

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



**ADHESIÓN DE GUATEMALA AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

MARVIN DANILO TÁNCHEZ ERAZO

GUATEMALA, FEBRERO DE 2018

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

**ADHESIÓN DE GUATEMALA AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

MARVIN DANILO TÁNCHEZ ERAZO

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Guatemala, febrero de 2018

**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. Luís Rodolfo Polanco Gil
VOCAL II: Licda. Rosario Gil Pérez
VOCAL III: Lic. Juan José Bolaños Mejía
VOCAL IV: Br. Jhonathan Josué Mayorga Urrutia
VOCAL V: Br. Freddy Noé Orellana Orellana
SECRETARIO: Lic. Fernando Antonio Chacón Urizar

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



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala, 27 de julio de 2017.

Atentamente pase al (a) Profesional, OTTO RENE ARENAS HERNÁNDEZ
 _____, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
MARVIN DANILO TÁNCHEZ ERAZO, con carné 200921710,
 intitulado ADHESIÓN DE GUATEMALA AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO
AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

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

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

Adjunto encontrará el plan de tesis respectivo.

LIC. ROBERTO FREDY ORELLANA MARTÍNEZ
 Jefe(a) de la Unidad de Asesoría de Tesis



Fecha de recepción 23 / 08 / 2017.

f) _____

Asesor(a)
 (Firma y Sello)

LIC. OTTO RENE ARENAS HERNÁNDEZ
 ABOGADO Y NOTARIO





Lic. Otto René Arenas Hernández
Abogado y Notario
Colegiado 3805
9a. Avenida 13-39 ZONA 1
Tel. 22322448

Guatemala 13 de septiembre de 2017

Licenciado
Roberto Fredy Orellana Martínez
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente,



Estimado Licenciado:

Respetuosamente a usted informo sobre mi nombramiento como asesor de tesis del bachiller **MARVIN DANILO TÁNCHEZ ERAZO**, la cual se intitula **ADHESIÓN DE GUATEMALA AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS**; declarando expresamente que no soy pariente del bachiller dentro de los grados de ley; por lo que me complace manifestarle lo siguiente:

- a) Del análisis practicado, he dictaminado que el trabajo presentado por el bachiller, desarrolla una investigación que resalta el contenido científico, es de carácter jurídico, el cual es enmarcado desde la perspectiva doctrinaria y legal así como la explicativa desde el punto de vista del derecho de Propiedad Industrial relativo a marcas.
- b) La presente tesis fue elaborada de conformidad con los métodos analíticos, descriptivos y jurídicos, utilizados para estudiar y analizar la doctrina aplicable, así como hechos actuales y directos, y para la interpretación de leyes indicadas en el tema propuesto. Además las técnicas a las que recurrió fueron la bibliográfica y documental, manejadas al recopilar y seleccionar adecuadamente el material de referencia.
- c) La redacción de la tesis es clara, concisa y explicativa, habiendo el bachiller utilizado un lenguaje técnico y comprensible para el lector; asimismo, hizo uso de las reglas ortográficas de la Real Academia Española.



Lic. Otto René Arenas Hernández
Abogado y Notario
Colegiado 3805
9a. Avenida 13-39 ZONA 1
Tel. 22322448

- d) El informe final de tesis es una contribución científica y de útil consulta tanto para profesionales como para estudiantes, en donde el ponente señala un amplio contenido relacionado con el tema investigado.
- e) En la conclusión discursiva, el bachiller expone sus puntos de vista en temas de importancia como la propiedad intelectual, a la vez describe las ventajas que se obtendrían si Guatemala se adhiere al instrumento jurídico de carácter internacional denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.
- f) Los libros, en los cuales esta fundamentada en gran parte la investigación, son de autores de nivel académico reconocido y de gran experiencia, minuciosamente escogidos con el objeto de enriquecer la investigación.
- g) El bachiller aceptó todas las sugerencias que le hice y realizó las correcciones necesarias para una mejor comprensión del tema; en todo caso, respeté sus opiniones y los aportes que planteó.

Por lo anterior, considero que el trabajo expuesto satisface los requisitos que establece el Artículo 31 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Examen General Público; por lo que apruebo el trabajo de investigación, emitiendo para el efecto **DICTAMEN FAVORABLE**, para que el mismo continúe el trámite correspondiente.

Atentamente,

Lic. Otto René Arenas Hernández
Abogado y Notario
Asesor de Tesis
Colegiado No. 3805

LIC. OTTO RENE ARENAS HERNÁNDEZ
ABOGADO Y NOTARIO



USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 09 de noviembre de 2017.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante MARVIN DANILO TÁNCHEZ ERAZO, titulado ADHESIÓN DE GUATEMALA AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. 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.

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

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





DEDICATORIA

- A DIOS:** Dador de la sabiduría e inteligencia, nada es por nuestras propias fuerzas, si no su gracia con nosotros.
- A MI PADRE:** José Adelaido Tánchez Álvarez, por su gran esfuerzo y dedicación para que me formara como un hombre de bien, mi gran ejemplo de perseverancia, por animarme en los momentos de debilidad. Mil palabras no bastarían para agradecerte.
- A MI MADRE:** Maria Udelia Erazo, por darme la vida, por brindarme sus sabios consejos, por la motivación constante para seguir conquistando mis sueños, fruto de esto hoy puedo ver alcanzada mi meta.
- A MIS HERMANAS:** Elsa Julissa, Karen Celeste y Rina Yasmin; por su apoyo incondicional en el transcurso de mi carrera, gracias por brindarme su amor y cariño.
- A MIS AMIGAS:** Licda. Diana Marisol López Rodas, por su apoyo incondicional en el proceso de mi formación profesional. Licda. Maria Eugenia Colindres Yoc, por su ejemplo de perseverancia y superación. Licda. Lorena Eugenia Orozco Marroquín, por sus sabios consejos y ánimo para llegar alcanzar esta meta.
- A:** La gran familia del Centro Estudiantil Israel, por su apoyo incondicional, consejos, ánimos, Oraciones, para que pudiera llegar alcanzar este éxito.



A: La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, por brindarme la oportunidad de formarme en sus aulas, y cumplir está superación profesional.

A: La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que con la ayuda de sus catedráticos a través de su instrucción y colaboración, me permitieron adquirir los conocimientos necesarios para la culminación de mi carrera.



ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	i

CAPÍTULO I

1. La propiedad intelectual.....	1
1.1 Antecedentes históricos.....	2
1.2 Definición de marca.....	5
1.3 Derecho de marcas.....	7
1.4 Características de la marca.....	8
1.5 Clasificación de marcas.....	10

CAPÍTULO II

2. Regulación interna de marcas en Guatemala.....	13
2.1 Constitución Política de la República de Guatemala.....	13
2.2 Ley de Propiedad Industrial.....	15
2.3 Arancel del Registro de Propiedad Intelectual.....	22
2.4 Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.....	24

CAPÍTULO III

3. Regulación internacional de marcas.....	29
3.1 Derecho internacional.....	29
3.1.1 Derecho internacional público.....	30
3.1.2 Derecho internacional privado.....	33
3.1.3 Derecho internacional y propiedad intelectual.....	42
3.2 Arreglo de Madrid.....	43



	Pág.
3.3 Protocolo de Madrid.....	46
3.4 Acuerdo de Niza (Clasificación sobre Marcas).....	51
3.5 Tratado sobre el Derecho de Marcas.....	55

CAPÍTULO IV

4. Procedimiento de inscripción de marcas.....	59
4.1 Procedimiento de registro de marcas ante el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala.....	62
4.2 Procedimiento de registro de marcas a través del sistema de Madrid.....	66
4.3 Importancia y ventajas de implementar el sistema de Madrid para el Estado de Guatemala.....	71
CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....	75
BIBLIOGRAFÍA.....	77

INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge de la necesidad de determinar la importancia, relevancia y ventajas que establece el instrumento jurídico de carácter internacional denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid. Este trabajo lleva como nombre: Adhesión de Guatemala al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas. Se hace necesario hacer un estudio en este tema por la constante problemática que se puede observar en el medio comercial; donde hay un constante uso de marcas. Esto con el objeto de brindar mayor seguridad jurídica a una marca registrada en un gran número de países signatarios de dicho Protocolo, y brindar un registro internacional equivalente a un conjunto de registros nacionales, por medio de una gestión mucho más fácil.

El objetivo general de esta investigación es: Determinar la importancia y ventajas que le contraería al Estado de Guatemala y a los titulares de una marca; el realizar la respectiva adhesión y ratificación al protocolo de Madrid, para la protección de las Marcas a nivel Internacional con los Estados contratantes. A lo largo de la investigación se alcanzó el objetivo estableciendo que más allá de un reconocimiento internacional, se brinda una mayor protección jurídica al propietario de una marca, mediante un procedimiento ágil, acelerado y económico.

Guatemala atendiendo a lo preceptuado en la Constitución Política de la República, y en sus mayores esfuerzos por brindar la protección a la actividad creadora; es signataria de varios tratados internacionales que protegen el derecho de marcas. De tal manera que en el país son respetados los derechos intelectuales tanto a nivel comercial como a nivel industrial, sin embargo, la actual industrialización y la facilidad con que pueden duplicar los productos que no tienen las características de los productos originales ha creado mercados negros y cadenas de piratería y falsificación. Actualmente el registro y protección de marcas en el ámbito jurídico guatemalteco no cuenta con un mecanismo centralizado y administrado a su vez por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Guatemala al no poseer un ordenamiento jurídico internacional que permita el registro de una marca en sincronía con países que forman parte del mismo ordenamiento impide que exista seguridad jurídica en la protección de marcas de sus titulares, por ello la importancia que el Estado de Guatemala se adhiera y ratifique el protocolo de Madrid, ya que con ello se amplía el campo de protección jurídica hacia la industria a través del registro internacional de marcas y con ello se permite la existencia de un procedimiento económico, rápido, centralizado y eficaz para sus titulares.

El capítulo I, trata de las generalidades en cuanto a la propiedad intelectual, antecedentes históricos, concepto de las marcas, derecho de marcas, características y clasificación de las mismas; el capítulo II, aborda el tema de la regulación interna de marcas en el ámbito guatemalteco; el capítulo III, se enfoca sobre la regulación internacional de marcas; el capítulo IV, trata sobre el procedimiento de inscripción de marcas; y, por último se desarrolla el tema de: importancia y ventajas de implementar el sistema Madrid para el Estado de Guatemala.

Dadas las actuales circunstancias y oportunidades de Guatemala al adherirse al Protocolo del Arreglo de Madrid, se hace necesario efectuar más estudios acerca de los usos y registro de las marcas comerciales así como el procedimiento que existe para su inscripción a través de dicho sistema.

En la presente investigación se utilizaron los métodos bibliográficos y documentales, constituyendo así, una investigación científica.

El presente estudio se realizó como un aporte a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a la sociedad Guatemalteca, estableciendo las ventajas e importancia que le conllevaría al Estado de Guatemala al adherirse al Protocolo al Arreglo de Madrid.

CAPÍTULO I

1. La propiedad intelectual

El ser humano es ingenioso por naturaleza, las ideas, proyecciones y visualizaciones no tienen límite. Desde tiempos remotos el hombre ha podido salir adelante y solventar sus necesidades, creando artificios que le hacen la vida más simple. Considerando que el mundo día a día cambia y que las necesidades del ser humano son muchas, las personas inventan artículos que van desde herramientas, accesorios de belleza, electrodomésticos, medicamentos, obras literarias y artísticas, muebles y hasta comestibles instantáneos, congelados o para almacenar con fechas de caducidad larga, etc.

Partiendo de la premisa de que todo puede ser considerado fuente de derecho, los inventos y creaciones debían ser protegidos legalmente, a fin de evitar su plagio, competencia desleal y que los beneficios económicos como consecuencia de su venta y promoción sean disfrutados solo por su creador.

