

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



**COMPETENCIA DESLEAL EN EL USO DE MARCAS REGISTRADAS Y SUS
MEDIOS DE PROTECCIÓN**

ANA BEATRIZ SIERRA GARRIDO

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2018

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

**COMPETENCIA DESLEAL EN EL USO DE MARCAS REGISTRADAS Y SUS
MEDIOS DE PROTECCIÓN**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

ANA BEATRÍZ SIERRA GARRIDO

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, noviembre de 2018

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

DECANO:	Lic.	Dimas Gustavo Bonilla
VOCAL I:	Lic.	Luis Rodolfo Polanco Gil
VOCAL II:	Lic.	Henry Manuel Arriaga Contreras
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

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

PRIMERA FASE:

Presidente:	Lic.	Carlos Urbina Mejía
Vocal:	Lic.	Erick Giovanni Molina Merlos
Secretario:	Lic.	Juan Ajú Batz

SEGUNDA FASE:

Presidente:	Licda.	Crista Ruiz Castillo de Juárez
Vocal:	Lic.	Julio César Quiroa Higueros
Secretario:	Lic.	Jorge Mario Yupe Cárcamo

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).



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



Guatemala, 07 de agosto de 2012

Licenciado
JORGE ESTUARDO REYES DEL CID
Ciudad de Guatemala

Licenciado JORGE ESTUARDO REYES DEL CID:

Atentamente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que recibí el dictamen del (de la) Consejero (a) - Docente de la Unidad de Asesoría de Tesis de esta Facultad, en el cual hace constar que el plan de investigación y el tema propuesto por la estudiante: ANA BEATRÍZ SIERRA GARRIDO, CARNÉ No. 200816703, intitulado "FALTA DE REGULACIÓN EN LA BÚSQUEDA RETROSPECTIVA AL INICIAR EL REGISTRO DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL." reúne los requisitos contenidos en el Normativo respectivo.

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

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"


DR. BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis

cc.Unidad de Tesis, interesado y archivo





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

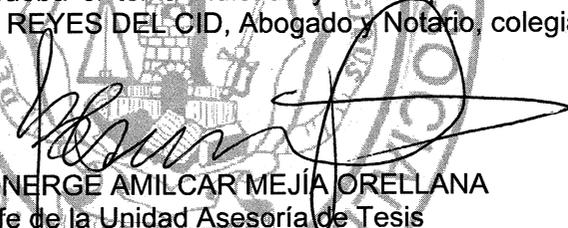


UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 07 de agosto de 2012.

ASUNTO: ANA BEATRÍZ SIERRA GARRIDO, CARNÉ No. 200816703, solicita que para la elaboración de su tesis de grado, se le apruebe el tema que propone, expediente No. 20120656.

TEMA: "FALTA DE REGULACION EN LA BÚSQUEDA RETROSPECTIVA AL INICIAR EL REGISTRO DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL."

Con base en el dictamen emitido por el (la) consejero (a) designado (a) para evaluar el plan de investigación y el tema propuestos, quien opina que se satisfacen los requisitos establecidos en el Normativo respectivo, se aprueba el tema indicado y se acepta como asesor de tesis al Licenciado JORGE ESTUARDO REYES DEL CID, Abogado y Notario, colegiado No. 4470.



DR. BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis

Adjunto: Nombramiento de Asesor
cc.Unidad de Tesis
BAMO/iy.

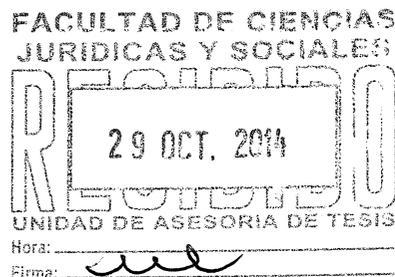


Jorge Estuardo Reyes del Cid
ABOGADO Y NOTARIO



Guatemala, 16 de octubre de 2014.

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



Estimado Doctor Mejía:

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de informarle que de acuerdo al nombramiento de fecha tres de octubre de dos mil catorce, respecto a asesorar a la bachiller **ANA BEATRÍZ SIERRA GARRIDO**, respecto a su trabajo de tesis intitulado: **FALTA DE REGULACIÓN EN LA BÚSQUEDA RETROSPECTIVA AL INICIAR EL REGISTRO DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** al hacer el análisis del mismo, se estableció que dicho título presentaba algunos problemas en cuanto al desarrollo de la investigación, extremo por el cual se modificó su estructura, quedando el título en definitiva **“COMPETENCIA DESLEAL EN EL USO DE MARCAS REGISTRADAS Y SUS MEDIOS DE PROTECCIÓN”**, informo que procedí a emitir mi opinión y los arreglos que el suscrito consideró pertinentes, los cuales fueron atendidos por la bachiller Sierra Garrido, por lo que al respecto me permito

