

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



**REGULACIÓN DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA
CANCELACIÓN DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
O DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA,
PARA EVITAR EL TRÁMITE JUDICIAL**

WUALTER HUMBERTO RAMOS MEJÍA

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2016

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

**REGULACIÓN DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA
CANCELACIÓN DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
O DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA,
PARA EVITAR EL TRÁMITE JUDICIAL**



LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Guatemala, octubre de 2016

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

DECANO:	Lic.	Gustavo Bonilla
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.	Fernando Antonio Chacón Urizar

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

UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS
PRIMER NIVEL EDIFICIO 5-6

REPOSICIÓN POR: Corrección de datos
FECHA DE REPOSICIÓN: 31/08/2016



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala, 19 de noviembre del año 2013

Atentamente pase al (a) profesional **JOSÉ RODOLFO ALFARO SALAZAR**, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante **WUALTER HUMBERTO RAMOS MEJIA**, con carné 8416507 intitulado **REGULACIÓN DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA CANCELACIÓN DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA O DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA, PARA EVITAR EL TRÁMITE JUDICIAL**. Hago de su conocimiento que está facultado (a) para recomendar al (a) estudiante, la modificación del bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originalmente contempladas; así como, el título de tesis propuesto.

El dictamen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor de 90 días continuos a partir de concluida la investigación, en este debe hacer constar su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, la conclusión discursiva, y la bibliografía utilizada, si aprueba o desaprueba el trabajo de investigación. Expresamente declarará que no es pariente del (a) estudiante dentro de los grados de ley y otras consideraciones que estime pertinentes.

Adjunto encontrará el plan de tesis respectivo.

Lic. Roberto Fredy Orellana Martínez
Jefe(a) de la Unidad de Asesoría de Tesis



Fecha de recepción: 01 / 07 / 2015

(f)

José Rodolfo Alfaro Salazar
ABOGADO Y NOTARIO

Asesor(a)
(Firma y Sello)



LIC. JOSÉ RODOLFO ALFARO SALAZAR
ABOGADO Y NOTARIO

10ª. Avenida No. 04-70 Zona 1
Tel. 22208386
Guatemala, C.A.

Guatemala, 22 de septiembre de 2015

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



Estimado Doctor:

Hago de su conocimiento que procedí a asesorar la tesis intitulada **"REGULACIÓN DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA CANCELACIÓN DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA O DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA, PARA EVITAR EL TRÁMITE JUDICIAL"**, del estudiante **WUALTER HUMBERTO RAMOS MEJÍA**, según nombramiento que se me notificó en su oportunidad.

En tal sentido, procedo a hacer el análisis del trabajo asesorado:

1. El contenido científico del trabajo de tesis se refiere al análisis de la indicación geográfica o denominación de orden protegida en la legislación guatemalteca y la regulación del trámite, para que el mismo sea en forma administrativa y no judicial, para que el mismo sea más breve.
2. Los métodos de investigación utilizados fueron inicialmente el deductivo y posteriormente el inductivo, toda vez que se realizaron análisis de hechos particulares para llegar a conclusiones generales y viceversa. La técnica de investigación utilizada fue documental y bibliográfica.
3. La redacción del trabajo fue analizada y en ese sentido se hicieron correcciones para hacer más entendible el contenido de fondo.
4. La contribución científica de la investigación se basa en hacer un análisis de la Ley de Propiedad Industrial, y en consecuencia reformar el Artículo 90, en el sentido que el trámite de las figuras bajo estudio, se lleve a cabo por medio del trámite administrativo y no judicial, para facilitar el trámite, ya que esas son figuras reguladas en el derecho administrativo

LIC. JOSÉ RODOLFO ALFARO SALAZAR

ABOGADO Y NOTARIO

10^a. Avenida No. 04-70 Zona 1

Tel. 22208386

Guatemala, C.A.



5. El contenido del trabajo de tesis se ajusta a los requerimientos científicos y técnicos que se deben cumplir de conformidad con la normativa respectiva. La metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, la conclusión discursiva y la bibliografía, son congruentes a los temas desarrollados dentro de la investigación.

Por lo tanto al haber finalizado la asesoría del trabajo de tesis me permito emitir DICTAMEN FAVORABLE, en virtud que la investigación cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 31 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público. Se hace constar que el asesor de la tesis no guarda ningún parentesco con el ponente en los grados de ley, y que no tiene ninguna otra relación con el mismo.

Colegiado No. 4158

José Rodolfo Alfaro Salazar
ABOGADO Y NOTARIO



USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 28 de julio de 2016.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante WUALTER HUMBERTO RAMOS MEJIA, titulado REGULACIÓN DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA CANCELACIÓN DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA O DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA, PARA EVITAR EL TRÁMITE JUDICIAL. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

RFOM/srrs.

[Handwritten signatures and official stamps]

SECRETARIA
 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 GUATEMALA, C. A.

DECANATO
 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 GUATEMALA, C. A.



DEDICATORIA

- A DIOS:** Por estar a mi lado cada instante de mi vida.
- A MIS PADRES:** Gerardo Ramos Orellana (D.E.P.) y Tránsito Mejía (D.E.P.), porque con su amor y ejemplo me inspiraron a buscar la excelencia.
- A MI ESPOSA:** María Chinchilla, por su paciencia y apoyo incondicional.
- A MIS HIJOS:** Gloria, Rony, Alma y Haroldo; por ser inspiración en mi vida para salir adelante.
- A MIS CATEDRÁTICOS:** Por sus conocimientos impartidos con entrega y dedicación.
- A MI ASESOR DE TESIS:** Lic. José Rodolfo Alfaro Salazar, por ser apoyo y guía en el inicio de mi vida profesional.
- A MIS AMIGOS:** Por esos días a su lado que valieron tanto la pena.
- A:** A la Tricentenario Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por el privilegio de albergarme en sus aulas y tener su buen nombre en mi vida profesional.

PRESENTACIÓN

La indicación geográfica es todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de estos, que identifica un producto como originario de un país, de una región o una localidad de ese país; en tal virtud, el presente trabajo constituye una investigación cualitativa del derecho administrativo.

La investigación pretende la reforma del Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual estipula que la cancelación y nulidad de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, se deba hacer por medio de un juicio oral mediante sentencia ejecutoriada.

Lo que se busca con la investigación es que la cancelación y nulidad de una indicación geográfica o denominación social, se lleve a cabo por la vía administrativa, la cual resultaría más dinámica y eficaz, aplicándose los principios de celeridad y economía procesal administrativa, pues debiera quedar regulada en la Ley de Propiedad Industrial, evitando recurrir a órganos jurisdiccionales, lo que conlleva un trámite sumamente lento y tedioso.

Es importante analizar la temática de la investigación en lo que se refiere al derecho administrativo, la regulación del trámite administrativo y el análisis del trámite del juicio oral en los órganos jurisdiccionales.

HIPÓTESIS

En la actualidad para la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen, la Ley de Propiedad Industrial regula el trámite por medio del juicio oral, llevado a cabo en un órgano jurisdiccional, lo que resulta en un trámite largo desde el momento de iniciar el procedimiento hasta el momento de dictar sentencia. Si el trámite fuera llevado a cabo en forma administrativa, resultaría más dinámico y aplicando los principios de celeridad y economía procesal.

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Mediante las teorías y doctrina de diferentes juristas, además del análisis de los principios de celeridad y economía procesal y lo regulado en el Código de Comercio, el Código Civil, Código Procesal Civil y la Ley de Propiedad Industrial, se comprobó la hipótesis de la investigación para llegar a concluir que se hace necesario reformar el Artículo 90 del Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, para que en el trámite relacionado con la investigación se realice en forma administrativa y no por medio del juicio oral en forma judicial.

ÍNDICE	Pág.
Introducción.....	i
 CAPÍTULO I 	
1. Derecho administrativo.....	1
1.1. Definición.....	1
1.2. Características del derecho administrativo.....	2
1.3. Relaciones del derecho administrativo con otras ramas del derecho.....	3
1.4. Clasificación de las fuentes del derecho administrativos son:.....	4
1.5. Principios fundamentales de la organización administrativa.....	5
1.6. Contratos administrativos.....	6
1.7. Procedimiento administrativo.....	8
1.8. Análisis general.....	9
1.9. El derecho administrativo y su relación con el Estado.....	10
 CAPÍTULO II 	
2. Propiedad industrial y propiedad intelectual.....	15
2.1. Definición de propiedad industrial.....	15
2.2. Bosquejo histórico.....	16
2.3. Análisis doctrinario.....	18
2.4. Análisis legal.....	23
2.5. Propiedad intelectual.....	36
 CAPÍTULO III 	
3. El reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.....	43
3.1. Disposiciones generales.....	43
3.1.1. Solicitud de inscripción de marcas.....	49
3.1.2. Procedimiento de registro de marcas.....	52
3.1.3. Marcas colectivas y marcas de certificación.....	55

	Pág.
3.1.4. Nombres comerciales y emblemas.....	60
3.1.5. Expresiones o señales de publicidad.....	66
3.1.6. Denominación de origen.....	66
 CAPÍTULO IV 	
4. Regulación del trámite administrativo para la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida.....	69
4.1. La indicación geográfica.....	69
4.1.1. Definición.....	69
4.1.2. Regulación en la Ley de Propiedad Industrial.....	70
4.1.3. Estudio jurídico.....	71
4.1.4. Estudio doctrinario.....	79
4.2. La denominación de origen.....	82
4.2.1. Definición.....	82
4.2.2. Regulación en la Ley de Propiedad Industrial.....	83
4.2.3. Estudio jurídico.....	84
4.2.4. Estudio doctrinario.....	85
4.3. Proposición y fines de la reforma legal.....	86
4.3.1. Parte considerativa de propuesta.....	87
4.3.2. Características de la reforma.....	89
4.3.3. El trámite del juicio oral.....	89
4.4. Principio de economía y celeridad procesal.....	94
4.4.1. Principio de economía procesal.....	94
4.4.2. Principio de celeridad procesal.....	95
4.5. Proyecto de reforma.....	96
 CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....	 101
BIBLIOGRAFÍA.....	103

INTRODUCCIÓN

La indicación geográfica es todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de estos, que identifica un producto como originario de un país, de una región o una localidad de ese país. Por su parte la denominación de origen es todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca a una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica a un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico.

El objetivo general de la investigación es, analizar el trámite del juicio oral para la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, para dar una solución al problema con el trámite administrativo. Asimismo, determinar los factores que inciden para que la tramitación de la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, se lleve a cabo por el juicio oral; establecer las bases de la propuesta para que el trámite de la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, se lleve a cabo por la vía administrativa; estudiar el trámite que establece la Ley de Propiedad Industrial para hacer un estudio comparativo con otras legislaciones; y, analizar el trámite en el juicio oral y el trámite que se podría obtener en la vía administrativa, para estudiar las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

Al tramitarse por la vía administrativa se hace más dinámica aplicando los principios de celeridad y economía procesal, pues si la figura pertenece al derecho administrativo por esa vía debe tramitarse la cancelación o nulidad.

Mediante la teoría de diferentes autores y con la legislación vigente se comprobó la hipótesis siguiente: En la actualidad para la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen, la Ley de Propiedad Industrial regula el trámite por medio del juicio oral, llevado a cabo en un órgano jurisdiccional, lo que resulta en un trámite largo

desde el momento de iniciar el procedimiento hasta el momento de dictar sentencia. Si el trámite fuera llevado a cabo en forma administrativa, resultaría más dinámico y aplicando los principios de celeridad y economía procesal.

Los métodos de investigación utilizados fueron: el método analítico fue utilizado para estudiar cada uno de los subtemas propuestos y de los fines del problema, para llegar a la conclusión sobre la regulación del trámite administrativo en vez de seguir el juicio oral; el método sintético se utilizó para estudiar la propuesta de la regulación administrativa, tomando en cuenta la regulación procesal civil del juicio oral, para llegar a definir la solución del problema; el método deductivo se utilizó para estudiar la totalidad de los temas para llegar a concluir sobre la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Industrial, para regular el trámite administrativo, en lugar del trámite judicial; el método inductivo se utilizó para establecer las propiedades generales a partir de las particulares. Las técnicas de investigación utilizadas fueron la documental y la bibliográfica.

