signos mercantiles con carácter exclusivo.

La competencia entre los distintos participantes del mercado tiene que ser leal, ajustada a la buena fe comercial y a las sanas costumbres mercantiles. Pero, algunas actuaciones de los partícipes del mercado no lo son.

Es normal que la regulación de la competencia desleal incluya una cláusula general prohibitiva de dicha competencia, seguida de una enumeración de supuestos concretos de comportamientos prohibidos.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Pág. 101.



El planteamiento anotado es el correcto, debido a que por un lado tipifica los principales supuestos de competencia desleal que se presentan en la práctica; y por otra parte, debido a la cláusula general que se logra mediante el establecimiento de la prohibición de los términos que permiten la inclusión de los supuestos previstos, debido a la continua evolución de las prácticas de orden comercial, que dan lugar a la aparición de nuevos comportamientos.

La necesidad de una cláusula general prohibitiva es indudable y únicamente gracias a ello puede evitarse que la protección contra la competencia desleal quede fuera de lugar debido al continuo desarrollo de prácticas empresariales.

La propiedad intelectual consiste en la fuente diaria de la competencia desleal, ya sea por medio de actos de confusión o de imitación. No es raro ver comerciantes desleales que se intentan aprovechar de la buena fama comercial de una marca, a la cual le copian sus elementos esenciales. Algunos inclusive copian la totalidad de la marca y la fijan en sus productos o servicios con la finalidad de confundir al consumidor y obtener ganancias.



## **CAPÍTULO IV**

### **4. Procedimiento para el otorgamiento de la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales**

#### **4.1. Patente**

"Es constitutiva del título, certificado o documento oficial emitido mediante el Estado, con la oficina competente, para la acreditación de los derechos exclusivos que son correspondientes al inventor, o bien a quien ha adquirido del mismo el derecho a ser titular de la invención. Los efectos y alcances de esos derechos se encuentran determinados por la ley".<sup>23</sup>

Las patentes tienen como finalidad primordial que se incentive a quienes han invertido su esfuerzo, tiempo y dinero en la investigación y en el desarrollo de nuevos productos o procedimientos, asegurándoles su reconocimiento como inventores y el derecho a la explotación única de su creación.

A cambio de la concesión de una patente por parte del Estado, el inventor tiene que encargarse de proveer una descripción total de la invención, en un lenguaje que sea lo suficientemente claro para que de esa manera cualquier persona con conocimientos en el campo al que pertenezca pueda llegar a reproducir la invención. De esa manera, cualquier persona se puede encargar de la fabricación del producto o emplear el

---

<sup>23</sup> Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo. **Las patentes**. Pág. 70.



procedimiento debidamente patentado, una vez que sea vencida la protección que se otorgue.

La finalidad principal de posibilitar el futuro acceso informativo, consiste en proporcionar a la sociedad la oportunidad relativa a que otros creadores lleven a cabo nuevas invenciones o bien mejoren las que ya existen con fundamento en el conocimiento teórico que deriva de la invención que haya sido patentada.

Consecuentemente, la patente es un medio para el fomento del desarrollo de la tecnología, lo cual es una función que ha cumplido durante los últimos años en el motor fundamental del desarrollo económico del país y que ha permitido la incorporación de nuevas tecnologías a los bienes de capital.

Las invenciones son amparadas por las patentes, a excepción que se trate de invenciones relacionadas.

De manera usual, se toma en consideración que existe una unidad de las invenciones cuando las reivindicaciones que son reclamadas como innovación son las que integran parte de un mismo concepto inventivo, aunque las mismas sean pertenecientes a categorías diferentes, como sucede en los casos que a continuación se indican:

- Un producto y un procedimiento para la preparación y fabricación de ese producto.



- Un producto y los usos o aplicaciones derivadas de dicho producto.
  
- Un procedimiento para la fabricación de un determinado producto y el aparato o medio necesario para poner en práctica dicho procedimiento.
  
- Un producto, sus usos, el procedimiento necesario para su preparación y el medio necesario para llevar a cabo dicho procedimiento.

