

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



**LA NECESIDAD DE REGULAR EL CONTRATO DE
CONFIDENCIALIDAD COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

BRENDA ELIZABETH LÓPEZ MEJIA

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2016

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

**LA NECESIDAD DE REGULAR EL CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD COMO
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la

Universidad de San Carlos de Guatemala
Por

BRENDA ELIZABETH LÓPEZ MEJIA

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, noviembre 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.	Jonathan Josué Mayorga Urrutía
VOCAL V:	Br.	Freddy Noé Orellana Orellana
SECRETARIO:	Lic.	Fernando Antonio Chacón Urizar

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

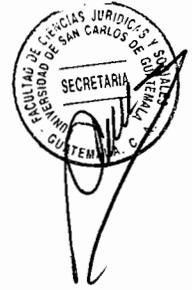
Presidente:	Lic.	Belter Rodolfo Mancilla
Vocal:	Lic.	Moisés Raúl De León Catalán
Secretario:	Lic.	José Antonio Meléndez

Segunda Fase:

Presidente:	Lic.	Marco Tulio Escobar
Vocal:	Lic.	Gamaliel Sentés Luna
Secretaria:	Licda.	Josefina Cojón

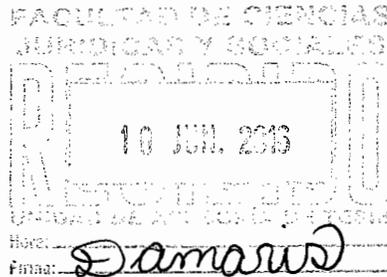
RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis”. (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).

LIC. CARLOS ALBERTO POROJ XILOJ
ABOGADO Y NOTARIO
7ª. Avenida 7-07 zona 4 Edificio El Patio, Tercer Nivel, Oficina 308,
Guatemala, Guatemala
Tel.2331-1814



Guatemala, 10 de junio del año 2016.

Licenciado
William Enrique López Morataya
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho

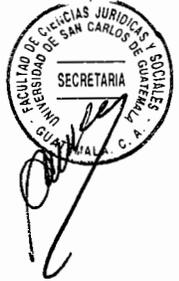


De acuerdo con la resolución emanada de esa Decanatura, he sido designado como Asesor del Trabajo de Tesis de la Bachiller Brenda Elizabeth López Mejía, la cual se intitula **“LA NECESIDAD DE REGULAR EL CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL”**.

El trabajo realizado, posee un excelente contenido técnico y científico con una metodología basada en el uso del método científico, utilizando las técnicas de investigación documental y bibliográfica.

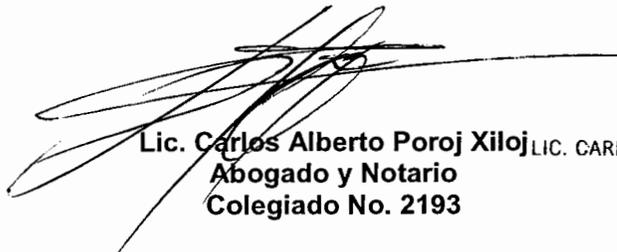
Se utilizó la metodología pertinente, con la redacción clara y se maneja de manera práctica para la fácil comprensión del lector, en su elaboración se utilizó bibliografía de autores nacionales como internacionales en materia de Derecho Mercantil arribando a las conclusiones, recomendaciones de suma importancia que deben ser tomadas en cuenta, tanto por autoridades, legisladores, estudiosos del derecho y población en general.

Por lo expuesto concluyo que el trabajo de tesis presentado por la bachiller, no se ha limitado a cumplir únicamente con los presupuestos legales de presentación y desarrollo, sino también a la sustentación en teorías, análisis y aportes de orden legal como de academia, ello en atención a la normativa reguladora para el efecto.



En mi criterio, considero que el trabajo efectuado por la bachiller, cumple con los requisitos que para el efecto establece el Artículo 32 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público de dicha casa de estudios previo a optar el grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, así como el examen General y Público, por lo que procedo a emitir DICTAMEN FAVORABLE, previa revisión y discusión en el examen público.

Atentamente,



Lic. Carlos Alberto Poroj Xiloj

Abogado y Notario
Colegiado No. 2193

LIC. CARLOS ALBERTO POROJ XILOJ
Abogado y Notario
Guatemala, C.A.



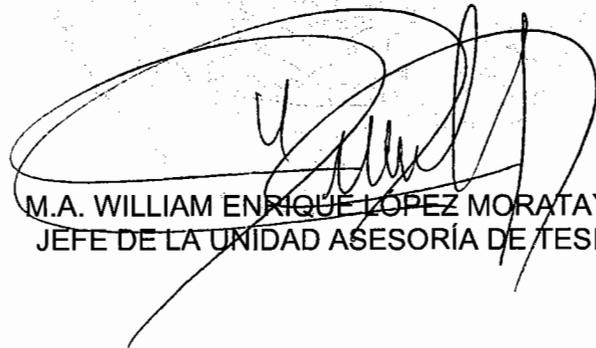
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 15 de junio de 2016.

Atentamente, pase a la LICENCIADA GLEN AMPARO GUERRA LEMUS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis de la estudiante BRENDA ELIZABETH LÓPEZ MEJIA, intitulado: "LA NECESIDAD DE REGULAR EL CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL".

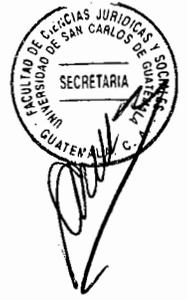
Me permito hacer de su conocimiento que está facultada para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título del trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo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


M.A. WILLIAM ENRIQUE LÓPEZ MORATAYA
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS

cc.Unidad de Tesis
WELM/darao.



LICENCIADA GLEN AMPARO GUERRA LEMUS
ABOGADA Y NOTARIA
0 Avenida 4-08, zona 8, Loma Real, Mixco, Guatemala
Tel. 55513731



Guatemala, 22 de junio del año 2016.

Licenciado
William Enrique López Morataya
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho



Estimado Licenciado López Morataya:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que de conformidad con el nombramiento de revisor del trabajo de tesis que se me hiciera de la Bachiller BRENDA ELIZABETH LOPEZ MEJIA, intitulado **“LA NECESIDAD DE REGULAR EL CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL”**.

El trabajo desarrollado por la Bachiller López Mejía, tiene un contenido científico y técnico, pues se refiere a una problemática legal

1. Ya que hizo uso pertinente de los métodos científicos, deductivo y analítico así como de las técnicas de investigación en todas las etapas del proceso.
2. Los métodos se utilizaron adecuadamente dentro del desarrollo del trabajo fueron: analítico, sintético, el inductivo y el deductivo. Todo de conformidad a las diferentes etapas investigadas.
3. La redacción: uso de un lenguaje, técnico y una redacción clara y sencilla que permite la fácil comprensión de la temática.
4. Las conclusiones y recomendaciones: son congruentes y tiene relación directa con las citas bibliográficas, las sugerencias que le fueron presentadas a la bachiller fueron acogidas de conformidad, procediéndose a llevar a cabo las enmiendas indicadas.



5. La Bibliografía utilizada: es la adecuada al tema elaborado, el cual es de utilidad para la sociedad guatemalteca y se desarrollo haciendo aportaciones valiosas y propuestas concretas para su realización.

6. La tesis efectivamente reúne los requisitos de carácter legal por lo cual emito **DICTAMEN FAVORABLE** de conformidad con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32 del Normativo Para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público para ser discutido en el Examen Público.

Atentamente,

LICENCIADA GLEN AMPARO GUERRA LEMUS

Colegiado Activo No. 8,683

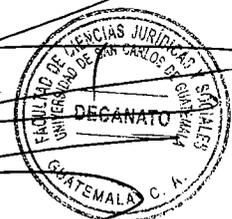
LICENCIADA
GLEN AMPARO GUERRA LEMUS
ABOGADA Y NOTARIA



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 18 de octubre de 2016.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante BRENDA ELIZABETH LÓPEZ MEJIA, titulado LA NECESIDAD DE REGULAR EL CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 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.





DEDICATORIA

- A DIOS:** Porque de él proviene la sabiduría y el entendimiento, toda obra, vida y gracia, a Él sea toda honra y gloria.
- A MIS PADRES:** José María López Chacón (Q.E.P.D.) y Santos Mejía Lara de López, por ser ejemplo de trabajo, dignidad, honradez; infinitas gracias porque desde niña siempre me han apoyado en todos mis proyectos e inculcado valores para ser hoy una mujer, madre y profesional de bien. Los amo.
- A MIS HERMANOS:** José Lorenzo, Noé Haroldo (Q.E.P.D.), Carlos Enrique, Mario René, César Augusto, Hugo Benjamín, Oscar Danilo, muchas gracias por compartir con migo el anhelo de alcanzar mis metas y el apoyo incondicional; con todo mi amor y respeto.
- A MIS HIJAS:** Shannon Elizabeth y Dafne Sofía, por ser la alegría de mi vida y la razón de ser mejor cada día.
- A MI ESPOSO:** Lic. Noé Eleazar Coronado Ortiz, por su esfuerzo, apoyo moral y espiritual incondicional; por compartir conmigo momentos buenos y malos a lo largo de mi carrera; Dios te bendiga.
- A:** Brandon Coronado, siempre te he considerado parte de mi familia, gracias por compartir conmigo tu vida, por tu apoyo y comprensión.



A MIS ABUELOS: Narciso López, Tomasa Chacón, Maximino Mejía Torres y María Lara Rosales (Q.E.P.D.), gracias por sus oraciones en la tierra y el cielo.

A MI TIA: Ana María Mejía Lara, gracias por su cariño y consejos, desde que yo era una niña.

A MI FAMILIA: Por estar siempre a mi lado.

A MIS PADRINOS: Lic. Noé Eleazar Coronado Ortiz, Lic. Jacobo Benjamín Reyes Ruiz, Licda. Glenn Guerra Lemus, Licda. Wendy Orellana Estupe; por ser profesionales del Derecho y ejemplo a seguir.

A MIS AMIGOS: Por su apoyo y solidaridad

A: La Universidad de San Carlos de Guatemala, por abrir sus puertas e impartirme el pan de saber.

AI PUEBLO DE GUATEMALA: Por haber pagado con sus impuestos mi carrera.



ÍNDICE

	Pág.
Introducción	i

CAPÍTULO I

1. Derecho mercantil	1
1.1. Origen	1
1.2. Concepto	6
1.3. Características	8
1.3.1. La profesionalidad	8
1.3.2. Nuclearidad	8
1.3.3. La flexibilidad	9
1.3.4. La simplicidad o sencillez de forma	9
1.3.5. La tipicidad	9
1.3.6. La seguridad	10
1.3.7. Rigorismo en la responsabilidad	10
1.3.8. Tendencia socializadora	10
1.3.9. La internacionalidad	11
1.3.10. Adaptación	12
1.4. Fuentes	12
1.4.1. La costumbre	12
1.4.2. La jurisprudencia	14
1.4.3. La ley	14
1.4.4. La doctrina	16
1.4.5. El contrato	16
1.5. Regulación legal	17

CAPÍTULO II

2. Los comerciantes	19
2.1. Antecedente histórico	21
2.2. Concepto	24



	Pág.
2.3. Clasificación.....	27
2.3.1. Comerciante individual	28
2.3.2. Comerciante social	28
2.3.3. Comerciante extranjero	29
2.3.4. Cónyuges comerciantes	29
2.4. Inscripción.....	30
2.5. Regulación legal	35

CAPÍTULO III

3. Propiedad Intelectual	37
3.1. Aspectos generales	37
3.2. Concepto	41
3.3. Definiciones de la propiedad intelectual	42
3.4. Características de la propiedad intelectual	45
3.5. Protección.....	47
3.6. Clasificación de la propiedad intelectual.....	49
3.6.1. Sistemas de protección de la propiedad intelectual	61

CAPÍTULO IV

4. Registro de la Propiedad Intelectual	69
4.1. Aspectos generales	69
4.2. Concepto	70
4.3. Funciones	70
4.3.1. Departamento de marcas	71
4.3.2. Departamento de patentes	72
4.3.3. Departamento de derechos de autor y derechos conexos	72
4.4. Actos inscribibles	73
4.4.1. Departamento de marcas	73
4.4.2. Modificación, enajenación, cambio de titular y licencia de uso, cancelación voluntaria de signos distintivos	77



4.5. Regulación legal80

CAPÍTULO V

5. Contrato de confidencialidad.....83

5.1. Aspectos Generales del contrato.....83

5.2. Importancia del contrato de confidencialidad86

5.3. Utilización del acuerdo de no divulgación o confidencialidad88

5.4. Limitaciones legales en materia de confidencialidad90

5.5. La necesidad de regular el contrato de confidencialidad como
excepción al principio de publicidad en materia de propiedad
intelectual92

CONCLUSIONES95

RECOMENDACIONES.....97

BIBLIOGRAFÍA.....99



INTRODUCCIÓN

Este estudio se refiere básicamente a presentar una propuesta con respecto a la implementación de un mecanismo jurídico que pueda aplicarse legalmente con el propósito de evitar actos de divulgación de un secreto industrial o comercial; como consecuencia del principio de publicidad registral y que dicha protección se debe adecuar a un contrato, tipo de confidencialidad o secretividad en materia de propiedad intelectual. Las empresas en las que su base modular es el manejo de información secreta (técnica comercial o de fabricación), que presente una ventaja competitiva respecto de los demás concurrentes en el mercado. Relacionado con esto, es que existen diversas disposiciones legales en materia laboral y penal respecto a la competencia desleal, entre otras, que tienden a sancionar o establecer algún tipo de responsabilidad para aquellas personas que, al tener acceso o contacto con esta información pudieran incurrir en deslealtad y permitir el acceso a la misma.

El problema que se afronta día a día, respecto a la competencia desleal que se da entre las empresas y la utilización e implementación de fórmulas, que han sido creados y patentados por personas distintas; utilizando los mecanismos que utilizan para obtener estos informes, para luego lucrar con los mismos, sin que existan herramientas que limiten las fugas de información.

Los objetivos planteados son los siguientes: determinar el contenido del contrato de confidencialidad, como necesidad de mecanismos ciertos de protección en materia de



propiedad intelectual; analizar las diferentes disposiciones legales vigentes en Guatemala, con respecto a la propiedad intelectual; establecer los derechos y obligación provenientes de los contratos de confidencialidad, para determinar la necesidad de incorporar a la actividad que desarrolla el Registro de Propiedad Intelectual el contrato de confidencialidad.

Esta investigación se divide en cinco capítulos: en el primero se trata el derecho mercantil, el origen, los conceptos, las características, las fuentes y la regulación legal; el segundo se refiere a los comerciantes, el antecedente histórico, los conceptos, la clasificación de los comerciantes, la inscripción y la regulación legal del mismo; el tercero contiene lo relacionado a la propiedad intelectual, los aspectos generales, el concepto las características de la propiedad intelectual, la protección y la clasificación de la propiedad intelectual; el cuarto capítulo hace referencia al Registro de la Propiedad Intelectual, los aspectos generales, el concepto, las funciones, los actos inscribibles y la regulación legal; finalmente en el quinto se señala lo relacionado con el contrato de confidencialidad, los aspectos generales del contrato, la importancia del contrato de confidencialidad, la utilización del acuerdo de no divulgación o confidencialidad, las limitaciones legales en materia de confidencialidad y la necesidad de regular dicho contrato.