La presente investigación consta de cuatro capítulos: el capítulo uno, se refiere al derecho administrativo, se define, se estudian sus características, se clasifican sus fuentes y se hace un estudio doctrinario; el capítulo dos, trata sobre la propiedad industrial y propiedad intelectual, se hace un estudio histórico, se hace un análisis jurídico doctrinario; el capítulo tres, se desarrolla sobre el reglamento de la propiedad industrial, se estudian sus disposiciones generales, el procedimiento de registro de marcas, los emblemas y nombres comerciales, se analiza la denominación de origen; el capítulo cuatro, se desarrolla sobre la regulación del trámite administrativo para la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, su regulación en la Ley de Propiedad Industrial, la proposición de la reforma a la indicada ley y se hace un estudio jurídico doctrinario.

1. Derecho administrativo

1.1. Definición

Guillermo Cabanellas, señala que el derecho administrativo “Es el conjunto de normas reguladoras de las instituciones sociales y de los actos del poder ejecutivo para la realización de los fines de pública utilidad”¹.

El derecho administrativo es “La rama del Derecho referente a la organización, funciones y procedimientos del poder ejecutivo, según la Constitución, para el cumplimiento de la misión del Estado en la vida”².

El Diccionario de la Real Academia Española define el derecho administrativo como el “conjunto de normas doctrinales y de disposiciones positivas concernientes a los órganos e institutos de la Administración pública, a la ordenación de los servicios que legalmente le están encomendados y a sus relaciones con las colectividades o los individuos a quienes tales servicios atañen”³.

La generalidad de las leyes especiales pertenecen al derecho administrativo; como las de propiedad intelectual, industrial y minera; las de caza y pesca, las de obras públicas, enseñanza con las relaciones con las organizaciones de las fuerzas armadas;

¹ Cabanellas, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. Pág. 571.

² **Ibid.**

³ Academia de la Lengua Española. **Diccionario de la Real Academia Española**. Pág. 1423.

las de la hacienda pública y aduanas, las de salud pública; las reguladoras de la situación de los funcionarios públicos.

El derecho administrativo es el derecho aplicable a todas las relaciones humanas y sociales en las cuales el Estado entra en juego.

El Derecho Administrativo es una rama del Derecho Público Interno (éste es público porque no existe lucro, e interno porque es diferente del internacional) y está compuesto por normas jurídicas que regulan la actividad administrativa del poder ejecutivo y la actividad materialmente administrativa del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y de los entes públicos no estatales.

La tarea del derecho administrativo es arbitrar los cauces jurídicos necesarios para la defensa de los derechos colectivos, asegurando la realización de los intereses comunitarios.

1.2. Características del derecho administrativo

El derecho administrativo se caracteriza por ser:

- Común: Es un derecho que, al igual que el derecho civil, es común a todas las actividades (municipales, tributarias, etc.) y sus principios son aplicables a todas esas materias.
- Autónomo: Es una rama autónoma del Derecho, tiene sus propios principios generales, se autoabastece; es decir es un sistema jurídico autónomo paralelo al derecho privado.

- Local: Es un derecho de naturaleza local porque tiene que ver con la organización política; es decir que habrá un derecho administrativo provincial y un derecho administrativo nacional.
- Exorbitante: Excede la órbita del derecho privado, porque donde hay una organización estatal hay derecho administrativo. No hay plano de igualdad entre partes, ya que una de ellas es el Estado, que tiene facultades de poder público.

1.3. Relaciones del derecho administrativo con otras ramas del derecho

- Constitucional: El derecho constitucional comprende las normas que regulan la estructura u organización jurídico-política del Estado. Las normas del derecho administrativo tratan de la actividad que se desarrolla dentro de los órganos del Estado. La norma de derecho administrativo es creada por el legislador dentro de los límites de la norma constitucional.
- Penal: Se relaciona con el derecho administrativo por el concepto de sanción, típico del derecho penal. Existe el derecho administrativo disciplinario que se aplica en lo interno de la administración, puesto que son sanciones que el superior jerárquico impone al inferior por faltas disciplinarias. Además existen en la órbita de la justicia organismos de índole administrativo, como por ejemplo el servicio penitenciario.
- Financiero: El derecho financiero regula la actividad financiera del Estado referente a la recaudación, gestión y disposición de los medios económicos necesarios para el cumplimiento de la misión de éste. Las relaciones entre el derecho administrativo y el financiero son inmediatas y contiguas. Ello es así porque las funciones y modos de aplicación de las normas financieras son esencialmente administrativas.

- Procesal: El derecho procesal es la rama del derecho que se ocupa de las formalidades que deben cumplirse en todo proceso. Hay instituciones que son reguladas por el derecho procesal y que son adoptadas por el derecho administrativo. El derecho administrativo crea sus normas, pero el derecho procesal es supletorio.
- Municipal: No es más que derecho administrativo puro aplicado a un ámbito particular, el comunal.
- Civil: Existen instituciones de él que son aplicables al procedimiento civil administrativo, tales como los conceptos de capacidad, persona jurídica, persona física, etc.
- Comercial: Las sociedades del Estado responden al concepto de sociedad comercial.
- Ambiental: El Código de Minería establece que la propiedad originaria de las minas es del Estado, el que otorga a los particulares su explotación por medio de concesiones y permisos.

1.4. Clasificación de las fuentes del derecho administrativo son:

a. Fuentes reales o formales:

- Reales o materiales: Atienden a la naturaleza de la fuente, sin necesidad de que sea una norma jurídica (ejemplos: doctrina, jurisprudencia).
- Formales: Normas jurídicas (ley, reglamentos).

b. Directas o indirectas:

- Directas: Normas jurídicas.
- Indirectas: Doctrina, jurisprudencia, dictámenes.

c. Mediatas o inmediatas:

- Mediatas: Doctrina, jurisprudencia, costumbre, principios generales del derecho, tratados internacionales.
- Inmediatas: norma jurídica.

1.5. Principios fundamentales de la organización administrativa

a. Jerarquía: Significa que los superiores imparten órdenes a los inferiores a efectos de cumplir con órdenes que les han sido encomendadas. Existe una excepción vertical que reina en toda la organización administrativa: el Presidente de la Nación está exento de la subordinación jerárquica porque es el jerarca máximo y no tiene sobre él ningún superior.

Todos aquellos funcionarios que se encuentran en el mismo nivel tienen la misma jerarquía. En sentido horizontal, los ministros tienen la misma jerarquía.

El principio de la jerarquía sirve para la atribución de tareas y para ejercer el control sobre el cumplimiento de lo ordenado. Existen funcionarios de staff que, por tanto, están fuera de la jerarquía.

b. Competencia: Aptitud legal que tiene un órgano para actuar. Es el conjunto de

atribuciones, poderes o facultades que le corresponden a un órgano en relación con los demás; cuando se crea el órgano se establece legalmente qué es lo que tiene que hacer.

Competencia no es lo mismo que capacidad. Las personas privadas tienen capacidad, las públicas tienen competencia. En el derecho privado el principio es la presunción de capacidad hasta tanto se demuestre lo contrario; en el derecho público es a la inversa, un órgano no será competente hasta tanto una norma lo habilite para el cumplimiento de determinada función.

1.6. Contratos administrativos

Los contratos de derecho público son aquellos por los cuales el Estado satisface indirectamente el interés general.

Los contratos de derecho público (género) pueden clasificarse como internacionales (tratados o convenios internacionales) o internos. Éstos últimos son los contratos administrativos. El concepto de contrato administrativo no difiere del concepto de contrato en el derecho privado, pero al ser una de las partes el Estado, tiene características propias.

Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo. El objeto de este contrato se rige por el derecho público. En todo contrato administrativo tiene que participar un órgano estatal en ejercicio de función administrativa.

a. Elementos del contrato administrativo, estos elementos son los siguientes:

- Objeto del contrato es la obligación consistente en una prestación de dar, hacer o no hacer, querida por las partes. Pueden ser objeto del contrato cosas que están fuera del comercio.
- Acuerdo de voluntades, que implica una manifestación de voluntad coincidente de las partes y presupone la capacidad jurídica del contratante y la competencia del órgano estatal.
- Causa del contrato es la situación de hecho que ha considerado la administración y que la determina a contratar para satisfacerla. Es considerada un elemento esencial.
- Forma se refiere a como se documenta el vínculo contractual.
- La finalidad del contrato administrativo es la satisfacción del interés general, fin que debe ser tenido en cuenta por la administración en la realización del contrato.

b. Clasificación de los contratos de derecho administrativo

- En razón del objeto: Pueden ser de obra pública, administrativos, etc.
- En razón de la parte a cargo de la prestación:
 - ❖ **Colaboración:** La prestación principal está a cargo del particular o contratante (ejemplo: contrato de obra pública).
 - ❖ **Atribución:** La prestación principal la hace la administración. Por ejemplo, en la concesión de un bien de dominio público la prestación la realiza el organismo estatal que concede a un particular el uso de una porción del dominio público por un término limitado, mediante el pago de una cantidad por parte de ese particular.

1.7. Procedimiento administrativo

Es la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y los principios que rigen para la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad de la administración. Se refiere, entonces, a las formalidades a las que deben sujetarse la administración y los administrados en el desarrollo de la función administrativa; estas formalidades aseguran la eficacia de la gestión de la Administración y el respeto de los derechos e intereses de los administrados.

a. Clasificación de los procedimientos administrativos: estos pueden ser

- **Técnicos:** Son los empleados por la Administración para obtener y ordenar todos los datos y elementos de juicio necesarios para decidir sobre cuestiones que apunten al bien común, no teniendo consecuencias jurídicas para el administrado (ejemplo: construcción de una obra pública, creación o modificación de servicios, etc.).
- **De gestión:** Contemplan la relación jurídica entre la Administración y el particular, quien busca el reconocimiento de un derecho o interés legítimo protegido administrativamente.
- **Sancionatorios:** Son los procedimientos disciplinarios que buscan limitar a los funcionarios de la administración, observando las exlimitaciones cometidas y aplicando las sanciones correspondientes. También son sancionatorios los procedimientos correctivos, es decir, aquellos que se refieren a los particulares.
- **Recursivos:** Son procedimientos fundamentales para el control de la voluntad de la Administración. Son los realizados por los particulares interesados para impugnar

actos administrativos, con el objeto de obtener una decisión revocatoria o modificatoria de una decisión anterior. El recurso puede interponerse ante el mismo órgano cuyo acto administrativo se trata de impugnar o ante un órgano superior. Los procedimientos recursivos son aplicables en el ámbito de la Administración Pública centralizada y descentralizada.

1.8. Análisis general

Derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto la administración pública, entendida como actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses colectivos.

En los Estados modernos tanto la administración como la jurisdicción se encuentran reguladas por una normativa y cabe distinguir ambas funciones en razón de lo siguiente:

- Al ejercitar la función de juzgar, el Estado persigue la realización de los derechos controvertidos o inciertos;
- Al ejercitar la vía administrativa, tiende a realizar intereses generales. En esta línea señalada, las acciones fundamentales que la administración lleva a cabo son las siguientes:
 - ❖ Acción de garantía. Mediante este procedimiento la administración fija el marco de la vida colectiva; establece el orden de convivencia, garantizando cuáles son los

ámbitos dentro de los que pueden desarrollarse las iniciativas privadas y cuáles las posibles conductas de los particulares, lo que se realiza manteniendo la tranquilidad y el orden público o definiendo derechos, como en el caso del urbanismo, o limitando posibilidades de actuación, como cuando tasa un precio.

- ❖ Acción de prestación. Tiene por finalidad entregar a sus destinatarios ciertos bienes o prestar determinados servicios. Los puede ofrecer la administración en el mercado, en régimen de derecho privado o mediante un concesionario al que fija pautas de actuación, o bien puede ejecutar el servicio público de forma directa y como tal administración.

- ❖ Acción de estímulo. La administración incita a los particulares a que cumplan actividades concretas de interés público mediante subvenciones, créditos, desgravaciones o exenciones fiscales, recursos estos muy utilizados en materia de urbanismo.

1.9. El derecho administrativo y su relación con el Estado

Según Marina Ivinsky, en el libro de Derecho Administrativo y Estado señala que. “Se llega al concepto de derecho administrativo es a través del concepto de Estado. El advenimiento del Estado de Derecho fue el resultado de la convergencia de ciertas circunstancias, entre las que se destacan las revoluciones inglesa (1688) y francesa (1789), la emancipación americana (1776) y las teorías políticas enunciadas por Montesquieu (división de poderes) y Rousseau (la ley como expresión de la voluntad

general)”⁴.