Una de las dificultades más latentes y difícil de contravenir es, el plagio de las creaciones e investigaciones, considerando que los derechos de venta y distribución solo pueden ser atribuidos a su creador. Desafortunadamente las copias, falsificaciones e imitaciones es un flagelo del que nuestra sociedad está acostumbrada ya que es tan común ver en almacenes, locales, mercados, y ventas callejeras vendiendo copias e imitaciones de invenciones.

Es necesario hacer un pequeño hincapié en que la palabra piratería está mal empleada ya que el delito de piratería, legislado en el Código Penal guatemalteco es enfocado a los robos en alta mar y la venta de copias e imitaciones es lo que se conoce como plagio intelectual.

El presente capítulo está enfocado en lo concerniente a la propiedad intelectual, estableciendo aspectos generales, definiciones y conceptos que deben ser considerados, abordados y entendidos para desembocar de manera sencilla en el tema medular de la investigación, que es relativo a registro internacional de marcas ya que es necesario que sea conocida a nivel global a fin de evitar todo tipo de desavenencia y problemática o mínimo que el reconocimiento de la marca sea difundido ampliamente para que no haya duda de la propiedad intelectual y los derechos que derivan de la misma. Por lo anterior descrito se procede de la siguiente manera:

1.1. Antecedentes históricos

“En la antigüedad, a una persona que destacaba en la comunidad se le rendían honores, de ahí la corona de laureles con la cual se premiaba al que hacía un aporte a la colectividad. Sin embargo, con el paso del tiempo se dieron cuenta los creadores que no era suficiente la recompensa moral, sino que había que retribuir ese trabajo de una forma pecuniaria. De esa cuenta los reyes y soberanos establecieron privilegios y reconocimientos a los creadores y por eso las creaciones intelectuales surgieron inicialmente como privilegios. Por otro lado, con la revolución Gutenberg, que fue la creación de la imprenta las obras pudieron aplicarse en un soporte físico.

La imprenta generó una serie de cambios porque las obras trascendían las fronteras, difundían la cultura y eran motivo de orgullo para los países y que se pensara en generar sistemas internacionales de protección, ya que la importancia de las obras intelectuales generaban efectos económicos, jurídicos y políticos. De tal cuenta que ahora la importancia de estos derechos también escape al campo del derecho, de la tecnología y entre en el campo económico.

Dentro de los sistemas internacionales de protección, se generaron dos sistemas para proteger la propiedad intelectual. Un sistema que protegiera los usos ya que el derecho anglosajón, tradicionalmente, el uso es generador de derechos y otro, que abarca los sistemas romano, francés y español, los cuales se fundamentan en los derechos de propiedad. En este último se conceptualiza el bien mueble dentro de los bienes incorpóreos, de tal manera que, en este sistema, la propiedad se adquiere a través de un registro.

Pero ¿cómo surgen y evolucionan estos derechos intelectuales? fundamentalmente, desde aquella evolución de los privilegios hasta llegar, actualmente dentro de la globalización, a considerarse como activos intelectuales. Toda vez que, modernamente, se considera que la propiedad intelectual forma parte de la infraestructura de los países, tiene por tanto, una importancia estratégica.

Ya no es necesario poseer una fábrica, taller u operarios para explotar una idea, generando un nuevo sistema de comercio, en el cual los activos intelectuales pueden ser

explotados mediante franquicias, licencias y otras formas en las que ya el concepto tradicional ha sido superado.

La propiedad intelectual protege las creaciones; por consiguiente, no incluye dentro de su ámbito de protección los descubrimientos en la medida en que éstos no implican un proceso creador no inventivo susceptible de aplicación industrial, comercial o estética. dentro de este aspecto resulta muy importante analizar que los llamados derechos intelectuales protegen innovaciones, y aportes que los creadores hacen a la humanidad, de algo que antes no existía, siendo su novedad, nivel inventivo, aplicación industrial o aporte estético lo que determina su necesidad de protección¹.

La propiedad intelectual nace como consecuencia de la necesidad de resguardar de una forma concreta y fiable los derechos de inventor, ya que es tan normal que haya personas inescrupulosas que quieran aprovechar la oportunidad y apropiarse de algo que no les pertenece; por lo que el objetivo primordial es proteger y amparar la pertenencia de los inventos.

Ahora bien en cuanto a definición de propiedad intelectual se puede indicar que en el tráfico jurídico existen algunos tipos de propiedad especiales en cuanto recaen sobre bienes surgidos de la creación o investigación de las personas.

¹ Revista de la facultad de ciencias jurídicas y sociales Universidad de San Carlos, Pág. 131.

Es un título jurídico integrador de múltiples derechos (derechos de patente, al nombre comercial, a la marca, etc.) que otorgan a la persona, física o moral, titular de los 3 mismos o beneficiaria ciertas ventajas (de explotación, uso, disfrute o disposición) frente a terceras personas en el ámbito económico de la competencia.

Además se puede establecer que la propiedad intelectual “es el resultado de aplicar la noción de goce y disposición sobre una cosa, sea su índole material o no, a la actividad intelectual en lo literario, artístico e industrial, y en virtud del cual autores, inventores y demás titulares de tales derechos han podido ejercer actos de dominio en relación con las diferentes formas de explotación de sus creaciones.”²

1.2. Definición de marca

Son varios los autores que han definido lo relativo a la marca, se pretendió escoger las más entendibles y amplias, mismas que se establecen a continuación:

“Es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia.”³ “Una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y servicios.”⁴

² Portales Trueba, Cristina. **Derecho mercantil mexicano**. Pág. 113.

³ Lamb, Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl. **La marca comercial**. Pág. 301.

⁴ Kotler, Philip. **Dirección de marketing conceptos esenciales**. Pág. 188.

“El Derecho mercantil o comercial se ocupa de regular minuciosamente la marca, pues la asociación entre el signo y el producto o servicio que representa produce, o debe producir, una inequívoca identificación, capaz de distinguir gracias a tal asociación unos productos o servicios de otros similares.”⁵

“La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por el elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel para colocar productos inferiores o no acreditados.”⁶

La Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 4 da la definición legal de marca, de la manera siguiente: La marca es, “cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra”.

Todo artículo debe tener una distinción, por más mínima que sea, ya que esto permitirá que sea susceptible a diferenciarlo de otro, considerando que en el mercado existen productos que son relativamente similares; la marca será la que hace la divergencia, y si a esto le sumamos el hecho de que cada marca tiene sus secretos de fabricación, será de elemental importancia establecer una diferencia significativa.

⁵ Calderón, Lucía. **Derechos de marca**. Pág. 8.

⁶ Rodríguez Rodríguez, Joaquín. **Derecho mercantil**. Pág. 425

1.3. Derecho de marcas

“El derecho de marcas consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con dicha marca”.⁷

“El objeto del derecho de marcas se refiere en exclusiva al derecho del titular de la marca, sin tomar en consideración a los consumidores; este derecho va enfocado en contra de terceros de mala fe que pretendan aprovecharse del prestigio adquirido por una marca en particular con lo cual se trata de tutelar una sana práctica en los usos comerciales o en otras palabras el sistema de marcas tiene como principal objetivo la protección de las sanas prácticas comerciales”.⁸

Como se ha establecido con anterioridad el objeto primordial del derecho de marcas es proteger al inventor o titular de una marca, ahora bien en cuanto a los consumidores; es necesario establecer que no es, que no sean de importancia; pero no es materia de esta rama del derecho, ya que al proteger una marca se está monopolizando de alguna manera el consumo de algo, estableciendo que todo producto que no sea de esa marca por más parecido e incluso de buena calidad que sea no es aceptable, y puede dar cabida a la mala publicidad y desprestigio.

⁷ Casado Cerviño, Alberto. **Derecho de marcas y protección a los consumidores**. Pág. 25.

⁸ Martínez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M. **Derecho de marcas**. Pág. 27.

1.4. Características de la marca

Las características son aquellos detalles o elementos que hacen especial un objeto y en esta situación estos adjetivos son los que establecerán las bases para percibir que elementos deben cumplirse para que se pueda considerar una marca como tal; por lo que se puede mencionar lo siguiente:

- "Distintividad: Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales que intrínsecamente deben reunir un signo para contar con la protección jurídica, sin embargo, coinciden en conceder importancia a la fuerza distintiva del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado aptitud distintiva suficiente, condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, es decir, de aquellos a los que la marca no protege. Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a distinguir, y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto.
- Perceptibilidad: Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual

o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada con facilidad.

- Susceptibilidad de representación gráfica: Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, para que sea perceptible y ser captado por el público consumidor. La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de lo anteriormente señalado.⁹

De lo anteriormente escrito puedo establecer que una marca es el emblema o la carta de presentación de uno o varios productos, ya que es tan consecuente que se empieza con un objeto y se termine poniendo muchos más al mercado siempre de la misma marca, lo que conlleva que si ha tenido una aceptación masiva, entre los consumidores y consumistas por ende los otros elementos serán aceptados con agrado y por ende adquiridos.

⁹ Natareno Gómez, Evelin Yulisa. **Inscripción de marcas sonoras bajo el amparo de la legislación guatemalteca.** Págs. 18-19.

1.5. Clasificación de marcas

Según el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República:

- a. “Marcas de productos: Signos distintivos identificadores de productos para el comercio o el resultado de la producción industrial.
- b. Marcas de servicios: Signos distintivos de empresas que no dedicadas a la comercialización o producción de bienes, se dedican al desarrollo de determinadas actividades en beneficio de sus usuarios.
- c. Marcas colectivas: Signos cuyo titular no es una persona individual, sino una colectividad de personas con requisitos determinados y cuyo uso está previamente regulado por normas específicas.
- d. Marcas de certificación: Estas marcas dan certeza de calidad de los productos a los cuales se aplica por cumplir estos con determinadas normas de calidad preestablecidas.”

En la misma ley en la sección dos se establece otra clasificación la que se indica a continuación:

- **“Marcas denominativas:** marcas constituidas, por palabras o grupos de palabras o cifras sin un forma gráfica especial, que son perceptibles en forma visual y cuya lectura y pronunciación es su nota característica y distintiva.

- **Marcas figurativas:** signos distintivos conformados por figuras especiales y características identificables únicamente por su forma y visualmente.

- **Tridimensionales:** marcas que se caracterizan por ser perceptibles al tacto y a la vista, por su especial forma de presentación, en ellas se incluye todo signo distintivo perceptible en tres dimensiones.

- **Mixtas:** Marcas constituidas por figuras y palabras, siendo entonces una combinación de signos y figuras perceptibles visual y auditivamente pero identificables en su conjunto de palabras o grupo de palabras y signos o figuras”.

Es de suma importancia indicar que la ley no tiene estas dos clasificaciones en el orden consignado, lo anterior es la suma de lectura y análisis del cuerpo legal, además se pudo constatar que independientemente de futuras necesidades con respecto a propiedad intelectual y nuevas fuentes de derecho, la normativa abarca todo lo necesario para el resguardo de derechos derivados por concepto de marcas.





CAPÍTULO II

2. Regulación interna de marcas en Guatemala

La empresa comercial e industrial tiene como fin primordial, el ser líder en cuanto a abastecimiento de productos, en el mercado nacional o internacional, la competencia leal y sobre todo ofrecer un nivel de calidad y mantenerla.

Ahora bien una característica principal en el ámbito de mercadeo es; que en un principio no se ofrece un producto sino una marca, la cual debe ser respaldada y no solo de prestigio sino además jurídicamente, ya que si la misma tiene una publicidad y una mercadotecnia adecuada, acaparara la mente del consumidor, pero que sucede con el resguardo de la marca, los derechos y las obligaciones que se confieren como consecuencia de una invención, como evitar que la plagien o que pueda ser adjudicada a otra persona o entidad; afortunadamente en Guatemala todo lo relacionado con marcas está debidamente legislado a nivel constitucional, y ordinario, por lo cual es de suma importancia que se conozca cada una de las prerrogativas que fueron acordadas con antelación y que serán establecidas concretamente en los incisos posteriores.

2.1 Constitución Política de la República de Guatemala

La base constitucional de la propiedad industrial está contemplada en el Artículo 42, de la carta magna el cual indica el reconocimiento del derecho de autor y el derecho de



inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales, además en el mismo cuerpo legal, Artículo 43 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.