#### **4.2. Consideraciones para la determinación de una invención como patentable**

Todo aquello que no sucede de manera natural y que necesita de la intervención el ser humano efectivamente puede ser objeto de una patente, para que de esa manera una invención pueda llegar a ser patentada, tiene que encargarse de la reunión de tres condiciones generales que son:

- a) **Novedad.**
  
- b) **Actividad de invención.**
  
- c) **Aplicación industrial.**

"La novedad es referente a que la invención no haya previamente existido antes en el estado del arte de la técnica, o sea, si no es perteneciente o se toma en cuenta que no



integra el conjunto de información técnica que se haya puesto al alcance del público, por cualquier medio existente”.<sup>24</sup>

Lo que se busca es una novedad tanto universal como completa, y por ende resultará posible la obtención de una patente cuando la invención haya sido divulgada o pública en otro país con anterioridad a la fecha de la presentación de la primera solicitud o de la prioridad debidamente reivindicada.

Para la determinación de una invención, forma parte del estado del arte de la técnica respectiva y se toma en consideración todo aquello que haya sido divulgado o hecho accesible al público, por cualquier medio, basándose en la divulgación llevada a cabo en las siguientes formas:

- 1) Mediante documentos escritos o medios impresos, como lo son las fotografías, dibujos, películas o discos.
- 2) A través de una presentación oral o radiodifundida.
- 3) Mediante la utilización pública de la invención.
- 4) A través de una solicitud de patente anterior ya publicada.
- 5) Debido a la puesta de la invención a disposición del público.

---

<sup>24</sup> Rodas Melgar, Haroldo. **Importancia de la propiedad intelectual**. Pág. 71.



Como una excepción a lo anotado, se señala que la novedad de una invención no puede verse lesionada por la divulgación de la invención que se haya llevado a cabo dentro del año anterior a la presentación de la correspondiente solicitud, o bien de la solicitud primordial, siempre que la información sobre la invención haya sido proporcionada por el mismo inventor, su cuasahabiente o bien por otra persona que cuente con su autorización.

Para la facilitación al inventor o bien al causahabiente de la presentación de la solicitud de patente en donde la misma necesite de protección, sin que la invención pierda novedad alguna, las legislaciones de los Estados contratantes del Convenio de París y de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tienen que reconocer un plazo para la presentación de la primera solicitud, para que de esa manera puedan ser presentadas otras solicitudes con igual finalidad.

Ese derecho es conocido como derecho de prioridad. La ventaja que el mismo otorga a los creadores intelectuales consiste en que cualquier solicitud referente a la misma invención presentada por un tercero, así como también cualquier divulgación llevada a cabo, no lesione el derecho del primer solicitante a la obtención de la patente, debido a que su solicitud tiene prioridad.

De manera similar, opera la solicitud que haya sido presentada por primera vez en el extranjero y que se presente en cualquiera de los países centroamericanos invocando el referido derecho. El nivel o actividad inventiva necesita que la invención sea el producto de un esfuerzo creativo que implique la intervención obligatoria para su



obtención, o sea, no tiene que ser obvia para un ser humano versado o con conocimientos relativos a la materia a la cual corresponda la invención. En dicho sentido, la invención no tiene que ser referente a algo que otro sujeto pueda haber llevado a cabo sin hacer un mayor esfuerzo y con fundamento en el conocimiento técnico del cual se dispone en relación a la materia respectiva. Por último, la aplicación industrial quiere decir que la invención tiene que ser efectivamente llevada a cabo, capaz de poder ser fabricada. Ello, significa que si la invención no cuenta con una función de utilidad o no puede llegar a ser producida, no puede tampoco ser objeto de una patente.

#### **4.3. Objeto y sujeto**

El Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República regula: "Objeto de la Ley. Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal".

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República en el Artículo 2 establece: "Personas que pueden acogerse a esta Ley. Toda persona, individual o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga".





El Artículo 3 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República preceptúa: "Trato Nacional. Las personas individuales o jurídicas, nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, o las que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro".