- **Estado de Derecho:** forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos, mediante el sometimiento de la administración a la ley.

En el Estado de Derecho se ubica a la administración como esencialmente ejecutiva, encontrando en la ley su fundamento y el límite de su acción. Es una administración sometida al derecho y, aunque está habilitada para dictar reglas generales, éstas están subordinadas a la ley.

- **Estado:** Es la organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta el presente. Es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder.

Según Raneletti, mencionado por Ivnisky que “el poder de imperium del Estado, también llamado poder público o poder estático (Estado con organización política), es uno y único. La división de poderes no es sino la distribución del poder etático entre distintos centro o complejos orgánicos para el ejercicio preferente, por parte de cada uno de ellos, de determinada función, todas ellas destinadas al cumplimiento de los cometidos estatales. Pero los que están separados o divididos son esos centros, no el poder”⁵.

⁴ Ivnisky, Marina. **Derecho administrativo y Estado**. Pág. 45.

⁵ **Ibid.**

- **Tipos de Estado**

- ❖ **Unitario:** Existe un solo ordenamiento jurídico.

- ❖ **Federal:** Hay una coexistencia de ordenamientos jurídicos

- **Elementos del Estado**

- ❖ **Población:** Es el elemento humano. Al respecto, se debe distinguir entre:

- *Habitantes:* Son los residentes dentro del territorio.

- *Pueblo:* Concepto más restringido, ya que se refiere a la parte de la población que tiene el ejercicio de los derechos políticos.

- ❖ **Territorio:** Es elemento geográfico. En nuestro caso comprende: suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar continental, mar argentino y plataforma submarina.

- ❖ **Poder:** o imperium. Energía o fuerza necesaria con que cuenta el Estado para llevar a cabo sus objetivos. La finalidad del Estado es la realización de objetivos comunitarios. El ejercicio del poder será legítimo si el bien que se persigue es el bien común; es decir que una orden para ser legítima (además de emanar formalmente del órgano competente) debe serlo en su sustancia.

- ❖ **Gobierno:** Conjunto de órganos que ejercen el poder, para el cumplimiento de las funciones del Estado.

a. Clasificación de las funciones del Estado

- *Orgánico o subjetivo*: Ve a la función de acuerdo con el órgano que la cumple. El estudio de las funciones bajo este criterio se relaciona con la teoría de la división de poderes expuesta por Montesquieu.

Material, objetivo o funcional: Considera el contenido del acto sin reparar en el órgano que lo cumple. Es el que debe aplicarse al derecho administrativo, para no dejar fuera los papeles administrativos cumplidos por la administración pública, ya que hay actividad materialmente administrativa en el poder legislativo, en el poder judicial y en los entes públicos no estatales. Los entes públicos no estatales tienen potestades de poder político por delegación del Estado.

CAPÍTULO II

2. Propiedad industrial y propiedad intelectual

2.1. Definición de propiedad industrial

Para Alcubilla, mencionado por Cabanellas, constituye la propiedad industrial “El derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número de años, las actividades fabriles objeto de él; y también, la facultad de usar privativamente las marcas, señales o títulos que designan la procedencia de los artículos fabricados y comerciales”⁶.

Consecuencias sociales de mayor relieve cabe descubrir en la otra acepción propuesta para la propiedad industrial; la cual, si se quieren evitar con facilidad equívocos, podría denominarse también propiedad de los industriales pero entendida como aquella parte de su patrimonio general que está afectada a las actividades fabriles características y los incrementos de la fortuna particular que procedan de las ganancias acumuladas en la explotación industrial.

⁶ Cabanellas. **Op. Cit.** Pág. 473.

“La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia, y se aplica no sólo a la industria y comercio propiamente dichos, sino también a todos los productos fabricados o naturales; como vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores y harina”⁷.

Propiedad industrial “Son los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, en la forma y modo que establezcan las Leyes”⁸.

“Es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industrial; y el productor fabricante o comerciante, con la creación de signos distintivos con los que aspira a distinguir de los semejantes los resultados de su trabajo”⁹.

2.2. Bosquejo histórico

Esta regula la protección de las invenciones, las marcas, los diseños industriales y la protección contra la competencia desleal.

La protección de estas creaciones constituye uno de los derechos fundamentales del hombre, desde finales del Siglo XIX y su objeto no es más que garantizar a los creadores

⁷ **Ibid.**

⁸ Fundación Tomás Moro., **Diccionario jurídico Espasa**. Pág. 814.

⁹ **Ibid.**

de esos bienes inmateriales –invenciones, obras y marcas, entre otros- el aprovechamiento que se derive de la explotación económica de sus creaciones.

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

“El primer privilegio exclusivo otorgado a una invención se realizó en el año 1427 con relación a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi, en el 1474 en Venecia se dicta una ley que establecía obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 años.

En el año 1709, la reina Ana de Inglaterra aprobó que se otorgara a los creadores catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si el inventor seguía vivo. Con ello no hacía sino refrendar las teorías jurídicas de su tiempo, que derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma más inmediata, de distintos privilegios medievales.

En el Siglo XVIII el Congreso de los Estados Unidos de América, concede por medio de la Constitución de los Estados Unidos de América, a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos inventos y descubrimientos”¹⁰.

¹⁰ <http://www.monografias.com/trabajos17/propiedad-industrial.shtml#ixzz3LPjLSxFr>. Fecha de consulta: 12/11/15.

En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos (EEUU), Austria convoca a quince países a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo en lo que se refiere a marcas comerciales y patentes. Para el año 1943 es concedida la primera patente de invención en Venecia, Italia.

A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre los países, entre los cuales se vendrían produciendo daños, se realizan numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

2.3. Análisis doctrinario

“Valorando con plenitud el adjetivo industrial, no parece surgir obstáculo para atribuirle a la expresión de propiedad industrial aun contra práctica de los autores un doble significado. De ellos, el más amplio y el menos usual puede referirse al aspecto patrimonial que representan para sus dueños todas las empresas fabriles. En acepción estricta, la más usual y por ello la que se abordará primeramente aquí, es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con a creación o descubrimiento de cualquiera invención relacionada con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con lo que aspire a distinguir de los similares los resultados de su trabajo, en concepto tomando de la legislación industrial española”¹¹.

¹¹ Cabanellas. **Op. Cit.** Pág. 473.

La propiedad industrial específica puede adquirirse mediante el registro:

- a) De patentes de invención o introducción y certificados de adición;
- b) De marcas o signos distintivos de producción o comercio;
- c) De los modelos de utilidad y de modelos o dibujos industriales y artísticos;
- d) De los nombres comerciales y de matográficas,
- f) De las grabaciones o registros fonográficos;
- g) De las emisiones o espectáculos televisados que se conservan por procedimiento peculiares, para su indefinida reproducción.

La naturaleza jurídica de los derechos de autor es muy debatida: para un sector de la doctrina se trata de derechos de la personalidad, para otros son derechos patrimoniales, o bien le atribuyen una naturaleza mixta. Finalmente existen autores que señalan que el derecho de autor contiene facultades personalísimas, pero no es un derecho de la personalidad.

Aspecto social. Cuando de la propiedad se hable, el pensamiento se dirige de manera directa a los predios rústicos y urbanos, de índole inmobiliaria innegable y de rentabilidad decreciente en la actualidad. Sin embargo, se descuida particularizar sobre los enormes recursos inmobiliarios locales, terrenos y equipos permanentemente sujetos o afectados a la explotación y los mobiliarios, por lo común de valor más elevado (dinero, acciones, créditos) aparte otros derecho de repercusión económica con los de dirección empresarial y laboral y los de fijación de precios, con que cuentan los dueños de industrias, ya los manejen por ellos mismos, ya deleguen en gerentes o gestores de

distinta jerarquía, y de influjo social también, según la potencia de cada establecimiento u organización fabril.

Esta propiedad industrial o de los industriales es la que ha ejercido mayor influjo social y

19

económico desde la expansión industrialista, y por ello ha suscitado la máxima atención y la contención que el Poder público concretó en el intervencionismo.

El derecho de propiedad industrial se reconoce lo mismo a los nacionales que a los extranjeros. Su concesión se efectúa siempre sin perjuicio de terceros; y es indivisible en cuanto al objetivo, procedimiento, producto o resultado que haya servido para el otorgamiento, salvo las cesiones que voluntariamente efectúe el concesionario, las concesiones son transmisibles por todos los medios reconocidos en Derecho; pero no surten efecto contra terceros cuando no estén inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial.

Garantía penal. Para amparar la propiedad industrial son punibles la falsificación, defraudación, usurpación, competencia ilícita e incluso falsa indicación de procedencia.

“Los inventores y, más aún, los que explotan sus descubrimientos se han preocupado de garantizar esta propiedad mediante acuerdo internacionales, que se inician con el Convenio de Berna de 1883, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y en París en 1971. de acuerdo con los términos de este último texto, la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de

fábrica, el nombre comercial (v.), las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”¹².

En la propiedad industrial, las creaciones (invenciones, marcas y diseños industriales) se protegen sólo si las mismas han sido debidamente registradas y los plazos de protección varían. Las invenciones, por ejemplo, se protegen durante veinte años como mínimo; las marcas, pueden protegerse indefinidamente en tanto se paguen las tasas de mantenimiento; y los diseños industriales se protegen, por lo menos, durante diez años. Los derechos que se reconocen a su titular, se refieren a la exclusividad que éste tiene para producir, vender, importar, almacenar u ofrecer en venta, el producto patentado –en el caso de las invenciones-; el producto o servicios identificados con la marca registrada; o el producto que contiene el diseño industrial protegido. Se protege además, la información comercial que normalmente mantienen en reserva las empresas, si ésta pretende utilizarse en forma contraria a los usos y prácticas honestos en cualquier actividad comercial o industrial.

El reconocimiento a estos derechos tiene también un fundamento económico ya que la forma de generar y expresar la riqueza ha evolucionado, desde sistemas económicos basados en la producción de oro y plata, pasando por la producción manufacturera, hasta llegar hoy en día a la economía basada en la producción de conocimiento.

La tecnología es, actualmente, un factor de producción que se suma a los tradicionales factores –tierra, trabajo y capital- y hace posible la creación de las llamadas ventajas

¹² **Ibid.**

competitivas que permiten aumentar la participación de las empresas en los mercados globalizados.

21

Las nuevas tecnologías, posibilitan la divulgación de las obras protegidas por el derecho de autor o la elaboración de nuevos productos que entran al mercado, identificados por una marca o se presentan a través de un diseño industrial.

Esta actividad genera un segmento nuevo de mercado que estimula la competencia. El empresario recupera los costos de su inversión y continúa desarrollando procesos de innovación que le permitan mantener la posición de su empresa en el mercado y buscar su crecimiento.

Ahora bien, la inversión –sea nacional o extranjera- requiere de un marco jurídico que les garantice la protección de sus activos, tangibles e intangibles por lo que la adecuada protección de la propiedad en general, se constituye en un elemento de generación y promoción de capitales. La inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales se ven estimuladas por una adecuada protección que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por productos falsificados o piratas, durante el tiempo en que estas creaciones se encuentren protegidas.

El mismo escenario se plantea a nivel internacional, la ampliación de los mercados, como efecto de la globalización de la economía, requiere el establecimiento de un marco de protección homogéneo y que el comercio no se vea afectado por distorsiones generadas

por la presencia de productos falsificados y piratas, por lo que, desde la década de los setentas, el acceso a los mercados externos, han estado condicionado a una adecuada protección de la propiedad intelectual.

2.4. Análisis legal

Todas las modalidades de la propiedad industrial constituyen un derecho, cuyo reconocimiento dimana de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. Para la concesión de registro de una modalidad de propiedad industrial se sigue un procedimiento administrativo, que terminará con la concesión o denegación del mismo.

La patente confiere a su titular el derecho personalísimo e intransferible de ser tenido como autor de la invención, a la explotación exclusiva de la misma, y a transmitir parcial o plenamente la patente. A cambio, el titular de la patente está obligado a la explotación continuada de la misma y al pago de los cánones.

“Hoy en día, a nivel mundial, la protección de la propiedad intelectual debe regirse, como mínimo, por las normas establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio, el que a su vez, está basado en las disposiciones de los convenios de París y de Berna. La protección debe incluir, además de las normas sustantivas, medios adecuados y eficaces para obtener, ejercer y hacer valer los derechos previstos, porque como en cualquier sistema jurídico nacional, el reconocimiento de un derecho

debe incluir los mecanismos para hacerlo valer frente a terceros, en caso de violación y esos mecanismos deben ser ágiles y expeditos para no

23

hacer negatorio el derecho”¹³.