Los anteriores artículos constitucionales reconocen como inalienables los derechos nacidos como consecuencia de la propiedad intelectual e industrial, mismos que están relacionados con inventos, marcas, y patentes además de nombres comerciales e incluso la publicidad. La propiedad de un invento, puede garantizarse por medio de una patente, que es entregada al inventor, posteriormente de un procedimiento administrativo.

Por lo citado también se puede estipular que la Ley de Propiedad Intelectual en el primer considerando indica que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones.

Ahora bien ¿qué es específicamente lo que protege el Estado de Guatemala a nivel constitucional con respecto a la propiedad intelectual e industrial? La Carta Magna resguarda los inventos, patentes, marcas, nombres comerciales e incluso la publicidad, además de garantizar el acceso directo y de cualquier individuo al registro respectivo a fin presentar sus solicitudes y recibir en el tiempo prudencial, resoluciones mediatas e inmediatas en materia de propiedad intelectual.



2.2 Ley de propiedad industrial

Antes de analizar situaciones generales y específicas de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, es de suma importancia establecer datos históricos de la propiedad industrial tanto a nivel general como estrictamente en el caso de Guatemala por lo que se procede de la siguiente manera:

“Al nacer con la revolución industrial (principios del Siglo XVIII) la producción de mercancías mecanizadas se incrementa el comercio que es el de no vender una sola clase de artículos sino una cantidad y variedad enorme de ellos. Surge entonces la propiedad industrial pues se origina la necesidad en el comerciante de distinguir los productos por los elaborados o distribuidos con una designación que permitiera identificarlos de los producidos por otros comerciantes.

Utilizando la marca que se encuentra universalmente reconocida como los medios utilizados por los productores o distribuidores para identificar los productos que fabrican o que venden. Gracias a esa identificación es posible distinguir los productos según su origen o procedencia.

Es en la edad media que la marca asume la verdadera protección al poseedor de las mismas y a los consumidores contra los engaños de los usurpadores de las marcas ya que el estado comenzó a proteger a los industriales y comerciantes independientemente de la nobleza de los mismos y fue en 1373 que el estado impuso a los tejedores de

Torroela de Motgry el uso de una torre como marca impidiendo a otros su uso, ya fuesen personas naturales o jurídicas, sin autorización previa”.¹⁰

Los antecedentes históricos siempre serán elementos de gran importancia para la comprensión de un tema jurídico, ya que se deben tomar en cuenta las consideraciones que fueron motivos para el surgimiento de cuerpos legales que hasta el día de hoy siguen estando en vigencia, obviamente a extensas ampliaciones y reformas pero con bases plenas y sólidas, basadas en estudios, análisis e incluso derecho comparado.

“Valorando con plenitud el adjetivo industrial, no parece surgir obstáculo para atribuirle a la expresión de propiedad industrial aun contra práctica de los autores un doble significado. De ellos, el más amplio y el menos usual puede referirse al aspecto patrimonial que representan para sus dueños todas las empresas fabriles.

En acepción estricta, la más usual y por ello la que se abordará primeramente aquí, es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con creación o descubrimiento de cualquier invención relacionada con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con lo que aspire a distinguir de los similares los resultados de su trabajo.

Constituye la propiedad industrial el derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número de años, las actividades fabriles objeto

¹⁰ Palacios, Azucena, Josefa V. **La propiedad industrial**. Pág. 5

de él; y también, la facultad de usar privativamente las marcas, señales o títulos que designan la procedencia de los artículos fabricados y comerciales.

Consecuencias sociales de mayor relieve cabe descubrir en la otra acepción propuesta para la propiedad industrial; la cual, si se quiere evitar con facilidad equívocos, podría denominarse también propiedad de los industriales pero entendida como aquella parte de su patrimonio general que está afectada a las actividades fabriles características y los incrementos de la fortuna particular que procedan de las ganancias acumuladas en la explotación industrial.”¹¹

Considerando un poco de historia referente a la propiedad industrial en Guatemala se puede estipular que “en la región centroamericana el primero en contar con una legislación sobre propiedad industrial fue Guatemala en el año de 1887 y el último en legislar fue Honduras, cuya primera ley fue emitida en 1902; inicialmente cada uno de los países del istmo contaron con una legislación rudimental que regulaba los distintos derechos que comprenden la propiedad industrial; Nicaragua la obtuvo en 1889, Costa Rica tuvo su primera legislación en 1896; una década antes Guatemala había obtenido su primera legislación sobre propiedad industrial; siendo los dos últimos países en regular sobre dicha materia, El Salvador en 1901 y Honduras en 1902.”¹²

¹¹ Cabanellas, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. Pág. 473.

¹²Quinto García, María Cristina. **La competencia desleal entre industrias productoras de medicamentos en la sociedad guatemalteca**. Pág. 9.



Por lo anterior descrito se puede visualizar la importancia que alcanzo el tema de propiedad intelectual e industrial ya que fue en aumento el interés por legislar sobre dicho tema, y es satisfactorio que Guatemala es la cúspide en cuanto a esta materia.

“La oficina de patentes originalmente funcionó como una dependencia del Ministerio de Fomento, conforme una legislación especial en materia de marcas, creada por Decreto Legislativo 148 de fecha 20 de mayo de 1886. Mediante el Decreto 882 del 31 de diciembre de 1924 nace a la vida jurídica la Oficina de Marcas y Patentes, como dependencia del Ministerio de Economía y Trabajo, habiendo pasado a formar parte del Ministerio de Economía según Decreto 1117 del Congreso de la República.

Con la aprobación del Decreto 26-73 del Congreso de la República se derogó toda legislación sobre la materia, dando origen al Registro de la Propiedad Industrial, con carácter de dirección, oficina que suspendió sus actividades el 13 de enero de 1983, según Acuerdo Ministerial 19-83, habiendo entrado en funciones nuevamente el 19 de julio de 1983 según Acuerdo No. 305-83 del Ministerio de Economía. Con la aprobación del Decreto 33-98, del Congreso de la República, Ley de Derechos de Autor, se estableció que el Ministerio de Economía transformaría el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual. Con la aprobación de la Ley de Propiedad Industrial, mediante el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, la

competencia en materia de propiedad industrial quedo en el registro de la propiedad intelectual.”¹³

En párrafos anteriores se estableció, que todo tipo de cuerpo legal está sujeto a extensas reformas, ampliaciones y derogatorias y exactamente fue lo que sucedió con la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial, hasta llegar al Decreto 57-2000 que es la ley en plena vigencia con respecto a estos temas en Guatemala, misma que es completa pero debe mejorarse algunos aspectos para que sea más eficaz y célere.

Como se indicó con anterioridad la propiedad industrial está debidamente legislada, a fin de resguardar derechos y obligaciones además existe el derecho de propiedad industrial que es una “una rama del derecho del derecho privado que se ocupa de los principios, instituciones y disposiciones relativas a la constitución, vigencia y prescripción de las marcas en sus diferentes modalidades, nombres comerciales, expresiones de publicidad, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, los derechos y obligaciones de sus titulares, a la calificación de actos de competencia desleal y violación de derechos de propiedad industrial, de las acciones penales y civiles para hacer valer dichos derechos y las sanciones correspondientes por actos de competencia desleal y violación de derechos de propiedad industrial, así como a la organización técnico-administrativa de Registro de la Propiedad Intelectual y su competencia.

¹³ Rodas Solís, Servio Estuardo. **El derecho de propiedad industrial y el pensum de estudios de la carrera de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de San Carlos.** Pág. 37.

Con base en el concepto de propiedad industrial, podemos afirmar entonces que, propiedad industrial es el derecho de las personas de usar, comercializar y disponer conforme a la ley y dentro de los límites de la misma, de marcas, nombres comerciales o expresión de publicidad, patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales.

Los campos de la producción humana son reconocidos y otorgados con exclusividad de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República; que cuando se refiere a los distintivos que ocupan su ejercicio, siempre los llama derechos de propiedad industrial.”¹⁴

Cuando se es propietario de un, producto, marca, patente o invento, además de todos los derechos derivados del mismo también hay responsabilidades y procedimientos que deben cumplirse con rigurosidad, ya que de ellos depende que el artículo este reconocido legalmente y haya prueba de lo mismo. El proceso esta detallado en la ley indicada; a lo largo de la presente investigación se hará énfasis en cuestiones que deben tomarse en cuenta para solidificarlo, como es el caso de la celeridad e inscripción a nivel internacional.

En el segundo considerando del Decreto 57-2000 se indica que Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, debía promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente

¹⁴ **Ibid.** Pág. 38.

los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales.

Por lo que se creó la Ley de Propiedad Industrial, que tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal y sin perjuicio de los requisitos toda solicitud debe dirigirse al Registro y regirse con lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil.

La patente como título de propiedad de un invento resguarda, la invención, la utilidad y los diseños industriales, entiéndase estos como la apariencia que tiene el producto inventivo. En cuanto al período específico de protección de las características antes mencionadas se puede estipular de la siguiente manera:

- Patente de invención: 20 años
- Patente de modelos de utilidad: 10 años.
- Registros de Dibujos y Diseños Industriales: 10 años, teniendo la oportunidad de renovarlos por cinco años más.

Los distintos signos distintivos de servicios o productos, son los denominados legalmente como marcas las que pueden ser de tipo:

- Denominativo
- Figurativo
- Mixto
- Tridimensional
- Olfativo
- Sonoro

Otra situación que es objeto de protección son: los nombres comerciales, que es la forma en que se puede distinguir una empresa, por medio de un signo denominativo o mixto, y la publicidad, ya que es la que tiene por finalidad atraer al consumidor con un anuncio publicitario o una expresión llamativa. Tanto a marcas como a nombres comerciales y publicidad se les da 10 años de protección con derecho a renovación.

2.3 Arancel del Registro de Propiedad Intelectual

Un arancel, es concerniente a la tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, en este caso las tasas y honorarios establecidos en el cuerpo legal que contiene el arancel de propiedad intelectual, constituyen los pagos obligatorios que deben cancelar al Registro de la Propiedad Intelectual las personas individuales o jurídicas que tramiten signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad industriales; así como por la obtención de informes, certificaciones y otras operaciones registrales.



Según el Artículo 2 del Arancel del Registro de Propiedad Intelectual las tasas que se cobraran serán referentes a operaciones destinadas a:

- a) Signos distintivos
- b) Patentes de Invención, modelos de utilidad o diseños industriales
- c) Otros procedimientos registrales

Los fondos que se obtengan de la aplicación del Artículo 2, literales a) y b), tendrán la calidad de ingresos propios del Registro de la Propiedad Intelectual y se destinarán exclusivamente para los gastos de inversión y funcionamiento de dicha dependencia, especialmente para la implementación de sistemas de automatización informática y capacitación de su personal.

Los ingresos que se perciban por aplicación del Artículo 2, literal c), se distribuirán de la siguiente forma:

- a) Un sesenta por ciento (60%) para el Registro de la Propiedad Intelectual, debiendo ingresarlos a su cuenta de ingresos propios.
- b) El cuarenta por ciento (40%) restante, ingresara a la cuenta del gobierno de la república fondo común.



Los ingresos que se perciban por la venta de formularios, se destinarán a la impresión y compra de los mismos; así como de materiales similares. Los honorarios que se obtengan derivados honorarios por servicios, constituirán un fondo que mensualmente será distribuido equitativamente por el Registrador de la Propiedad Intelectual entre el personal presupuestado de la dependencia.

2.4 Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA

“Desde 1991, Guatemala se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), dando inicio a la liberación comercial a través de tratados de libre comercio. El TLC-DR-CAFTA es un acuerdo que abarca el comercio de productos y servicios, contiene normas de apoyo a las inversiones, protección de los derechos de propiedad intelectual, acceso a las contrataciones de los gobiernos y respeto a las leyes laborales y ambientales. También contiene normativas para mejorar la transparencia y solucionar las controversias que pudieran derivarse del intercambio comercial. El TLC DR-CAFTA fue ratificado por el Congreso de la República, según Decreto número 31-2005, publicado en el Diario oficial el 16 de marzo de 2005 y entró en vigencia el 1 de Julio de 2006.