Los métodos fueron: el analítico y el sintético; dentro de las principales técnicas empleadas están: la bibliográfica y los documentales; en cuanto al material que se recopiló para el desarrollo de la investigación fue de gran importancia la tecnología.

CAPÍTULO I



1. Derecho mercantil

El derecho mercantil es una rama del derecho que se encarga de la regulación de las relaciones vinculadas a las personas, los actos, los lugares y los contratos del comercio. El derecho mercantil es una rama del derecho privado y abarca al conjunto de normas relativas a los comerciantes. A nivel general, podría decirse que es la rama del derecho que regula el ejercicio de la actividad comercial.

Es posible distinguir entre dos criterios dentro del derecho mercantil. El criterio objetivo es aquel que se refiere a los actos de comercio en sí mismo. El criterio subjetivo está vinculado a las personas que se desempeñan como comerciantes.

En definitiva, el derecho mercantil se encarga de estructurar la organización empresarial moderna y de regular el estatuto jurídico del empresario, entendiéndose como tal a la persona que realiza actos de comercio. Por otra parte, los actos de comercio son aquellos que se llevan a cabo con la finalidad de obtener lucro.

1.1. Origen

El derecho mercantil, como rama del derecho en general, es reciente si se toma en cuenta la antigüedad de otras disciplinas jurídicas. Ello obedece a circunstancias



históricas precisas en el desarrollo de la civilización. Ciencias como la historia, sociología o la antropología, nos enseña que el hombre, en los iniciales estadios de su vida satisfacía sus necesidades con los bienes que la naturaleza les proporcionaba de manera espontánea; y más tarde puso en práctica sus facultades intelectuales y físicas para transformar lo que el ambiente le brindaba, el producto de sus actos creadores no tenía más objeto que llenar necesidades de su núcleo familiar o del reducido grupo al que pertenecía. En otras palabras, producía para su consumo y sin ningún propósito de intercambio.

Conforme la organización social fue evolucionando y las necesidades se hicieron más complejas, la actividad económica del hombre sufrió una transformación que habría de introducir el desarrollo de la civilización: la progresiva división del trabajo. Este fenómeno histórico, ampliamente planteado por Federico Engel en su obra: El Origen de la Familia, de la Propiedad y del Estado, va a condicionar relaciones sociales que posteriormente hicieron surgir el derecho mercantil. Por esa división apareció el mercader, que sin tomar parte directa en el proceso de la producción, hace circular los objetos producidos llevándolos del productor al consumidor. Así surge el profesional comerciante; y así también la riqueza que se produce adquiriendo la categoría de mercancía o mercadería, en la medida en que es elaborada para ser intercambiada; para ser vendida. Los satisfactores tienen entonces, un valor de cambio y se producen con ese objeto. En principio, ese intercambio era de producto por producto, por medio del trueque. Pero, cuando apareció la moneda como representativa de un valor, se consolidaron las bases para el ulterior desarrollo del comercio y del derecho que lo rige.



En Guatemala, al igual que el resto de los dominios españoles en América, regla su vida jurídica por la legislación de la metrópoli. La recopilación de leyes Indias, las Leyes de Castilla, las Siete Partidas y la Ordenanza de Bilbao, para citar las más conocidas, contenían normas destinadas al comercio. La capitanía general del reino de Guatemala estaba sujeta al virreinato de la nueva España; de esa cuenta, el comercio lo controlaba el consulado de México y éste ejercía jurisdicción en los países centroamericanos para resolver las controversias que se pudieran ocasionar. Ante la insistencia de los comerciantes de la Capitanía, se creó el consulado de comercio de Guatemala, por real cedula del once de diciembre de 1773, en esa cedula: "se dispuso: Que rigieran las ordenanzas de Bilbao, que era entonces el código de más aceptación en la metrópoli.

La cedula que creó el consulado importo la separación de la justicia mercantil de los tribunales comunes, reservando a jueces especiales el conocimiento de los negocios del comercio; esa misma cedula presto el servicio de dar leyes propias y adecuadas a su naturaleza."¹

El derecho comercial contenido en esas leyes servía más a los intereses de la corona que al los del propio comerciante. La política económica del Estado Español en las Indias estuvo inspirada por las doctrinas mercantiles imperantes en la época de los grandes descubrimientos en el nuevo continente. Esta política se basaba en dos principios: el exclusivismo colonial y la llamada teoría de los metales preciosos. Bajo

¹ Villegas Lara, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco.** Pág. 125.



dichas tesis el tráfico comercial en estas colonias no favorecidas en mayor grado el desarrollo económico de la región.

Al suceder la independencia política de Centro América, se dio como consecuencia una legislación propia. Las leyes de España siguieron teniendo vigencia por algunos años. En el gobierno del doctor Mariano Gálvez se hizo el intento de modernizar las leyes del país, sustituyendo las leyes españolas por los llamados Códigos de Livingston, que eran conjunto de normas redactadas para el Estado de Luisiana, por el jurista Eduardo Livingston, dentro de las cuales se comprendían disposiciones referentes al comercio.

El hecho de haberse formulado esos códigos para pueblos de idiosincrasia diferente, dio como resultado una resistencia de los destinatarios, lo que les resto positividad. Aunado a eso, la llegada del gobierno conservador de Rafael Carrera, significo el estancamiento de la evolución legislativa en Guatemala, ya que se volvió a la legislación española, al grado de que los estudios facultativos de derecho se hacían sobre las Leyes de Toro y la Novísima Recopilación. Como consecuencia, se volvió al consulado de comercio y se introdujeron algunas variantes de procedimiento, advirtiéndose que la vigencia de este régimen era temporal; pero, la renovación legislativa impulsada por la Revolución de 1877, al promulgarse los nuevos códigos de Guatemala, se incluyó un Código de Comercio, con una ley especial de enjuiciamiento mercantil.

A este código, Cesar Vivantelo califica como imitación del Código Chileno, se emitió por Decreto Gubernativo numero 191 de fecha 20 de julio 1877, se promulgo un nuevo



Código de Comercio contenido, en el Decreto Número 2946 del Presidente de la República. "Este Código es calificado por el profesor guatemalteco Edmundo Vásquez Martínez, como una mejor sistematización de las instituciones de 1877, a la vez que reunió en un mismo cuerpo una serie de leyes dispersas, y sobre todo. Las convenciones internacionales en materia de letra de cambio, pagare y cheque."²

En 1970 se promulgó el Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, que contienen el actual Código de Comercio de Guatemala, el que pretende ser un instrumento moderno, adaptado a las nuevas necesidades de tráfico comercial de Guatemala, tanto en el aspecto nacional como internacional. Para su elaboración se tomaron en cuenta otros códigos de Centroamérica, sobre todo el de Honduras, ello con la idea de buscar una unificación legislativa que hiciera viable el movimiento comercial que generaría el llamado Mercado Común Centroamericano.

El Código de Comercio de Guatemala vigente en la actualidad, incorporó instituciones nuevas y mejoro la sistematización de la metería jurídica mercantil. Es importante señalar la creación del Registro Mercantil, pues tal función en forma limitada, la cumplía el Registro Civil. En materia de títulos de crédito se incorporó la factura cambiaria.

Se trasladaron aquellos contratos considerados mercantiles, como el fideicomiso o los que se refieren a la edición, radiodifusión o representación escénica formaban parte del Código Civil, a este código; se le han hecho modificaciones que se reseñarán

² Vásquez Martínez, Edmundo. **Instituciones de derecho mercantil guatemalteco.** Pág. 20.



posteriormente, en cuanto al procedimiento de inscripción de sociedades nacionales extranjeras, principalmente.

Sin embargo, por lo dinámico que es el comercio y sus formas de manifestarse, es indudable que debe estar sujeto a constante revisión. Y el derecho mercantil guatemalteco, en su expresión legal, no se agotó en el Código de Comercio, pues existen una serie de leyes sobre materia comercial, no codificadas, las que deben tenerse como integrantes del ordenamiento jurídico mercantil del país; leyes bancarias, de seguros, de auxiliares de comercio; y en su parte adjetiva, la reciente de arbitraje comercial, que forma parte de las normas que regulan la justicia mercantil.

1.2. Concepto

El derecho mercantil se puede definir como el conjunto de normas relativas a los comerciantes como tales, a los actos de comercio y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos.

En la mayoría de las legislaciones, una relación se considera comercial, y por tanto sujeta al derecho mercantil, si es un acto de comercio. El derecho mercantil actual se refiere a estos actos, de los que lo son intrínsecamente, aunque en muchos casos el sujeto que los realiza no tenga la calidad de comerciante (sistema objetivo); sin perjuicio de ello, existen ordenamientos jurídicos en que el sistema subjetivo, con base en la empresa, regulando tanto su estatuto jurídico en que el sistema es subjetivo, con base



1.3. Características

El derecho mercantil contiene normas que responden a un sistema económico dado. Al irse paulatinamente modificando el sistema capitalista puro, mediante el auge paralelo de la economía dirigida, era forzoso que se produjera también un cambio en la fisonomía del derecho mercantil.

Dentro de las características del derecho mercantil es menester tener en consideración las siguientes:

1.3.1. La profesionalidad

El derecho mercantil se aplica a la actividad profesional de los comerciantes y es ella a la que primariamente responde. Profesionalidad implica habitualidad para las personas físicas y adopción de una forma determinada para las sociedades. El énfasis en la profesionalidad significa que el Derecho es un derecho profesional, valga decir, para quienes realizan una actividad de las que expresamente se consideran por las leyes como mercantiles y para quienes adoptan la forma de sociedad mercantil, de ahí que se afirme también el carácter predominante subjetivo de este derecho.

1.3.2. Nuclearidad

De la empresa como organización propia para la actividad mercantil. Para poder realizar profesionalmente una actividad mercantil se requiere de una organización



mediante la cual se coordinen trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos; esa organización o entidad es la empresa, la cual constituyen las sociedades mercantiles; y los títulos valores o títulos de crédito, juntamente con los contratos que pertenecen antológicamente a la misma, forman el complejo de instrumentos jurídicos típicos de su actividad.

1.3.3. La flexibilidad

Las actividades objeto de una empresa, su misma profesionalidad requieren normas jurídicas que frente a circunstancias cambiantes y con frecuencia imprevistas. Antes que obstaculizar, permiten y faciliten los negocios mercantiles, se adaptan en suma a las nuevas circunstancias.

1.3.4. La simplicidad o sencillez de forma

La realización en masa de los negocios, la necesidad de utilizar el tiempo y la coyuntura propia de la actividad profesional de los comerciantes y de su empresa, exigen ausencia de formalismos innecesarios y la existencia de normas que toleren la realización rápida de los negocios. A ello tienden las disposiciones que establecen como regla general del derecho mercantil la simplicidad o sencillez de forma.

1.3.5. La tipicidad

La necesidad de contratar con rapidez o en masa, a la par de flexibilidad y la sencillez de forma, imponen uniformidad en los actos y negocios, uso de formularios y reducción



del negocio a unas cuantas líneas esquemáticas a una forma típica. El derecho mercantil favorece dicha tipicidad.

1.3.6 La seguridad

Consecuencia de las notas anteriores, el adquirente de un derecho necesita la certeza de no ser posteriormente perturbado o despojado en el goce del bien adquirido, necesita pues, seguridad. El derecho mercantil atiende a este requerimiento de manera muy acusada y al enfrentarse a un conflicto entre seguridad del tráfico y seguridad del derecho da primacía a la primera, subordinando la realidad a la apariencia jurídica.

1.3.7. Rigorismo en la responsabilidad

Todas las relaciones jurídicas-mercantiles se basan en los principios mercantiles y una rigurosa responsabilidad, de una parte, el comerciante o empresario mercantil y la otra el que contrata; con el deber de cumplir a cabalidad y actuar dentro de los plazos perentorios y establecidos en el marco legal.

1.3.8. Tendencia socializadora

Al reconocerse constitucionalmente la libertad de industria, de comercio, de trabajo y la libertad de empresa, se hace estableciendo claramente determinados



condicionantes: las limitaciones que por motivos sociales y de interés nacional dispongan las leyes; el apoyo y estímulo a la empresa que contribuya al desenvolvimiento económico y social del país; por el contrario, a la limitación de la empresa monopolística. El derecho mercantil, al desarrollar estos principios mediante las normas que disciplinan la protección a la empresa, la obligación de contratar, la prohibición de monopolios, la protección a la libre competencia, la interpretación de los contratos en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario, etcétera, se manifiesta plenamente inmerso de un sentido social, dicho en otras palabras, acoge la tendencia socializadora propia de la organización constitucional guatemalteca.

1.3.9. La internacionalidad

Las actividades mercantiles tienden a borrar las fronteras y buscan espacios más amplios que los circunscritos a un solo país, no solo por la facilidad de las comunicaciones sino también por los esquemas de integración económica que vinculan a los mercados y que son un rasgo en la actualidad. El derecho mercantil, sensible a cubrir las necesidades del tráfico internacional, hace abstracción de las peculiaridades nacionales y asume un carácter uniforme bastante acusado, fuera de que es dentro de sus instituciones que se producen las leyes uniformes, tanto regionales como universales.



1.3.10. Adaptación

Que el comercio se relaciona con el ser humano por ser una de sus funciones, dicha función cambia día a día por diversos motivos, ya sean políticos, científicos, culturales, por lo que las formas de comerciar se van desarrollando progresivamente. De ello resulta que la legislación siempre va en zaga de la práctica. Entonces una característica de este derecho para tomarse en cuenta es que, en su contexto general debe irse adaptando a las condiciones del mismo fenómeno comercial.

1.4. Fuentes

Se entiende por fuente de donde brota surge o nace. Por lo que las fuentes del derecho mercantil, son aquellas que procuran el nacimiento de normas, sin embargo dichas no son exclusivas del derecho mercantil.

1.4.1. La costumbre

Se ha asentado, en los sistemas de derecho escrito, que la costumbre ocupa un papel secundario o limitado en cuanto a la productividad de normas jurídicas en relación con la ley, aunque le reconoce aquella el carácter de fuente formal autónoma e independiente de esta.

Ahora bien en formas tradicionales se reconoce que son dos los elementos constitutivos de la costumbre, de los cuales uno es materia y objeto (inveterata consuetudo) y el otro



psicólogo (opinio iuris atquenecessitatis), se define como la repetición constante y generalizada de un hecho, con la convicción de que ese actuar es jurídicamente obligatoria. La legislación guatemalteca para el efecto de colmar algunas lagunas o en prevención de ellas, con frecuencia remite a la costumbre y a los usos (de ahí que convenga determinar si se trata de conceptos iguales o diversos).

La costumbre, tiene fuerzas para crear normas jurídicas, mientras que el uso desempeña una función más modesta, que consiste en suministrar contenido a las normas legales que la invocan, además la costumbre, en cuanto que constituye una norma jurídica, no está sujeta a prueba; mientras que el uso, por integrar solamente un elemento de hecho, precisa probanza.

Se pueden indicar, por una parte que la costumbre constituye una fuente de derecho paralelo a la ley (aunque de menor importancia) y por la otra que es frecuente que la ley, ante la presencia de lagunas o en prevención de ellas, haga referencia a elementos del hecho que vienen a desempeñar una función integradora o supletoria, es decir que haga referencia a los usos.