Esto significa que todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio – Guatemala entre ellos- deben adecuar su legislación al estándar de protección requerido. El no cumplimiento de esta obligación trae como consecuencia graves daños a la economía nacional.

En el marco de las relaciones comerciales multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que impone dicho Acuerdo o la aplicación de una medida contraria a las disposiciones del mismo que lesione los intereses de otro Estado Miembro, posibilita la aplicación de medidas de coerción por el equivalente a los daños y perjuicios sufridos por el Miembro demandante. Normalmente existe la presunción de que la transgresión de una norma de cualquiera de los acuerdos lesiona los intereses de los otros Estados.

En el caso de las preferencias comerciales unilaterales, el estándar de protección es revisado anualmente y las sanciones por el incumplimiento son inmediatas, por cuanto, el Gobierno concesionario, se reserva el derecho de decidir el grado de cumplimiento o

¹³ **Ibid.**

incumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de los beneficios. Cualquier nuevo sistema de preferencias comerciales unilaterales establece como condición la adecuada protección de la propiedad intelectual.

Como es del conocimiento público, los países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, lograron la ampliación de beneficios contemplados en dicho Programa, lo que les permite recuperar la competitividad de sus exportaciones, particularmente frente a las exportaciones mexicanas, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una de las condiciones para tener acceso a ese Programa es una adecuada protección de la propiedad intelectual, conforme a los estándares requeridos por la Organización Mundial del Comercio. Es por ello que la aprobación del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, que reformó la Ley de Propiedad Industrial, es prioritaria para Guatemala.

La ilustración anterior, tiene por objeto señalar cómo la propiedad intelectual constituye un instrumento que contribuye al desarrollo económico de los países y la forma cómo su inadecuada protección; puede afectar el crecimiento económico. La capacidad creativa, es un recurso presente en cualquier país y la legislación sobre el tema; es sólo la herramienta que se requiere para la explotación comercial de esa creatividad que hace posible además, la inversión, la transferencia de tecnología y el acceso a los mercados externos.

“Como la propiedad intelectual está dividida en dos grandes ramas (derecho de autor y propiedad industrial), para desarrollar el principio enunciado en el Artículo Constitucional mencionado, se requiere la emisión de dos leyes referidas a esas dos ramas, que deben ajustarse a los tratados internacionales sobre la materia. En este caso, el Convenio de

Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (1,886) y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1,883), que constituyen a su vez el mínimo de protección requerido en el marco de las relaciones comerciales internacionales. Ordinariamente, no se trata esta normativa en un mismo

25

cuerpo legal porque las condiciones y los plazos de protección son distintos”¹⁴.

En Guatemala, la propiedad industrial se encuentra protegida en el Artículo 42 de la Constitución Política de la República, que establece: "Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales". Es decir, que es necesario regular en una ley las condiciones bajo las cuales, los autores e inventores puedan gozar de la propiedad exclusiva de su obra o invento.

Por su parte, la Ley de Propiedad Industrial, contenida en el Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en su parte considerativa establece que:

La Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a su titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte.

¹⁴ Rodas Melgar, Haroldo. **Propiedad intelectual en Guatemala**. Pág. 2.

La República de Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores, creadores de modelos de utilidad y diseños industriales, los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales. Asimismo, que como parte de esa protección, es necesario emitir disposiciones sobre la utilización de las indicaciones geográficas denominaciones de origen y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal.

La República de Guatemala, como Miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC- (Anexo IC del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio);

Tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República) como la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley 153-85), vigentes, no responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se hace imperativo integrar al régimen jurídico normas que permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales. Y estimular así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio la industrial.

Conforme el articulado del Capítulo I, de la Ley de Propiedad Industrial se establece que: 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 en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las

27

patentes de invención, 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.

Toda persona, individual o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga.

Las personas individuales o jurídicas, nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, las que tengan su domicilio 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.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Denominación de origen: todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de una región localidad o lugar determinado, cuando su calidad o

características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada.

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

28

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 de 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, expresión, imagen o signo o combinación de éstos, que identifica un producto como originario de un País, de una región o una localidad de ese País, cuando determinada calidad, reputación u otra

característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona determinada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.

29

Invención: 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: todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por 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 certificados por el titular de la marca.

Modelo de utilidad: toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, 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.

30

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, 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 publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen

Signos distintivos 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

31

promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

Registro: el Registro de la Propiedad Intelectual

“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” (Artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial).

Todas las solicitudes y demás gestiones administrativas que se presenten de acuerdo con esta ley, deberán ser tramitadas y resueltas por el Registro (Artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial).

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

32

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 posiciones;
- 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.

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

33

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 nombres 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.

Salvo aquellos casos en que expresamente se establezca lo contrario, los plazos establecidos en esta ley son improrrogables.

“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 a favor de tercero. La inscripción procederá sólo si consta el consentimiento de éste por escrito con firma legalizada (Artículo 10 de la Ley de Propiedad Industrial).

Los efectos de la declaración de nulidad absoluta de una patente o de un registro, se retrotraerán a la fecha de la solicitud respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieran en la resolución que declara la nulidad.

La declaratoria de anulación de una patente o de un registro surtirá efectos desde la

34

fecha de emplazamiento del demandado, al plantearse la acción de anulabilidad, el titular legítimo tendrá derecho a reivindicar el signo distintivo, invención o diseño y a que se le indemnice los daños y perjuicios a que se le hayan causado por el demandado.

Salvo aquellos casos en los que se establezca un plazo específico. Las solicitudes que se presente de conformidad con esta ley se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho cuando el interesado no cumpla con lo que se le ha requerido por el Registro, dentro de un plazo de seis meses, contados a partir desde la última notificación que se le hubiere hecho. El abandono causara la pérdida de la prelación y el archivo de la solicitud, sin necesidad de declaración alguna.

Contra las resoluciones definitivas del Registro podrá interponerse el recurso de revocatoria, que se interpondrá y tramitará en la forma que determina la Ley de lo Contenciosos Administrativo.

El solicitante podrá en cualquier momento del procedimiento, modificar su solicitud para restringir el ámbito de protección solicitado y para corregir errores que contenga la solicitud inicial o los documentos anexos a la misma. La modificación deberá ser solicitada por escrito con firma legalizada por notario, a la que se debe acompañar el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

“El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del procedimiento, mediante petición escrita con firma legalizada por notario. Una vez aprobado, el desistimiento de una solicitud surtirá efectos desde su presentación en el Registro y no

35

dará derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado.

El desistimiento de una solicitud termina el procedimiento administrativo, produce la extinción de los derechos que se originaron desde la fecha de presentación de la misma y tendrá como consecuencia el archivo del expediente.

La invención objeto de una solicitud desistida pasará al dominio público, siempre y cuando haya sido publicada de conformidad con esta ley” (Artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial).

2.5. Propiedad intelectual

“La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que la ley confiere al autor de una obra intelectual relativos a su publicación por cualquiera de los modos de manifestación del pensamiento”¹⁵.

La propiedad intelectual corresponde a los autores respecto de sus obras, traductores respecto de su traducción a los que refunden, copian, extractan, compendian, o reproducen obras originales respecto de sus trabajos, a los editores de obras originales

¹⁵ **Ibid.** Pág. 815.

respecto de sus trabajos, a los editores de obras inéditas, y a los causahabientes de los anteriores, siempre que en estas personas se den las condiciones exigidas por la ley.

Es muy frecuente la expresión *Propiedad Intelectual*, incluso existe un organismo internacional que traza las pautas sobre los asuntos relacionados con esta disciplina, que en su denominación utiliza esa expresión, se trata de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), por lo tanto internacionalmente se acepta como bueno y válido decir *Propiedad Intelectual*. Sin embargo consideramos necesario resaltar que la doctrina está dividida en torno a esa denominación.

Se ha definido *Propiedad Intelectual o Derechos Intelectuales* como: "...el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas"¹⁶. (6).

Es necesario ubicar el Derecho de autor en la esfera jurídica actual. Diversas fuentes del derecho lo incluyen en la llamada propiedad intelectual. El artículo 2 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio del año 1967 incluye en la Propiedad Intelectual a los derechos relativos:

"A las obras literarias, artísticas y científicas:

- A las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- A las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

¹⁶ Antequera Parilli, Ricardo. **Derecho de autor**. Pág. 37.

- A los descubrimientos científicos,
- A los dibujos y modelos industriales,
- A las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales,
- A la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico".

La doctrina ha clasificado los Derechos Intelectuales de diversas maneras, en tal virtud se conoce:

- a. La concepción unitaria.
- b. La clasificación bipartita y
- c. La clasificación tripartita.

a. Concepción unitaria de los derechos intelectuales

Según esta los Derechos Intelectuales no se pueden incluir en la ramificación de los romanos por el no-establecimiento de derechos sobre bienes inmateriales, en tal virtud los Derechos Intelectuales deben ser incluidos en una disciplina, aunque tengan legislaciones separadas.

b. Clasificación bipartita de los derechos intelectuales

Según esta los Derechos Intelectuales se dividen en dos grandes ramas:

a) Propiedad Industrial,

Derechos Intelectuales,

b) Derecho de Autor; y,

Derechos Conexos.

38

En la Propiedad Industrial quedan incluidas las invenciones, dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, marcas de fábrica, lemas o denominaciones comerciales y la competencia desleal.

El Derecho de Autor, el cual ha sido definido precedentemente y los llamados Derechos Conexos, forman parte de la otra ramificación de los Derechos Intelectuales. No es uniforme por parte de la doctrina llamar "*Derechos Conexos*" a los íntimamente relacionados con el Derecho de Autor, pero parece que es mayoritaria esa tendencia.

c. Clasificación tripartita de los derechos intelectuales

- a) Derecho de Autor y Derechos Conexos, derechos Intelectuales
- b) Producción Comercial (Marcas de Fábricas, de comercio, de Agricultura, las denominaciones y Lemas Comerciales).
- c) Creación Técnica (Invenciones Industriales, descubrimientos y los modelos de Utilidad).

Muchas definiciones han sido aportadas por la doctrina sobre el Derecho de Autor, entre ellas: "Derecho exclusivo de explotación, que pertenece a las personas sobre toda creación original de su espíritu que lleve el sello de su personal temperamento, en el dominio de las letras, las ciencias y las artes, cualquiera sea su forma, hablada, escrita, gráfica, plástica, musical, mímica o coreográfica, y aunque se trate de una simple reproducción por un procedimiento científico, a condición de que esa creación pueda

manifestar la personalidad intelectual de quien la pone en acción"¹⁷.

La Doctora Delia Lipszyc define el Derecho de Autor como: "...la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales"¹⁸.

Tratando de abarcar un poco el plano filosófico se puede definir el Derecho de Autor de la siguiente manera: Es la rama del derecho que estudia y regula los derechos subjetivos de los creadores de obras con carácter de individualidad fruto de su intelecto, expresadas de diversas formas, en el ámbito de las ciencias, las artes y las letras.

El concepto doctrinal de los derechos intelectuales viene suscitando una larga controversia que repercute en la propia denominación de la materia: Propiedad literaria, artística y científica o Propiedad Intelectual para unos, Derechos de Autor, Derechos de los Autores o Derecho Autorial, para otros, o aún, Propiedad Inmaterial o Derechos Intelectuales sobre obras literarias y artísticas, o Derecho sobre Bienes Incorpóreos, son algunos de los nombres que corresponden a los varios conceptos de esta rama del derecho civil. Aunque algunos autores puede hacer una distinción entre ellos.

El tradicional agrupamiento del derecho de autor con la propiedad industrial en el campo doctrinal y en el campo de la enseñanza se encuentra considerablemente arraigado. Bajo

¹⁷ Capitant, Henry. **Vocabulario jurídico**. Pág. 206.

¹⁸ Lipszyc, Delia. **Derecho de autor y derechos conexos**. Pág. 11.

este punto, se hace referencia a un amplio espectro de derechos de distinta naturaleza: mientras algunos se originan en un acto de creación intelectual y son reconocidos para estimular y recompensar la creación intelectual, otros, medie o no creación intelectual, se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre productores.

Todos los derechos llamados de propiedad intelectual tienen por objeto bienes inmateriales, aunque no todos sean derechos reconocidos en virtud de actos de creación intelectual.