#### **4.4. Terminología**

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República en el Artículo 4 indica: "Terminología. A los efectos de esta ley se entenderá por:

Denominación de origen: una indicación geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar determinado, cuyas cualidades o características se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales, humanos o culturales.

Diario oficial: lo constituye el medio de publicación oficial del Estado.

Diseño industrial: comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como 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; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.



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

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

**Indicación geográfica:** todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado.

**Invencción:** 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.

**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.

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

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

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

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



**Patente:** el 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.

**Procedimiento:** con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto.

**Producto:** con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier substancia, composición, material (inclusive biológico), aparato, máquina u otro tangible o una parte de ellos.

**Secreto empresarial:** cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

**Signo distintivo:** cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen. **signo distintivo notoriamente conocido:** cualquier signo que es 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.

**Registro:** el Registro de la Propiedad Intelectual”.

#### **4.5. Formalidades, trámite y representación**

El Artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República señala: “Formalidades de las Solicitudes. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso por esta ley, toda solicitud debe dirigirse al



Registro y cumplir en lo que resulte pertinente con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil”.

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República en el Artículo 6 regula: “Trámite. Todas las solicitudes y demás gestiones administrativas que se presenten de acuerdo con esta ley, deberán ser tramitadas y resueltas por el Registro”.

El Artículo 7 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República indica: “Representación. En la primera gestión que se realice, debe acreditarse la personería de quien representa al solicitante. Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o su sede fuera del país, deberá ser representado por un mandatario domiciliado en Guatemala, quien deberá ser abogado colegiado activo.

El mandatario deberá tener facultades suficientes para representar al mandante en todos los asuntos y acciones relacionadas con la adquisición, mantenimiento y protección de los derechos normados por esta ley. Para esos fines, debe ser investido de las facultades especiales de los mandatarios judiciales, de conformidad con lo que al efecto establece la Ley del Organismo Judicial. Si el mandatario no tuviere esas facultades, se le considerará investido de ellas por ministerio de la ley.

En casos graves y urgentes calificados por el Registro, podrá admitirse la actuación de un abogado como gestor oficioso del interesado. No obstante, no se podrá rechazar la actuación de un abogado como gestor oficioso en los siguientes casos:

- a) En la presentación y contestación de oposiciones;



- b) Cuando el Registro o esta ley señalen un plazo para cumplir con determinado acto, si el incumplimiento puede afectar derechos del requerido; y
- c) En la presentación de solicitudes de registro y renovación de signos distintivos.

En todo caso, el gestor oficioso deberá prestar garantía suficiente determinada por el Registro, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre. No será necesario prestar garantía si el gestor ha presentado y mantiene vigente, una fianza extendida por una entidad afianzadora legalmente autorizada y emitida a favor del Registro, que cubra sus responsabilidades como gestor oficioso por el monto que fije el reglamento de esta Ley”.

#### **4.6. Unificación de solicitudes**

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República en el Artículo 8 establece: “Unificación de Solicitudes. Podrá pedirse en una sola solicitud la modificación o corrección de dos o más solicitudes o registros, siempre que la modificación o corrección fuese la misma para todos ellos. Podrá asimismo solicitarse mediante un único pedido la inscripción de enajenaciones relativas a dos o más solicitudes o registros, siempre que el enajenante y el adquirente fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de licencias y de los cambios de nombre o denominación del titular.

A efectos de lo previsto en este artículo, el peticionante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en que debe hacerse la modificación, corrección o inscripción y, en todos los casos, deberá presentar, además, una copia de la solicitud respectiva



para agregar a cada expediente. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o títulos afectados”.

#### **4.7. Plazos e intervención de terceros**

El Artículo 9 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República señala: “Plazos. Salvo aquellos casos en que expresamente se establezca lo contrario, los plazos establecidos en esta ley son improrrogables”.