Sin embargo, cabe advertir que el legislador guatemalteco, al referirse a los usos en sentido técnico, emplea en forma indiscriminada este vocablo, pues según parece lo considera como sinónimos, de ahí que el intérprete deba tener cuidado al distinguir la costumbre verdadera y real; del uso o elemento objetivo, cuya función es integradora o supletoria.



El Artículo 2 segundo párrafo de la Ley del Organismo Judicial, da categoría de fuente de derecho a la costumbre y por lo mismo al uso, en defecto de la ley aplicable al caso, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público, que resulte probada. La costumbre fue la primera fuente formal del derecho mercantil, y como práctica general de los comerciantes o como uso del comercio.

1.4.2. La jurisprudencia

Citando nuevamente el Artículo 2 en su primer párrafo de la Ley del Organismo Judicial, la jurisprudencia está concebida como fuente complementaria, en ese orden es fuente de derecho en derecho mercantil. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, cuando se producen cinco fallos reiterados en juicios sometidos al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, del recurso de casación, genera la doctrina legal que puede citarse como fundamento de pretensiones similares. Esto demuestra que en el ordenamiento guatemalteco carece de estimaciones por la jurisprudencia como fuente de derecho y consecuencia también del derecho mercantil; en materia constitucional, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el Artículo 43 determina que son tres fallos contestes que generan doctrina legal.

1.4.3. La ley

La ley, o la legislación con más propiedad, es la fuente primaria del derecho según los Artículos dos y tres de la ley del Organismo Judicial. En el caso de Guatemala, la



normatividad mercantil se integra a partir de la Constitución Política de la República de Guatemala, cuyos preceptos mercantiles desarrollan en el Código de Comercio, demás leyes y sus reglamentos que norman la actividad de los comerciantes, las cosas y los negocios mercantiles.

Se entiende por norma mercantil, toda aquella disposición obligatoria de carácter general y abstracto emanada del Estado y provisión de una sanción soberana que regulan la materia delimitada como mercantil.

La legislación guatemalteca mercantil, se encuentra sumamente dispersa, toda vez que por una parte, muchas de las materias que originalmente se encontraban reglamentadas en el Código de Comercio de Guatemala, se han segregado de él debido a las leyes derogatorias; y por la otra, se han expedido múltiples ordenamientos que han venido a regular materias no comprendidas antes en dicho código, de allí que pueda decirse que la legislación mercantil se encuentra integrada por el Código de Comercio de Guatemala y el derecho marítimo, capítulo que quedó vigente del código de comercio anterior.

Por lo que toca a leyes complementarias, es posible citar (por dar un par de ejemplos) la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, el Decreto Ley de Constitución y Organización de Empresas de Seguros, la Ley de Mercado de Valores, entre otras. La ley mercantil de carácter general, es el Código de Comercio de Guatemala, el cual integra los aspectos generales del derecho mercantil, pues es dentro de su mismo



cuerpo, derecho sustantivo y adjetivo, pero además se encuentra apoyado por una serie de leyes y reglamentos que regulan materias específicas a las cuales se les llama leyes especiales del derecho mercantil o leyes conexas del derecho mercantil.

1.4.4. La doctrina

Son muy pocos los autores que niegan la calidad de fuente a la doctrina; sin embargo, en el derecho mercantil sucede algo especial, pues para que este derecho sea viable, se toman en consideración los principios que ya se expusieron y que son doctrinarios, vienen a ser fuente coadyuvante en la interpretación del contexto legal, por disposición del Artículo 10 del Código de Comercio.

Al respecto el tratadista Francisco Porrúa, indica que: "El verdadero sentido de esa expresión no es particular, puesto que la doctrina se encuentra en todo el derecho, en todas sus ramas; y todos estos han de extraerse del derecho positivo y de su aplicación, para determinar un problema de contenido mucho más general."⁶

1.4.5. El contrato

El contrato ha sido considerado como fuente del derecho sobre todo en el campo del derecho privado. Se puede considerar que el contrato es fuente del derecho mercantil en la medida en que recoge convenciones de los particulares provenientes de la esfera

⁶ Porrúa, Francisco. **Diccionario de derecho penal**. Pág. 3.



de la autonomía de la voluntad, si en algún campo del derecho privado se dan modalidades muy especiales al celebrar un contrato, en el terreno mercantil existen y por ello se podría considerar como una fuente.

En los últimos años, parte de la doctrina considera que en determinadas ocasiones las condiciones generales de contratación, pueden convertirse en normas supletorias para lo cual sería necesario: "Que estuvieran dictadas o impuestas a las partes contratantes por una autoridad pública investida con poder normativo; tienen que ser condiciones impuestas indirectamente por quien tiene poder normativo como consecuencia de una delegación de facultades de otra autoridad. Han de ser condiciones establecidas por asociaciones profesionales o corporaciones legalmente reconocidas cuya función sea regular o intervenir en las relaciones contractuales."⁷

En la práctica mercantil existe el contrato normativo, el contrato tipo, el contrato por adhesión, que de cierta manera arma obligaciones de más de un contrato singular.

1.5. Regulación legal

El Decreto número 2-70 del Congreso de la República, tiene cuatro libros así: de los comerciantes y sus auxiliares, de las obligaciones profesionales de los comerciantes, de las cosas mercantiles, obligaciones y contratos mercantiles; y cuenta con un título

⁷ Villegas Lara, Rene Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 45.



único. Tiene 1039 Artículos, aprobados en el Organismo Legislativo el 28 de enero de 1970 y promulgado por el ejecutivo el nueve de abril de 1970.

El código pretende ser un instrumento moderno, adaptado a las nuevas necesidades de tráfico comercial de Guatemala, tanto en el aspecto nacional como en el internacional. Para su elaboración se tomaron en cuenta otros códigos de Centroamérica, sobre todo el de Honduras; ello con la idea de buscar una unificación legislativa que hiciera viable el movimiento comercial que generaría el llamado Mercado Común Centroamericano.



CAPÍTULO II

2. Los comerciantes

El comerciante es aquella persona física o jurídica, nacional o extranjera, que se dedica habitualmente a la comercialización de bienes, entendida como una etapa intermedia entre la producción y la del consumo, suponiendo el traspaso de la propiedad de los bienes de un sujeto a otro.

En derecho mercantil hace alusión a su materia de estudio subjetiva, es decir a las personas que son objeto de regulación. Se considera sujeto mercantil a toda persona que realiza un acto de comercio.

Sin embargo, cabe hacer una primera clasificación entre las personas que realizan un acto de comercio ocasional y aquellas que se dedican al comercio de forma habitual, los primeros son los sujetos accidentales de comercio y los segundos comerciantes. El que compra algo en la tienda no es comerciante, pero realiza un acto de comercio. Por tanto se menciona que es un sujeto accidental de comercio.

El trueque era la manera en “que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor.”⁸

El principal inconveniente de este tipo de comercio es que las dos partes involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías

⁸ Helguera y García, A. **Manual práctico de la historia del comercio.** Pág. 3.



ofertadas por la otra parte. Para solucionar este problema surgieron una serie de intermediarios muy a menudo añadían un riesgo demasiado elevado en estas transacciones y por ello este tipo de comercio fue dejado de lado rápidamente cuando apareció la moneda.

La moneda, o dinero, en una definición más general, es un medio acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero, no solo tiene que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y una herramienta para almacenar valor. Históricamente ha habido muchos tipos diferentes de dinero, desde cerdos, dientes de ballena, cacao, o determinados tipos de conchas marinas. Sin embargo, el más extendido sin duda a lo largo de la historia es el oro.

El uso del dinero en las transacciones comerciales supuso un gran avance en la economía. Ahora ya no hacía falta que las partes implicadas en la transacción necesitaran las mercancías de la parte opuesta. Civilizaciones más adelantadas, como los romanos, extendieron este concepto y empezaron acuñar monedas. Las monedas eran objetos especialmente diseñados para este asunto. Aunque estas primitivas monedas, al contrario de las monedas modernas, tenían el valor de la moneda explícito en ella. Es decir que las monedas estaban hechas de metales como oro, plata y la cantidad de metal que tenían era el valor nominal de la moneda.



2.1. Antecedente históricos

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura que se practicaba era una agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida iban incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos; día a día los agricultores utilizaban como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, favoreciendo dos factores:

- a) “Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la comunidad.

- b) Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la siderurgia, por lo tanto, los excedentes de las cosechas se empezaron a intercambiarse con otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad (armas), depósitos para poder transportar o almacenar los excedentes alimenticios (ánforas, etc.), nuevos utensilios agrícolas (azadas de metal...), o incluso más adelante objetos de lujo (espejos, pendientes, etc.)”⁹. (Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos, sino también un intercambio global de

⁹Ibid. Pág. 3.



innovaciones científicas y tecnológicas, entre otros el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el torno, la navegación, nuevas formas de urbanismo, etcétera. En la Península Ibérica este período se conoce como el Orientalizante, por las continuas influencias recibidas de oriente. En este momento es cuando surge la cultura ibérica.

Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propicio un paulatino cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras estratificaciones sociales. En un inicio las clases sociales eran simplemente la gente del poblado y familia dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales más sofisticadas como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, entre otros.

Las ciudades fenicias del segundo milenio antes de Cristo, consiguieron crear una estructura comercial propia para compensar la diferencia entre sus recursos naturales y los de sus vecinos: “Por su posición geográfica los fenicios, indica Herodoto, era un pueblo botado al mar por su geografía. Como comerciantes y mercaderes fueron los fenicios activos y prósperos, buscaban y transportaban por las rutas comerciales marítimas de un extremo a otro del mediterráneo, materias primas y toda clase de productos manufacturados por ellos y por los pueblos de oriente. Excelentes navegantes y audaces exploradores contaban con numerosas flotas comerciales y de guerra, estas últimas protegiendo siempre a los barcos mercantes, eran naves estilizadas líneas veloces y técnicas, dotadas de un gran espolón de proa que actuaba



como ariete y servía para abrir grandes vías de agua y echar a pique las naves enemigas. En el área de construcciones de naves marítimas, incidieron con el birreme, una especie de galera ala que consiguieron aumentar el número de remeros montando una hielera sobre otra. Luego construyeron naves más ágiles que hacían uso del viento.”¹⁰

Fenicia nunca fue un Estado unificado en la aceptación moderna del término, era más bien un conjunto de ciudades más o menos importantes cuyos habitantes vivían del comercio marítimo y de las industrias relacionadas con este, es decir, astilleros, factorías de artículos manufacturados, aprovechando las materias primas que los barcos suministraban.

Para los griegos, la prosperidad fenicia, que en su día fue envidiada por todo el Mediterráneo procedía en sus inicios del humilde murex, molusco que abundaba en las costas fenicias y del cual se extraía el tinte purpura. Los tejidos teñidos con purpura eran en la antigüedad, un artículo de lujo que solo los potentados podían costearse. A partir de este comercio y el de las finas maderas (cedro) del Líbano, se fueron construyendo las grandes fortunas que luego se invertirían en fletar orondos cargueros con los que los fenicios comerciaron, dando inicio a la expansión y la fundación de colonias y factorías, sirviendo de puente entre las grandes civilizaciones antiguas del oriente y los pueblos del occidente Mediterráneo.

¹⁰ **ibid.** Pág. 23.



Se les ha llamado con mucha propiedad recaderos del mundo antiguo. Su importante marina iba a buscar los metales útiles como el estaño, cobre y oro en los lugares más apartados, de los cuales se hacía gran consumo en la corte de faraón y en Nínive y Babilonia. En las colonias fenicias del Sur de España encontraron grandes minas de plata fuente de riqueza y expansión fenicia.

Vendían en Grecia, en Italia, en todas las costas bañadas por el Mediterráneo, el incienso y la mirra de Arabia, las piedras preciosas, las especias y marfil de la India, la seda de China, los esclavos y caballos de Cáucaso.

El comercio fenicio era el intercambio y estos no usaron la moneda hasta el año 400 antes de la era cristiana. En Sidón, solo por la influencia de los persas se empezaron a acuñar monedas. En el reverso estaba impresa la cabeza del rey persa, lo que atestigua los estrechos lazos que por aquel tiempo unían a Persia y Sidón.

2.2. Concepto

Comerciante es, en términos generales, la persona que se dedica habitualmente al comercio. También se denomina así al propietario de un comercio. Ricardo Landero, al hablar de comerciante alude al empresario, en ese sentido empresario es: “La persona física o jurídica que se sirve de una empresa para realizar en nombre propio y en forma habitual una determinada actividad económica. Es pues, el sujeto agente de la actividad económica y tiene las características de la iniciativa y el riesgo.”¹¹

¹¹ Landero, Ricardo. **Curso de derecho mercantil I.** Pág. 113-114.



Ulises Montoya, diferencia dos conceptos de quien es en realidad un comerciante:

“Desde el punto de vista económico, es comerciante quien hace de la actividad comercial una profesión, bien sea porque dirige directamente un establecimiento mercantil, o porque presta servicios como factor empleado de un comerciante individual, como apoderado directo o gerente de una sociedad mercantil. Jurídicamente el concepto de comerciantes es más restringido. Solo se reputa comercialmente a quien actúa para sí y no para otros en actividad mercantil, adquiriendo los derechos y asumiendo las obligaciones que de ella derivan.”¹²

Bolaffio Rocco, indica que comercialmente es: “Quien asume una posición económica especial en su condición social, condición productiva de consecuencias legales. La calidad de comerciante es el resultado del ejercicio profesional de actos de comercio, es una carrera, posición social y económica.”¹³ Este concepto a pesar de sus obvias limitaciones sigue siendo válido y aceptable.

Actualmente, se han introducido innovaciones terminológicas, en las que se emplea ya en forma equivalente las expresiones: “Comerciantes, empresario, empresario mercantil, empresario individual. Y además se estima que tales expresiones contienen también al empresario industrial.”¹⁴

¹² Montoya, Ulises. **Derecho comercial I.** Pág. 88.

¹³ Bolaffio Rocco. **Derecho mercantil.** Pág. 76.

¹⁴ Garrigues, José. **Curso de derecho mercantil.** Pág. 182.



Existe también una tendencia doctrina que niega la naturaleza o condición mercantil del pequeño empresario, bajo la explicación de que no dispone de una media o gran empresa.

Entre ambas posiciones hay que intentar configurar un concepto válido, a la vez doctrinal y legal, según el derecho positivo.

Existe otra definición dada por el profesor Uria: "Empresario individual es la persona que ejercita en nombre propio, por si o por medio de representantes, una actividad constitutiva de empresa."¹⁵

En derecho mercantil, el término comerciante hace alusión a su materia de estudio subjetiva, es decir a las personas que son objeto de regulación específica por esta rama del derecho. En este sentido, son comerciantes las personas que de manera habitual, se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles (actos de comercio). La habitualidad constituye un elemento esencial de la definición, no toda persona que realice un acto de comercio ocasional (por ejemplo, quien compra en una tienda) se constituye en comerciante, sino que solo es considerado comerciante desde la perspectiva del derecho mercantil quien se dedique al comercio de forma habitual.

Originalmente, se tenía la idea de que comerciante, era la persona individual que con fines de lucro compraba mercancías para revenderlas, realizando una actividad intermediándola entre el productor y consumidor de bienes.

¹⁵Uria, Rodrigo. **Ob. Cit.** Pág. 88.



Con la evolución del comercio y el derecho mercantil, ese concepto de comerciante se ha ampliado, no solo por la aparición de las personas jurídicas y empresa mercantil, sino por la diversificación de los actos de comercio encaminados a la industria, la banca, seguros y fianzas.