La negociación del TLC DR-CAFTA inició en año 2001, cuando los presidentes Centroamericanos hicieron la solicitud al Presidente George Bush posteriormente, el Congreso de los Estados Unidos fue notificado de las intenciones de negociar un TLC

con Centroamérica, en marzo del año 2002 iniciaron acercamiento a través de talleres de información y propuestas.

En el mes de agosto del 2001, la autoridad de promoción comercial fue aprobada por el Senado y el Congreso de Estados Unidos. Se facultó al Ejecutivo para agilizar las negociaciones. En enero de 2003 se iniciaron oficialmente las negociaciones, se fijó una fecha para finalizarlas y se estableció la estructura y cronograma del proceso. Las negociaciones se llevaron a cabo durante el resto del año 2003 y finalizaron el 17 de diciembre del mismo año con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quedando pendiente Costa Rica, que terminó el proceso el 25 de enero de 2004.

El 5 de agosto de 2004, la República Dominicana negoció y suscribió la adhesión al Tratado, razón por la que se denominó: Tratado de Libre Comercio República Dominicana Centroamérica-Estados Unidos. Como consecuencia de la entrada en vigencia del TLC DR-CAFTA en Guatemala, se ha visto una mejora en la organización de diferentes grupos de artesanos, agricultores, productores de bienes y servicios, que incluye, exportaciones, importaciones, que atrae la inversión extranjera y genera empleo y además es promotor de normas que regulan la propiedad intelectual. Los beneficios del tratado van encaminados a un crecimiento progresivo, condicionado a que el Gobierno ejecute políticas de comercio exterior acorde a las necesidades del país; y provea normativa jurídica que atraiga la inversión tanto nacional como extranjera.”¹⁵

¹⁵ Rueda Duarte, Soaira Hypatia. **El tratado de libre comercio DR-CAFTA y su vinculación con el registro de la propiedad intelectual en Guatemala.** Pág. 31.

Para finalizar el presente capítulo y como parte de una realidad nacional se debe mencionar que desde el año 2010, por iniciativa del Gobierno de Guatemala, los ministros responsables de Propiedad Intelectual de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá e incluso la República Dominicana, se reúnen periódicamente con el objetivo de dialogar y diseñar estrategias para una gestión integral de políticas públicas sobre los diversos tópicos de la Propiedad Intelectual así como para las políticas de innovación relacionadas con la propiedad intelectual, quienes a su vez establecen un mecanismo de implementación y seguimiento de las mismas.

Los países en las reuniones sostenidas han llegado a conclusiones contundentes como qué para hacer de la propiedad intelectual un elemento disponible para el desarrollo de los países, esta debe constituirse en una herramienta práctica y efectiva que incentive la producción y la creación intelectual, argumentando que la producción de conocimiento como la generación de valor, con base en la creación intelectual y su consecuente uso y difusión, son herramientas fundamentales para producir bienes y servicios innovadores capaces de integrarse más efectivamente en los mercados mundiales.

Además se comprometieron a tomar las medidas necesarias para disponer de indicadores de propiedad intelectual y crear capacidades de análisis económico que permitan apoyar en la formulación de diagnósticos y estudios de impacto que contribuyan y fortalezcan el diseño de medidas, estrategias y/o políticas públicas de innovación, competitividad, creatividad y promoción de comercio. Se considera como necesario trabajar en diversos programas que favorezcan la aplicación efectiva del sistema de

propiedad intelectual en el contexto de promover la creatividad, la utilización de los resultados de la innovación, la transferencia de tecnología de la academia y centros de investigación, diseñando, nuevos modelos de negocio y cadenas productivas que favorecen el desarrollo económico de los países.

Otro avance es la firma del Acuerdo y Convenio de Cooperación entre las Oficinas de Derecho de Autor y Propiedad Industrial de Centroamérica y República Dominicana, con el cual se fortalece el compromiso de los países de continuar acciones que promuevan la cooperación e intercambio de experiencias, a fin de poder encontrar ayuda y soluciones con la practicas utilizadas y que han dado resultados positivos en los países involucrados.

Como es de uso coloquial entre los estudiosos del derecho, todo lo que sucede a nuestro alrededor puede ser susceptible a ser fuente de derecho por lo que el despertar de grupos olvidados y discriminados como es el caso de los pueblos indígenas, también ha surtido efecto en materia de propiedad industrial ya que recientemente la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República dio un dictamen favorable a la iniciativa de ley que busca proteger la propiedad intelectual de la vestimenta textil maya. Esta moción pretende aprobar las reformas al Decreto 33-98 del Órgano Legislativo, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y Reformas al Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial.



Con la aprobación de esta ley se quiere asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer y además garantizarle el goce de sus derechos en igualdad de género.

CAPÍTULO III

3. Regulación internacional de marcas

A lo largo del presente trabajo investigativo se han dado citas bibliográficas, doctrinarias y de realidad nacional sobre lo que es la propiedad intelectual, industrial, marcas, patentes, etc. dando una breve reseña histórica y enfocándose directamente en leyes guatemaltecas.

En este apartado se dará al lector otra perspectiva, con respecto a los temas citados ya que se abordaran situaciones relacionadas con el Derecho Internacional, ya que partiendo de la idea, de una regulación internacional de marcas, es necesario indicar que la misma es tema de derecho internacional y se cita específicamente en el área privada. Ahora bien ¿Qué es el derecho internacional? ¿Cuáles son las divisiones del Derecho internacional? ¿Cómo se inmiscuye la propiedad intelectual en el derecho Internacional? dichas respuestas se establecerán de una forma concreta y directa a fin de no extenderse en el tema ya que no es el medular en la investigación pero que de alguna forma se pueda hacer un hincapié que permita tener una representación más concisa y plena.

3.1 Derecho internacional

El derecho internacional puede definirse como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los Estados entre sí.

Otra definición indica “es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional que comprende un conjunto de normas emanadas de fuentes específicamente internacionales, comprendiendo un conjunto de principios, costumbres y reglas reconocidos como obligatorios por los Estados soberanos y otras entidades a las que se ha otorgado personalidad internacional; el derecho es ahora aplicado en mayor medida a los individuos en sus relaciones con los Estados.”¹⁶

3.1.1 Derecho internacional público

“El derecho internacional público es el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los Estados.”¹⁷

Otra definición indica que “el derecho internacional público es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la comunidad internacional.”¹⁸

Con respecto a su denominación se puede indicar que “es derecho feial debido a que en Roma había un funcionario especial encargado de las formalidades relativas a las declaraciones de guerra y a la conclusión de tratados de paz, aquí se ve cómo en sus orígenes el derecho internacional público se involucraba con la guerra y la paz,

¹⁶ López Bassols, Hermilio. **Derecho internacional público contemporáneo e instituciones básicas.** Págs.1 - 2

¹⁷ Larios Ochaíta, Carlos. **Derecho internacional público.** Pág. 193.

¹⁸ Accioly, Hildebrando. **Tratado de derecho internacional público.** Pág. 216.

contrariamente a la tendencia moderna que ha descartado la guerra y por consiguiente el llamado derecho de la guerra, para aceptar únicamente la paz el derecho internacional público como expresión de este derecho de la paz, también denominado derecho internacional de las naciones porque va más allá de estos.

La Corte Internacional de Justicia ya ha utilizado indistintamente los términos derecho internacional, derecho de gentes y la Ley de Naciones. Hoy en día es consenso entre los autores que aun cuando el sujeto propio del derecho internacional en general no son las naciones sino los Estados, este término es el que mejor describe la naturaleza de dicho derecho; se elimine el derecho de gentes ya que la palabra gentes hoy en día carece de significado internacional y se evada ley de naciones porque la nación no es sujeto propio del derecho internacional, aun cuando es común que una sola nación forme un Estado.”¹⁹

“Las disciplinas jurídicas más importantes que han ayudado en la formación del derecho internacional público son las siguientes:

- a) El derecho constitucional: Que fija los patrones formales dentro de los cuales el Estado deberá encuadrar en el contexto del derecho internacional público;
- b) El derecho administrativo: Que fija los procedimientos y señala los órganos competentes de su quehacer en el campo del derecho internacional público;
- c) El derecho financiero: Nos da los lineamientos de las disposiciones arancelarias en el campo de la integración y cooperación internacional;

¹⁹ Larios Ochaita. **Op. Cit.** Pág. 233.

- d) El derecho mercantil: Que nos presente el camino del actuar de las grandes sociedades multinacionales, transnacionales y también el camino a seguir en la cooperación e integración de los Estados;
- e) El derecho penal: Que nos fija la tipificación y encuadramiento y criterio de los delitos de carácter internacional, tales como las figuras relativas a la trata de personas, plagio intelectual, tráfico internacional de drogas, etc. Algunos refieren esto al derecho internacional privado;
- f) El derecho civil: Que regula las situaciones jurídicas de personas jurídicas e individuales frente al que hacer jurídico internacional.

A continuación se mencionan otras disciplinas no jurídicas que más han concurrido a la formación sustantiva del derecho internacional público:

- a) La historia: Que nos muestra el desarrollo de las diferentes instituciones de derecho, el contexto natural en el que las mismas aparecieron, la formación de los Estados, la geopolítica que ha favorecido la aparición de determinadas tendencias jurídicas y políticas, etc.
- b) La ciencia política: Que nos demuestra los fundamentos del actuar de los Estados en el contexto de la comunidad internacional y la transformación y aparición de los diferentes sujetos del derecho internacional público,
- c) La sociología: Que nos fundamenta la idea de que los sujetos últimos y destinatarios del derecho internacional público son los individuos y las sociedades y

d) La economía: Que nos muestra los fundamentos del cambio de los polos de poder que influyen en el derecho internacional público y los criterios de los mismos.”²⁰

El derecho internacional público es sumamente extenso, ya que abarca muchas materias de estudio, las cuales deben ser respaldadas por ciencias auxiliares que ayuden a robustecer el análisis de las mismas al momento de emplearlas en casos concretos, tal como de indico existen disciplinas jurídicas y ciencias no jurídicas que son de importancia en el estudio de esta rama del derecho.

3.1.2 Derecho internacional privado

En cuanto a su naturaleza jurídica se puede indicar, que “el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general.”²¹ Otra teoría indica que “es una rama del derecho privado interior, aunque pudiera confundirse con lo que constituye una de las principales fuentes del derecho internacional privado con el derecho mismo”.²²

“El Derecho Internacional Privado se esfuerza en llevar a cabo una función supranacional con medios predominantemente internos, estatales”.²³

²⁰ Ortíz, Ahlf Loretta. **Derecho internacional público**. Pág. 114.

²¹ Larios, Carlos. **Derecho internacional privado**. Pág.17.

²² Orellana García, Carlos. **Derecho internacional privado**. Pág. 120.

²³ Pérez Vega, Eloísa. **Derecho internacional privado**. Pág. 34

Cuando se establece que el Derecho Internacional Privado es supranacional, se está indicando que sobrepasa los límites nacionales, es decir es regido por un órgano interno pero se proyecta a un nivel internacional.

“El nombre de derecho internacional privado, dado a nuestra materia, no siempre ha existido; aún en la actualidad, como se dijo antes, no es un nombre que satisfaga a todos los juristas. Entre los nombres, que en el curso de su formación ha recibido nuestra materia, se pueden mencionar los siguientes: ius gentium, ius gentium privatum en el contexto del derecho romano, conflicto de leyes, colisión de leyes, comitas o cortesía, derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, derecho de las jurisdicciones combinadas, y otros.