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República en el Artículo 10 preceptúa: “Intervención de Terceros. Cuando se presente una solicitud relativa a la renuncia o cancelación voluntaria de un derecho registrado, el escrito deberá contener la firma del titular legalizada por notario y, si estuviese inscrito algún derecho en favor de tercero, la inscripción procederá sólo si consta el consentimiento de éste por escrito con firma legalizada”.

#### **4.8. Patentes de invención**

Originalmente, pueden patentarse todas las invenciones, sean las mismas de productos o bien de procedimientos, en cualquier campo perteneciente a la tecnología, siempre que el producto o procedimiento del cual se haga referencia sea un nuevo resultado del esfuerzo creativo y susceptible de poder ser reproducido. “Dentro de las correspondientes innovaciones que pueden llegar a protegerse mediante el sistema de



patentes se incluyen las relacionadas con los organismos vivos, como sucede en el caso de los microorganismos que hayan sido manipulados para su empleo”.<sup>25</sup>

Pero, debido a razones sociales, de ética y de seguridad, se tienen que excluir de protección algunas las creaciones, entre las cuales se encuentran las invenciones cuya explotación comercial tiene que impedirse para la protección del orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales para evitar los daños graves al ambiente. Existen patentes para las invenciones y para los modelos de utilidad.

#### **4.9. Modelos de utilidad**

Un modelo de utilidad consiste en un derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del derecho impedir a terceros la utilización comercial de la invención protegida, sin su autorización, durante un período limitado. De conformidad con lo anotado que puede variar de un país a otro, un modelo de utilidad se parece a una patente. De hecho, los modelos de utilidad se denominan pequeñas patentes o patentes de innovación.

#### **4.10. Diseños industriales**

Un diseño industrial consiste en una creación intelectual que tiene por finalidad otorgarle a un producto una apariencia particular. Dicha apariencia puede encontrarse

---

<sup>25</sup> Ramírez. Ob.Cit. Pág. 65.



determinada con la forma del producto, así como por su color, textura o cualquier otra característica. Los mismos, pueden ser de las siguientes clases:

- a) **Dibujos industriales:** son aquellos que otorgan una apariencia original al producto, empleando para ello distintas líneas, figuras o colores. La incorporación de esos elementos al producto es exclusivamente con fines de ornamentación, como sucede en el caso de los diseños en textiles y los diseños de modas.
  
- b) **Modelos industriales:** son aquellos que proveen al producto de una apariencia original mediante una forma tridimensional, siempre que dicha forma no implique efectos técnicos o haya sido concebida por consideraciones o exigencias, como sucede con el diseño de un teléfono, de un mueble o de un aparato electrodoméstico.

#### **4.11. Protección de los diseños industriales**

En Guatemala, existen dos maneras de proteger los diseños industriales, siendo posible proteger un diseño industrial sin que exista la necesidad de registro, a partir de su primera divulgación pública y también se puede adquirir la protección a través del registro.

Los plazos de protección varían de país a país. El Artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto del Congreso de la República de Guatemala regula: "Procedimiento





de renovación. La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la expiración de cada período. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse además de la tasa de renovación correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La solicitud de renovación deberá contener:

- a) Nombre del titular y nombre de su representante en el país, en su caso; y
- b) Número del registro e identificación de la marca que el mismo ampara.

Con la solicitud de renovación deberá presentarse el documento con que se acredita la representación, el comprobante de pago de la tasa respectiva y de los recargos, si fuere el caso.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos anteriores, el Registro asentará la renovación sin más trámite, mediante razón efectuada en la inscripción de la misma. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación y producirá efectos desde la fecha del último vencimiento, aún cuando la renovación se hubiese solicitado dentro del plazo de gracia. Al titular se entregará un certificado que acredite la renovación”.

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala preceptúa en el Artículo 33: “División del Registro. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el mismo, a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios amparados por el registro inicial, aunque



correspondan a la misma clase. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial, así como la vigencia del registro objeto de división.

La solicitud de división será resuelta favorablemente por el Registro si la formula el titular o su representante, con firma legalizada por notario, detallando específicamente los productos o servicios amparados por cada registro fraccionario y acompañando los comprobantes de pago de las tasas respectivas.