El Artículo dos del Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, indica que: "Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, cualesquiera actividades que se refieren a los siguientes:

1. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios.
2. La intermediación en la circulación de bienes y a la presentación de servicios.
3. La banca, seguros y fianzas.
4. Los auxiliares de las anteriores."

Se debe recordar que comerciante es el que comercia y comerciar es, según la definición de la real academia de lengua española, negociar comprando o vendiendo o permutando géneros. Pero en el derecho comercial no sirve esta definición por ser demasiado estrecha y no contemplar ciertos requisitos legales, imprescindibles para completar el concepto.

2.3. Clasificación

Al comerciante se le puede clasificar de la siguiente manera:



2.3.1. Comerciante individual

Se refiere a la persona que con capacidad legal para contratar y obligarse, ejerce acto de comercio con el ánimo de lucro por profesión y en forma habitual.

El Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República en el Artículo seis remite el Código Civil, contenido en el Decreto-Ley 106, para determinar quiénes son las personas individuales con capacidad para contratar y obligarse. En efecto, el Artículo ocho del Código Civil al referirse a la capacidad regula: “La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años.”

2.3.2. Comerciante social

Se refiere a las sociedades organizadas bajo forma mercantil, que el Artículo 10 del Código de Comercio clasifica así:

1. La Sociedad Colectiva
2. La sociedad en Comandita Simple
3. La Sociedad en Responsabilidad Limitada
4. La Sociedad Anónima
5. La Sociedad en Comandita por Acciones



Y en Artículo tres del mismo cuerpo legal citado regula que: "Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tiene la calidad de comerciantes cuales quiera que sea su objeto. Las Sociedades Mercantiles citadas, son las personas jurídicas que refiere el artículo seis del Código de Comercio de Guatemala y 15 inciso 4 del Código Civil."

2.3.3. Comerciante extranjero

El extranjero puede dedicarse al comercio de Guatemala, pero para ello debe tener residencia en el país y obtener autorización del Organismo Ejecutivo. La residencia es un estatus jurídico que se obtiene siguiendo el procedimiento administrativo en la Dirección General de Migración, obtenida la residencia se lleva otro procedimiento administrativo en el Ministerio de Economía, para recibir el permiso y dedicarse al comercio. Cubierto los dos requisitos, el sujeto se registrará en el Registro Mercantil General de la República y entonces se equipara en derechos y obligaciones al comerciante guatemalteco, salvo lo que disponga una ley especial. Esta prevención de la ley está referida a la posibilidad presente o futura de que existiera la exigencia de la calidad de guatemalteco para gozar los beneficios de una ley.

2.3.4. Cónyuges comerciantes

El código actual, no dispone ninguna restricción para que el cónyuge ejerza el comercio. Los cónyuges pueden dedicarse por separado o conjuntamente a actos de



comercio y si lo hacen juntos son considerados comerciantes, a menos que uno de ellos sea auxiliar del otro.

2.4. Inscripción

Se denomina inscripción a todo asiento hecho en el registro. El Código de Comercio de Guatemala señala cuales inscripciones son obligatorias y la forma en que deben hacerse los asientos correspondientes. Es obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil jurisdiccional de conformidad con el Artículo 334 del Código de Comercio de Guatemala, llenando para el efecto, los requisitos que la normativa establece, dentro de la cual se encuentran los siguientes: “1. “De los comerciantes individuales que tengan un capital de dos mil quetzales o más. 2. De todas las sociedades mercantiles. 3. De empresas y establecimientos mercantiles comprendidos dentro de estos extremos. 4. De los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes. 5. De los auxiliares de comercio.”

El Artículo citado, hace referencia que instituciones se deben inscribir, de forma obligatoria, tomando en consideración que el no hacerlo, conlleva una serie de implicaciones, dentro de las cuales se encuentra que para cualquier tipo de actividad que no sobrepasen la cantidad de dos mil quetzales, no es obligatoria la inscripción antes señalada.



De conformidad con el Artículo 338 del Código de Comercio de Guatemala, también es obligatorio el registro de: "1. El nombramiento de administradores de sociedades, de factores y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante, para operaciones de su empresa. 2. La revocación o la limitación de las designaciones y mandatos a que se refiere el inciso anterior. 3. La creación, adquisición, enajenación, o gravamen de empresas o establecimientos mercantiles. 4. Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes individuales y sus modificaciones, así como el inventario de los bienes que pertenezcan a las personas sometidas a su patria potestad o tutela. 5. Las modificaciones de la escritura constitutiva de las sociedades mercantiles, la prórroga de su plazo y la disolución o liquidación. 6. La constitución, codificación y extinción de derechos reales sobre la empresa o sus establecimientos. 7. Cualquier cambio que ocurra en los datos de la inscripción inicial y cualquier hecho que los afecte. 8. Las emisiones de acciones y otros títulos que entrañen obligaciones para las sociedades mercantiles, expresando su serie, valor y monto de la emisión, sus intereses, primas y amortizaciones y todas las circunstancias que garanticen los derechos de los tomadores. Las operaciones a que se refiere este inciso serán inscritas exclusivamente en el Registro Mercantil."

La normativa legal antes citada, hace referencia a que no solamente son las empresas las que se deben inscribir, sino también se encuentran sujetos a dicha inscripción en el registro respectivo, las personas que estarán a cargo de dichas instituciones, asimismo, se deben dar a conocer cuál será el tipo de actividad, los derechos y obligaciones que



se tiene, también se deben inscribir las modificaciones, ampliaciones o en su caso la extinción de cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en materia mercantil.

1. Inscripción de comerciante individual

Para el comerciante individual se norma esta obligación si su capital es de dos mil quetzales en adelante, para lo cual se debe presentar un formulario de solicitud de inscripción de comerciante y de empresa mercantil, con firma legalizada o autenticada del propietario (llenando únicamente la información personal del comerciante), adjuntar el documento personal de identificación y solicitar una orden de pago en recepción y entrega de documentos y cancelar en un banco del sistema setenta y cinco quetzales (Q. 75.00).

2. Inscripción de empresa mercantil

La empresa mercantil tiene la calidad de un bien mueble. Así lo considera la ley. Y el establecimiento viene a ser lugar donde tiene el asiento la empresa, de manera que es un elemento de esta última. El comerciante puede tener sucursales de sus negocios y con ello tendría varios establecimientos.

Presentar formulario de inscripción de comerciante y de empresa mercantil con firma autenticada del propietario.



1. Certificación contable firmada y sellada por un contador (no es indispensable).
2. Documento Personal de Identificación (fotocopia del mismo).
3. Solicitar una orden de pago y cancelar en el banco del sistema setenta y cinco quetzales (Q.75.00) para inscripción de comerciante. Cien quetzales (Q100.00) para inscripción de empresa. Si es copropiedad, presentar un formulario por cada propietario.

3. Inscripción de empresa de sociedad

1. Presentar formulario de inscripción de comerciante y de empresa mercantil, con firma autenticada del representante legal.
2. Fotocopia de nombramiento de representante legal, vigente.
3. Fotocopia de patente de sociedad.
4. Solicitar una orden de pago y cancelar en el banco: cien quetzales (Q100.00) para inscripción de empresa.

4. Efectos de la inscripción

El Registrador está obligado a estudiar los documentos que se le presenten; y, si de éste estudio llega a la conclusión que el documento y lo solicitado contravienen la ley, niega la inscripción, lo que no prejuzga sobre la validez del documento.

Esa misma función se da en un sentido positivo o sea cuando si concede la inscripción.



En el primer caso, cuando se niega la inscripción, el particular solicitante tiene un recurso para disentir el criterio del registro y se conoce doctrinariamente como recurso de reclamo, contemplando en el Artículo 348 del Código de Comercio de Guatemala, y se debe plantear ante un juez de primera instancia del ramo civil, tramitándose conforme al procedimiento incidental. “En el caso de oposición de la persona que solicita una inscripción y que por cualquier motivo perjudica a otra. Esta oposición se tramita también en incidente.”¹⁶

La inscripción, produce efectos frente a terceros como consecuencia del principio de publicidad material y con respecto del hecho inscrito propiamente.

La inscripción en el Registro tiene simplemente unos efectos declarativos, es decir se da publicidad a unos hechos, cuya validez ha surgido fuera del Registro, o dicho en otras palabras la inscripción es declaratoria cuando se limita a confirmar la fuerza que por así tiene el acto o documento de inscrito.

Existen inscripciones que tiene también efecto constitutivo, ya que de la inscripción se derivan determinados efectos especiales o, es decir, hay inscripciones denominadas constitutivas, que es requisito esencial para que el acto que se inscribe produzca efectos jurídicos.

¹⁶ Villegas Lara, René Arturo. **Ob. Cit.** Pág. 320.



5. Sanciones por falta de inscripción

El Código de Comercio de Guatemala en el Artículo 356 establece una multa a razón de veinticinco mil quetzales por falta de inscripción y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que establece para los comerciantes. Dicha multa será impuesta por el Registrador.

Existe la prohibición expresa para las cámaras o asociaciones gremiales de inscribir a comerciantes que no acrediten su inscripción en el Registro Mercantil de conformidad con el Artículo 358 del Comercio de Guatemala.

2.5. Regulación legal

La Constitución Política de la República, establece en el Artículo 43 lo siguiente: “Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.”

Asimismo, dentro de la normativa vigente en Guatemala, con respecto a los comerciantes, se debe considerar que es el Código de Comercio de Guatemala donde se encuentra regulado, para el efecto, en el Artículo 2 y que hace referencia a que son comerciantes todas aquellas personas que ejercen en nombre propio actos de comercio, tomando en cuenta que dicha actividad se realiza ya sea en la industria, en la



prestación de servicios, en las instituciones bancarias, así como los auxiliares de los mismos.

El Artículo tres del Código de Comercio de Guatemala, hace referencia a los comerciantes sociales, considerando dentro de estos a las sociedades organizadas en forma mercantil, para lo cual también se hace referencia específicamente, en el Artículo seis a la capacidad que deben tener los comerciantes, para lo cual se toma en consideración lo establecido en el Artículo ocho del Código Civil, el cual establece que esta se adquiere a los dieciocho años de edad.

En el Código de Comercio guatemalteco, se hace referencia a todo lo relativo a los comerciantes así como a los auxiliares de los mismos, asimismo, dicha normativa hace referencia a todo lo relacionado con estos, con las sociedades tanto accionadas como no accionadas, también se hace mención a las obligaciones profesionales de los comerciantes, a lo relativo a los títulos de crédito y lo relacionado a las obligaciones y contratos mercantiles.



CAPÍTULO III

3. Propiedad intelectual

Es importante para la presente investigación jurídica, abordar lo relativo a la propiedad intelectual, puesto que la misma cuenta con un carácter tutelar, al proteger lo relativo a la obra creadora del intelecto humano y las actividades que tienen por objeto la divulgación de dicha obra, aquí la importancia de la confidencialidad de las personas que inscriben sus actos ante dicho registro estatal.

3.1. Aspectos generales

Para la propiedad intelectual es necesario tomar en cuenta el patrimonio de una persona, el cual se constituye todas aquellas cosas que son o pueden ser objeto de apropiación; estableciéndose dentro de la clasificación de los mismos, los bienes inmateriales, que comprenden las creaciones de la mente humana; este tipo de bienes generalmente no caen bajo la apreciación de los sentidos y tienen una importancia económica, encontrándose tutelados jurídicamente y de forma especial.

Dentro de estos bienes, está lo relativo a la propiedad intelectual, comprendiendo la misma las obras científicas, artísticas o literales, los signos distintivos, las invenciones y todas aquellas creaciones que surgen de la creatividad e intelecto humano.



En el siglo XVII se conocen intentos de regulación con el objeto de asegurar a los autores literarios una parte de las ganancias obtenidas por los impresores, ese es el sentido por ejemplo de las disposiciones de 1627 de Felipe IV, en España. Lo que mueve a esta regulación es precisamente la ausencia de monopolio del autor respecto a la obra, debido a que cualquier impresor podía reeditar una obra, pretendiendo el legislador mantener los incentivos del autor obligándole a compartir una parte de los beneficio obtenidos.

“Es así, que el primer sistema legal de propiedad intelectual configurado como tal surge en la Inglaterra Barroca, llamado Statute of Anne del año 1710; esta norma es importante debido a que por primera vez aparecen las características propias del sistema de propiedad intelectual tal como se conoce actualmente, presentándose como un sistema de incentivos a los autores, motivando así su labor.”¹⁷

Con distintas formas y matices el sistema se extiende poco a poco por Europa, Dinamarca y Suecia tiene su primera legislación en el año 1741 y España en el año 1762, pero siendo que existe debate con respecto a la propiedad y derecho del autor, se equipara a un derecho natural que nace no de una concesión real, sino de un derecho reclamable.

Con la ruptura de la revolución francesa, se da una transformación a la propiedad intelectual de aquella gracia real en un derecho natural, como parte del tributo que el

¹⁷ Claessens, Marc. **Los descubrimientos científicos contemporáneos: el nombre, la vida y el universo.** Pág. 10.



naciente nuevo mundo rinde a la intelectualidad por su apoyo en la consolidación de los estados liberales.

Pronto surgieron críticas por parte de los opuestos al nuevo mundo liberal y precisamente por ello a la escuela española de Salamanca circunscribe a mediados del siglo XVIII la protección a lo que luego llamarían derechos morales, atacando la equiparación del privilegio real con una forma de propiedad, dado que sobre las ideas no podía vindicarse propiedad con independencia del Estado ni la transmisión llevarse a cabo.

La expansión del capitalismo y la necesidad de incentivos para mantener el desarrollo tecnológico tras las guerras napoleónicas, consolida la propiedad intelectual y extienden las legislaciones protectoras. De hecho la propiedad intelectual estuvo históricamente supeditada en la práctica a las necesidades sociales de innovación, es así por ejemplo que cuando Eli Whitney invento la desmotadora de algodón en el año 1794 no se le ocurrió plantear demandas a pesar de que la hubiera patentado; dicho invento permitió reducir el precio del algodón y convirtiendo posteriormente a Estados Unidos de América en el gran proveedor de las nacientes manufacturadas textiles británicas, transformándose de países en desarrollo a países desarrollados.

En el año 1883 se firma el Convenio de París, que establece los principios y acuerdos internacionales para administrar la propiedad industrial. El Convenio de Berna en el año 1886 marca un momento decisivo en la globalización del derecho de autor.



El siglo XX viene siendo el siglo de los derechos de autor y las patentes. Tras la Convención de Berna se funda lo que hoy se conoce como Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En la segunda mitad del siglo surge el estallido industrial de la música popular y el mercado audiovisual.

Se puede observar que la materia de la propiedad intelectual, ha sido regulada desde épocas muy remotas; sin embargo, es en este tiempo donde alcanza su gran auge debido al avance tecnológico que ha surgido, donde es necesario regular las situaciones derivadas de las creaciones provenientes de la tecnología.

La propiedad intelectual se ha convertido, en una rama jurídica de gran importancia debido al notable crecimiento en la comercialización de obras audiovisuales, musicales, literarias y otras, donde se reclama además de una especialidad determinada, una protección legal.

Al haberse referido a aspectos generales de la propiedad intelectual, donde se encuentra parte de su origen y antecedentes, conviene puntualizar sobre las definiciones de la misma.