CAPÍTULO III

3. El reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

3.5. Disposiciones generales

El Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial –Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República- y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial.

Son aplicables al presente Reglamento las definiciones contenidas en el Artículo 2 de la Ley de Propiedad Industrial y las siguientes:

Arancel: el Acuerdo Gubernativo por medio del cual se establecen las tasas aplicables por el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial.

Clasificación de Diseños: la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

Clasificación de Patentes: la Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971.

Clasificación de Productos y Servicios: la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

Convenio de París: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, según el texto adoptado conforme el Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967.

Ley: la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República

Reglamento: el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Registrador: el funcionario responsable del Registro de la Propiedad Intelectual o el funcionario que haga sus veces.

Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud que se presente al Registro debe contener:

- a) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante; tratándose de personas jurídicas, la razón o denominación social, el lugar de su constitución y su dirección;
- b) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su caso;
- c) Lugar para recibir citaciones y notificaciones;
- d) Lugar y fecha de la solicitud; y
- e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de éste; si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.

Cuando la solicitud fuere presentada por dos o más personas, éstas designarán un

representante común en quien unifican su personería. Si no se hiciere tal designación, se considerará como tal al compareciente que aparezca mencionado en primer lugar en la solicitud.

Para facilitar la comunicación con el Registro, el solicitante podrá indicar en su solicitud otros datos, tales como dirección física, de correo electrónico, número telefónico y/o número de facsímil.

En las demás gestiones que sobre el mismo asunto se presenten deberá indicarse:

- a) el número de expediente;
- b) los nombres y apellidos completos del solicitante o de quien lo represente;
- c) el signo distintivo, invención o diseño industrial al que se refiere; y
- d) los requisitos contemplados en los literales d) y
- e) del Artículo 3 de este Reglamento.

De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición y tantas copias adicionales como partes deban ser notificadas. Se exceptúa de esta disposición las solicitudes de patentes, en cuyo caso aplica lo establecido en el Artículo 105 de la Ley.

De toda resolución o edicto que se emita deberá conservarse una copia para efectos de reposición, que podrá obrar en soporte magnético.

Las solicitudes se presentarán en los formularios que el Registro ponga a disposición de los usuarios.

El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

- a) En la sede del Registro;
- b) En el lugar señalado por el solicitante para recibir notificaciones;
- c) Por medio de notario; o
- d) Por correo certificado a costa del interesado.

En todo caso se tendrán por bien hechas las notificaciones que se practiquen en el lugar señalado por el solicitante, en tanto no conste cambio de dirección para tal efecto.

Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de que se trate, de lo contrario se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación (Artículo 8).

“Para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, el gestor oficioso deberá constituir, a favor del representado, fianza por el plazo de un año y por el monto que fije el Registro, que en todo caso no será mayor a cinco

mil quetzales (Q.5,000.00). El gestor deberá acompañar la fianza respectiva dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación.

En el caso que se opte por presentar y mantener vigente una fianza que cubra las eventuales responsabilidades del gestor oficioso con motivo de sus futuras actuaciones, el interesado deberá solicitarlo por escrito al Registro. La resolución correspondiente deberá individualizar al solicitante y fijará el monto a garantizar en ciento cincuenta mil quetzales (Q.150, 000.00). La fianza deberá ser emitida a favor del Registro por el plazo de un año a partir de la fecha de la resolución, la cual podrá ser endosada a favor del afectado.

Para tales efectos, el Registro deberá llevar un control de gestores oficiosos en el que se consigne el nombre del abogado, su número de colegiado, su dirección, el número de expediente de autorización y la fecha de vencimiento de la garantía (Artículo 9).

La certificación de la copia de la solicitud prioritaria a que se refieren los Artículos 18 y 104 de la Ley, debe acreditar que dicha solicitud fue presentada ante la oficina o autoridad competente, de conformidad con la legislación aplicable, y la fecha de su presentación.

Cuando el último día del plazo establecido en la Ley para invocar un derecho de prioridad de una solicitud fuere inhábil, el vencimiento de dicho plazo se correrá para el día hábil inmediato siguiente.

Al presentar cualquier tipo de solicitud, el Registro le anotará la fecha y hora de su recepción, le asignará número de expediente cuando proceda y entregará al interesado una copia de la misma en la que consten esos datos.

Mediante modificación de la solicitud original, el solicitante podrá también dividir o fraccionar la misma a efecto de separarla en dos o más solicitudes siempre que ello no implique un cambio esencial o una ampliación de aquella. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

A efectos de formar el expediente correspondiente a solicitudes fraccionarias en materia de marcas y otros signos distintivos, cuando aplique, el solicitante deberá presentar las enumeraciones de productos o servicios agrupados según corresponda para cada una y, asimismo, proporcionará al Registro tantas copias simples de los documentos contenidos en la solicitud inicial como sean necesarias. El Registrador certificará, a costa del solicitante, las copias que fuesen necesarias para formar el expediente de cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse el pedido de división o fraccionamiento, se hubiere notificado algún requerimiento de forma, no se atenderá la división mientras no se hubiese subsanado el error u omisión. En igual forma se procederá cuando tratándose de solicitudes de registro de marca y otros signos distintivos, se hubiesen notificado objeciones que a juicio del Registro impiden acceder a la solicitud. La publicación de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

El pago de las tasas establecidas en el Arancel podrá acreditarse en el expediente correspondiente adjuntando el documento original emitido a favor del interesado, o bien, mediante fotocopia del mismo legalizada por notario.

Cuando se tenga una solicitud por abandonada, el Registro hará constar esa circunstancia por medio de simple razón asentada en el propio expediente y lo archivará sin necesidad de notificación alguna.

“Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento podrá interponerse el recurso de revocatoria de conformidad con lo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. No se considerarán resoluciones definitivas aquellas que dejen en suspenso el procedimiento ni las que sean de mero trámite” (Artículo 15).

3.1.2. Solicitud de inscripción de marcas

Además de los requisitos de la solicitud de inscripción de marcas a que se refieren los artículos 5 y 22 de la Ley y los previstos en el artículo 3 de este Reglamento, el solicitante deberá indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios y consignar el lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios, según corresponda.

Cuando se solicite la inscripción de una marca denominativa con grafía, forma o color especiales, o de una marca figurativa o mixta, las reproducciones de la misma deberán tener las dimensiones que para tal efecto establezca el Registro.

Tratándose de una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar la

misma por medio de una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional. La reproducción podrá consistir en una vista única o varias vistas diferentes.

El Registro requerirá que se consigne la traducción de una marca denominativa, o un elemento de la misma, cuando ésta estuviese escrita en un idioma distinto al español, siempre que el solicitante hubiere omitido proporcionar la traducción o hubiere omitido indicar que la marca no tiene significado en español.

La enumeración de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la Clasificación de Productos y Servicios. Para el efecto, el Registro mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares de la Clasificación para que pueda ser consultada sin costo alguno.

Cuando uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro lo notificará al solicitante para que corrija la enumeración, de conformidad con lo previsto en el Artículo 25 de la Ley.

Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del signo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en la reproducción que debe acompañarse a la misma. Cuando la marca tuviera uno o más colores especiales que se reservan, la solicitud indicará el color o colores reservados.

Si el solicitante no deseara hacer reservas sobre representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas.

Cuando en la solicitud se invoquen prioridades múltiples o parciales se indicarán los datos relativos a todas ellas y se presentarán los documentos correspondientes.

Para tales efectos, se entenderá por:

- a) prioridad múltiple la que se invoca cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada combina las listas de productos o servicios de dos o más solicitudes prioritarias;
- b) prioridad parcial la que se invoque cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye solo parcialmente los productos o servicios comprendidos en la lista de la solicitud prioritaria.

Cuando en la solicitud de registro se invoque una prioridad para hacer valer la protección temporal conforme al Artículo 11 del Convenio de París, se acompañará la constancia emitida por la autoridad organizadora de la exposición internacional, con la traducción simple que fuese necesaria, en la cual se certifique la exhibición de los productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos por primera vez en la exposición.

3.1.3. Procedimiento de registro de marcas

Además de la información a que se refiere el Artículo 26 de la Ley, el edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de una marca deberá contener la siguiente información:

- a) La marca tal y como se hubiere solicitado, incluyendo sus elementos denominativos, figurativos y la indicación que la marca ha sido solicitada en color, si fuere el caso;
- b) La enumeración de productos o servicios; y
- c) Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los Artículos 5 y 27 de la Ley y 3 de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener:

- a) La marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;
- b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposición;
- c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;
- d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el

país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida;

e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema, la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica; y

f) Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

Al determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda inferirse la notoriedad, en particular aquella información relativa a:

a) La extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

i. Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca; o

ii. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

- iii. Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.
- b) La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y la duración, magnitud y el alcance geográfico.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

El Registro únicamente admitirá como medios de prueba los que estime pertinentes con relación al caso en cuestión.

El Registro no hará la anotación de la enajenación, cambio de nombre o de la licencia, hasta que se presente el ejemplar de la parte pertinente del diario oficial en donde aparece el edicto a que se refiere el Artículo 47 de la Ley.

Salvo estipulaciones en contrario establecidas en el contrato de franquicia, serán aplicables a la licencia de uso de marca que contenga ese contrato, las disposiciones del Artículo 45 de la Ley.

Para efectos de la inscripción de la licencia de uso de marca contenida en un contrato de franquicia, será suficiente que el solicitante presente la parte del contrato que se

refiere a la licencia o un resumen de ésta que contenga como mínimo la información requerida en el Artículo 46 de la Ley.

Para la inscripción de la licencia de uso contenida en un contrato de franquicia, será aplicable el procedimiento establecido en los Artículos 47 de la Ley y 26 de este Reglamento.

3.1.4. Marcas colectivas y marcas de certificación

Además de las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación las disposiciones sobre marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes.

Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica.

El reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener como mínimo:

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la asociación;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos de afiliación;

- e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de utilización de la marca;
- f) Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto;
- g) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas;
- h) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior;
- i) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;
- j) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y
- k) Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a su suspensión o cancelación.

Además de los requisitos establecidos en los Artículos 5 y 49 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca colectiva deberá contener:

- a) La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;
- b) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin

- c) La enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase a la que correspondan; y
- d) Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto.

Sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, éstos deberán contener, como mínimo:

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la entidad;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca;
- e) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas;
- f) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la

la literal anterior; y

- g) Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca.

Además de los requisitos establecidos en los artículos 5 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca de certificación deberá contener:

- a) La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;
- b) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color;
- c) la indicación detallada de las características de los productos o servicios garantizadas por la marca;
- d) la indicación de las normas o estándares de calidad que servirán de parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca; y
- e) el nombre de la entidad o autoridad administrativa que hubiese aprobado el reglamento de uso de la marca.

Con las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación deberá presentarse:

58

- a) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en las literales l) y m) del primer párrafo del artículo 20 y literales d) y e) del artículo 21, de la Ley, cuando fuesen pertinentes;

- b) El comprobante de pago de la tasa establecida;
- c) Cuatro reproducciones las solicitudes de la marca, en caso ésta sea de las mencionadas en el artículo 17 de este Reglamento;
- d) Tres ejemplares de los reglamentos de uso, de los cuales al menos uno debe constar en soporte papel. Los restantes ejemplares de dichos reglamentos pueden presentarse en versión electrónica en un medio magnético debidamente identificado y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. Uno de los ejemplares corresponderá a la copia para efectos de reposición a que se refiere el artículo 5 de este Reglamento.

Cuando se trate de solicitudes de registro de marcas colectivas en las que el signo o un elemento del mismo haga referencia al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otra característica común, o de marcas de certificación, no podrá objetarse el registro por el hecho que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea engañoso.

Cuando la marca colectiva haga referencia a una indicación geográfica el registro será denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios que la marca pretende identificar. Asimismo, la inscripción será denegada si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico.

Si en el Reglamento de Uso de una marca colectiva se describen las características comunes que deben compartir los usuarios autorizados, el Registro verificará que las

condiciones de afiliación a la entidad titular permitan la admisión de toda persona capaz de cumplir con esos requisitos.

El titular de una marca de certificación comunicará al Registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de empleo de la marca, así como aquellos cambios relativos a las normas o estándares de calidad que aplica como parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca.