En virtud de la división, el Registro procederá a cancelar la inscripción originaria y a efectuar tantas inscripciones nuevas como registros fraccionarios resulten de ella, en los que se transcribirán los derechos de terceros que aparezcan en la inscripción original. Cada uno de los registros fraccionarios deberá identificarse con un número distinto, pero en la inscripción deberá hacerse referencia al registro original. El Registro extenderá al titular de la marca, un certificado por cada uno de los registros fraccionarios”.

#### **4.12. Condiciones recurrentes para la protección de diseños industriales**

Para que un diseño industrial pueda ser objeto de protección tiene que ser nuevo, o sea, debe diferir de forma significativa de otros previamente conocidos o de la sencilla combinación de características de diseños existentes.

“Los diseños industriales tienen que ser visibles y estar incorporados en un mismo producto que se encargue del cumplimiento de una función de utilidad y no solamente tiene que ser la forma estética. También, para que el diseño pueda ser resguardado



tiene que ser viable su reproducción o incorporación en los productos a los cuales se encuentra destinado".<sup>26</sup>

No existe posibilidad alguna de un diseño industrial cuya apariencia se encuentre dictada por la realización de una función técnica que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. La presentación de la primera solicitud en cualquier país de la región genera en beneficio del diseñador o de su causahabiente el derecho de presentación de otras solicitudes parecidas en los países miembros del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

#### **4.13. Estudio jurídico del procedimiento para el otorgamiento de la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales en Guatemala**

Las invenciones pueden ser patentables cuando las mismas sean representativas de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Además, para al caso referente a una variedad vegetal, las condiciones tienen relación con la estabilidad y homogeneidad.

El Artículo 94 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula: "Novedad. Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica.

---

<sup>26</sup> Illescas Donis, Carlos Eduardo. **Consideraciones sobre los derechos intelectuales.** Pág. 80.



El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo consideración, siempre que aquella fuese aplicada.

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, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

Tampoco 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".

Las invenciones son consideradas como susceptibles de aplicación en la industria, cuando su finalidad pueda llegar a producirse o emplearse, así como cuando tenga una utilidad específica, creíble y sustancial en cualquier tipo de industria o actividad que genere producción. El derecho a la obtención de una patente en relación a la invención es referente al inventor. Cuando la invención se haya llevado a cabo mediante dos o



más personas de manera integrada, el derecho a poder patentarla les pertenece en común. Por cualquier título es transferible el derecho a la patente.

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala indica en el Artículo 103: "Solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona individual o jurídica. La solicitud de patente de invención deberá presentarse al registro y deberá contener:

- a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación.
- b) Lugar de constitución cuando se trate de una persona jurídica.
- c) El nombre de la invención y del inventor y su dirección.

Pueden reconocerse los efectos derivados de la presentación de una solicitud internacional cuando estén establecidos en un tratado o convenio del que la República de Guatemala sea parte. En ese caso, el examen de forma, la publicación de la solicitud y cualquier otro aspecto del procedimiento deben quedar regidos por lo establecido en el tratado o convenio y por los reglamentos específicos que emita el Organismo Ejecutivo a sugerencia del Ministerio de Economía".

El Artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula: "Documentos anexos. Con la solicitud de patente deberán adjuntarse lo siguientes documentos:

- a) El comprobante de pago de la tasa establecida.
- b) La descripción de la invención, por duplicado.
- c) Las reivindicaciones que se formulan, por duplicado.



- d) Dos juegos de los dibujos que correspondan.
- e) El resumen de la invención, por duplicado.
- f) El título en virtud del cual se adquirió el derecho a obtener la patente, si el solicitante no es el inventor.

De cada documento deberá adjuntarse una copia, excepto del indicado en la literal a) del párrafo anterior.

La solicitud y los documentos que la acompañan serán recibidos por el registro y gozarán de garantía de confidencialidad por un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o bien, desde la fecha de la prioridad invocada, según sea el caso".