3.2. Concepto

Rafael de Pina define la propiedad Intelectual de la manera siguiente: “Es una especie de propiedad que se manifiesta como propiedad literaria, artística e industrial, teniendo todas ellas idéntica naturaleza y justificación.”¹⁸

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Dentro de las principales limitaciones que recibe la propiedad intelectual se tiene copyright, propiedad científica, literaria y artística; derechos de autor, derecho auditorio, derecho intelectual, derechos inmateriales y propiedad intelectual.

La propiedad intelectual a la luz de lo dispuesto en el Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala y concordante con la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y a diferencia de cuanto sucede en la propiedad ordinaria, está integrada por facultades de índole moral, paternidad, integridad, arrepentimiento, que se suman a las propiedades patrimoniales, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, sin confundirse con ella.

¹⁸ De Pina, Rafael. **Elementos de derecho civil mexicano**. Pág. 181.



La propiedad intelectual comprende dos grandes ámbitos o vertientes: la llamada propiedad industrial y los llamados derechos de autor.

La propiedad intelectual siempre ha sido considerada una propiedad especial, y sin duda lo es, muy poco tiene que ver con una propiedad de una finca o de un carro. Tiene parecido lejano con la propiedad de valores (acciones, títulos financieros) y algo más cercano con la propiedad industrial (patentes y marcas).

Para José Núñez Núñez, la propiedad intelectual se define como: “El conjunto de facultades que se reconoce a los autores, pintores, compositores, actores, instrumentistas, productores y a otras muchas personas por el hecho de crear una obra o realizar determinadas actuaciones o producciones, que se considera generadas por el intelecto. La propiedad intelectual comprende muy diversos derechos, personales (derechos morales) y económicos (derechos de explotación y otros).”¹⁹

Así mismo es de suma importancia establecer principalmente todo lo relativo a los derechos intelectuales, no se limitan a los que corresponde la propiedad científica o artística, sino que su campo es aún más amplio, por lo que a continuación se citan algunas definiciones que parecen importantes, no solo por su contenido sino por la fuente en que se ubican, de tal manera que al considerarse sencillas sea fácil su comprensión: “Son derechos que corresponden por ley al autor de una creación desde el momento en que toma una forma en cualquier tipo de soporte tangible (papel, en el

¹⁹ Núñez Núñez, José. **Guía de derecho de autor y afines**. Pág. 74.



caso de una obra literaria o de una partitura; soporte magnético, en el caso de una grabación informática y similares) o tangible (por ejemplo ondas hercianas, para las obras de televisión). La idea para un cuento, la receta culinaria de una familia que se transmite de generación a generación, una canción que se silba por la calle, por ejemplo, no son obras protegidas por la ley. Pero una vez son escritas, grabadas, o representadas en público, las leyes reguladoras del copyright, los diseños o las patentes reclaman la protección de los derechos de sus autores como titulares de la propiedad intelectual.²⁰

La definición que a continuación se cita, expone con claridad el contenido de la propiedad intelectual y suele ser de suma importancia en este campo, por encontrarse regulada en el Artículo dos del convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual define a la propiedad intelectual como: “Los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas, interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, a los científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales, la protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico y artístico.”

²⁰ Rangel, David. **Tratado de derecho marcario**. Pág. 40.



Se cita la definición sobre propiedad intelectual, proporcionada por el mexicano David Rangel Medina, en la revista mexicana de la propiedad intelectual, donde se establece como: “El conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto material que de ellos pueda resultar.”²¹

Para el autor argentino Miguel Angel Emery, la propiedad intelectual se define como: “Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese en forma integral un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducciones.”²²

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de las Protecciones de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú, establece lo siguiente con relación a la propiedad intelectual: “Corresponde a los derechos intangibles, es la propiedad del autor de una canción, de un poema, de una novela, que aunque no sea dueño del disco o libro que las contenga, si lo es sobre su contenido, siendo el único que puede autorizar que ese contenido sea utilizado. También es la propiedad del inventor del micrófono, que puede no tener la propiedad de los aparatos que se fabrican, pero es el único propietario del derecho de permitir su fabricación, es la propiedad de la empresa que tiene una marca que utiliza para identificar sus productos y que es la única que tiene el derecho a utilizarla.”

²¹ **Ibid.**

²² Emery, Miguel. **Propiedad intelectual**. Pág. 45.



Como se observa del contenido de las definiciones anteriores, la propiedad intelectual tiene relación con todo lo concerniente a los derechos de obras literarias y artísticas, entre otras; así como, lo relativo a los descubrimientos científicos y otros signos distintivos que más adelante se estudiara, en donde sin duda alguna se pone de manifiesto la inteligencia del hombre.

3.3. Características de la propiedad intelectual

Dentro de las características que revisten a la propiedad intelectual, se pueden hacer mención al hecho que su origen es intelectual, por surgir la misma del intelecto humano; asimismo, cabe indicar que es protegida por la ley, como una manifestación de la individualidad creativa del hombre y el reconocimiento de dicha creatividad. Posee una esfera económica con relación a que puede contarse con un ingreso adquirido por la creación provista. Además, una de las características más importantes es la exclusividad que se adquiere sobre la creación, la cual conlleva el derecho de oponerse a cualquier aprovechamiento indebido sobre derechos conferidos.

La propiedad intelectual contiene características que permiten disponer de los derechos de propiedad que se posean, tales como enajenar, otorgar licencias de uso a terceros, entre otros, al igual que cualquier otro tipo de bien o derecho que sea objeto de propiedad; de tal manera que el propietario cuenta con el derecho de impedir su enajenación o uso sin previa autorización.



Con respecto a los derechos de autor es preciso recordar que estos son exclusivos de producir una obra original de determinado autor, por cualquier medio de expresión tangible; elaborar trabajos derivados a partir de la obra original; e interpretar o exhibir la obra, si se trata de composiciones musicales, coreográficas y otras; en tal sentido, existen derechos de carácter personal y patrimoniales, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán otorgarse sin su autorización. Es así pues, que existen dos tipos de derechos que se le reconocen al autor: los derechos morales y derechos patrimoniales.

Los derechos morales, también llamados extra-patrimoniales, son aquellos que corresponden al autor de la obra y son irrenunciables e inalienables, por lo que no se pueden ceder ni renunciar a ellos; son derechos que el autor posee como creador de una obra intelectual. Dentro de estos derechos se comprende el derecho de editar la obra o mantenerla inédita, publicarla en forma anónima o bajo seudónimo, entre otros.

Los derechos patrimoniales o de explotación, son aquellos que facultan al autor a decidir sobre el uso de su obra, el cual no podrá llevarse a cabo sin su autorización, salvo en casos en que las leyes lo contemplen; son también derechos conexos a la autoría de la obra, pues incluyen un contenido económico, es decir, se puede cobrar una cantidad determinada o cierto porcentaje por la edición de la obra, traducción o adaptación por otro medio, como el cine y el teatro. Dentro de estos derechos se



encuentra la reproducción, que permite obtener copia de obra, o bien la transformación, que puede consistir en la adaptación de la obra original.

3.4. Protección

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, conviene mencionar que existe la necesidad de tutela sobre la misma, un cuidado o resguardo de las creaciones del intelecto, que están conferidas específicamente al Estado por ser un derecho fundamental del hombre, y que constituye por un parte la garantía que no existirá un aprovechamiento de sus creaciones, pudiendo este explotar económicamente la creación, toda vez que al misma presenta un valor para la persona creadora, de tal suerte que la tutela representa un importe económico cuando se encuentra legalmente reconocida.

Es importante que se mencione que hoy en día debido a los avances tecnológicos y exigencias que en el diario vivir se presentan, el nivel de conocimientos y por ende de invenciones, se producen a mayor escala, pues inicialmente se podría decir que las invenciones o descubrimientos que surgieron a lo largo de la historia, se dieron principalmente por la visión de suplir necesidades dentro de la humanidad, tal como el telégrafo que permitió poder transmitir comunicaciones con rapidez y a distancia; sin embargo, con el transcurso del tiempo y el avance tecnológico surgen inversiones que pretenden no solo solucionar problemas en el campo de salud, como por ejemplo al buscar la cura del sida o el cáncer, sino también pretenden facilitar las tareas diarias y



contribuir al entretenimiento, por lo que se tiende a crear cosas para satisfacer problemas, necesidades o gustos del hombre.

Cabe indicar también, que la inversión económica reviste un factor importante para que se respete la invención protegida, tomando en consideración que la protección debe garantizar que no exista la comercialización de productos falsificados; en tal sentido, la protección también contribuye en cierta forma al fomento del descubrimiento, ya que si no se posee protección en cuanto al invento, cualquiera pensara que no vale la pena invertir en la creación de alguna cosa.

La protección pretende impedir que otras personas fabriquen o comercialicen las invenciones sin el consentimiento del titular. La importancia de la protección de la propiedad intelectual, radica entonces en reconocer y proteger los derechos de autores y creadores, toda vez que una adecuada protección de los mismos, generara consecuencias positivas en el mercado, a permitir que la creación entre al mercado, exista diversidad de productos y haya beneficios para el titular de la creación, así como para el que adquiera el producto. Asimismo, como se ha mencionado, la protección es importante porque promueve la creatividad de las personas, permitiendo que la imaginación y el ingenio sean remunerados y en general, que las creaciones intelectuales generen riqueza por su aplicación industrial y el desarrollo social y económico en las sociedades, creándose países más competitivos con relación a aquellos que le restan importancia.



La protección de la propiedad intelectual que se otorga al autor o inventor, conlleva derechos tales como el ser reconocido como titular de la creación, ser quien autoriza la explotación de la creación, así como realizar las acciones que impidan que terceros exploten la creación sin que medie consentimiento.

Actualmente las empresas ven en la propiedad intelectual, uno de los recursos más valiosos que pueden poseer, por lo que es preciso que la mayoría solicite protección de sus creaciones, debiendo tener presente que existe un tipo de propiedad intelectual que conlleva secretos, como por ejemplo la fórmula de la coca cola, o la obra que tiene derechos de autor y es publicada en un libro. Obviamente los desafíos a la protección de la propiedad intelectual en los casos citados suele ser distinta pues en uno se trata en gran parte de controles de confidencialidad con que la empresa debe contar, mientras que en el otro caso se trata de una cuestión de clasificación de la propiedad intelectual, como lo es los derechos de autor.

En Guatemala, no obstante el avance y reconocimiento que hoy en día tiene la propiedad intelectual, existe una diversidad de creaciones intelectuales, como los inventos, las marcas y expresiones o señales de publicidad, entre otros, cuyos derechos no ha sido solicitados para su registro, quizá sea porque los propietarios de esas creaciones las han proporcionado por años en el mercado contando con un reconocimiento por parte del público; sin embargo, han dejado a un lado lo más importante que es el hecho de contar con la protección legal, a manera de evitar que otra persona pueda registrar esas creaciones bajo su nombre.



En tal sentido, se hace fundamental solicitar la protección correspondiente con el fin de aprovechar plenamente los derechos de propiedad intelectual, mientras se llevan a cabo actividades publicitarias que permitan posicionar las creaciones en el mercado, en competencia lícita con otras; recordando que los derechos de propiedad intelectual, permiten luchar contra copias no autorizadas y cualesquiera otro tipo de infracciones o delitos que pudieran cometerse.

3.5. Clasificación de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual se encuentra dividida en dos tipos de derechos, donde se comprende por una parte la propiedad industrial y, por la otra lo relativo al derecho de autor y los derechos conexos; cada una de estas ramas comprende determinados derechos, por lo que a continuación se detalla cada uno de ellos.

La propiedad industrial, comprende los signos distintivos dentro de los que se encuentran: las marcas de fábrica o de comercio, así como las indicaciones geográficas. Al tratar la propiedad industrial de estimular la innovación, el diseño y la creación de tecnología, incluye además: las invenciones (protegidas por patentes), los dibujos, modelos industriales y los secretos comerciales.

El derecho de autor y los derechos conexos, comprende lo relativo a: lo que es el derecho de autor, que se refiere a los derechos conferidos a autores de obras literarias y artísticas, tales como novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales,



dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y diseños arquitectónicos; y los derechos conexos, que incluyen los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, sobre las interpretaciones o ejecuciones; los derechos de los productores de fonogramas, sobre sus grabaciones; y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre programas de radio y televisión.

Se puede establecer que al principio el propósito de la protección concedida por el derecho de autor y los derechos conexos, es estimular y recompensar el trabajo creador del hombre.

A continuación, se hace una breve descripción de cada una de las instituciones o creaciones intelectuales que comprende la propiedad intelectual, según los tipos de derechos antes enunciados:

a) Marcas de fábrica de comercio

Al referirse a la marca de fabricación o de comercio, se dirá que es un signo que se fija sobre un producto o bien, el cual es utilizado con relación a su comercialización, es decir, que además de fijarse sobre el producto, puede aparecer sobre el contenedor o embalaje en el que se encuentre en el momento de su venta; con relación a la comercialización, se debe entender respecto a la publicidad que se realice, la cual puede ser a través de diferentes medios de comunicación, como periódicos o televisión, o bien en un local comercial de venta. Cuando una marca de fábrica o de comercio, es utilizada con relación a servicios, se le denomina marca de servicios, y puede



encontrarse destinada al servicio proporcionado por restaurantes, hoteles o empresas que comprendan alguna actividad en concreto (como el turismo), entre otros.

Según el Artículo 15, párrafo 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), pueden constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, letra, número, elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos.

Con relación a las marcas, es preciso que se indique que en la mayoría de los países es necesario el registro de las mismas ante el órgano competente para obtener la protección sobre estas, dicha protección se extiende al derecho de accionar contra una persona individual o jurídica el uso de la marca o de un signo semejante a esta, y generalmente atendiendo a productos o servicios de la misma naturaleza. El Artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) establece en cuanto a los derechos conferidos al titular de las marcas de fábrica o de comercio, que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozara del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar a



probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.

Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectaran a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. El acuerdo también aborda, en cuanto a las marcas de fábrica o de comercio, la duración de la protección, requisitos de uso, licencias y cesión, entre otros temas.

b) Indicaciones geográficas

Sobre las indicaciones geográficas, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), en sus Artículos 22 al 24 determinan ciertas obligaciones respecto de la protección de las mismas, quedando definidas como las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, esta definición abarca las nociones de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, la indicación de procedencia se puede expresar como aquella denominación, expresión o signo que indica que un producto o servicio es procedente de un país, región o lugar determinado y la denominación de origen, como aquella que identifica un producto como originario de un país, región o localidad determinada, siempre que la calidad del producto se deba



exclusivamente a su origen geográfico, es decir que toma en cuenta factores naturales y/o humanos exclusivos de esa región o localidad.

c) Las invenciones

Se puede catalogar como soluciones nuevas a problemas técnicos. La mayor parte de legislaciones que comprenden la protección de las mismas, no definen lo concerniente a ella. Sin embargo, la ley tipo de la Organización Mundial de Protección Intelectual (OMPI), para los Países en Desarrollo sobre Invenciones, señala que se entenderá por invención, la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica.

De acuerdo con la clasificación efectuada al inicio sobre la propiedad intelectual, se señala que dentro de la propiedad industrial, se encuentra la categoría de invenciones, las cuales se encuentran protegidas por patentes, siendo conveniente hacer mención que la patente es un título por medio del cual se reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.