OPINAR:

- a) Que luego de analizar el desarrollo de la tesis, se estableció el contenido científico y técnico de la investigación, evidenciar la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección, así mismo, analizar los factores legales, sociales y humanos con respecto a la legislación vigente y positiva. El contenido técnico se utilizó en la forma de desarrollar la investigación cuya finalidad es el mejoramiento práctico del proceso.
- b) La metodología utilizada fue por el método deductivo, el cual permitió obtener propiedades generales a partir de los particulares, analizando cada uno de los temas y subtemas para llegar a obtener la esencia de la investigación, en el inductivo, se estudiaron los hechos generales para llegar a conclusiones particulares en el proceso investigado. Las técnicas de investigación empleadas fueron: la documental, que se basó en información necesaria para un adecuado

Jorge Estuardo Reyes del Cid

ABOGADO Y NOTARIO



argumento y que dicho contenido genere un conocimiento de protección estatal contra la competencia desleal y dar una mayor seguridad jurídica en las marcas inscritas.

- c) Se utilizó redacción sencilla y de fácil comprensión por estudiantes, profesionales de derecho y ciudadanía guatemalteca, siendo el tema de interés para la bibliografía del país, dividiéndose la investigación en cinco capítulos
- d) La contribución científica de la tesis determina que es promover el conocimiento de la actuación jurisdiccional para remediar la violación de derecho marcarios, a través de la cual puede obtener la reparación o resarcimiento de los daños ocasionados e impedir que la infracción se continúe cometiendo al brindar elementos jurídicos y doctrinarios para la discusión y análisis de la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección.
- e) La conclusión discursiva tiene congruencia con el tema tratado y propone soluciones de cómo debe de solventarse jurídicamente el problema.
- f) La bibliografía empleada es acorde y se relaciona con los pies de páginas, los objetivos determinaron e indicaron la necesidad de implementar un mejor manejo de la información para hacer de conocimiento y un mejor uso de este procedimiento que serviría de referencia en protección de las marcas ante la competencia desleal.

Por lo anterior expuesto considero que la investigación de la bachiller **ANA BEATRÍZ SIERRA GARRIDO**, satisface y reúne los requisitos de forma y de fondo para su aprobación, tal y como lo establece el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público; por ende, emito **DICTAMEN FAVORABLE**; para que pueda continuar con la tramitación correspondiente, así mismo expresamente declaro que el estudiante anteriormente mencionado no es mi pariente dentro de los grados de ley.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto,

Deferentemente,


JORGE ESTUARDO REYES DEL CID
ABOGADO Y NOTARIO

Lic. Jorge Estuardo Reyes del Cid
ABOGADO Y NOTARIO
Colegiado Activo 4470

ID Y ENSEÑAD A TODOS



USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 03 de octubre de 2018.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante ANA BEATRÍZ SIERRA GARRIDO, titulado COMPETENCIA DESLEAL EN EL USO DE MARCAS REGISTRADAS Y SUS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 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/IYRC.



DEDICATORIA



A DIOS:

Por acompañarme y cuidarme a lo largo de mi vida y darme fortaleza en los momentos que más lo necesitaba.

A MIS PADRES:

Melvin Gabriel y Patricia Estela, por sus años de esfuerzo y dedicación, sus consejos y guías no han sido en vano.

A MIS HERMANOS:

Teresa María Cristina, José Roberto, Josselyn Gabriela, Noelia Pérez, Walter Ortiz y David García, porque hacemos cualquier cosa para vernos sonreír y nos queremos sin importar nada más.

A MIS AMIGOS:

Lisa Barillas, Nathaly Palacios, Cindy Elena Priego, Carolg Hernández, Mynor Estuardo Quiñonez, Meliza Lopez, Guadalupe García, José Antonio Pineda, Alejandra Girón, Miriam Subyuj, Heidy Guamuch, Celeste Barrios, Lisbet Cumá, Ervin Morales y Shirly Vargas ustedes han aportado un gran valor a mi vida y nos hemos transformado en familia.



A MI FAMILIA:

A mis abuelitas Estela y Soledad, mis abuelitos Roberto y José Guillermo, mis tías Tere, Miriam, Suly, Mónica, Olga, Gilma y Lety, a mis tíos Fernando, Gustavo, Otto, Carlos, David y Antonio, a mis primos y primas, por haber contado con su apoyo y cariño.