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala indica en el Artículo 106: "Fecha de presentación de la solicitud. El registro le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de patente, le asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 113 de esta ley, el registro procederá conforme el párrafo anterior, aún si la solicitud no contiene toda la información o no se adjuntan todos los documentos a que se refieren los artículos anteriores, siempre que la misma cumpla al menos con los siguientes requisitos:

- a) Expresa con claridad que se solicita una patente.
- b) Contiene información que permita identificar al inventor, al solicitante y al representante de éste, en su caso, e indica dirección para recibir notificaciones.



- c) Se acompaña un ejemplar de la descripción de la invención, de lo dibujo que correspondieran y el comprobante de pago de la tasa establecida".

La solicitud de patente únicamente puede abarcar una invención, o bien un grupo de invenciones que estén vinculadas entre sí de forma que integren un único concepto de invención.

El Artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula: "Descripción. La descripción deberá divulgar la invención reivindicada de manera suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción también deberá divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada.

Una invención que es objeto de una solicitud de patente estará suficientemente respaldada en su presentación, cuando un experto en la materia técnica correspondiente pueda confirmar de manera razonable que el solicitante de la patente poseía la invención en la fecha de presentación de su solicitud, o por lo menos en la fecha de presentación de la solicitud prioritaria".

Las reivindicaciones se encargan de definir la invención que se desea patentar, de manera clara, precisa, concreta y completa y tiene que encontrarse sustentada por la descripción. El resumen tiene que comprender una síntesis de la divulgación técnica contenida en la descripción de la solicitud de patente y el uso principal de la invención, cuando lo hubiera. El mismo, será de utilidad para fines de información técnica y no



tendrá efecto alguno para la interpretación de alcance de la protección conferida por la patente.

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala indica en el Artículo 119 : "Resolución sobre la solicitud de patente. Cumplidos los trámites y requisitos que establece esta ley, el Registro resolverá sobre la solicitud de patente. Si ésta fuere rechazada total o parcialmente, la resolución respectiva deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos de tal rechazo.

Si se resolviera concediendo la patente solicitada, el Registro ordenará que se proceda a la inscripción correspondiente, previa acreditación del pago de la tasa correspondiente dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la patente.

Si la patente se otorga parcialmente, el Registro ordenará en la resolución misma que el solicitante presente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de la resolución, el documento relacionado con las reivindicaciones de conformidad con la aprobación.

La inscripción debe contener:

- a) El número de expediente.
- b) La fecha de presentación de la solicitud.
- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor.
- d) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado.
- e) El nombre de la invención.
- f) Un resumen, en los términos de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro.





- g) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro.
- h) El país u oficina, fecha y número de solicitudes cuya prioridad se hubiesen reclamado.
- i) La firma y sello del Registrador".

"Después de llevada a cabo la inscripción de la patente de invención, el Registro es el encargado de expedir el correspondiente certificado que contendrá los datos necesarios para la inscripción, agregando al mismo una copia referente a la descripción y de las reivindicaciones, así como de los dibujos y el resumen respectivo. El certificado en mención, debe expresar que la patente se otorga sin perjuicio alguno y bajo la responsabilidad del solicitante".<sup>27</sup>

Las patentes de invención tienen vigencia por un plazo correspondiente a veinte años, los cuales se deben contar a partir de la presentación de la respectiva solicitud de patente.

El Artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula: "Derechos conferidos. La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier persona que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos:

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Pág. 99.



- a) Cuando la patente reivindica un producto.
  - i) Producir o fabricar el producto.
  - ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.
- b) Cuando la patente reivindica un procedimiento.
  - i) Emplear el procedimiento.
  - ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en la literal a) anterior respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.

Corresponderá al titular de una patente los derechos establecidos en el Artículo 35 de esta ley, en lo que resulten pertinentes".

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala indica en el Artículo 147: "Normas aplicables. Las disposiciones relativas a las patentes de invención, en lo conducente, aplicables a los registros de diseños industriales, en tanto no contravengan las disposiciones especiales contenidas en este capítulo".