La duración de la patente generalmente es de 20 años contados desde la fecha presentación de la solicitud, sin embargo, debe tenerse presente que en Guatemala, de acuerdo a la adición del Artículo 126 bis al Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, efectuada por medio del Artículo 61 del Decreto número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, se deja notar una ampliación o ajuste del plazo de la misma, por atrasos no atribuibles al solicitante, estableciéndose



que cuando la patente ha sido otorgada, el titular puede solicitar al Registro de la Propiedad Intelectual el ajuste del plazo indicado, cuando el registro emita la patente en un plazo superior a los cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o bien en un plazo superior de tres años, a partir de la fecha en que el interesado solicitó el examen de fondo; para el efecto del ajuste del plazo, se usa la fecha posterior.

También puede darse la ampliación o ajuste del plazo en el caso que la patente se refiera a un producto farmacéutico y la autoridad administrativa emita la autorización para comercializar el producto dentro de un plazo superior a tres meses, a partir de la presentación de la solicitud de patente.

La patente de invención asegura al titular de la misma, el empleo exclusivo de esta, dentro del territorio del país, por eso se dice que las patentes son títulos de validez territorial, es decir, solo valen en el país en que han sido otorgadas; en tal sentido para obtener la protección en otros países es necesario realizar el registro correspondiente, a efecto de adquirir el título respectivo.

Una invención es una creación, una idea que se concibe en la mente de la persona, la cual para ser patentable requiere permitir la solución de un problema determinado, generalmente se habla que esa solución debe tener un carácter técnico; sin embargo, no se precisa que pertenezca al campo de la tecnología, sino que pueda ser aplicado.



Las invenciones pueden clasificarse en dos categorías: invenciones de productos y procedimientos.

Las invenciones de productos, son invenciones que tiene forma tangible, como las máquinas, equipos y aparatos; asimismo, la invención puede consistir en un producto que sea parte de otro, es decir, no un producto independiente.

Las invenciones de procedimientos, consisten en una serie de etapas o actividades técnicas, que llevan un orden y sucesión para integrar un ciclo, el cual cumple con la obtención de un producto, o bien un resultado.

“Existen algunas materias que se excluyen de patentabilidad por no ser consideradas invenciones, o que siendo consideradas quedan excluidas por cuestiones políticas o sociales. Generalmente se encuentran excluidas aquellas invenciones que atentan contra la moral o las buenas costumbres, dependiendo del juicio que se tenga; por otro lado, no se consideran invenciones los descubrimientos, es decir, el reconocimiento de fenómenos o leyes del universo que aún no han sido descubiertas y que tengan la posibilidad de ser verificadas, puesto que las mismas existían en la naturaleza, situación que no amerita ninguna creatividad. Las materias primas que se encuentran en la naturaleza tampoco se consideran invenciones, pero pueden ser patentables los procedimientos artificiales para la obtención de esas materia primas.”²³

²³ Las invenciones. <http://www.onapi.gov.do/invencionespatentesmodelos.html>. (Recuperado julio 2012).



d) Modelo de utilidad y diseño industrial

El modelo de utilidad protege invenciones en menor rango inventivo que aquellas protegidas por patentes y consiste en dar una utilidad o ventaja práctica a un objeto, o bien a una parte de este, siempre que esa invención contribuya a la mejor utilización del objeto. Se caracteriza por la utilidad y practicidad, mientras que la característica del diseño industrial, es la estética del objeto.

La duración del modelo de utilidad, el cual de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, en el Artículo 146 es de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Para obtener un modelo de utilidad es necesario que el invento sea novedoso, posea aplicación industria y tenga actividad o nivel inventivo.

Los modelos de utilidad suelen diferir de las invenciones puesto que el modelo de utilidad, requiere la novedad pero no la actividad inventiva o que esta sea de menor alcance que en el caso de una invención; por otro lado, la duración de la protección que se contempla para un modelo de utilidad suele ser menor que la establecida para una patente de invención.

e) Secreto comercial o empresarial

El secreto comercial o empresarial, se refiere a la información no divulgada, toda vez que la misma no suele ser conocida por personas que generalmente no se ocupan de la información en cuestión, o que no tienen fácil acceso a ella y cuyo valor comercial reside en el hecho de ser secreta. En el secreto comercial prevalece la confidencialidad.



f) El derecho de autor

El derecho de autor, no es un derecho reciente, pues antiguamente se reconocía el derecho moral, sobre la obra literaria, como la aparición de la imprenta que crea la posibilidad de proteger no solo un objeto como propiedad material, sino las múltiples reproducciones como fuentes de propiedad intelectual.

El derecho de autor tuvo sus orígenes un carácter material y territorial, pues solo era reconocido dentro del territorio nacional, atendiendo a las barreras del idioma; sin embargo, tomando en cuenta la universalidad de las obras que traspasan las fronteras, surge la necesidad de una protección más amplia y, es por ello que se formalizó una reunión de intelectuales con el fin de crear un instrumento legal para proteger las obras literarias y artísticas, el Convenio de Berna realizado el 9 de septiembre de 1886, que a lo largo de más de un siglo, ha contado con otras reuniones importantes como la Convención Universal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza, y el cual apoya y agrupa a más de cien países, cuya misión es salvaguardar el que hacer intelectual.

El derecho de autor hace referencia a las creaciones literarias y artísticas, que solo pueden ser ejecutadas por el autor o por otro con el consentimiento de este, a través de la producción de copias de la obra literaria o artística, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película; de tal manera que existen derechos de la persona creadora de la obra artística, que ponen de manifiesto el reconocimiento en la mayor parte de legislaciones, en cuanto a que el autor tiene ciertos derechos



específicos sobre su creación, por ejemplo, el derecho de impedir una reproducción distorsionada que solo él puede ejercer, o bien un editor que por medio de licencia otorgada por el autor, tiene el derecho de realizar copias sobre la obra.

El derecho de autor y los derechos conexos son esenciales para la creatividad humana, al ofrecer a los autores en forma de reconocimiento recompensas económicas. Este sistema de derechos garantiza a los creadores la divulgación de sus obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos desleales; así también contribuye a la intensificación de la cultura, amplitud de conocimientos y entretenimiento.

Una obra, es una creación intelectual original, de la naturaleza artística, literaria o científica, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Dentro de las clases de obras, cabe mencionar las siguientes: obra originaria, que es la obra original que se crea; obra anónima, que es aquella en la que no se menciona la identidad del autor, porque él así lo desea; obra seudónima, aquella en la que el autor es un seudónimo que permite que no se le identifique; entre otras.

g) Derechos conexos

Los derechos conexos se aplican a los artistas, intérpretes o ejecutantes, como los actores y los músicos, los productores de fonogramas o grabaciones en casetes y discos compactos; y los organismos de radiodifusión, en programas de radio y televisión.



Estos derechos conexos han evolucionado en torno a las obras protegidas por el derecho de autor y aunque proporcionan derechos similares, tienden a ser más limitados y de menos duración.

A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Su conexión con el derecho de autor, se justifica toda vez que las tres categorías de titulares de derechos conexos intervienen en el proceso de creación intelectual al prestar asistencia a los autores en la divulgación de sus obras.

En el plano internacional de los derechos conexos quedan estipulados en la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, más conocida como Convención de Roma, aprobada en el año 1961; de la administración se encarga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); así también, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC), aborda esta protección internacional de derechos.



3.5.1. Sistemas de protección de la propiedad intelectual

Dentro los sistemas de protección de la propiedad intelectual, se distinguen los que a continuación se detallan, los cuales son utilizados de acuerdo a la legislación que para el efecto rige en los distintos países.

Sistema declarativo: también llamado sistema de prioridad en el uso, es aquel en el que el derecho a obtener exclusividad para su utilización, nace con el uso del signo, siempre que este haya sido realizado por un tiempo determinado, este sistema se fundamenta básicamente en la adquisición del derecho con la relación al uso del signo en el comercio y no sobre su registro; de tal manera que se le considera un derecho desde la fecha en que se presume se utilizó el signo, fecha que será requisito para establecer el ejercicio de las acciones que el derecho provea.

Como ejemplo en este sistema, se pueden citar los nombres comerciales que se encuentran regulados en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, toda vez que en el Artículo 71 de dicha ley, se establece con respecto al derecho sobre el nombre comercial, que el derecho exclusivo sobre este se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa, establecimiento o entidad que identifica, preceptuando además, que no es necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro de Propiedad Intelectual, para ejercer los derechos que el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República, otorga a su titular.



Bajo este sistema, también es posible oponerse a que un tercero inscriba a su favor el signo que está siendo usado en el mercado por otra persona, así como solicitar la anulación del signo que ha sido inscrito a favor de un tercero cuyo derecho es posterior al que lo reclama, pero esto debe probar en cada caso la prelación o preferencia de su derecho. No obstante, no puede oponerse al uso de un signo igual o similar al suyo hasta en tanto no se encuentre registrado un derecho a su favor. En tal sentido, no pueden ejercerse actos derivados de iusprohibendi si el signo no ha sido registrado.

El sistema declarativo es seguido generalmente de países anglosajones que gozan de una fuerte legislación que permite reprimir la competencia desleal. Ahora bien, el sistema atributivo también llamado sistema de depósito, por el contrario, establece el registro como requisito necesario para gozar de un derecho. Únicamente quien registra el signo tiene el derecho exclusivo sobre el mismo y el derecho a oponerse a que un tercero inscriba a su favor un signo idéntico o similar, o bien solicitar la anulación del registro del signo cuando se hay probado su inscripción y el perjuicio de sus intereses.

Conforme el sistema atributivo, la propiedad sobre un signo surge del registro que del mismo se realice ante la registro respectivo; por lo tanto, el uso de un signo no registrado carece de valor probatorio en términos de prioridad; asimismo, contar con el registro del signo constituye un derecho de propiedad y por lo tanto es prueba suficiente para ejercer las acciones de defensa correspondientes.



La legislación guatemalteca mantiene una tendencia al sistema atributivo, pues no reconoce derechos exclusivos sobre los signos distintivos no registrados, a excepción del nombre comercial arriba señalado, situación que se puede comprobar en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17, el cual preceptúa que: “La propiedad de las marcas, se adquiere por su registro de conformidad con la ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro; estableciendo además, que el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro....”

Asimismo, el Artículo 35 de la ley citada, especifica que el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma, a la vez que enumera derechos que confiere su registro. En la mayoría de países latinoamericanos, rige este sistema.

Dentro de las características del sistema atributivo, se puede mencionar que se debe agotar el procedimiento previo a la inscripción, que el procedimiento es de naturaleza administrativo y, lo que importa es la inscripción en el Registro.

Es de considerar también, dentro de los sistemas de protección de la propiedad intelectual, al sistema mixto, que constituye una mezcla de los sistemas anteriores, pues determina que el signo es una manifestación de la actividad económica y productora de la reputación de un establecimiento industrial o comercial, reconociendo cierto valor a los signos no registrados en un territorio determinado, cuando un tercero



inescrupulosamente intenta hacer suyo un signo que por su grado de reconocimiento o intenso uso en el mercado, identifique claramente a su propietario legítimo, aun cuando fuere en el exterior.

Por otro lado, cabe indicar que independientemente del sistema de protección que se establezca en una determinada legislación, el régimen jurídico aplicable a los signos se rige entre otros principios, por los siguientes:

- a) Principio de especialidad: El cual refiere que la protección jurídica del signo, se confiere exclusivamente para los productos o servicios que se han solicitado. Este principio se traduce en las obligaciones que establecen las legislaciones de señalar claramente la enumeración de los productos o servicios a los cuales se aplicará el signo en cuestión. Para facilitar el control sobre los mismos, la mayoría de países aplican por ser parte contratante o bien por referencias de sus legislaciones, la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza del año 1957.

- b) Principio de exclusividad: Por este principio el signo protegido confiere a su titular un derecho exclusivo de uso, que implica la facultad jurídica de excluir a terceras personas en el uso del mismo, o bien de cualquier otro signo idéntico o similar que pueda causar confusión o afecte los derechos del titular. Este derecho de exclusividad implica también la facultad del titular de disponer de su derecho como acontece con la propiedad sobre cualquier bien, de tal manera que puede transferir



el signo libremente o autorizar a terceros para que puedan utilizarlo, a título gratuito u oneroso de conformidad con lo establecido en la licencia que para el efecto otorgue.

- c) Principio de temporalidad: Este hace referencia a la protección de la propiedad intelectual, misma que se encuentra sujeta a un determinado plazo. Por ejemplo, la protección de una marca confiere a su titular una vigencia determinada sobre la misma, que por lo general suele ser de 10 años, plazo que puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la ley.

- d) Principio de territorialidad: Este principio se refiere a que la protección del signo, se circunscribe a un ámbito territorial de un país. El signo registrado no tiene carácter de exclusivo más allá de las fronteras del país en donde cuenta con la protección, la única excepción la constituye el sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, que se aplica en los países, mediante la presentación en una sola oficina de una única solicitud.

- e) Principio de uso facultativo: Por regla general las legislaciones no imponen la obligación de utilizar un signo cuando se comercialice un producto o se preste un servicio para distinguirlos; de tal manera que no existe la obligatoriedad en el uso del signo, salvo cuando necesidades de orden público o interés general lo



requieran, como suele suceder en algunos países para el caso de los productos farmacéuticos.

No obstante lo anterior, a nivel internacional como en las legislaciones de la mayoría de países, se ha reconocido cierto valor a la marca no registrada en el territorio nacional, siempre que se trate de una marca notoria. La marca notoria se encuentra generalmente asociada con productos o servicios que reúnen elementos que la sitúan como de alta calidad, pues han sido objeto de grandes campañas publicitarias, pudiendo ser reconocidas fácilmente dentro de un país determinado.

La protección que se le concede a las marcas notorias constituye un caso de excepción al principio de territorialidad ya mencionado, pues la tutela que se otorga a este tipo de signos traspasa las fronteras. Así también, en algunos casos, el principio de especialidad ya citado, no se pone de manifiesto al otorgar protección sin atender al tipo de productos o servicios distinguidos por la marca notoria.

Este reconocimiento se encuentra reflejado en el Artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en cuyo párrafo final se establece la excepción al requisito general de registro para la protección de las marcas extranjeras, al determinar qué: "El titular de una marca protegida en el extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las



marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte.”

La legislación guatemalteca establece protección a las marcas notorias y admite la posibilidad que la tutela se extienda a productos o servicios distintos a aquellos para los que se aplica el signo notoriamente conocido, siempre que exista la posibilidad de causar confusión en el consumidor, o que este asocie el origen empresarial de los productos, tal como se comprueba en el Artículo 21, literal c) de la ley ya referida; el Artículo y literal citado, establece la no admisibilidad por derechos de terceros, cuando el signo sea similar a una marca notoria, debilitando la fuerza distintiva de esta.

En los tratados internacionales, se logra observar que de conformidad con lo establecido en el Artículo seis bis, párrafo: “1) del Convenio de Paris, los países de la unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”



Atendiendo a lo especificado en los sistemas de protección referidos y principios indicados, es necesario velar porque se cumpla con la protección de los signos distintivos que compete, así como la protección de las marcas notorias, según se ha mencionado.



CAPÍTULO IV

4. Registro de la Propiedad Intelectual

Es una dependencia del Ministerio de Economía, encargada de promover la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, así como la inscripción y registro de los mismos. Acuerdo Gubernativo Número 182-2000 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía.