Junto con el reglamento, la entidad solicitante de una marca de certificación deberá acreditar suficientemente su capacidad técnica para efectos de verificar las características de los productos o servicios que ofrece certificar, incluyendo además, la normativa que le sirve de base para desarrollar tal calificación. Las entidades de certificación deberán actualizar anualmente la información sobre las normas.

3.1.5. Nombres comerciales y emblemas

Además de los requisitos establecidos en los Artículos 5 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener:

- a) El nombre comercial, tal y como ha sido usado, y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos;
- b) Una traducción del nombre comercial, cuando tuviese significado en un idioma distinto del español;
- c) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento

mercantil que identifica;

- d) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- e) El espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad, empresa o establecimiento mercantil;
- f) La información relativa a la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública, si fuere el caso;
- g) La fecha en que se inició el uso público del signo en el país;
- h) La indicación de que el uso público no ha sido interrumpido, o bien, los períodos de interrupción y sus causas; y
- i) Toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el uso público efectivo del nombre comercial con relación al giro indicado.

A la solicitud de registro de un nombre comercial, deberá adjuntarse:

- a) Acta notarial que contenga la declaración bajo juramento prestada por el solicitante, sobre los aspectos a que se refieren las literales e), g), h) e i) del artículo anterior;
 - b) Los documentos que acrediten la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública;
- 61
- c) El comprobante de pago de la tasa establecida; y
 - d) Cuatro reproducciones del nombre comercial.

El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en este Reglamento y si el nombre comercial se encuentra comprendido en alguno de los casos de inadmisibilidad previstos en el Artículo 72 de la Ley.

Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo anterior, el Registro advirtiese el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma y/o que a su juicio no resultare procedente el registro del nombre comercial, emitirá resolución conteniendo:

- a) El detalle de los errores u omisiones de forma encontrados y el requerimiento para subsanar los mismos en el plazo de un mes; y
- b) Los motivos debidamente razonados que sustentan la o las objeciones para el registro del signo, otorgando al solicitante un plazo de dos meses para que se manifieste al respecto.

El edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de un nombre comercial, deberá contener la siguiente información:

- a) El nombre y apellidos completos del solicitante y su domicilio;
- b) El nombre y apellidos completos del representante del solicitante, así como la calidad en que actúa el mismo, en su caso;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número del expediente respectivo;
- e) El nombre comercial, tal como se hubiere solicitado;

- f) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- g) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- h) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que aquél designe para tal efecto mediante acuerdo interno; y
- i) El sello del Registro.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 27 de la Ley y 4 de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener:

- a) El nombre comercial y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;
- b) Los argumentos y las pruebas en que funda su oposición;
- c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;
- d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma;

- e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema:

- i. la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil del opositor;
 - ii. la fecha de inicio del uso público en el comercio;
 - iii. la dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor; y
 - iv. el espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor;
- f) Si la oposición se basa en un derecho de autor, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del período de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá la o las oposiciones presentadas junto con la solicitud, en forma razonada y valorando las pruebas aportadas.

Si se resolviese a favor de la solicitud, el Registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva se proceda a la inscripción del nombre comercial, sin perjuicio de mejor derecho de tercero, y se emita el certificado o título correspondiente.

La inscripción de un nombre comercial deberá contener:

64

- a) El nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica;
- b) Nombre del representante del titular, cuando fuere el caso;

- b) El nombre comercial y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos;
- d) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- e) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- f) La fecha en que se inició el uso público del signo en el país;
- g) Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;
- h) La aclaración que la inscripción se hace sin perjuicio de mejor derecho de tercero;
- i) El número de registro, fecha y firma del Registrador; y
- j) El sello del Registro.

El título o certificado del registro del nombre comercial que se emita a favor del titular, deberá contener los datos a que se refiere el párrafo anterior.

Las disposiciones especiales de este capítulo relativas a nombres comerciales son aplicables asimismo a los emblemas.

3.1.6. Expresiones o señales de publicidad

Son aplicables a las solicitudes de registro de expresiones o señales de publicidad las disposiciones sobre marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes.

3.1.7. Denominación de origen

La solicitud de registro de una denominación de origen podrá ser presentada por una o varias personas, individuales o jurídicas, que sean o que agrupen a, según el caso, productores, fabricantes o artesanos que desarrollen su actividad vinculada a la denominación solicitada en la región o localidad correspondiente. También podrá ser presentada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación o el Ministerio de Cultura y Deportes, indistintamente, en cuyo caso la solicitud deberá ser suscrita por el titular del despacho o quien haga sus veces de conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo.

En todo caso, la solicitud deberá cumplir con lo establecido en los Artículos 5 y 85 de la Ley y 3 del Reglamento. Para efectos de proporcionar la información a que se refieren las literales b), d), e) y f) del Artículo 85 de la Ley, el solicitante deberá describir, en forma detallada:

- a) Las actividades que ejerce y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos de producción;
- b) La zona geográfica de producción que cubre la denominación de origen,

- con indicación de altitudes y latitudes aplicables, regiones, localidades o lugares que comprende, las características particulares en cuanto a suelos, precipitación fluvial, variaciones de clima y otros factores naturales que incidan sobre el producto de que se trate;
- c) El proceso de producción, elaboración o extracción, con indicación de las características generales y especiales del mismo, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto de que se trate, incluyendo los factores humanos y culturales, según el caso;
 - d) El producto de que se trate, con indicación de las características generales y las características o cualidades especiales que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, derivado de la incidencia de los factores a que se hace referencia en la literal a) de este artículo;
 - e) Los vínculos entre el producto, los factores naturales y los factores humanos que se describan conforme las literales a), b) y c) de este artículo; y
 - f) Una relación histórica de la gestación de la denominación de origen pretendida con relación al producto que ampara y cualquier otro elemento que sobre el grado de conocimiento de tal denominación tenga el público en general.

CAPÍTULO IV

4. Regulación del trámite administrativo para la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida

4.1. La indicación geográfica

4.1.1. Definición

“Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen”¹⁹.

Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores geográficos específicos, como el clima y el terreno.

“Una indicación geográfica es un signo que se utiliza para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades, características o una reputación derivadas principalmente de su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico a este respecto son los productos agrícolas, que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y en los que influyen factores geográficos específicos, como el clima y el suelo. El hecho de que

¹⁹ www.wipo.int/geo_indications/es/ fecha de consulta: 18/10/2015.

un signo sea reconocido en tanto que una indicación geográfica depende de la legislación nacional de que se trate. Las indicaciones geográficas pueden ser utilizadas para un gran número de productos, ya sean naturales, agrícolas o de fabricación”²⁰.

La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen.

“La indicación geográfica es conocida en la doctrina como indicación de procedencia, entendiéndose como tal: el uso de un nombre geográfico sobre un producto indicando simplemente, si más, el lugar de producción. Es la indicación del lugar geográfico de residencia del fabricante que acostumbra hacer figurar en los productos que llevan marca, etiqueta o envase. Solo indica el lugar en que el producto ha sido fabricado”²¹.

4.1.2. Regulación en la Ley de Propiedad Industrial

El Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, estipula “**Indicación geográfica.** Todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de éstos, que identifica un producto como originario de un País, de una región o una localidad de ese País, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona determinada esté

²⁰ www.wipo.int/geo_indications/es/about.html fecha de consulta: 10/07/2015.

²¹ Mascareñas, Carlos. **Tratado del derecho comercial comparado**. Pág. 393.

presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración”.

La indicación geográfica se encuentra regulada en el Artículo 4 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial. El Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, reformó dicho Artículo con fecha diez y ocho de mayo del año dos mil seis. Actualmente el Decreto Número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, reformó el mismo Artículo con fecha trece de junio del año dos mil tres.

4.1.3. Estudio jurídico

En la Ley de Propiedad Industrial, Artículo 4, se establece que la indicación geográfica es todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, una región, una localidad o un lugar determinado; pero debe quedar precisado que no es un signo identificador o distintivo, en el sentido que lo es la marca, el nombre comercial, etc.

La indicación geográfica no es mas que indicación de un lugar determinado, por lo tanto la indicación geográfica no es un signo, distintivo o emblema que identifique una clase de producto, no es la marca de la cosa.

El Artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que la indicación de

procedencia es obligatorio incluirla en la presentación de todo producto que se comercialice en Guatemala, la que debe inscribirse junto al nombre del producto o fabricante y en idioma español.

El Artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece:

“Artículo 40. **Indicación de procedencia de productos.** Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente en idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho producto o fabricante, y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado e información al consumidor que fuesen aplicables”.

“En varios tratados administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) se contempla la protección de las indicaciones geográficas, en particular, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. A esos tratados vienen a añadirse los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) en los que se contempla la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Si se utiliza el nombre de un lugar para designar un tipo determinado de producto en lugar de utilizarse el lugar de procedencia del mismo, deja de desempeñar la función de indicación geográfica. Si ese caso se plantea en un país determinado, este último puede negarse a reconocer o a proteger ese término en tanto que indicación geográfica. Un ejemplo a ese respecto es el término “colonia”, que denota un tipo especial de perfume fresco, haya sido producido o no en la región de Colonia (Alemania)”²².

En cuanto a la protección derivada Del proceso penal, se regulan los siguientes artículos:

“Art. 274.- Reformado por el Artículo 3 del decreto 48-95, el cual queda así: (Violación a derechos de autor y derechos conexos). Será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

- a) La atribución falsa de la calidad de titular de un derecho de autor, de artista, intérprete o ejecutante, de producto de un fonograma o de un organismo de radiodifusión, independiente de que los mismos se exploten económicamente o no.
- b) La presentación, ejecución o audición pública o la transmisión, comunicación, radiodifusión y/o distribución de una obra literaria o artística protegida, sin la autorización del titular del derecho, salvo los casos de excepción establecidos en las leyes de la materia.
- c) La transmisión o la ejecución pública de un fonograma protegido, sin la autorización de su productor, salvo los casos de excepción establecidos en las leyes de la materia.

²² **Ibid.**

- d) La reproducción o arrendamiento de ejemplares de obras literarias, artísticas o científicas protegidas, sin la autorización del titular.
- e) La reproducción o arrendamiento de copias de fonogramas protegidos, sin la autorización de su productor.
- f) La fijación, reproducción o transmisión de interpretaciones o ejecuciones protegidas, sin la autorización del artista.
- g) La fijación, reproducción o retransmisión de emisiones protegidas, sin autorización del organismo de radiodifusión.
- h) La impresión por el editor, de mayor número de ejemplares que el convenido con el titular del derecho.
- i) Las adaptaciones, arreglos, limitaciones o alteraciones que impliquen una reproducción disimulada de una obra original.
- j) La adaptación, traducción, modificación, transformación o incorporación de una obra ajena o parte de ella, sin autorización del titular.
- k) La publicación de una obra ajena protegida, con el título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, como si fuera de otro autor.
- l) La importación, exportación, transporte, reproducción, distribución, comercialización, exhibición, venta u ofrecimiento para la venta de copias ilícitas de obras y fonogramas protegidos.
- m) La distribución de ejemplares de una obra o fonograma protegido, por medio

de venta, arrendamiento o cualquier otra modalidad de distribución, sin la autorización del titular del derecho.

La responsabilidad penal de los dependientes, comisionistas o cualquier otra persona que desempeñe una actividad laboral bajo remuneración o dependencia, será determinada de acuerdo a su participación en la comisión del hecho delictivo”.

“**Art. 274 “A”** (Adicionado por el artículo 13 del decreto 33-96, el cual queda así:
Dstrucción de registros informáticos. Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de doscientos a dos mil quetzales, el que destruyere, borraré o de cualquier modo inutilizare registros informáticos.

La pena se elevará en un tercio cuando se trate de información necesaria para la presentación de un servicio público o se trate de un registro oficial”

“**Art. 274 “B”** Adicionado por el artículo 14 del decreto 33-96,el cual queda así:
Alteración de programas. La misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borraré o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras”.

“**Art. 274 “C”** Adicionado por el artículo 15 del decreto 33-96, el cual queda así:
Reproducción de instrucciones o programas de computación. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de quinientos a dos mil quinientos quetzales al que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las

instrucciones o programas de computación.”

“Art. 274 “D” Adicionado por el artículo 16 del decreto 33-96, el cual queda así:
Registros prohibidos. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de doscientos a mil quetzales, al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas.”

“Art. 274 “E” Adicionado por el artículo 17 del decreto 33-96, el cual queda así:
Manipulación de información. Se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de quinientos a tres mil quetzales, al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o Para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica.”