A:

Jorge Estuardo Reyes del Cid, por su amistad, enseñanzas y sabios consejos, Otto René Oliva Cordero, Miriam Azucena Morales Vanegas, Marco Vinicio Croker Melendez, Luis Alfredo Barrera Castillo, Floridalma Carrillo, Marvin Castillo, Fredy Adalberto Pop, Jorge Pablo Reyes Escobar y Don Carlos Enrique Reyes Sierra

A:

La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por darme la oportunidad de realizar mis estudios y formar en sus aulas a una profesional.

A:

Usted que lee la presente investigación.



ÍNDICE

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

CAPÍTULO I

1. La propiedad intelectual.....	1
1.1. Antecedentes históricos.....	2
1.2. Organización Mundial del Comercio.....	4
1.3. Fundamentación constitucional.....	11
1.4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	14
1.5. Importancia de la protección de la propiedad intelectual.....	23

CAPÍTULO II

2. La propiedad industrial.....	25
2.1. Elementos.....	26
2.2. La marca.....	27
2.3. Definición legal.....	28
2.4. Definición doctrinaria.....	33
2.5. Naturaleza jurídica.....	34
2.6. Signos que pueden constituir marca.....	36
2.7. Uso de la marca.....	38
2.8. Funciones de la marca.....	44
2.9. Importancia.....	47
2.10. Clasificación y definición.....	50



CAPÍTULO III

3. Registro de la propiedad intelectual.....	57
3.1. Antecedentes	59
3.2. Definición.....	61
3.3. Organización	62
3.4. Atribuciones.....	65
3.5. Protección internacional de la propiedad intelectual.....	67

CAPÍTULO IV

4. Registro de la marca.....	71
4.1. Adquisición y prueba de la marca.....	72
4.2. Prelación y derecho de prioridad.....	76
4.3. Datos que debe contener la inscripción de la marca.....	77
4.4. Enajenación de la marca y cesión de derechos.....	80
4.5. Licencia de uso de la marca.....	81
4.6. Protección de la marca.....	82
4.7. Extinción del registro de la marca.....	84

CAPÍTULO V

5. La competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección.....	87
5.1. Competencia desleal	88



5.2. Actos de Competencia desleal en el derecho de marcas.....	93
5.3. Medios de protección de las marcas registradas en uso por la competencia desleal.....	96
CONCLUSIONES.....	103
RECOMENDACIONES.....	105
BIBLIOGRAFÍA.....	107



INTRODUCCIÓN

La importancia de esta investigación se debe a que el registro de una marca precisa asegurar un derecho intelectual de un producto o servicio, brindar seguridad y certeza jurídica evitando complicaciones innecesarias. Se estableció por la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección.

La problemática se sustenta, en que ante la falta de conocimiento de la protección estatal contra la competencia desleal que surge con el liberalismo económico como consecuencia de la necesidad de evitar que los participantes en el mercado económico perjudiquen a sus competidores mediante actuaciones desleales o deshonestas, así mismo a sus consumidores.

Los objetivos propuestos en la investigación son: Analizar las distintas leyes que protegen la propiedad intelectual, evidenciar la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección, así mismo, analizar los factores legales, sociales y humanos con respecto a la legislación vigente y positiva; proveer de conclusiones acertadas en la investigación activa, de recomendaciones acordes a la necesidad de nuestra sociedad.

La hipótesis propuesta y comprobada se debe a que las acciones para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, en caso de infracción o amenaza de infracción, deben ventilarse ante los tribunales de la República por medio de los procedimientos regulados en la legislación procesal aplicable y que tienen por objeto, tanto remediar la transgresión, violación e inejecución el precepto jurídico, como prevenir la infracción del derecho o evitar que el daño producido por la violación.

La investigación de mérito se integró con cinco capítulos, a los cuales a continuación se hace referencia: el capítulo uno, se refiere a la propiedad intelectual; el capítulo dos



contiene lo relacionado a la propiedad industrial; el capítulo tres, se refiere al registro de la propiedad intelectual; el capítulo cuatro se refiere al registro de la marca; y el capítulo cinco, contiene el análisis de la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección.

El método utilizado en la investigación fue el método deductivo, mediante la cual partiendo de premisas generales se llega a una conclusión particular; el inductivo que determinó la importancia del estudio del conflicto de la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección; el analítico, que descompuso el todo constituyente del principio, para conocerle y entenderle; el sintético, que reconstruyó un todo a partir de los elementos distinguidos, por el análisis y jurídico. Las técnicas de investigación usadas fueron: bibliográficas y documentales, estadísticas, ficheros, observación directa, encuestas e interpretación de la legislación.