“El derecho internacional privado tiene como características principales las siguientes:

- Derecho interno, porque lo aplica un órgano interno y porque sus normas se encuentran en el derecho interno de cada Estado, generalmente; es decir, que sus normas forman parte de la legislación ordinaria de cada Estado, y se encuentran contenidas en las diferentes leyes;
- Derecho adjetivo, pues su función es indicar, señalar;
- Derecho particular, porque siempre existe un interés particular, persona;
- Derecho positivo, pues sus normas son ciertas y verdaderas; cada país las emite para dar facilidad de solución;

- Derecho nacional, como resultado de su positividad, se encuentra al interior de una nación;
- Derecho prejudicial, porque antes de aplicar el derecho de un determinado Estado, hay que acudir a la norma, ya que ésta, prevalece sobre los intereses concretos de los Estados;
- Derecho público, porque no oye la intención o la voluntad de los individuos, son normas abstractas que se aplican sin discriminación; - derecho universal, porque es aplicable en y a todos los Estados;
- Derecho espacial, pues se aplica en el espacio.”²⁴

En el Derecho Internacional Privado, es un fundamento en el derecho interno del país pero con un objetivo de darse a conocer a nivel internacional, considerando y dándole la importancia plena al interés particular y al análisis de la legislación extranjera y el derecho comparado.

“El derecho internacional privado está relacionado con todas aquellas ramas del derecho en las cuales existe la posibilidad de un conflicto, debido a los diferentes contenidos sustantivos o adjetivos en los diferentes estados que conforman la comunidad internacional. En general, el derecho internacional privado está relacionado con el derecho civil, penal, procesal, notarial, laboral, marítimo, aéreo, espacial, administrativo, fiscal, mercantil e internacional público etc.

²⁴ Salazar Estrada, María José. **Las limitaciones de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad en el derecho internacional privado.** Págs. 12-14.

- El derecho civil: es tal la relación y la frecuencia de esta relación de parte del derecho internacional privado con el derecho civil, que al principio y en la actualidad, todavía algunos juristas consideran que el derecho internacional privado, como materia, debe llamarse con el nombre genérico de derecho civil internacional privado. Las cuestiones más directamente relacionadas y las más comunes en este campo son las atinentes a la capacidad civil, bienes, matrimonios, divorcios, obligaciones en general, contratos y sucesiones.
- El derecho penal: ha sido siempre consenso que las leyes penales son territoriales, razón por la cual muchos autores excluyen esta relación; además, cuestiones como la extradición y el asilo, muchas veces se incluyen dentro del estudio del derecho internacional público. Aquí se establece que lo que más directamente interesa es incluir todos aquellos delitos cometidos por extranjeros en territorio ajeno, y que afectan a un Estado, o personas de diferente país al del autor del delito, por ejemplo, la falsificación de la moneda, el tráfico de estupefacientes, falsificación de valores, etc.
- El derecho procesal: se refiere a aspectos como la naturaleza de las acciones judiciales, la competencia internacional, la naturaleza y aceptación de la prueba, la ejecución de sentencias extranjeras, el valor de cosa juzgada, la recepción de pruebas en el extranjero, la validez de los títulos ejecutivos, etc.
- El derecho notarial: aquí se consideran aspectos como validez de los documentos otorgados o provenientes del extranjero, validez de los documentos extendidos por los



registros civiles, requisitos para que dichos documentos adquieran validez y fuerza probatoria en los diferentes estados, exigencia de la protocolización en algunos estados, formas externas de los documentos, etc.

- El derecho laboral: cuestiones relacionadas con la contratación de trabajadores extranjeros y sus consecuencias: indemnización, porcentaje legal de salarios comparado con el total de salarios devengados por los nacionales, accidentes de trabajo, condiciones mínimas de trabajo, respeto objetivo al derecho al trabajo frente a las prioridades nacionales, etc.

- El derecho marítimo: asuntos referentes a contratos de transporte – letras de transporte marítimo – accidentes, abordajes, contratos de ajuste de la gente de mar, contratos de fletamento, naufragios, hipotecas de buques, averías, asistencia, salvamento, seguros, pérdidas y daño a las mercaderías transportadas, etc.

- El derecho aéreo: rama joven del derecho en general pero ya bastante desarrollada, cuestiones referentes a hipotecas aéreas, responsabilidad civil proveniente de lesiones o muerte, responsabilidad civil provocadas por atrasos en vuelos ordinarios, por daño, avería, extravío y pérdida de equipaje, carga y correo”.²⁵

²⁵ **Ibid.** Págs. 17-18.

Como ya se indicó, el interés particular, es de relevancia en la aplicación del derecho internacional privado, obviamente empieza de una forma interna pero se consideran otras legislaciones y opiniones que deben tomarse en cuenta para la resolución de un conflicto.

- "El derecho espacial: aquí se puede incluir la responsabilidad civil proveniente de caída de objetos espaciales, interferencias provocadas por satélites estacionados en el espacio, responsabilidad civil proveniente de la caída del contenido transportado por satélites supuestamente inofensivos, etc.

- El derecho administrativo: en nuestros tiempos, es común tener problemas provenientes del incumplimiento de contratos administrativos internacionales, por concesiones otorgadas a transnacionales y no respetados por cualquiera de las partes, etc.

- El derecho fiscal: aspectos relacionados con la calidad de comerciante, títulos de crédito, quiebras, fuerza probatoria de los libros de contabilidad, seguros, hipotecas prendarias, etc.

- Derecho mercantil: puesto que el derecho mercantil trata las relaciones entre los hombres constituyentes del comercio, utilizándose como medio para la circulación de los bienes entre los productores y consumidores; regulando así su relación contractual,



como comerciantes individuales y sociedades lucrativas, los cuales atraviesan fronteras legales y económicas.”²⁶

Las anteriores ramas del derecho tienen relación con el Derecho Internacional Público ya que tienen una base económica, y procesal que son la base de la mayoría de los litigios que particulares pueden tener y que necesitan que sean resueltos de forma mediata o inmediata o por lo menos en un tiempo prudencial.

“Los principios estructurales o sistemáticos del derecho internacional privado, integrados por aquellas pautas o criterios jurídicos directivos de los que no es posible extraer directamente resoluciones, pero que forman a partir de ciertos valores jurídicos el contenido de un sector de normas del derecho internacional privado, y que pueden ser determinados tanto inductivamente, analizando ese sector de normas, como históricamente, atendiendo al proceso de formación y desarrollo del sistema.

Este carácter lo poseen los principios de personalidad y de territorialidad del derecho, que encuentran expresión tanto por la existencia de una vinculación personal territorial con el ordenamiento al que pertenece, en el sector de la nacionalidad a través de los criterios del ius sanguinis y ius soli en la atribución de la nacionalidad de origen y, asimismo, en el sector de la tutela judicial de los derechos, del derecho procesal afirmando la competencia de nuestros tribunales en litigios internacionales sobre la base

²⁶ **Ibid.** Pág. 19.



de foros o criterios personales o territoriales. Se trata de principios abiertos, que permiten diversas concretizaciones.

Además de los anteriores también existen los principios de regulación o principios en forma de norma jurídica, que a diferencia de los anteriores, no se limitan a informar un sector del derecho internacional privado, sino que ofrecen ya una respuesta jurídica inmediata para regular situaciones de la vida privada internacional.

Se trata, pues de principios que se condensan en una regla directamente aplicable. Se diferencian de las normas generales en que les corresponde una destacada importancia en el conjunto de la regulación, pues expresan una línea directiva del sistema del derecho internacional privado. Ejemplos de estos principios los encontramos en el sector de la contratación, en el principio de Autonomía de la voluntad, que permite a las partes elegir ellas mismas el derecho aplicable a su contrato, y en el sector de la regulación de la condición jurídica de los extranjeros, en los principios de igualdad y de reciprocidad, que suponen una idea de retorsión, en cuando se condiciona el goce de derechos por los extranjeros a que el ordenamiento del que proceden se atribuyan los mismos derechos a los nacionales.²⁷

Los principios son enunciados normativos en las que están asentadas definiciones, instituciones, ramas del derecho etc. Además los jueces los utilizan para la interpretación del derecho y así poder fallar adecuándose a un caso específico, y obviamente las

²⁷ **Ibid.** Pág. 21.

cuestiones de Derecho Internacional Privado no quedan exentas de la aplicación y conocimiento de principios.

Para finalizar se puede definir el derecho internacional privado como: “el conjunto de principios que determinan los límites a la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a aquellas relaciones de la vida real que pueden estar sometidas a más de una legislación estatal”.²⁸

Otro autor lo define “como conjunto de principios, pues tiene el derecho internacional privado un carácter autónomo de ciencia, hecha abstracción de los sistemas positivos de derecho internacional privado, y es asimismo derecho, porque, al actualizar su parte puramente doctrinaria, ponen esos principios en acción para determinar la competencia legislativa de los estados”.²⁹

Los principios serán de gran utilidad en el desenvolvimiento de casos a nivel interno, con posibilidad de emanar internacionalmente, se debe resguardar la autonomía del derecho interno y solo absorber lo que pueda ser materia de solución de conflictos.

²⁸ Orellana. **Op. Cit.** Pág. 31

²⁹ Muñoz, Enrique. **Derecho internacional privado.** Pág. 45

3.1.3 Derecho internacional y propiedad intelectual

“Como regla general, existen tantas legislaciones nacionales como países, pero también es un hecho que, desde fines del siglo antepasado, la comunidad internacional ha favorecido la adopción de instrumentos internacionales en materia de propiedad industrial y Derecho de autor con reglas comunes a las naciones que han participado activamente en esos ejercicios. Los dos más importantes se encuentran en vigor en más de dos terceras partes de los Estados miembros del Sistema de las Naciones Unidas, y están representados por el Convenio de París y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante Convenio de Berna) firmado tres años después. Ambos constituyen la columna vertebral del derecho internacional de la propiedad intelectual, en el sentido que ningún país puede legislar en contra de lo que establecen estos dos tratados o, al menos, no debería.

La legislación internacional contenida en los instrumentos multilaterales, se complementa con la que está contenida en los tratados comerciales, particularmente, los de libre comercio –de carácter bilateral fundamentalmente, mismos que suelen incluir un capítulo dedicado a las condiciones, en las cuales, las partes convienen en tratar el tema de los derechos de propiedad intelectual y su observancia.”³⁰

³⁰ Rangel Ortiz. Horacio. **La observancia de los derechos de propiedad intelectual.** http://www.wipo.int/edocs/pubd/ocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf (Consultado: 15 de agosto 2017)

El sistema multilateral está regido por una serie de acuerdos negociados y firmados por los países involucrados, los cuales deben ser analizados y utilizados de la mejor manera en la resolución de litigios, pero no se debe olvidar de la autonomía del derecho interno y la jerarquía constitucional.

3.2 Arreglo de Madrid

“El sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por dos tratados:

- El Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y en Estocolmo (1967), enmendado en 1979; y
- El Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989 con la finalidad de que el sistema de Madrid fuese más flexible y más compatible con la legislación nacional de determinados países y organizaciones intergubernamentales que no habían podido adherirse al Arreglo.

Los Estados y organizaciones que son parte en el sistema de Madrid se denominan en su conjunto Partes Contratantes.



El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes que se hayan designado.

Sólo puede presentar la solicitud de registro internacional (solicitud internacional) la persona física o jurídica que esté vinculada - mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad con una Parte Contratante del Arreglo o del Protocolo.

La marca puede ser objeto de la solicitud internacional sólo si ya ha sido registrada en la oficina de marcas de la Parte Contratante con la que el solicitante tenga el vínculo necesario. No obstante, si todas las designaciones se efectúan en virtud del Protocolo la solicitud internacional podrá basarse en una simple solicitud de registro presentada en la oficina de origen. La solicitud internacional debe presentarse en la Oficina Internacional de la organización mundial de propiedad intelectual (OMPI) por conducto de la oficina de origen.

En la solicitud de registro internacional se deben designar una o varias Partes Contratantes en las que se solicita la protección. Con posterioridad, pueden efectuarse nuevas designaciones. Podrá designarse únicamente a las partes contratantes que estén adheridas al mismo tratado que la parte contratante cuya oficina sea la oficina de origen. Esta última no puede designarse en la solicitud internacional.