4.1. Aspectos generales

La primera oficina de Patentes “se creó dentro del Ministerio de Fomento, mediante una legislación especial en materia de una Propiedad Industrial, Decreto Numero 148, de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886.”²⁴

Conforme el Decreto 882 del 31 de diciembre de 1924, fue creado la oficina de marcas y patentes. La Oficina de Marcas y Patentes pasó a formar parte de Ministerio de Economía y Trabajo, según Decreto 28 del 4 de diciembre de 1944.

El 16 de octubre de 1956, el Ministerio de Economía es separado del Ministerio de Trabajo, la Oficina de Marcas y Patentes pasa a ser dependencia del Ministerio de Economía, según Decreto Número 1117.

²⁴www.rpi.gt. (Recuperado 16-03-2016).



“El Registro de la Propiedad, suspendió sus actividades el 13 de enero de 1983, reiniciando la misma el 19 de julio de ese mismo año, según Acuerdo Número 305-83 emitido por el Ministerio de Economía.”²⁵

Con la entrada en vigencia del Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derecho Conexos, se establece que el Ministerio de Economía transformara el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual.

4.2. Concepto

El Registro de la Propiedad Industrial, es una dependencia del Ministerio de Economía, en la que se inscriben los derechos intelectuales de autor y derechos conexos, así como las obras literarias, científicas y artísticas (libro, programas de ordenador y base de datos, música, pintura, arquitectura, fotografías, convenios o contratos que confieren, modifica transmita derechos patrimoniales del autor, y de todo lo relacionado con el derecho de autor y derechos conexos).

4.3. Funciones

El Registro de la Propiedad Intelectual, tiene varias funciones, razón por la cual, el mismo se encuentra dividido en departamentos, los cuales tienen a su cargo la

²⁵ **ibid.**



inscripción de las actividades en materia intelectual, para lo cual a continuación se hace referencia a dichos departamentos de la manera siguiente.

4.3.1. Departamentos de marcas

“Tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos (marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad e indicaciones geográficas), funciones que se realizan en sus distintas secciones, recepción, forma y fondo, inscripciones, traspasos (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos.”²⁶

Con respecto al objeto principal del departamento en mención, es importante garantizar las actividades económicas de la industria y el comercio contra la competencia desleal, otorgando protección a la creatividad y originalidad aplicada para obtener beneficios económicos.

Proteger al público consumidor, ya que la marca permite distinguir entre productos similares y facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos que demanda.

²⁶ **Ob. Cit.**



4.3.2. Departamento de patentes

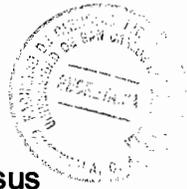
Ingresar, analizar y clasificar la tecnología contenida en los documentos de patentes, con el fin de implementar el banco de datos para la ejecución del examen técnico de fondo; así como llevar a cabo la difusión de información tecnológica contenida en dicho documento.

Realizar el trámite técnico-administrativo, de las diferentes solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, solicitudes de registro de dibujos y diseños industriales, desde su ingreso hasta obtención del título o certificado respectivo. Brindar asesoría técnico-jurídica a cualquier persona interesada que lo solicite.

El objetivo del departamento de patentes, es proteger legalmente los inventos y los modelos de utilidad a través de un título o certificado de patente y a los dibujos y diseños industriales a través de un título o certificado de registro. Esa protección le confiere al inventor o solicitante la exclusividad de utilización y explotación dentro el territorio nacional, por un tiempo determinado 20 y 10 años, según el caso sobre el respectivo invento, modelo o diseño.

4.3.3. Departamento de derecho de autor y derechos conexos

La aplicación del Decreto Número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus reformas, contenidas en el Decreto número 56-2000 del Congreso de la República. Garantiza la seguridad jurídica a los



autores, titulares de los derechos conexos y derechos patrimoniales y sus causahabientes; así como dar la adecuada publicidad a las obras y documentos a través de su inscripción cuando lo soliciten los titulares.

El objetivo esencial de este departamento es estudiar, brindar protección y certeza jurídica a los registros de derecho de autor y derechos conexos, según lo establece la ley.

4.4. Actos inscribibles

Con respecto a los actos que son objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, los mismos se realizan de conformidad al departamento al que pertenezcan; para el efecto, a continuación se hará mención del departamento y del tipo de inscripción que se realizan en los mismos.

4.4.1. Departamento de marcas

Inscripción de signos distintivos:

- A. Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente lleno, firmado y auxiliado por abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Numero 57-2000 y tres, seis, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).



B. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:

- a) Si es persona individual, fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala.
- b) Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación que ejercita, el cual debe estar vigente.
- c) Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.
- d) Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud.
- e) Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
- f) Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.
- g) Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
- h) De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. (Artículos 7, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; 2, literal a) numeral 1. Del arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de propiedad industrial; 5, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).

C. Examen de forma y fondo (Artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 de Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).



- D. Publicación del Edicto en el Diario de Centroamérica por 3 veces dentro del período de 15 días (Artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
- E. A partir de la primera publicación se tienen 2 meses para que se presenten oposiciones (Artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
- F. Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del diario mencionado (último párrafo Artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).
- G. El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca (Artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; Artículo 2, literal a), numeral 2. Del Arancel).
- H. Inscripción de la marca en el folio del Tomo de Marcas que corresponda y emisión del título emitido.
- I. Vigencia de la Marca: 10 años, renovables por períodos iguales.²⁷

Renovación de inscripción de signos distintivos:

- a. Adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la Recepción del Registro al cancelar la cantidad de Q.5.00 (utilizar un formulario para cada marca o señal de publicidad cuyo registro se solicita renovar).
- b. Complementar el formulario con la siguiente información:

²⁷Ibid.



Complementar el formulario con la siguiente información:

- a. Denominación del Signo Distintivo cuyo registro se solicita renovar.
- b. Número de registro, folio y tomo; y en el caso de tratarse de marca, consignar la clase.
- c. Indicar fecha de vencimiento del Registro.
- d. Nombre y apellidos completos o razón social del solicitante, domicilio, nacionalidad, dirección y teléfono.
- e. Nombres y apellidos completos de la persona que represente al solicitante, que concuerde con los consignados en los documentos que se acompañen a la solicitud, indicando el domicilio, dirección, teléfono, nacionalidad, profesión u oficio.
- f. Dirección para recibir notificaciones dentro del perímetro del Registro.

Se deberá acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:

- a) Comprobante de pago de la tasa respectiva
- b) Fotocopia legalizada del poder si fuere el caso.
- c) Fotocopia legalizada del nombramiento si procediera 58.
- d) Comprobante de pago de la tasa por recargo, si la solicitud de renovación no se realizó dentro del año anterior a su vencimiento.
- e) Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.
- g. Firma del solicitante y del Abogado que auxilia, así como estampar el sello de este último. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará el Abogado que lo auxilie,



Mercantil, consignando: a ruego del presentado, quien de momento no puede firmar y en su auxilio.

- h. Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de renovación de marca o señal de publicidad.²⁸

4.4.2. Modificación, enajenación, cambio de titular y licencia de uso, cancelación voluntaria de signos distintivos

- a. Adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la Recepción del Registro al cancelar la cantidad de Q.5.00.
- b. Previo a ingresar la solicitud, en todos los casos y en especial cuando la solicitud afecta a varios registros, el interesado deber constatar en la solicitud el tomo, folio y registro respectivo, verificar si la información consignada en la solicitud concuerdan con los datos del asiento del signo distintivo inscrito y objeto de la anotación, a efecto de evitar requerimientos o rechazos y por consiguiente obstáculos en el trámite de la solicitud.
- c. El interesado deberá cancelar Q.200.00 por cada marca o señal de publicidad indicada en la solicitud realizada (registro afectado).

²⁸Ibid.



- d. Llenar la solicitud y adjuntar (en un folder tamaño oficio y con gancho) los siguientes documentos:
- e. El documento por medio del cual se hubiere formalizado el traspaso, cambio de nombre, licencia de uso o cancelación, debidamente legalizado;
- f. El poder o nombramiento legalizado (de cualquiera de las partes, propietario o adquiriente).
- g. El comprobante de pago de la tasa de ingreso (Q.200.00).
- h. Emitido el edicto, el cual tiene un costo de Q50.00 se efectúa la publicación del mismo por una sola vez, en el Diario Oficial, a costa del solicitante (excepto para la cancelación).
- i. Se presenta la publicación en el Registro para que se emita el título correspondiente. Se tienen 6 meses después de la notificación del edicto para acreditar las publicaciones.
- j. Se hace entrega del título respectivo, previa cancelación de Q. 50.00

Oposición de inscripción de signos distintivos:

Se presenta un memorial haciendo ver la oposición respecto a la inscripción del signo distintivo, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Autoridad a quien se dirige el memorial (El señor Registrador de la Propiedad Intelectual).
- b) Nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, domicilio y documento con el cual se identifica el opositor.



- c) En caso, quien se oponga, lo haga en representación de otra persona individual o colectiva, debe adjuntar copia legalizada del documento con el cual acredita la calidad con la que actúa y debe hacer constar su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio y domicilio.

- d) Relatar los hechos que tienen mayor relevancia, en cuanto a la oposición que presenta.

- e) Citar el fundamento de derecho que respalda la solicitud de negativa a la inscripción de un signo distintivo.

- f) Ofrecer y presentar los medios de prueba en los que se sustentan la pretensión (Documentos). Peticiones de forma y de fondo, específicamente la petición de fondo, en donde se solicita que se declare sin lugar la solicitud de inscripción del signo distintivo.

- g) Se da audiencia al solicitante de la inscripción del signo distintivo (principio de derecho de defensa), por plazo de dos meses, a partir de la notificación de la oposición y la resolución administrativa que le da trámite a dicha oposición. Dentro del plazo antes indicado, el solicitante de la inscripción, puede presentar escrito, contestando la oposición, cumpliendo con los requisitos del numeral anterior.

- h) Ambas partes pueden solicitar la apertura a prueba del procedimiento por el plazo de dos meses comunes.



- i) Al concluir el período de prueba o contestada la oposición el Registrador de la Propiedad Intelectual, deberá resolver en definitiva la oposición dentro de un término del mes siguiente.

4.5 Regulación legal

El Registro de la Propiedad Intelectual, se creó con la finalidad de proteger las distintas invenciones creadas por los guatemaltecos, así como lo relativo a las marcas y a los derechos de autor, para lo cual fue necesaria la implementación de normativa acorde a dicho tema, en concordancia con diversos instrumentos internacionales entre los que se encuentran el Convenio de Paris para la Protección de Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, así como el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, entre otros.

En Guatemala, el Registro de la Propiedad Intelectual constantemente organiza y administra al registro y los derechos de propiedad industrial, así como todas y cada una de las funciones que le asigna la ley. Debiendo desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual, sin embargo, esto último es bastante reducido, tomando en cuenta que a pesar de la demanda que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual la orientación a los interesados es mínima.

Asimismo, se establece que el Registro arriba indicado tiene el personal que sea necesario para cumplir con sus atribuciones y por ende la coordinación y colaboración



del Ministerio de Economía, así como el apoyo de diversas entidades internacionales, regionales o nacionales en la búsqueda de un desempeño óptimo en la prestación de servicios, además, admite y resuelve solicitudes, la emisión de certificaciones e informes que soliciten los interesados o los subregistradores de las cabeceras departamentales.

Importante señalar, que le es prohibido al Registrador, subregistradores y personal del registro gestionar directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el propio Registró para lo cual los funcionarios y empleados deberán actuar en forma imparcial para un mejor desempeño de la actividad registral correspondiente.

Asimismo, en materia de publicidad registral, el Registro antes señalado es de carácter público, y como consecuencia de ello, todos los libros y expedientes contenidos en la Ley de Propiedad Industrial pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la que podrá obtener fotocopias o certificaciones con excepción de la documentación relativa a solicitudes de patente y de registro de diseños industriales que se encuentren en reservar por disposición legal.

Lo anterior, representa un criterio de carácter registral en cuanto a la publicidad, sin embargo, es allí donde al no tener una cultura de imparcialidad en determinado momento pueda existir fuga de información registral, lo cual no garantiza de ninguna manera que el titular de un derecho inscribible tenga la certeza que un tercero no autorizado pueda obtener información.



Por otra parte, el Registro en mención al mantener la aplicación de la publicidad registral, prácticamente como un derecho a favor de tercero genera inseguridad en los actos inscribibles derivado que se puede hacer mal uso o generar actividades tendientes a la competencia desleal, algo que en Guatemala aún se lleva a cabo en forma constante, debiendo a futuro analizar mecanismos jurídico-procesales de protección efectiva a los actos inscribibles y de esta manera brindar la certeza y seguridad jurídica que un registro público de gran trascendencia en Guatemala debe proporcionar como lo es el Registro de la Propiedad Intelectual.

En el presente capítulo, se hizo mención a lo relativo a la propiedad intelectual, específicamente a lo relativo al Registro de la Propiedad Intelectual, ya que por medio de dicho registro el Estado protege el resultado de esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de su creación, pues por medio de éste se protegen los derechos relativos a la creación y actividades enumerados en el presente capítulo.



CAPÍTULO V

5. Contrato de confidencialidad

El contrato de confidencialidad es aquel que se firma cuando se va a tratar un tema que requiere discreción y se trata de obligar a las partes a no divulgar la información que se está confiando; en este contrato también se obliga a las partes contratantes a que no utilicen la información para fines distintos de los pactados.

5.1 Aspectos generales del contrato mercantil

En términos generales, el contrato es una de las fuentes del derecho mercantil, aun así no es de carácter general, tomando en consideración que es ley únicamente entre las partes que lo celebran. Además, el contrato, como acto jurídico, constituye el medio para que se de el movimiento en el tráfico comercial y aun cuando las obligaciones mercantiles no necesariamente devienen de él, sigue siendo una categoría para el surgimiento de obligaciones de origen contractual.

Asimismo, la teoría general del contrato, debe estudiarse y aplicarse para el caso de Guatemala desde el ámbito civil y mercantil, de manera que los conceptos fundamentales son aplicables a dicha temática y de allí que algunos autores no desarrollan una teoría general del contrato mercantil, sino que determinan características especiales de los contratos mercantiles que existen para adaptar la forma a un conjunto de relaciones objetivas que se producen colectivamente con



celeridad y sobre todo con reducidos formalismos en contra posición con el contrato civil, donde para la celebración es eminentemente formalista.

En el derecho guatemalteco, es precisamente el Código Civil, el que determina o asigna a los contratos mercantiles las diferentes formas de contratación y para el efecto, el artículo 1517 de dicho ordenamiento regula: “Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación.”

Por otra parte, las formas de contratación mercantil se deben tomar como referencia las establecidas en el Código Civil y conforme dicho ordenamiento, las personas pueden contratar y obligarse por medio de escritura pública, documento privado, acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente, por su parte, en el campo mercantil y de conformidad con el Artículo 671 del Código de Comercio, regulado en el Decreto 2-70 del Congreso de la República, la forma se encuentra más simplificada, los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales.

Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas en los términos que quisieran obligarse. Cuando el contrato se celebre en Guatemala y los efectos surtan en el territorio nacional, debe usarse el idioma español, en concordancia con las leyes fundamentales de la república.

Además, es indispensable determinar que para la celebración de un contrato mercantil debe integrarse el Código de Comercio y el Código Civil vigentes en Guatemala



respectivamente, todo ello como consecuencia de lo que establece el Artículo 1 del Código de Comercio, que cuando hay insuficiencia de la ley mercantil, se aplicara la civil, observando siempre que la naturaleza del tráfico comercial, deberá tomarse en cuenta los principios que inspiran el derecho mercantil.