El objetivo principal de esta tesis es promover el conocimiento de la actuación jurisdiccional para remediar la violación de derecho marcarios, a través de la cual puede obtener la reparación o resarcimiento de los daños ocasionados e impedir que la infracción se continúe cometiendo al brindar elementos jurídicos y doctrinarios para la discusión y análisis de la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección.

La sustentación y aplicabilidad de las medidas legales eficaces que permitan cumplir los principios sobre los que se funda la inscripción de las marcas, que esta pueda proporcionar a los profesionales del derecho condiciones para un mejor desempeño en la materia es la finalidad de esta investigación y así como el análisis, jurídico y dogmático de la importancia de la marca.



CAPÍTULO I

1. La propiedad intelectual

La propiedad intelectual la cual deviene de los derechos intelectuales los cuales se pueden definir como el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos pueda resultar.

“Es la que el autor de una obra artística, científica o literaria tiene sobre la misma y que la ley protege frente a terceros, concediéndole la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público; así como de enajenarla, traducirla o autorizar su traducción y reproducción por otras personas. La protección alcanza a toda clase de escritos, obras dramáticas, musicales, cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, dibujos, pinturas, esculturas, arquitectura, modelos y obras de arte para el comercio y la industria, impresos, planos, mapas, fotográficos, plásticos, etc.”¹

Esta relación es enunciativa, porque el derecho del autor está referido a toda producción derivada de la inteligencia. Por regla general, el derecho de autor no es ilimitado, sino que tiene un plazo de vigencia: generalmente la vida del autor y unos años posteriores a favor de los herederos, también durante un plazo que la ley establece, el Artículo 43 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto

¹ Ossorio, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. Pág. 618



número 33-98 del Congreso de la República, establece que el plazo para la protección de dichos derechos es durante toda la vida del autor y setenta y cinco años después de su muerte.

“Es el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar”.²

La propiedad industrial, las creaciones (invenciones, marcas y diseños industriales) se protegen sólo si las mismas han sido debidamente registradas y los plazos de protección varían. Las invenciones, por ejemplo, se protegen durante veinte años como mínimo; las marcas, pueden protegerse indefinidamente en tanto se paguen las tasas de mantenimiento; y los diseños industriales se protegen, por lo menos, durante diez años. Los derechos que se reconocen a su titular, se refieren a la exclusividad que éste tiene para producir, vender, importar, almacenar u ofrecer en venta, el producto patentado.

1.1. Antecedentes históricos

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos no definen la propiedad intelectual como tal, únicamente se hace referencia a la creatividad intelectual aplicada a la industria y al

² De León, Saulo. **Material de apoyo derecho mercantil I.** Pág. 15



comercio: Artículo 1. "Objeto de la Ley. Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual, que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal". Se llega a la conclusión de que la propiedad intelectual es el resultado del esfuerzo creador del hombre y la divulgación de sus creaciones que el Estado protege.

Ley de Derechos de Autor en el Artículo 15 hace referencia a la protección de las obras, pero no define la propiedad intelectual, solo establece lo que la ley considera como obras. En este orden de ideas, se hace necesario recurrir a la doctrina para intentar definir la propiedad intelectual y el campo de aplicación de la misma, de tal manera que la misma se nutre con las materias que abarca.

La doctrina define a la propiedad intelectual en un sentido amplio indicando que "es la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades conexas."³ Ese concepto Lato Sensu del derecho en estudio permite incluir en el objeto protegido a objetos incorporeales de diferentes órdenes: artísticos, comerciales, científicos industriales, técnicos, y literarios, debido a las particularidades que lo alejan de los derechos reales y esta expresión no tiene un mismo sentido o cobertura en los ordenamientos jurídicos.

³ Antequera Parilli, Ricardo. **Seminario regional de la OMPI**. Pág.12

1.2. Organización Mundial del Comercio

La Organización Mundial de Comercio es como su nombre lo dice una organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, la cual está conformada por 162 gobiernos miembros. Esta institución fue creada en 1995, luego de una larga negociación que se inició en 1986 conocida como la Ronda de Uruguay.

Tiene como misión supervisar el sistema multilateral de comercio que ha venido implantándose gradualmente en los últimos 60 años, así como promover la expansión del comercio internacional de bienes y servicios, permitiendo un acceso sin trabas, seguro y predecible. Para lograr esto, “basa su funcionamiento en ciertos principios como son: el consenso, la transparencia y la no discriminación”.⁴

Es una organización dirigida por sus miembros y basada en el consenso, situación por la que ningún miembro presente en una reunión en que se adopte una decisión y no se opone formalmente a ella, llega a un acuerdo con una mayoría de los miembros. Cuando no es posible alcanzar consenso, el Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio prevé una votación en la que se gana por mayoría de los votos emitidos y que se realiza sobre la base del principio de cada miembro un voto. El sistema se creó mediante una serie de negociaciones comerciales, o rondas, celebradas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT.