“Art. 274 “F” Adicionado por el artículo 18 del decreto 33-96, el cual queda así: **Uso de información:** Se impondrá prisión de seis meses a dos años, y multa de doscientos a mil quetzales al que sin autorización, utilizare los registros informáticos de otro, o ingresare, por cualquier medio, a su banco de datos o archivos electrónicos.”

“Art. 274 “G” Adicionado por el artículo 19 del decreto 33-96, el cual queda así:
Programas destructivos. Será sancionado con prisión de seis meses a, cuatro años, y multa de doscientos a mil quetzales, al que distribuyere o pusiere en circulación, programas o instrucciones destructivas, que puedan causar perjuicios a los registros,

programas o equipos de computación.”

“Art. 275.- Reformado por el Artículo 4 del decreto 48-95, el cual queda así: **(Violación a derechos de propiedad industrial)** . Será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

- a) Fabricar o e laborar productos amparados por una patente de inversión o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- b) Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de inversión o de modelo de utilidad a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.
- c) Utilizar procesos patentados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.
- d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera licencia de exportación.
- e) Reproducir diseños industriales protegidos, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- f) Revelar a un tercero un secreto industrial que conozca con motivo de su trabajo, puesto , cargo, desempeño de su profesión, relación de negocio o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que

guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto.

- g) Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o a su usuario autorizado.
- h) Usar la información en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado, que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que este no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado.”

“**Art. 275 BIS.** Adicionado por el Artículo 5 del decreto 48-95, el cual queda así:
Violación a los derechos marcarios. Será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

- a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación fraudulenta

78

de ella, en relación a productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

- b) Usar en el comercio un nombre comercial o un emblema protegidos.

- c) Usar en el comercio en relación con un producto o u n servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de est e producto o servicio, o sobre la identidad del producto, fabricante o comerciante del producto o servicio.
- d) Ofrecer en venta o poner en circulación a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido ésta, parcial o totalmente.
- e) Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de la marca no registrada.
- f) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la literal anterior.”

4.1.4. Estudio doctrinario

“La indicación geográfica o indicación de procedencia no acredita cualidades o calidades de un producto; simplemente acredita que ha sido elaborado en una circunscripción geográfica determinada. Por ejemplo: “Producto hecho en Guatemala” o “hecho en Manila””²³.

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Las indicaciones geográficas pueden servir también para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen

²³ Villegas Lara, René Arturo. **Op. Cit.** Pág. 389.

de los productos, como las técnicas y los métodos tradicionales de fabricación. El lugar de origen puede ser un pueblo, una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término “Bohemia”, considerado indicación geográfica en numerosos países para calificar artículos fabricados en la República Checa con un cristal especial de la región.

“Las indicaciones geográficas hacen referencia a un lugar o región de producción específico que determina las cualidades características del producto originario de dicho lugar. Es importante que las cualidades y la reputación de dicho producto deriven de ese lugar. Habida cuenta de que esas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de un “vínculo” específico entre los productos y el lugar de origen de su producción.

Para el consumidor, la indicación geográfica denota el origen y la calidad del producto. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por agentes comerciales deshonestos. La utilización desleal de las indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Esa situación induce a engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas y en realidad lo que están comprando es una imitación. Va también en detrimento de los productores legítimos, en

80

la medida en que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos”²⁴.

²⁴ www.wipo.int/geo_indications/es/about.html. Fecha de consulta: 14/06/2015.

Las marcas son signos que utilizan las empresas para diferenciar sus productos y servicios de los de las demás empresas. Las marcas confieren a sus propietarios el derecho a impedir la utilización de la misma por terceros. Con frecuencia, las marcas consisten en nombres o designaciones arbitrarias. Las indicaciones geográficas indican a los consumidores que el producto procede de un lugar determinado y posee ciertas características debidas a dicho lugar de producción. Pueden ser utilizadas por todos los productores que fabriquen sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos tengan las mismas cualidades específicas. A diferencia de las marcas, los nombres que se utilizan en tanto que indicaciones geográficas suelen determinarse en función del nombre del lugar de producción.

La protección de las indicaciones geográficas se contempla en tratados internacionales y legislaciones nacionales en virtud de una amplia gama de conceptos, a saber:

- leyes especiales de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen
 - legislaciones marcarias, en el capítulo dedicado a las marcas colectivas y las marcas de certificación
 - leyes sobre la competencia desleal
 - legislación de protección del consumidor y
 - leyes o decretos específicos en los que se reconocen indicaciones geográficas concretas.
-

Sin la debida autorización, no pueden utilizarse indicaciones geográficas respecto de productos que no sean originarios del lugar designado por dichas indicaciones. Las acciones aplicables en caso de infracción van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada hasta el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, multas y, en casos graves, penas de prisión.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI administra varios tratados internacionales dedicados en parte o enteramente a la protección de las indicaciones geográficas (véase, en particular, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional). Además, por conducto de la labor realizada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), integrado por representantes de sus Estados miembros y por organizaciones interesadas, la OMPI examina nuevas formas de mejorar la protección internacional de las indicaciones geográficas.

4.2. La denominación de origen

4.2.1. Definición

“La denominación de origen consiste en un nombre geográfico que se usa, de manera leal y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, cosechado o

extraído en el lugar geográfico al cual corresponde el nombre usado como denominación y que reúne determinada calidad y ciertas características”²⁵.

La denominación de origen es un tipo de indicación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuya calidad o características se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora.

Distingue los productos creados en una zona determinada, contra productores de otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que han creado los originales, en un largo tiempo de fabricación o cultivo.

“Se conoce como **Denominación de Origen** o **Denominación de Origen Protegida**, por otra parte, a una denominación oficial que se le asigna a ciertos productos como una garantía de su procedencia y de su calidad. El **vino jerez**, el **jamón de Huelva** y el **pisco chileno** son algunos productos con **Denominación de Origen**”²⁶.

4.2.2. Regulación en la Ley de Propiedad Industrial

Conforme el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, establece:

“**Denominación de origen:** todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de una región localidad o lugar determinado, cuando su calidad o

²⁵ Mascareñas, Carlos. **Op. Cit.** Pág. 391.

²⁶ <http://definicion.de/denominacion/#ixzz3LbpcEAMF>. Fecha de consulta: 12/05/15.

características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos,, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada”.

La denominación de origen está regulada de los Artículos 81 al 90 de la Ley de Propiedad Industrial, en los cuales se establece la solicitud y los requisitos para la inscripción de la denominación de origen; el pliego de condiciones de las solicitud que se presenten para su registro; las indicaciones geográficas y denominación de origen extranjeras, el procedimiento para evaluar la solicitud de registro, la resolución e inscripción, la normativa de uso y administración de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen nacionales, la protección, relación de marcas, el uso previo y la cancelación y nulidad.

4.2.3. Estudio jurídico

La denominación de origen se encuentra regulada en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

La denominación de origen fue reformada mediante Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha diez y ocho de mayo del año dos mil seis. En la actualidad el Decreto Número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, la reformó con fecha trece de junio del año dos mil trece.

4.2.4. Estudio doctrinario

Los productores que se acogen a la denominación de origen, se comprometen a mantener la calidad lo más alta posible y a mantener también ciertos usos tradicionales en la producción, como por ejemplo, en el caso del vino, en ciertas zonas se exige utilizar la uva tradicional de la zona. Asimismo, suele existir un organismo público regulador de la denominación de origen, que autoriza exhibir el distintivo a los productores de la zona que cumplen las reglas.

La ventaja fundamental de la denominación de origen es que garantiza al consumidor un nivel de calidad más o menos constante y unas características específicas. A cambio, los productores obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas, aunque se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos, que les permite influir sobre el precio final de éstos. También se señala que esta figura fomenta la organización del sector productivo y facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales.

“La denominación de origen se caracteriza por lo siguiente:

- a) El lugar ha de ser realmente en donde se fabricó, elaboró, cosechó o se extrajo el producto;
- b) La denominación no indica solamente un lugar geográfico, sino una especialidad, una cualidad, una denominación del producto mismo;

- c) La denominación puede referirse a diversas circunscripciones: Estados, región, municipio, provincia, etc.;
- d) El lugar ha de ser conocido por la fabricación del producto, “Queso de Zacapa” sería una denominación de origen;
- e) El uso constante de la denominación se ha convertido en denominación del producto:
- f) La denominación de origen puede referirse a toda la zona geográfica de la que se toma la denominación o a una parte de ella;
- g) La denominación de origen es necesariamente un nombre geográfico”²⁷.

La denominación garantiza que un producto originado en tal lugar, reúne características, calidades y cualidades que no tiene otro de la misma especie, producido en área diferente, lo cual está determinado por condiciones de clima, altura, origen natural de los elementos con que se produce, et., que regularmente solo existe allí. Además, no por el hecho de que el producto provenga del área de la denominación, se le puede identificar con la misma. Es necesario que realmente responda a los requerimientos que originaron la denominación.

4.3. Proposición y fines de la reforma legal

El Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, reformado por el Artículo 25 del Decreto Número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, estipula que la cancelación o nulidad de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, podrá cancelarse por sentencia ejecutoriada, para tal efecto se seguirá la vía del juicio oral.

²⁷ **Ibid.**

Ahora bien, la indicación geográfica o la denominación de origen son figuras jurídicas administrativas reguladas en la Ley de Propiedad Industrial, por tal motivo, el trámite para la cancelación o nulidad de las mismas debe ser por medio de un trámite administrativo que debiera de regularse en la Ley de Propiedad Industrial, y no por medio del juicio oral en un órgano jurisdiccional, salvo cuando haya oposición y se vuelva contencioso.

Al tramitarse por la vía administrativa se hace más dinámica aplicando los principios de celeridad y economía procesal, pues si la figura pertenece al derecho administrativo por esa vía debe tramitarse la cancelación o nulidad.

Es importante analizar la temática de la investigación en lo que se refiere al derecho administrativo, la regulación del trámite administrativo y el análisis del trámite del juicio oral en los órganos jurisdiccionales.

4.3.1. Parte considerativa de propuesta

La parte considerativa de una reforma de ley tiene como fin justificar porqué se hace la reforma, cuales son los fines que se persiguen y las ventajas que la misma conlleva, asimismo el fundamento legal para hacer la referida reforma.

Por tal motivo la proposición de la parte considerativa serían las bases de la reforma para que el Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, tenga los asideros legales necesarios para llevar a cabo la reforma del artículo indicado.

La base considerativa será expuesta en el proyecto de reforma que con posterioridad se planteará.

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la libertad de industria y de comercio, lo que se relaciona con la creatividad intelectual y el uso de signos distintivos, siendo protegida por la Ley de Propiedad Intelectual.

Que el Estado es el encargado de proteger el uso de signos, símbolos, emblemas, denominación de origen, indicación geográfica, etc. Por tal motivo debe velar porque los trámites sean de fácil acceso, dinámicos y de prontitud, donde prevalezcan los principios de celeridad y economía procesal.

Que con la reforma de la Ley de Propiedad Industrial, mediante el Decerto Número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, el Artículo 25, reformó el Artículo 90 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, por medio del cual se regula que para la cancelación o nulidad de una indicación geográfica o denominación de origen se lleve a cabo por la vía oral ante un órgano jurisdiccional, lo que resulta más engorroso y un proceso de mayor duración.

4.3.2. Características de la reforma

Las características de la reforma debieran ser las siguientes:

1. Que la tramitación sea dinámica y de prontitud.
2. Que se aplican los principios de celeridad y economía procesal.
3. Que el procedimiento sea de forma administrativa porque la ley a reformar se encuadra en el derecho administrativo.
4. Que la resolución de la nulidad y cancelación de denominación de origen y la indicación geográfica se realice con la mayor celeridad.
5. Que el encargado de resolver sea el Registro de la Propiedad Intelectual, por medio del trámite administrativo, y no un órgano jurisdiccional por medio del juicio oral.

4.3.3. El trámite del juicio oral

Para Cabanellas, el juicio oral es: “aquel que en sus períodos fundamentales, se sustancia de palabra ante el tribunal que ha de resolverlo, sin perjuicio del acta suscrita en donde se consigna lo actuado”²⁸.

“La palabra oral se deriva de la voz latina **ORARE** que significa hablar, decir, de palabra, no escrito”²⁹.

La palabra oral no es más que la expresión de viva voz.