La protección que sea conferida a los diseños industriales no afecta ni excluye aquella que pudiera ser referente a otras normas legales, como las relacionadas a marcas o a los derechos de autor.

El Artículo 150 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula: "Derecho al registro. El derecho a la protección y al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador sin perjuicio de lo dispuesto en el



párrafo anterior. Si el diseño industrial hubiese sido creado por dos o más personas conjuntamente, el derecho al registro y el de obtener la protección para el mismo, les pertenecerá en común.

El derecho al registro de un diseño industrial y a obtener la protección del mismo podrá ser enajenado a una persona individual o jurídica, por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria".

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala indica en el Artículo 154: "Protección sin formalidades. Un diseño industrial que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 4 y 151 de esta ley, gozará de protección sin necesidad de registro por un plazo de tres años, contado a partir de la fecha de la divulgación indicada en la literal a) del primer párrafo del Artículo 151.

La protección de un diseño industrial en virtud de este Artículo será independiente de la que se obtenga mediante su registro".

El Artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula: "Alcance de la protección. La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de actuar para impedir que terceras personas, sin su consentimiento, fabriquen, vendan, importen, ofrezcan en venta, utilicen o de cualquier manera comercialmente artículos que lleven o incorporen un diseño industrial que sea una reproducción idéntica o similar al protegido".

El registro de dos o más diseños múltiples se puede llevar a cabo en la misma solicitud, siempre que todos sean aplicables a productos que sean de igual clase.



La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala indica en el Artículo 156: "Solicitud de registro. La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará al Registro y contendrá los requisitos establecidos en el Artículo 103 literales a) y b) para una solicitud de patente y además, deberá designar el género o especie del producto o productos en los que se utilizará.

Con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:

- a) El comprobante de pago de la tasa establecida.
- b) La reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial por duplicado, debiendo presentarse más de una vista si fuese tridimensional, en caso de diseños bidimensionales, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpore el diseño.
- c) Título en virtud del cual se adquirió el derecho al diseño industrial, si el solicitante no es el diseñador".

La correspondiente solicitud de un diseño industrial tiene que llevarse a cabo por escrito a través del cumplimiento de determinados requisitos establecidos legalmente.

Para ello, las oficinas de registro se encargan de proveer a los interesados los formularios especialmente diseñados que se encarguen de facilitar la presentación de la información pertinente que sea requerida.

Entre otros requisitos, en la solicitud se tienen que consignar los datos generales del solicitante, así como el nombre del diseñador, cuando no haya sido la misma persona que solicite la protección. También, se tiene que adjuntar la siguiente documentación:



- a) Documento que acredite el mandato o la representación legal de quien comparece cuando no sea el mismo diseñador.
- b) El título que acredite haber obtenido del diseñador el derecho a solicitar el registro si fuera el caso.
- c) Reproducción del diseño.
- d) Comprobante de pago de la tasa correspondiente de acuerdo al arancel del registro.

El registro de un diseño industrial tiene vigencia por un plazo respectivo de diez años, el cual tiene que ser contado a partir de la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente.

El Artículo 159 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula: "Vigencia del registro. El registro de un diseño industrial tendrá vigencia por un plazo de diez años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

El tema desarrollado es un aporte significativo para la bibliografía del país, debido a que estudia el procedimiento a seguir para el otorgamiento de la patente de invención, los modelos de utilidad y registro de diseños industriales.