Asimismo, dentro de la diversidad de contratos que se pueden celebrar en el ámbito mercantil, es indispensable establecer que para efectos de la presente investigación y sobre todo en materia de confidencialidad, resulta indispensable y a la vez necesario para los comerciantes y no comerciantes, personas individuales o jurídicas, la regulación del contrato de confidencialidad específicamente ante el Registro de la Propiedad Intelectual; para dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el Artículo 52 que regula lo siguiente: “Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor, los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.”

Una vez establecido el fundamento constitucional y al no encontrar regulación específica del contrato de confidencialidad, es indispensable, que previo al análisis de la propuesta de inclusión, se haga referencia a los aspectos generales de dicha relación contractual.

En consecuencia, un acuerdo de confidencialidad, regula inicialmente la relación jurídica, entre una persona que conoce de la información y a otro que no debe divulgarla, por consiguiente, los acuerdos de confidencialidad, también se conoce como



acuerdos de no divulgación y en el ámbito mercantil se conoce como contratos de confidencialidad, e incluso se denominan acuerdos de reservas, entre otras denominaciones.

5.2. Importancia del contrato de confidencialidad

El contrato de confidencialidad tiene un valor especial y único, pues es conocida por quien la divulga y quizás por nadie más. Por lo tanto, un contrato de confidencialidad es fundamental para preservar la patentabilidad de la propiedad intelectual nueva.

Algunas informaciones confidenciales no se incluirán en una solicitud de patente, sino que se mantendrán como secreto comercial, protegidas por una obligación de reserva en lugar que por una patente. Por ejemplo una patente protegerá un compuesto, pero los procesos de fabricación y de producción podrán mantenerse intencionalmente como secretos comerciales.

Como los negocios son un riesgo y en ellos existen socios, lo primero no se debe poner el corazón sino la cabeza a funcionar, esto porque a veces se hacen sociedades con personas que se consideran amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo o desconocidos pero que representan un costo de oportunidad.

Por esta situación antes de hacer un código de ética para la empresa lo cual es sumamente importante, lo primero es firmar un contrato con sus socios de



confidencialidad, este se puede firmar inclusive antes de iniciar un anteproyecto, en el que se revelen ideas, por el asuntó de que no existen en ese momento la protección de los derechos de autor y también porque a partir de las buenas ideas es donde se da el clima de negocios, se puede estar gestando un gran negocio, es por ello que lo primero que se debe hacer por prudencia, precaución, protección a sus intereses es un contrato de confidencialidad.

Asimismo, la importancia del contrato de confidencialidad va más allá que las obligaciones contraídas en un documento, debido a la trascendencia e importancia, generalmente de carácter comercial y es allí donde se debe prevenir cualquier acontecimiento futuro en materia de divulgación, particularmente, cuando son empresas o sociedades que se dedican a realizar actividades vinculadas a la propiedad industrial o propiedad intelectual.

Además, existe en Guatemala, prácticamente una libertad de contratación y por ende se puede crear un contrato de confidencialidad con las cláusulas que estimen necesarias las partes contratantes, pues por lo general se debe establecer entre otros aspectos la información confidencial, así como la descripción de los datos personales de la parte divulgante y la parte receptora.

Debe incluirse en el contrato de confidencialidad las clausulas que se consideran de carácter obligatoria, entre éstas tenemos: la información, el personal autorizado, las excepciones si existieran a la confidencialidad, las correspondientes sanciones en caso



de incumplimiento, así como la sesión de derechos, la forma de comunicación entre las partes que generalmente deberá ser por escrito, además de la vigencia e importante la resolución de controversias.

5.3. Utilización del acuerdo de no divulgación o confidencialidad

Una vez celebrado el contrato de confidencialidad, las partes contratantes, deben de establecer los parámetros de la utilización del acuerdo de no divulgación, y para el efecto, el Organismo Internacional en materia de Propiedad Intelectual, dispone lo siguiente:

“Las empresas no deberían hacer un uso excesivo de los acuerdos de no divulgación. La mejor manera de guardar un secreto seguirá siendo: "no se lo digas a nadie". Si no cabe más remedio que comunicar un secreto, deberá decirse lo mínimo indispensable para lograr el objetivo comercial; en ocasiones alcanzará un esbozo, aunque para una evaluación técnica deberán forzosamente transmitirse los detalles de los conocimientos técnicos que hay que examinar. A veces, en un acuerdo de no divulgación se fija un plazo -supongamos, un año- durante el cual la información que se divulgue quedará al amparo del acuerdo. Ello resulta útil para los acuerdos técnicos complejos, como las empresas mixtas, aunque para esa clase de empresas será necesario un acuerdo independiente.”²⁹

²⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Divulgación de Información Confidencial**. Pág. 1



En el desarrollo de la actividad comercial, mismo que efectúan diversas empresas, la situación de guardar un secreto, es la no divulgación de este; sin embargo, es importante destacar que precisamente en las cláusulas que contiene el contrato de confidencialidad, deben promoverse acuerdos, mediante los cuales se garantice la no divulgación, en su caso que secretos sí pueden comunicarse o divulgarse y cuáles no.

Por otra parte, la utilización comercial relativa al acuerdo de no divulgación o de confidencialidad corresponde a varios aspectos entre los cuales se encuentran los de carácter personal, ético, comercial, gerencia e institucional, tomando como referencia que todo acuerdo tiene como finalidad esencial el cumplimiento o respeto de lo contenido en el mismo y por ende una cláusula exclusiva de no divulgación y en el caso de que está se produzca, debe existir la correspondiente sanción para la persona o personas que a través de la divulgación hayan incumplido el acuerdo de no divulgación.

La utilización del acuerdo de no divulgación ha sido objeto de estudio y análisis, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual quien como mecanismo rector a nivel universal debe crear las condiciones para que el acuerdo de no divulgación o llamado también de confidencialidad pueda ser cumplido a cabalidad por las partes contratantes sobre todo debe establecerse el plazo o la vigencia del acuerdo para evaluar los riesgos que puedan presentarse y corregirlo para luego celebrar nuevamente un acuerdo de no divulgación y de esta manera se evalúa la confidencialidad entre las partes contratantes.



El acuerdo de no divulgación o de confidencialidad, debe crearse, analizarse y suscribirse con personas o representantes de empresas de diversas actividades comerciales y tener un manual de normas o procedimientos de carácter ético que permitan por lo menos garantizar la no divulgación de un secreto comercial o de una invención, debido a que el mercado guatemalteco es bastante vulnerable no solo a la imitación, sino también a la falsificación, es decir, actos propios de la competencia desleal en muchas oportunidades no han permitido un verdadero desarrollo económico y comercial debido a las constantes faltas al acuerdo de no divulgación que en términos generales si se respeta cada una de las cláusulas suscritas es suficiente para mantener la certeza jurídica de las partes que lo suscriben.

5.4. Limitaciones legales en materia de confidencialidad

De conformidad con la normativa vigente en Guatemala, en materia de registros públicos, se aplican una serie de principios, relacionados con dicha actividad, principalmente, el principio de publicidad registral que establece o determina que todos los actos inscribibles son públicos, es decir, pueden ser consultados o solicitadas certificaciones de dichos actos por cualquier persona, lo que facilita que terceros no autorizados obtengan información, pudiendo hacer uso indebido de la misma o para practicar actividades; existe no sola la facilidad sino que también la ley así lo permite.

Asimismo, se desprotege al creador de una invención o marca que pueda tener la garantía registral de que su actividad no será divulgada a terceros, para lo cual es



necesario implementar un contrato de confidencialidad, entre el registro de la Propiedad Intelectual y el comerciante interesado fijando, la temporalidad como base fundamental para dicha divulgación. Por lo que es necesario analizar jurídica y comercialmente dicho problema que se presenta en la actualidad pues no existe ninguna garantía que pueda ayudar a resolver el problema.

Como consecuencia del riesgo que tiene el empresario o creador en Guatemala, es indispensable realizar futuros estudios para determinar no solo la importancia sino también la necesidad de crear un contrato mediante formulario de confidencialidad en un plazo razonable, pues ello garantizará la credibilidad del Registro de la Propiedad Intelectual y no se pondría en riesgo la divulgación o utilización de un derecho por un tercero no autorizado y por ende, debe evaluarse que plazo prudencial o de temporalidad debería contener dicho contrato y de esa manera que la celebración del mismo sea de carácter obligatorio, para garantizar por parte del Registro Público antes mencionado la no divulgación de un acto inscribible por un tiempo prudencial.

En materia de confidencialidad, en la actualidad las autoridades que tienen a su cargo el Registro Mercantil General de la República, el Registro de la Propiedad Intelectual, deben unificar criterios de actuación y además la elaboración de un contrato típico que permita a comerciantes nacionales y extranjeros la protección de los actos inscribibles y con ello también garantizar la certeza jurídica que es necesaria por parte de los Registros Público antes indicado en el ordenamiento jurídico guatemalteco.



También debe analizarse con personeros del Ministerio de Economía y con asesores de comercio exterior el contrato de confidencialidad y eliminar las limitaciones que hasta la presente fecha se encuentran en las disposiciones legales de dicha materia, todo ello dentro de las actividades que debe aplicar Guatemala como consecuencia de la ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia de marcas y de propiedad intelectual.

5.5. La necesidad de regular el contrato de confidencialidad como excepción al principio de publicidad en materia de propiedad intelectual

En el presente capítulo, se hizo referencia al contrato mercantil, de confidencialidad, además de la utilización del acuerdo de no divulgación, determinando asimismo, la limitación legal en materia de confidencialidad, sin embargo, es indispensable para garantizar la creación humana, particularmente ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la celebración del contrato de confidencialidad entre el registro público antes mencionado y la persona individual o jurídica, mismo que puede establecerse desde dos ámbitos, el primero, la garantía de no divulgación en un plazo determinado por parte del registro público en mención.

La segunda propuesta sería que, el Registro de Propiedad Intelectual, aplique la reserva o no divulgación a partir de la presentación, calificación registral e inscripción de conformidad con los plazos internos de dicho registro y de esta manera se garantiza



que terceros no autorizados puedan conocer e incluso utilizar dicha creación para su beneficio.

Asimismo, es de hacer notar que muchas disposiciones legales, se enfocan no en la protección sino en la inscripción de determinados actos de invención humana y es allí donde se hace necesario realizar una propuesta viable en el sentido que el principio de publicidad en materia registral es bastante amplio e incluso brinda cierta facilidad para la divulgación, debido a que no se le puede negar la consulta, la certificación o las constancias registrales de un acto o hecho inscribible, particularmente en el Registro de la Propiedad Intelectual guatemalteco.

Para el efecto, es indispensable que las autoridades que tienen a su cargo el Registro Mercantil, realicen los estudios, evaluaciones y consultas, tanto a nivel nacional como internacional, de los efectos jurídico registrales que produce la falta de regulación específica del contrato de confidencialidad o en su caso el acuerdo de no divulgación.

Lo anterior, se plantea como una necesidad, debido a que en muchas ocasiones, la falta de credibilidad de un registro público, así como la aplicación práctica del principio de publicidad, no garantiza la reserva, la no divulgación o la confidencialidad de la creación humana, siendo indispensable realizar otros estudios como el presente para resolver en definitiva un vacío legal existente en Guatemala.





CONCLUSIONES

1. Las personas que en forma individual o colectiva, desarrollan actos de comercio, generando derechos y obligaciones recíprocas, con el fin de obtener un desarrollo económico y en consecuencia necesita la legislación adecuada para la protección a sus derechos.
2. En materia de propiedad intelectual, es necesario que en la actualidad el Registro de Propiedad Intelectual tenga por norma obligatoria celebrar un contrato de confidencialidad o acuerdo de no divulgación de los actos objeto de inscripción como excepción al principio de publicidad.
3. Se ha comprobado en el análisis del trabajo que el Estado debe proteger el resultado del esfuerzo creador del hombre y de algunas actividades con el objeto de evitar la divulgación de esas creaciones; es decir los derechos relativos, a actividades industriales, científicas, literarias y artísticas.
4. Los registros de Propiedad Intelectual, Registro Mercantil General de la República deben velar y garantizar a las personas que sus derechos no sean divulgados sin previa autorización, constituyendo el contrato de confidencialidad un avance en materia de propiedad intelectual.





RECOMENDACIONES

- 1. Ministerio de Economía y el Registro de Propiedad Intelectual, deben evaluar e implementar disposiciones legales y reglamentarias, que sean necesarias para evitar actos de divulgación de un secreto industrial o comercial.**
- 2. Los usuarios que soliciten inscribir un derecho ante el Registro de Propiedad Intelectual, deben solicitar que se celebre en forma temporal un contrato de confidencialidad, cuando se consideren necesario que una marca o patente registrada deba conservar esa garantía por razones de seguridad.**
- 3. Los funcionarios y empleados del Registro de Propiedad Intelectual, deben capacitarse y tener los conocimientos necesarios para recibir, tramitar y resolver expedientes, principalmente en los asuntos donde se haya firmado el contrato de confidencialidad.**
- 4. Se hace necesario que en el Ministerio de Economía los funcionarios del Registro Mercantil y Propiedad Intelectual, deban establecer cuando es necesario un contrato de confidencialidad, para protección de marcas, patentes y secretos industriales.**



5. Es necesario que, el Registro de Propiedad Intelectual, difunda y proporcione información por los medios necesarios, las charlas para los usuarios con el propósito de dar a conocer la importancia jurídica, social y comercial del Contrato de Confidencialidad, para protección de los derechos de los usuarios.



BIBLIOGRAFÍA

BOLAFFIO, Leonel. **Derecho mercantil**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Ediar. 1949.

BROSETA, Pont. **La empresa**. Madrid, España: Ed. Rialph, Pamplona, 1963.

CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta. 1977.

DE PINA, Rafael. **Elementos de derecho civil mexicano**. México: Ed. Porrúa. 1977.

EMERY, Miguel. **Propiedad intelectual**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Rastrea, Lavarre 1983.

GARRIGUES, Joaquín. **Curso de derecho mercantil**. España: Imprenta Aguirre, 1974.

HELGUERA y GARCIA, Álvaro de la. **Manual práctico de la historia del comercio**. Edición electrónica gratuita. www.eumed.net/libros/2006a/. 2006.

LANDERO, Ricardo. **Curso de derecho mercantil I**. Panamá: (s.e) 2002.

MONTOYA, Ulises. **Derecho comercial I**. Lima, Perú: Ed. Jurídica GRIJLEY. 2004.

NÚÑEZ NÚÑEZ, José. **Guía básica de derechos de autor y afines**. España: Ed. MAD. 2000.

PORRÚA, Francisco. **Diccionario de derecho penal**. México: Ed. Porrúa. 1980.



RANGEL, David. Tratado de derecho marcario. México: Ed. Libros de México 1960.

URIA, Rodrigo. Derecho mercantil. México. Ed. Lemusa, 1987.

VÁSQUEZ MARTÍNEZ, Edmundo. Instituciones de derecho mercantil Guatemala. Guatemala: Ed. Serviprensa, 1978.

VILLEGAS LARA, René Arturo. Derecho mercantil guatemalteco. Guatemala: Ed. Universitaria, 1988.

Legislación:

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

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

Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, 1989.

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

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto número 33-98 del Congreso de la República, 1998.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo número 89-2002, 2002.