La designación de una parte contratante determinada se efectúa en virtud del arreglo o del protocolo, dependiendo de cuál de esos tratados sea común a las partes contratantes de que se trate. Si ambas partes contratantes son parte tanto en el acuerdo como en el protocolo, la designación se regirá por este último.

La solicitud internacional puede presentarse en español, francés o inglés, prescindiendo del tratado o tratados por los cuales se rija, salvo que la oficina de origen limite la posibilidad de elección a uno o dos de esos idiomas.

La presentación de la solicitud internacional está sujeta al pago de la tasa de base (que se reduce al 10% del importe prescrito para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un país menos adelantado, una tasa suplementaria para toda clase de productos y servicios que exceda de la tercera, y un complemento de tasa por cada parte contratante designada. Sin embargo, una parte contratante en el protocolo que sea designada en virtud de éste podrá declarar que el complemento de tasa se sustituirá por una tasa individual, cuya cuantía será determinada por esa misma parte contratante, aunque no podrá exceder del importe que debería pagarse por el registro de la marca, en el ámbito nacional, en su propia oficina.

Una vez recibida una solicitud internacional, la oficina internacional la examina con objeto de determinar si se cumplen los requisitos del arreglo, del protocolo y de su reglamento común. Este examen se limita a los aspectos formales, incluida la clasificación y la comprensibilidad de la lista de productos y servicios.



Si no hay irregularidades en la solicitud, la oficina internacional inscribe la marca en el registro internacional, publica el registro internacional en la gaceta de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) de marcas internacionales y notifica que ha efectuado ese registro a todas las partes contratantes designadas. Se deja al criterio de la oficina de marcas de esa parte contratante la determinación, con arreglo a la legislación nacional aplicable, de cuestiones de fondo como, por ejemplo, resolver si la marca reúne las condiciones para obtener la protección o si está en conflicto con una marca registrada anteriormente en una parte contratante específica. La gaceta puede consultarse en formato electrónico en las páginas del sistema de Madrid del sitio web de la OMPI.³¹

Muchos de los usuarios del arreglo de Madrid lo consideran como un medio práctico y rentable para proteger sus marcas en los principales mercados del mundo, mismo que ha estado ampliándose hacia todos los horizontes ya que maneja situaciones de tipo tecnológico, lo que hace mucho más rápido el proceso.

3.3 Protocolo de Madrid

“Es un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra. Entró en vigor en abril de 1996 y ha sido ratificado por numerosos

³¹ **Reseña del arreglo de Madrid** http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summar_madrid_marks.html (Consultado: 15 de agosto 2017).



países de todo el mundo, entre ellos la mayoría de los países europeos, Estados Unidos, Japón, Australia, China, Rusia y, en octubre de 2004, la Unión Europea (UE) como tal.

El Protocolo de Madrid ofrece a los titulares de marcas la posibilidad de proteger sus marcas en varios países mediante la simple presentación de una solicitud directamente ante su propia oficina de marcas nacional o regional.

La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados. También colaboramos con las oficinas de PI de los Estados miembros de la UE y con socios internacionales para que los usuarios de Europa y de todo el mundo tengan una experiencia similar al registrar sus marcas, dibujos y modelos.

Por tratarse de la Oficina regional de la Unión Europea encargada del registro de marcas con efecto en el conjunto de la UE, la EUIPO es el punto de contacto para la OMPI en todos los procedimientos de solicitudes internacionales basadas en una MUE o que designan a la UE. La EUIPO puede actuar como oficina de origen si una solicitud internacional se basa en una marca de la UE, o como la oficina designada si la Unión Europea ha sido designada en una solicitud internacional de origen externo. El papel de la EUIPO en el sistema internacional es similar al que desempeñan las oficinas nacionales.

Cuando en un registro internacional se designa a la UE, la EUIPO puede denegar la protección de una marca en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la OMPI. La denegación podrá basarse en cualquier motivo (absoluto y relativo) por el que pueda denegarse una solicitud de registro presentada directamente ante la EUIPO. Inmediatamente después de la recepción, la EUIPO vuelve a publicar automáticamente el registro internacional en el Boletín de las MUE, en una nueva sección, la parte M, dedicada exclusivamente a los registros internacionales.

En la solicitud internacional en la que se designe a la UE deberá indicarse una segunda lengua entre las lenguas oficiales de la EUIPO (español, alemán, inglés, francés e italiano). Si no se elige una segunda lengua, la EUIPO pondrá objeciones a la solicitud y aplazará la nueva publicación hasta que se indique debidamente la segunda lengua.

Las reivindicaciones y búsquedas de antigüedad son tramitadas paralelamente por la EUIPO. Es posible reivindicar la antigüedad de un registro anterior utilizando el formulario oficial independiente que debe adjuntarse a la solicitud internacional. El examen de antigüedad se basa exclusivamente en los documentos facilitados por el solicitante.

Tras la nueva publicación, la EUIPO emite informes de búsqueda de la Unión Europea para el registro internacional, exactamente igual que en el caso de las solicitudes de marca de la UE, siempre que se solicite a la Oficina un informe de búsqueda, de conformidad con el artículo 38, apartado uno del Reglamento sobre la marca de la Unión

Europea, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación. El examen de oficio comienza inmediatamente después de la nueva publicación.

El examen de los requisitos formales se limita a comprobar si la solicitud se refiere a una marca colectiva, si hay reivindicaciones de antigüedad y si la lista de productos o servicios cumple los requisitos de claridad y precisión. Es posible reivindicar la antigüedad de un registro anterior utilizando el formulario oficial independiente que debe adjuntarse a la solicitud internacional.

Si existe un motivo de denegación, la EUIPO debe transmitir a la OMPI una notificación de denegación provisional en el plazo de los seis meses posteriores a la nueva publicación. En caso de que el titular del registro internacional no esté domiciliado en el Espacio Económico Europeo (EEE), se le invitará a designar a un representante en el EEE. De no designarse al representante, se confirmará la resolución denegatoria hasta el grado definido en la denegación provisional. En otras palabras, si la denegación provisional afectaba solo a parte de los productos y servicios, únicamente se denegarán estos y se aceptarán todos los demás.

La primera comunicación se envía al titular a través de la OMPI. Posteriormente, la comunicación se realiza directamente entre la EUIPO y el titular o su representante. Si no se salva la objeción que hubiera motivado la denegación, se envía al titular una resolución definitiva. La resolución definitiva puede recurrirse ante las Salas de Recurso. Cuando concluya el procedimiento de recurso y la resolución sea firme, se transmitirá a

la OMPI una notificación de denegación definitiva. Si no existen motivos de denegación, la oficina transmitirá a la OMPI una declaración de situación provisional.

Esta declaración se comunica al titular antes de publicarla en la Gaceta Internacional y de proceder a su inscripción en el Registro Internacional, puede presentarse un escrito de oposición entre el sexto y el noveno mes a partir de la fecha de la nueva publicación. Los escritos de oposición presentados antes de este plazo se considerarán presentados el primer día del plazo de oposición.

Si se presenta una oposición, la EUIPO examinará su admisibilidad y notificará a la OMPI una denegación provisional basada en el procedimiento de oposición. Si la oposición prospera, la Oficina informará a la OMPI de la denegación al finalizar el procedimiento de oposición, una vez concluidos los recursos. Una vez concluidos los procedimientos y aceptado el registro internacional por la Unión Europea para la totalidad o parte de los productos y servicios, este se vuelve a publicar en el Boletín de las MUE y se envía una declaración de concesión de protección a la OMPI. Si la designación de la Unión Europea en una solicitud internacional es desestimada por la EUIPO.”³²

El protocolo de Madrid facilita la comisión ulterior al registro de la marca, pues con una sola gestión se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del titular,

³² **Reseña del protocolo de Madrid.** <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/madrid-protocol> (Consultado: 18 de agosto 2017).

la renovación de la marca en cada uno de los países designados o la designación posterior de otros países.

3.4 Acuerdo de Niza (Clasificación sobre Marcas)

“El Arreglo de Niza, adoptado en Niza en 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979, establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio.

En los documentos y publicaciones oficiales que publiquen en relación con el registro de marcas, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar los números que señalan las clases de la clasificación en las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro.

El Arreglo de Niza creó una Unión y ésta se dotó de una Asamblea a la cual pertenecen los miembros de la Unión que se hayan adherido al Acta de Estocolmo o al Acta de Ginebra del Arreglo. Entre las funciones más importantes de la Asamblea figura la adopción del presupuesto bienal por programas de la Unión.

El Acuerdo también estableció un Comité de Expertos en el que están representados todos los miembros de la Unión. La tarea principal del Comité es la revisión periódica de la clasificación.

Pueden adherirse al Acuerdo los Estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del director general de la OMPI. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979.

Los países parte en el Arreglo de Niza constituyen una Unión particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de Niza a los fines del registro de marcas.

A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.

La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas que llevan a cabo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Oficina Internacional de la OMPI.

La Clasificación de Niza también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza.

- Revisiones de la clasificación de Niza

La Clasificación de Niza se basa en la clasificación establecida en 1935 por las oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesora de la OMPI. Esa Clasificación, que comprendía una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, fue la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza, y que más tarde fue ampliada con el fin de que abarcara además 11 clases de servicios y una lista alfabética de dichos servicios.

El Arreglo de Niza prevé la creación de un Comité de Expertos en el que estén representados todos los países parte en el Arreglo. El Comité de Expertos decide todos los cambios que se han de introducir en la Clasificación, en particular la transferencia de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas necesarias.

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el ocho de abril de 1961, el Comité de Expertos ha celebrado 26 sesiones, y cuenta entre sus logros más importantes la revisión general en cuanto a la forma de la lista alfabética de productos y servicios (a finales de los años 70); la modificación sustancial del texto de las observaciones generales, los títulos de las clases y las notas explicativas (en 1982); la adición de un número de base



para cada producto o servicio que figura en la lista alfabética (en 1990), que permite al usuario ubicar fácilmente el producto o servicio equivalente en la lista alfabética de las distintas versiones lingüísticas de la Clasificación, así como la revisión de la clase 42, con la creación de las clases 43 a 45 (en 2000).

Actualmente, el comité se encuentra abocado a la revisión de todos los títulos de las clases y las notas explicativas con el objetivo de armonizar su forma y clarificar su contenido, en particular con la inclusión de ejemplos específicos en cada clase.

En el curso de su vigésima sexta sesión, celebrada en abril de 2016, el comité de expertos, que actualmente celebra sesiones anuales en lugar de quinquenales, adoptó los cambios y modificaciones que habrían de introducirse en la décima edición, versión 2016 de la Clasificación de Niza.

- Ediciones de la Clasificación de Niza

La primera edición de la Clasificación de Niza fue publicada en 1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992, la séptima en 1996, la octava en 2001, la novena en 2006, y la décima en 2011. Desde el 2013, se publica anualmente una nueva versión de cada edición. La edición actual es la undécima. Entró en vigor el uno de enero de 2017.



Los textos auténticos de la clasificación de Niza (en francés y en inglés) son publicados en línea por la OMPI. Por decisión del comité de expertos, se ha suspendido la publicación impresa. La décima edición, publicada en Junio de 2011, fue la última edición impresa.”³³

La clasificación de Niza es un listado extenso en donde se estipula todo lo que puede ser sujeto a ser servicio, está en orden alfabético y ha sido redactado en varios idiomas, lo que hace accesible su contenido a las personas que desean la inscripción de una marca, es sencillo de entender pero es amplio, lo que hace un poco fatigada su lectura.

3.5 Tratado sobre el Derecho de Marcas

“El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles. La gran mayoría de las disposiciones del TLT guardan relación con el procedimiento que se entabla ante una oficina de marcas, el cual puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro y la

³³ **Reseña del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)** <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html> (Consultado: 15 de agosto 2017)



renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se definan claramente cuáles son los requisitos previstos para una solicitud o una petición determinada.