## **CONCLUSIONES**

- 1. El descontrol en la tramitación del otorgamiento de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, avisos comerciales, publicación de nombres comerciales y emisión de declaratoria de denominaciones de origen no permite la prevención y combate de los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal.**
- 2. La inexistencia de estímulos de cooperación a través del intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial, no permiten la protección de los objetos, signos de identificación, patentes de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales.**
- 3. La falta de promoción de la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, no ha permitido que se fomente la transferencia de tecnología para que se contribuya a la actualización tecnológica de las empresas a través de la divulgación de acervos documentales de información tecnológica.**



4. **Se desconoce el procedimiento para el otorgamiento de la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales, limitando con ello un debido control de la competencia y de las herramientas necesaria para la reunión de los capitales de inversiones de la empresa garantes de que los productos tengan la rentabilidad necesaria en la industria guatemalteca.**





## **RECOMENDACIONES**

- 1. La Organización Mundial del Comercio (OMC), debe indicar el descontrol en la tramitación del otorgamiento de patentes de invención, modelos de utilidad, circuitos integrados, marcas, diseños industriales, avisos comerciales, publicación de nombres comerciales y emisión de la declaratoria de denominaciones de origen.**
- 2. El Estado guatemalteco, debe establecer la inexistencia de estímulos de cooperación mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones que se encarguen de registrar y proteger legalmente la propiedad industrial, permitiendo la protección de los objetos, signos de identificación, patentes de invención, modelos de utilidad y registros industriales.**
- 3. El gobierno de Guatemala, tiene que indicar la falta de promoción de la aplicación industrial, así como de mejoras técnicas y difusivas de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores de producción, lo cual no ha podido permitir que se fomente la transferencia de tecnología para contribuir a la actualización tecnológica empresarial.**



4. **El Registro de la Propiedad Intelectual, tiene que indicar el desconocimiento del procedimiento para otorgar la patente de invención, modelos de utilidad y registro de diseños industriales, limitando con ello un control de la competencia y de las herramientas que se necesitan para reunir los capitales de inversiones de empresas garantes de que los productos sean rentables en la industria del país.**



## BIBLIOGRAFÍA

**ÁLVAREZ SOBERANIS, Juan Pablo. Fundamentos de la propiedad intelectual.** México, D.F.: Ed. Porrúa, 1985.

**BECERRA ACEVEDO, Hugo José. Propiedad intelectual.** México, D.F.: Ed. Universidad Autónoma de México.

**BENDAÑA GUERRERO, Gunder José. Curso de derecho de propiedad industrial.** Managua, Nicaragua: Ed. Hispamer, 1999.

**BROSETA PONT, Manuel. Manual de derecho mercantil.** Madrid, España: Ed. Tecnos, S.A., 1971.

**CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 1994.

**CARUSO CORADO, María Teresa. Signos distintivos.** México, D.F.: Ed. Avendaño, 2003.

**CORREDOR BELTRÁN, Diego André. Los modelos de utilidad.** Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., 2005.

**DELASA LAUSANNE, Roy Alejandro. Los consumidores.** Buenos Aires, Argentina: Ed. de Palma, 1994.

**DÍAZ RAMÍREZ, Álvaro Josué. Propiedad industrial.** Santiago de Chile, Chile: Ed. CEPAL, 2008.

**EMERY ARMAS, Miguel Ángel. Propiedad intelectual.** Buenos Aires, Argentina. Ed. Rastrea, 2010.

**ILLESCAS DONIS, Carlos Eduardo. Consideraciones sobre los derechos intelectuales.** México, D.F.: Ed. Nacional, 2000.



LARA VELADO, Roberto. **Introducción al estudio del derecho mercantil.** México D.F.: Ed. Porrúa, S.A., 1986.

MACHADO CARBALLO, Helena Carolina. **La protección de la propiedad intelectual en Guatemala.** Guatemala: Ed. Serviprensa, 2011.

MAZARIEGOS GONZÁLEZ, Héctor Leonel. **Protección a los derechos de propiedad intelectual.** Guatemala: Ed. Universitaria, 1994.

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 1989.

PISANNI CORDERO, German Osvaldo. **Derechos de autor.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Astrea, 2006.

RAMÍREZ GAITÁN, Daniel Ubaldo. **Las patentes.** Guatemala: Ed. Zona gráfica, 2009.

RODAS MELGAR, Haroldo. **Importancia de la propiedad intelectual.** México, D.F.: Ed. Nacional, 2003.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco.** Guatemala: Ed. Universitaria, 1999.

#### **Legislación:**

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

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

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