²⁸ Cabanellas, Guillermo. **Op. Cit.** Pág. 470.

²⁹ Fundación Tomás Moro. **Op. Cit.** Pág. 3047.

El tratadista Eduardo J. Couture, citado por Mario Estuardo Gordillo, indica: “Principio de Oralidad, por oposición al principio de escritura, es aquel que surge de un derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencias y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable”³⁰.

En sentido estricto, el juicio oral, no es más que un juicio verbal, expresado de viva voz y donde no se acepta lo escrito.

El juicio oral es aquel que se sustancia en sus partes principales de viva voz y ante el juez o tribunal que entiende en el litigio.

En este prevalece la palabra hablada, aunque se puede iniciar con la demanda escrita, también se puede dar inicio con la demanda oral, las audiencias se dan en forma oral, es en este juicio donde predomina la oralidad en el proceso civil guatemalteco.

El proceso civil guatemalteco, el juicio oral se encuentra regulado en el libro Segundo, Título II, comprendiendo los Artículos del 199 al 228.

En el juicio oral son aplicables todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto a que no se opongan a las regulaciones del juicio oral.

³⁰ Gordillo Galindo, Mario Estuardo. **El derecho a alimentos o la obligación alimenticia su regulación en la legislación guatemalteca y el proceso específico para su fijación y posterior ejecución.** Pág. 34.

En esta clase de juicios la demanda se puede presentar en forma oral o en forma escrita, cuando se presenta en forma oral el secretario del tribunal levantará el acta respectiva, y se procederá a dar el trámite correspondiente a la misma, mientras que cuando se presenta en forma escrita debe cumplirse con las estipulaciones que contiene el Artículo 61 y 63 del Código Procesal Civil y Mercantil, además deben observarse los preceptos contenidos en los Artículos 106 y 107 del mismo cuerpo de leyes.

Si la demanda se ajusta a las prescripciones de ley y llena los requisitos correspondientes, el juez dará trámite a la misma y en consecuencia señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, en cuya audiencia deberán presentar sus pruebas, bajo apercibimiento de declarar la rebeldía de la parte que no comparezca al juicio oral.

En la audiencia señalada el juez deberá tratar de que las partes concilien proponiéndoles fórmulas para llegar a arreglos o convenios, si las partes llegan a conciliar el juez aprobará cualquier clase de convenio a la que hubieren llegado, siempre y cuando estos arreglos no contraríen la ley. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo.

Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad, en la primera audiencia, los hechos en que funde su oposición, pudiendo en ese mismo acto contrademandar al actor.

Tanto la oposición como la reconvencción pueden hacerse en forma oral o en forma escrita, en la primera audiencia.

Si entre el término de la primera audiencia y el emplazamiento, o al celebrarse ésta, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia y señalará día y hora para la nueva audiencia, a menos que el demandado prefiera contestarla en la propia audiencia. De la misma manera se procederá si el demandado plantea la reconvención.

Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia, se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en Segunda Instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 121 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia.

Si el actor ofreciere prueba para contradecir las excepciones presentadas por el demandado, el juez señalará día y hora para la audiencia donde recibirá la prueba propuesta.

En la primera audiencia las partes están obligadas a concurrir con sus respectivos medios de prueba, pero si en la primera audiencia no se pudieren rendir todas las pruebas, el juez señalará nueva audiencia, para que las mismas sean rendidas, cuya audiencia deberá fijarse en un plazo que no exceda de quince días.

Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera

audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de diez días.

Cuando se proponga la prueba de declaración de parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse, dentro de las que se prevén en el Artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos.

El juez tiene la facultad de señalar término extraordinario de prueba cuando la misma deba rendirse fuera del territorio de la república.

Si en la primera audiencia el demandado se allana a la demanda o confiesa los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro del tercer día de finalizada la primera audiencia.

El juez dictará sentencia si el demandado no comparece a la primera audiencia, sin causa justa, siempre que se hubiere recibido la prueba ofrecida por el actor.

Dentro de cinco días a partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia.

En el juicio oral únicamente es apelable la sentencia. El tribunal superior al recibir los

autos señalará día y hora para la vista, la cual se verificará dentro de los ocho días siguientes.

Verificada la vista, se dictará sentencia dentro de los tres días siguientes.

4.4. Principios de economía y celeridad procesal

4.4.1. Principio de economía procesal

La característica básica de este principio es la resolución en el menor tiempo posible, dándose en este caso la pronta administración de justicia.

Por el principio de economía procesal, se tiende a la simplificación de trámites y abreviación de los plazos con el objeto de que exista economía de tiempo, de energía y de costos, plasmado en las reformas a la Ley del Organismo Judicial, al referir que la prueba de los incidentes se recibe en dos audiencias y que el auto se dicta en la última.

De acuerdo con este principio, se debe tratar de obtener el mayor resultado posible con el mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos para las partes.

La economía procesal es alocución que caracteriza el proceso simplificador de trámites en causas y juicios. Así, en lugar del traslado sucesivo de un escrito a tantos como formen igual sector de las partes contendientes, el de los demandantes o el los

demandados, se exige la presentación de copias, para que los distintos interesados puedan tener la comunicación de modo simultáneo y contestar o proceder dentro de plazo común a todos ellos. A la misma tendencia corresponde la comunidad o unidad del término de prueba y para la interposición de recursos.

Este principio es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. El mismo se refiere no sólo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen.

4.4.2. Principio de celeridad procesal

El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para una decisión justa; y segundo, el interés de las partes o de los sujetos procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez.

La celeridad bien puede observarse como uno de los requerimientos primordiales del debido proceso, pues tanto la sociedad como las personas intervinientes en el proceso esperan la definición oportuna de sus peticiones para una convivencia pacífica,

confiando en los jueces todas aquellas diferencias surgidas de las interrelaciones familiares, económicas, laborales, administrativas etc.

El principio de celeridad resulta privilegiado respecto de la acción de tutela -en su trámite y decisión-, la recepción y la definición de la situación jurídica de las personas que reclaman un derecho, por las consecuencias que por su incumplimiento se dan para el funcionario respectivo. Por ello, siempre que se determine un retardo en la actuación del funcionario o empleado público, se debe analizar si hubo prelación legal para otra u otras, el orden cronológico de las diligencias y las dificultades especiales del proceso para cumplir la actuación oportunamente.

El fin principal del principio de celeridad es que los trámites sean cortos, que el juzgador fije audiencias en el menor tiempo posible para evitar causar daños a las partes en el proceso y que se llegue a un fallo en un tiempo prudencial para dar por fenecido el proceso.

4.4. Proyecto de reforma

**PROYECTO LEGISLATIVO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
ORGANISMO LEGISLATIVO**

96

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NÚMERO _____

El Congreso de la República de Guatemala

CONSIDERANDO

Que el Estado debe velar por la protección al derecho de propiedad industrial cuando las circunstancias lo exijan y se vea amenazada la tramitación por la vía administrativa, para hacer el trámite administrativo más breve y sencillo, por lo que debe crear o reformar leyes para dar seguridad al procedimiento, aplicando los principios de celeridad y economía procesal administrativa.

CONSIDERANDO

Que Guatemala es signataria del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que debe promover por medio de su legislación interna los mecanismo necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de diseños y fórmulas de beneficio para el país y para la humanidad en general, en consecuencia se deben emitir disposiciones o reformar leyes que busquen la celeridad y economía procesal en los procesos administrativos relacionados con las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

CONSIDERANDO

Que en la actualidad para tramitar la cancelación y la nulidad de una indicación geográfica o denominación de origen filiación se sigue por la vía oral, la cual resulta tediosa y tardía,

pues en diferentes ocasiones las audiencias se fijan en plazos mayores de treinta días para la realización de cada audiencia, siendo el trámite costoso económicamente y tedioso por lo tardío.

CONSIDERANDO

Que para evitar juicios tardíos, costosos económicamente y de larga duración, se hace necesario reformar lo referente a la cancelación y nulidad de una indicación geográfica o una denominación de origen, y obtener una tramitación por la vía administrativa, la cual resulta ser más eficaz ya que se aplican los principios de celeridad y economía procesal administrativa.

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario reformar el Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, para que se incluya la vía administrativa en el trámite de nulidad y cancelación de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas, que resulta altamente eficaz, en vez de la vía oral tramitada en un órgano jurisdiccional.

98

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala;

DECRETA:

La siguiente

"REFORMA AL ARTÍCULO 90 DEL DECRETO NÚMERO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALAS, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

ARTÍCULO 1. Se reforma el Artículo 90, el cual queda así:

“Artículo 90. Cancelación y nulidad. Una indicación geográfica o denominación de origen protegida podrá cancelarse por un trámite administrativo cuando dejen de cumplirse las condiciones indicadas en el pliego de condiciones. La solicitud de cancelación podrá ser presentada por cualquier persona interesada en la vía administrativa ante el Registro de la Propiedad Intelectual, justificando los motivos de su pretensión, si hubiese oposición se remitirá el expediente a un juzgado de instancia civil para que por medio del juicio oral se siga la tramitación judicial.

Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen de otro país, serán

99

canceladas por el Registro de Propiedad Intelectual a petición de quien obtuvo su inscripción o de cualquier persona, cuando se acredite documentalmente que dejó de estar protegida en el país de origen.

Procederá la nulidad de la inscripción, si ésta se obtuvo en contravención de lo dispuesto en el artículo 80 de esta ley. En este caso la acción de nulidad se planteará ante el Registro de la Propiedad Intelectual, por cualquier persona, pero si hubiese oposición el mismo se remitirá a un juzgado de instancia civil para que por medio del juicio oral se resuelva lo procedente. No podrá declararse la nulidad del registro por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.

De la solicitud de nulidad o de cancelación, el Registro de la Propiedad Intelectual dará audiencia por el plazo de diez días a las partes interesadas para que se opongan y presenten prueba, si no hubiere oposición se procederá a resolver, pero si hubiere oposición el Registrador de la Propiedad Intelectual remitirá el expediente a un juzgado de instancia civil para lo que haya lugar”.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS... DÍAS, DEL MES DE... DEL AÑO...

Todo lo relativo a la propiedad industrial es tramitado en la vía administrativa, siendo esta la vía adecuada para resolver los registros y conflictos que deriven de hechos relacionados con la propiedad intelectual y en consecuencia la propiedad industrial.

Por tal motivo, la cancelación y nulidad de la denominación de origen o de la indicación geográfica debe resolverse en el trámite administrativo presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo este el ente superior en materia de propiedad industrial, por tal motivo la resolución de este ente administrativo es eficaz y competente para resolver todo lo relativo a la propiedad intelectual e industrial, por lo que su tramitación debe ser pronta y eficaz, aplicando los principios de economía y celeridad procesal en materia administrativa.

Con el trámite administrativo se evita la tramitación por el juicio oral en un órgano jurisdiccional, trámite tardío y engorroso, ya que el juzgador señala las audiencias orales en plazos que pasan de los treinta días, lo que crea inseguridad jurídica.

Si en el trámite administrativo se presentará oposición, el Registrador de la Propiedad Intelectual remitirá el expediente al juez de instancia para que lleve el trámite del juicio oral y en consecuencia resuelva lo procedente.

BIBLIOGRAFÍA

AYAU, Manuel. **El proceso económico**. Guatemala: Ed. Universidad Francisco

Marroquín, 2001.

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

CHACÓN TORREBIARTE, Carlos Gilberto. **Las licencias de uso de marcas en las franquicias**. Guatemala: Ed. MR. de León, 1995.

DE AGUILAR MARTÍNEZ. **Guía, requisitos legales y procedimientos de inscripción**. Guatemala: Ed. Ediciones y Servicios, 1999.

DE PINA VARA, Rafael. **Derecho mercantil**. México: Ed. Porrúa, 1966.

Fundación Tomás Moro. **Diccionario jurídico Espasa**. Madrid, España: Ed. Espasa Calpe S.A., 1999.

ILLESCAS, Carlos Eduardo, **Algunas consideraciones sobre propiedad intelectual**. Guatemala: Ediciones y Servicios, 1996.

MANTILLA MOLINA, Roberto. **Derecho civil y derecho mercantil**. España: Ed. Española, 1997.

RODAS MELGAR, Haroldo, **Propiedad intelectual en Guatemala**, Guatemala: Ediciones y servicios. Guatemala, 1998.

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

Legislación:

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

Código Civil. Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala. Decreto Ley 106, 1963.

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

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