En lo que respecta a la primera fase, la solicitud de registro, las partes contratantes en el TLT pueden exigir, como máximo, las indicaciones siguientes: el petitorio, el nombre y dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y al representante; varias indicaciones relativas a la marca, en particular, un número determinado de reproducciones de ella; los productos y servicios para los que se solicita el registro clasificados en la clase pertinente de la Clasificación de Niza (establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)) y, cuando corresponda, la declaración de intención de uso de la marca.

Asimismo, todas las Partes Contratantes deben permitir que una misma solicitud pueda guardar relación con productos y servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza. Como la lista de requisitos permitidos es exhaustiva, la Parte Contratante no podrá exigir, por ejemplo, que el solicitante presente un extracto de un registro de comercio o que indique que desempeña determinada actividad comercial, o que presente pruebas de que la marca ha sido inscrita en el registro de marcas de otro país.



La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se relaciona con la modificación de los nombres o las direcciones y de la titularidad del registro. También en este caso los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva.

Es suficiente formular una única petición aun cuando la modificación afecte a más de una solicitud o registro, incluso a centenares de ellos, siempre y cuando la modificación que haya de registrarse deba surtir efectos en todos los registros y solicitudes de que se trate.

En cuanto a la tercera fase, la renovación, el TLT establece un plazo único para la duración del período inicial de registro y la duración de cada renovación, que es de 10 años cada uno. Además, el TLT dispone que bastará con poseer un único poder para emprender la tramitación referida a varias solicitudes o registros del mismo titular o entidad. El TLT también contiene formularios internacionales tipo que determinan los límites máximos de los requisitos que las partes contratantes pueden imponer respecto de un determinado procedimiento o documento. Las partes contratantes también pueden preparar sus propios formularios internacionales para los solicitantes, siempre y cuando en esos formularios no se exijan elementos obligatorios adicionales con respecto a los que indique el formulario internacional tipo correspondiente.

Como aspecto destacable, el TLT no permite que se exijan requisitos como la atestación, certificación notarial, autenticación, legalización o u otra acreditación de firma, excepto en el caso de renuncia al registro.



El TLT se adoptó en 1994 y puede ser suscrito por los Estados miembros de la OMPI y por determinadas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del director general de la OMPI.”³⁴

El tratado de Libre Comercio se realizó con el fin primordial de facilitar el comercio entre los países involucrados y con ellos el desarrollo y beneficios económicos, además de facilitar lo concerniente a las marcas, lo cual todavía está en proceso, esperando que se tenga mejores resultados y opciones en cuanto a la inscripción a nivel internacional de una marca a fin de quedar completamente resguardados los derechos del titular.

³⁴ **Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994)** http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tt/summary_tit.html (Consultado: 09 de agosto 2017).

CAPÍTULO IV

4. Procedimiento de inscripción de marcas

La inscripción de marcas es un procedimiento que no solo se hace por cumplir con situaciones reglamentadas y coercitivas sino con el fin específico de resguardar la propiedad y utilidades de la misma. El reconocimiento de una marca, es necesario que se haga tanto a nivel nacional como internacional, y es allí donde radica el enfoque que se le dará a este capítulo medular y final de la investigación, ya que lo que se pretende es identificar la ventaja de implementar el sistema de Madrid para el Estado de Guatemala a fin de que la marca pueda ser reconocida con una amplitud más definitiva, garantizando la tan ansiada seguridad jurídica de la que debe de gozar.

La pregunta es: ¿Qué es seguridad jurídica? Y porque es tan importante. La seguridad jurídica, podrá ser entendida partiendo de la definición de seguridad por lo que se procede de la siguiente forma:

“La seguridad es la certeza, tranquilidad y calma, que forma parte del orden, que permite al ser humano moverse en un ambiente de certidumbre.”³⁵

En palabras coloquiales la seguridad es la confianza plena de lo que se está realizando, basándose en conocimientos, legalidad, experiencia, ética etc.

³⁵ Reyes Vera, Ramón. **Los derechos humanos y la seguridad jurídica.** Pág. 94.

“El derecho proporciona al menos la seguridad mínima de poder saber con certeza lo que está prohibido y lo que está permitido. Y esto es siempre mejor, creo, que la total arbitrariedad o la absoluta inseguridad del no derecho. La mera existencia de un derecho produce seguridad; puede decirse, desde la perspectiva, que el valor seguridad es algo que aparece irremediabilmente cuando comienza a hablarse de lo que el derecho es y de lo que el derecho hace en la sociedad.

Esta defensa venía seguida del establecimiento de un segundo nivel, de la seguridad jurídica, la cual aparecía vinculada con la justicia. Tener seguridad jurídica no es solo saber que existe un sistema legal vigente, por injusto que sea, no es solo saber a qué atenerse, no es solo saber lo que está prohibido y permitido por un ordenamiento jurídico.

Tener seguridad es eso, que es sumamente importante pero es también mucho más; es la exigencia de que la legalidad realice una cierta legitimidad, es decir, un sistema de valores considerados como imprescindibles en el nivel ético social alcanzado por el hombre y considerado por él como conquista histórica irreversible. La seguridad no solo es un hecho, es también sobre todo un valor.”³⁶

Al realizar una acción con la confianza de que no solo es viable sino legal y basada en principios y valores éticos que permiten tener no solo la seguridad sino la tranquilidad que se está actuando de forma pertinente y exacta, se llega a un estado de justicia social en donde todo está en el orden requerido y cada quien tiene lo que se merece.

³⁶ García, Manrique Ricardo. **Acerca del valor moral de la seguridad jurídica.** Pág. 479.



Por lo anterior descrito se puede indicar que “la seguridad jurídica es la cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro.

La seguridad jurídica establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función de los estados de derecho. Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero también una cierta estabilidad del ordenamiento.”³⁷

“Este principio se basa en la fe pública que tiene el notario, por lo tanto, los actos que legaliza son ciertos, existe certidumbre o certeza. Constitucionalmente es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

El Estado, es responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, establece que los instrumentos autorizados por notario, producen fe y hacen plena prueba.”³⁸

El Estado es el garante del bien común pero las personas son las obligadas a actuar con cordura y raciocinio, además se debe velar porque la futuras generaciones estén

³⁷ Pérez luño, A.E. **La seguridad jurídica**. Pág. 1302.

³⁸ Muñoz, Nery Roberto. **Introducción al estudio del derecho notarial**. Pág. 29.

expuestas a una educación en donde la impartición de los valores sea primordial así cada quien en una sociedad ordenada haga su parte y no solo se vuelva espectador o juzgador.

4.1 Procedimiento de registro de marcas ante el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala

Antes de empezar a enumerar concretamente el procedimiento de inscripción es necesario indicar brevemente la clasificación según el arreglo de Niza, por lo que se procede de la siguiente manera:

El arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en 1957, establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio.

La Clasificación está compuesta por una lista de clases (basada en tipos de productos y servicios) dividida en 34 clases para los productos y 11 para los servicios, y por una lista alfabética de los productos y servicios. Es necesario indicar que el listado no se realizó al azar ya que existen prerrogativas para la clasificación, que son en referencia a la función y destino. Ahora bien si la función o el destino de un producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de

funcionamiento, un producto acabado con usos múltiples puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos.

Las materias primas, en bruto o semi-elaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas; y si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido, está hecho por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante.

Los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética. Los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados, los servicios de asesoramiento, información o consulta, se clasifican en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta.

En el Decreto 57-2000 se estipula lo concerniente al Registro de Marcas; por lo que se procede a hacer un escueto análisis y reseña de lo establecido en la ley:

Es de suma importancia indicar que el proceso de registro de marcas, es claro y preciso además la ley lo plasma de tal forma en que es difícil que se pueda omitir un requerimiento, pero al mismo tiempo da plazo para subsanación y tiempo de gracia para



renovación, por lo que se considera un cuerpo legal adecuado y formal, además si se cumplen los plazos a cabalidad es relativamente corto.

Todo el procedimiento comienza con la solicitud de registro, misma que contendrá datos del solicitante, lugar, la marca que se desea registrar, traducción de la marca, enumeración de los productos y servicios que distinguirá la marca y las reservas o renunciaciones especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones. Se debe adjuntar el comprobante de pago de la tasa establecida, cuatro reproducciones de la marca, que establece que la marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma. Presentada la solicitud, el registro anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el registro.

El registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad. Si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la ley, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera se tendrá por abandonada la solicitud.



Si al efectuar el examen el registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en esta Ley, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, o si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

Una vez efectuado el examen a que se refiere el artículo anterior, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro emitirá el edicto correspondiente el que deberá publicarse en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo de 15 días, a costa del interesado. El incumplimiento de esta disposición tendrá como efecto que la solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho.

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión y, además, cumplir con lo establecido en la ley. De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados en el párrafo que antecede. Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.



Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del periodo de prueba, según fuere el caso, el registro la resolverá junto con la solicitud, en forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, el registro las resolverá todas juntas en forma razonada.

Si la resolución estuviere firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se inscriba la marca y se emita el certificado de registro. Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que se hubiese notificado al solicitante la resolución mencionada en el párrafo anterior, éste no acredita el pago de la tasa de inscripción, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la solicitud.

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

4.2 Procedimiento de registro de marcas a través del sistema de Madrid

“Conforme al Arreglo, el solicitante de un registro internacional de una marca deberá haber obtenido previamente el registro de la marca en el país de origen (registro de base). El Protocolo permite basar la solicitud internacional tanto en un registro inscrito en la Oficina de origen (registro de base) como en una solicitud de registro presentada ante



esa Oficina (solicitud de base). La solicitud internacional únicamente podrá comprender los productos y servicios incluidos en la solicitud de base o en el registro de base. En la mayoría de los casos, la solicitud internacional se basará en un único registro o solicitud que abarca los productos y servicios enumerados en la solicitud internacional. No obstante, es posible basar la solicitud internacional en varios registros (en virtud del Arreglo) o en varias solicitudes o registros (en virtud del Protocolo) que abarcan conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la solicitud internacional.

Todas las solicitudes de base o registros de base deberán figurar a nombre de la persona que presenta la solicitud internacional y deberán haberse efectuado ante la misma Oficina. En aras de simplicidad, lo que sigue hace referencia únicamente a la solicitud de base o al registro de base, quedando entendido que es posible que existan varias solicitudes o registros de base. Antes de presentar una solicitud internacional, el futuro solicitante deberá definir qué Oficina u Oficinas pueden ser la Oficina de origen para la solicitud internacional en cuestión. Esto dependerá de si la solicitud internacional se rige por el Arreglo, por el Protocolo o por ambos, lo cual dependerá a su vez de qué Partes Contratantes han de designarse.

Existen tres tipos de solicitudes internacionales. Una solicitud internacional podrá a) regirse exclusivamente por el arreglo, b) regirse exclusivamente por el protocolo o c) regirse tanto por el arreglo como por el protocolo, en función del tratado o tratados (Arreglo o Protocolo) que sean aplicables a la Oficina de origen, por una parte, y a las Partes Contratantes designadas en la solicitud, por otra.



Dos o más personas (sean naturales o jurídicas) podrán presentar conjuntamente una solicitud internacional, siempre que sean titulares conjuntamente de la solicitud de base o del registro de base, y La solicitud internacional debe ser presentada por conducto de la Oficina de origen.

Por lo tanto, la Oficina entrará en contacto por primera vez con una solicitud internacional cuando un solicitante le pida que presente una de esas solicitudes a la Oficina Internacional. Es probable que la Oficina que reciba una petición de presentación de solicitud internacional, regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo, no sea la Oficina de origen adecuada según el Arreglo, pero sí lo sea en virtud de la norma más amplia del Protocolo. En dicho caso, esa Oficina deberá informar al solicitante que la solicitud no podrá ser enviada tal y como está, pero que podría tramitarse como solicitud regida exclusivamente por el Protocolo si se suprimen todas las designaciones de los Estados que son parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo.

Las solicitudes internacionales podrán presentarse en español, en francés o en inglés, con arreglo a lo previsto por la Oficina de origen. Es decir, la oficina de origen estará facultada para limitar la elección del solicitante a un único idioma o a dos, o permitir al solicitante o titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas.

Las solicitudes internacionales deben ser presentadas a la oficina internacional en el formulario oficial.

Cuando el solicitante sea una persona natural, el nombre que habrá de indicarse es el apellido y el nombre o nombres de esa persona tal y como los utiliza habitualmente y en el orden en el que los utiliza habitualmente. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá indicarse su denominación oficial completa. Cuando el nombre del solicitante esté compuesto por caracteres no latinos, dicho nombre deberá indicarse mediante una transcripción en caracteres latinos que deberá basarse en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional; cuando el solicitante sea una persona jurídica, la transcripción podrá sustituirse por una traducción del nombre al idioma de la solicitud internacional.

La dirección del solicitante deberá indicarse de tal manera que satisfaga las exigencias habituales en materia de distribución de correo. Si el solicitante desea estar representado ante la Oficina Internacional, deberá indicar el nombre y la dirección del mandatario en esta parte del formulario. La información que se facilite debe ser suficiente como para permitir el envío de correspondencia al mandatario, incluyendo preferentemente los números de teléfono y de fax y una dirección de correo electrónico.

La solicitud internacional que se rija (total o parcialmente) por el arreglo deberá basarse en el registro de una marca (o en varios registros de la misma marca) efectuado por la oficina de origen. La solicitud internacional que se rija exclusivamente por el protocolo podrá basarse tanto en el registro efectuado por la oficina de origen como en la solicitud de registro presentada en esa oficina; igualmente, podrá basarse en varias solicitudes o registros (o en una combinación de ambos). El registro de base efectuado por la oficina



de origen deberá indicarse mediante el número de registro y la fecha de registro. Esta fecha deberá consistir en la fecha que, en virtud de la legislación que rige la oficina en cuestión, se considera como fecha de registro, que no será necesariamente la fecha en que la oficina haya inscrito la marca en su registro.

Podrá reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior en virtud del Artículo cuatro del Convenio de París. La solicitud anterior será normalmente la solicitud de base o la solicitud que ha dado lugar al registro de base. Únicamente podrán designarse Estados u organizaciones que sean parte en el mismo tratado (Arreglo o Protocolo) que la parte contratante cuya oficina sea la oficina de origen. Cuando un Estado o una organización que el solicitante haya designado. La oficina de origen podrá exigir o permitir al solicitante o a su mandatario que firme la solicitud internacional.

La oficina de origen deberá firmar la solicitud internacional y certificar la fecha en que haya recibido la petición de presentación. El arreglo dispone que el registro y la renovación se efectuarán por períodos de 20 años. Sin embargo, en virtud del reglamento, las tasas pagaderas en el caso de una solicitud internacional regida exclusivamente por el arreglo se abonarán en dos plazos correspondientes a 10 años cada uno. En lo relativo al pago del segundo plazo, se aplicarán los procedimientos y requisitos relativos a la renovación de un registro. Por lo tanto, a todos los efectos

prácticos, puede considerarse que un registro internacional ha de renovarse cada 10 años.”³⁹

La renovación se hace imprescindible ya que sin agotar el procedimiento se pierde el derecho tutelar sobre la marca y así continuar disponiendo del uso en exclusiva que otorgan sobre una denominación, un logotipo, o ambos, además de los beneficios económicos.

4.3 Importancia y ventajas de implementar el sistema de Madrid para el Estado de Guatemala

“El registro internacional tiene varias ventajas para el titular de la marca. Después de registrar la marca o presentar una solicitud de registro en la oficina de origen, el titular sólo tiene que presentar una solicitud en un idioma y pagar una tasa, en lugar de presentar solicitudes independientes en las oficinas de marcas de las diversas partes contratantes en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada oficina.

Además, el titular no tiene que esperar a que la oficina de cada parte contratante en que se solicita protección adopte la decisión de registrar la marca; si una oficina no notifica la denegación dentro del plazo aplicable, la marca goza de protección en la parte contratante de que se trate. En algunos casos, el titular no tiene siquiera que esperar la

³⁹ **Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.** <http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/guide/pdf/parta.pdf> (Consultado: 18 de agosto 2017).

expiración de este plazo para saber si su marca está protegida en una parte contratante, ya que antes puede haber recibido una declaración de concesión de protección de la oficina de esa parte contratante.

Otra importante ventaja es que los cambios posteriores al registro, como por ejemplo un cambio en el nombre o la dirección del titular, o un cambio (total o parcial) en la titularidad o una limitación de la lista de productos y servicios, pueden inscribirse, con efecto para varias partes contratantes designadas, mediante un único y sencillo trámite administrativo y el pago de una única tasa. Además, sólo hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar.

El sistema de registro internacional presenta también ventajas para las oficinas de marcas, ya que no necesitan examinar si se cumplen los requisitos formales, clasificar los productos o servicios o publicar las marcas. Además, reciben una compensación por la labor que desempeñan, ya que las tasas individuales recaudadas por la oficina internacional se transfieren a las partes contratantes respecto de las cuales han sido abonadas, al tiempo que los complementos de tasa y las tasas suplementarias se distribuyen anualmente entre las partes contratantes que no han percibido tasas individuales, en proporción al número de designaciones de que hayan sido objeto.”⁴⁰

⁴⁰ **Objetivos, Características Principales, Ventajas del Sistema de Madrid.** <http://www.wipo.int/madrid/es/general/> (Consultado: 25 de agosto 2017)



En los párrafos anteriores se indicaron las ventajas que trae consigo la implementación del arreglo de Madrid, ahora bien en lo referente a Guatemala se puede citar que al no poseer un ordenamiento jurídico internacional que permita el registro de una marca en sincronía con países que forman parte del mismo ordenamiento impide que exista seguridad jurídica en la protección de marcas de sus titulares, por ello la importancia que el Estado de Guatemala se adhiera y ratifique el protocolo de Madrid, ya que con ello se amplía el campo de protección jurídica hacia la industria a través del registro internacional de marcas y con ello se permite la existencia de un procedimiento económico, rápido, centralizado y eficaz para sus titulares, y atendiendo a lo preceptuado en la Constitución Política de la República, y en sus mayores esfuerzos por brindar la protección a la actividad creadora.

De tal manera que en el país son respetados los derechos intelectuales tanto a nivel comercial como a nivel industrial, sin embargo, la actual industrialización y la facilidad con que pueden duplicar los productos que no tienen las características de los productos originales ha creado mercados negros y cadenas de piratería y falsificación.



CONCLUSIÓN DISCURSIVA

El registro de marcas en Guatemala es un procedimiento que está encuadrado en el Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, el cual es claro y preciso, pero todas estas prerrogativas son parte del derecho interno, por lo que se deja en expectativa el tema de la marca a nivel internacional, dejando en evidencia que Guatemala no cuenta con un procedimiento ágil, acelerado y económico en relación al registro internacional de marcas, avalado a nivel mundial a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esto con el objeto de brindar mayor resguardo a una marca registrada en un gran número de países signatarios de dicho Protocolo.

A lo largo de la presente investigación se resaltaron temas importantes como propiedad intelectual, marcas, doctrina internacional etc. que desembocaron en lo que resulta ser la fundamentación del trabajo investigativo, y es con respecto a las ventajas que se obtendrían si Guatemala se adhiriera al instrumento jurídico de carácter internacional denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.

Por lo que se realizó la investigación legal y doctrinaria, llegándose a la conclusión de que la ventaja más eminente del Arreglo de Madrid, es además de un reconocimiento internacional de la marca, la protección jurídica que se brinda ya que el propietario de la marca puede estar seguro que su producto esta resguardado, y difícilmente podrá ser plagiado o utilizado sin permiso, por lo que se hace necesaria la implementación a fin de garantizar mejores prerrogativas en cuestión de marcas y patentes.





BIBLIOGRAFÍA

ACCIOLY, Hildebrando. **Tratado de derecho internacional público**. Ed. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, Brasil, 1946.

CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. 2ª. Ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S. R. L., 1,998.

CALDERÓN, Lucía. **Derechos de marca**. (s.Ed.) Guatemala, 2001.

CASADO CERVIÑO, Alberto. **Derecho de marcas y protección a los consumidores**. Ed. Tecnos, Madrid, España.; 2000.

GARCÍA, Manrique Ricardo. **Acerca del valor moral de la seguridad jurídica**. Barcelona, España. 2009.

Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. <http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/guide/pdf/parta.pdf> (Consultado: 18 de agosto 2017).

KOTLER, Philip. **Dirección de marketing conceptos esenciales**. Ed. Pearson educación en México. México. 2002.

LAMB, Charles, Joseph Hair y Carl McDaniel. **La marca comercial**. International Thomson Editores S.A. México, 2006.

LARIOS OCHAITA, Carlos. **Derecho internacional público**. F&G Editores. Guatemala. 1998.

LARIOS, Carlos. **Derecho internacional privado**. Ed. Litografía Nawal Wuj. Guatemala. 2001.

LÓPEZ BASSOLS, Hermilio. **Derecho internacional público contemporáneo e instituciones básicas**. Ed. Porrúa. México. 2001.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M. **Derecho de marcas**. Buenos Aires, Argentina. Ed. La Rocca; 2000.



MUÑOZ, Enrique. **Derecho internacional privado**. Guatemala. Ed. Ministerio de Educación Pública. 1953.

MUÑOZ, Nery Roberto. **Introducción al estudio del derecho notarial**. Guatemala. Ed. Infocunsult. 2004.

NATARENO GÓMEZ, Evelin Yulisa. **Inscripción de marcas sonoras bajo el amparo de la legislación guatemalteca**. Guatemala. 2008.

Objetivos, Características Principales, Ventajas del Sistema de Madrid.
<http://www.wipo.int/madrid/es/general/> (Consultado: 25 de agosto 2017)

ORELLANA GARCÍA, Carlos. **Derecho internacional privado**. Ed. Porrúa. México. 1974.

ORTÍZ, Ahlf Loretta. **Derecho internacional público**. México, Ed. Harla, 1989.

PALACIOS, Azucena, Josefa V. **La propiedad industrial**. Ed. Corte Suprema de Justicia, 1992.

PÉREZ LUÑO, A.E. **La seguridad jurídica**. Barcelona, España. 1992.

PÉREZ VEGA, Eloísa. **Derecho internacional privado**. Guatemala. Ed. Ministerio de Educación Pública, 1953.

PORTALES TRUEBA, Cristina. **Derecho mercantil mexicano**. (s.Ed.) México, 2002.

QUINTO GARCÍA, María Cristina. **La competencia desleal entre industrias productoras de medicamentos en la sociedad guatemalteca**. Guatemala. 2007.

Reseña del arreglo de Madrid http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html (Consultado: 15 de agosto 2017).

Reseña del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957) <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html> (Consultado: 15 de agosto 2017).



Reseña del protocolo de Madrid. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/madrid-protocol> (Consultado: 18 de agosto 2017).

Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html (Consultado: 09 de agosto 2017).

Revista de la facultad de ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de San Carlos, No. 9. Guatemala. 2000.

REYES VERA, Ramón. **Los derechos humanos y la seguridad jurídica.** Guatemala, 2010.

RODAS SOLÍS, Servio Estuardo. **El derecho de propiedad industrial y el pensum de estudios de la carrera de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de San Carlos.** Guatemala. 2006.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. **Derecho mercantil.** Ed. Porrúa. España. 1974.

RUEDA DUARTE, Soaira Hypatia. **El tratado de libre comercio DR-CAFTA y su vinculación con el registro de la propiedad intelectual en Guatemala.** Guatemala. 2009.

SALAZAR ESTRADA, María José. **Las limitaciones de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad en el derecho internacional privado.** Guatemala, 2009.

RANGEL ORTIZ, Horacio. **La observancia de los derechos de propiedad intelectual.** http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf (Consultado: 15 de agosto 2017)

Legislación:

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

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

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



Acuerdo Niza, Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas, 10ª edición, Versión electrónica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centro América y Estados Unidos de América (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) Versión electrónica de Ministerio de Economía.

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), versión electrónica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, España, 1891.

Arancel de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo 862-2000.