⁴ http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/organizacion_mundial_del_comercio.pdf (Consultado 1 de marzo de 2016)

Las primeras rondas se centraron en las reducciones arancelarias, si bien posteriormente las negociaciones pasaron a incluir otras cuestiones como las medidas antidumping y no arancelarias. “La última ronda – la Ronda Uruguay, que se desarrolló entre 1986 y 1994 – dio lugar a la creación de la Organización Mundial de Comercio”.⁵

Esta ronda concluyó formalmente al firmarse el Acta de Marrakesh, en la cual se acordó formalmente la creación de la OMC en sustitución del GATT, cuyos beneficios se reflejan en la baja o total eliminación de aranceles en sectores como la cerveza, productos farmacéuticos, químicos, mobiliarios y metales no ferrosos entre otros.

Los principios que inspiran la creación de la Organización Mundial de Comercio son los siguientes:

- Principio de la Nación Más Favorecida (NMF): Según los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, establecen que los países no pueden en principio discriminar entre sus interlocutores comerciales, ya que, si se otorga un beneficio o concesión a determinado país, éste debe otorgarlo igualmente a terceros países con los que tenga relaciones comerciales. “Si un Miembro otorga una ventaja especial a un país (como la reducción de los aranceles para uno de sus productos), ha de otorgársela también a todos los demás Miembros de la Organización Mundial de Comercio”.⁶

⁵ https://www.wto.org/spanish/res_s/download_s/inbr_s.pdf (Consultado 16 de mayo de 2016)

⁶ <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2951/5.pdf> (Consultado 1 de marzo de 2016)



- Trato Nacional: Este constituye el segundo componente del pilar de la no discriminación, significa que las mercancías importadas (al igual que los servicios y los derechos de propiedad intelectual) deben recibir el mismo trato dentro del territorio de un Miembro que el otorgado a las mercancías de producción nacional.

El acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre propiedad intelectual consiste básicamente en una serie de normas que rigen el comercio y las inversiones en la esfera de las ideas y de la creatividad.

Esas normas establecen cómo se deben proteger en los intercambios comerciales el derecho de autor, las patentes, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas utilizadas para identificar a los productos, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y la información no divulgada, por ejemplo, los secretos comerciales, aspectos todos éstos conocidos como propiedad intelectual.

El procedimiento de la Organización Mundial de Comercio para resolver desacuerdos comerciales previstos por el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias es vital para garantizar la observancia de las normas y asegurar así la fluidez del comercio. Los países someten sus diferencias a la Organización Mundial de Comercio cuando estiman que se han infringido los derechos que les corresponden en virtud de los acuerdos, designando grupos especiales para determinar en un informe las recomendaciones concernientes al asunto, asimismo existe un órgano de apelaciones para vigilar la aplicación de resoluciones y autorizar la



suspensión de concesiones y otras obligaciones dentro del marco de los acuerdos. Las opiniones de los expertos independientes designados especialmente para el caso se basan en la interpretación de los acuerdos y de los compromisos individuales contraídos por los países.

El sistema alienta a los países a que solucionen sus diferencias mediante la celebración de consultas, dando la oportunidad de debatir la cuestión y encontrar una solución sin recurrir al litigio. Si esto no surte efecto, pueden iniciar un procedimiento detalladamente estructurado que consta de varias fases e incluye la posibilidad de que un grupo especial de expertos adopte una resolución al respecto y el derecho de recurrir contra tal resolución alegando fundamentos jurídicos. Se confirma la confianza en el sistema por el número de casos presentados ante la Organización Mundial de Comercio.

Más de tres cuartas partes de los miembros de la Organización Mundial de Comercio son países en desarrollo o países menos adelantados. Todos los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio incluyen disposiciones especiales para ellos, por ejemplo, plazos más largos para cumplir acuerdos y compromisos, medidas destinadas a aumentar sus oportunidades comerciales y asistencia para ayudarlos a crear la infraestructura necesaria para llevar a cabo las tareas relacionadas con la Organización Mundial de Comercio, resolver las diferencias y aplicar las normas técnicas.

En 2001 se llevó a cabo la Ronda en Doha, Qatar, para continuar con las negociaciones en el sector de servicios y agricultura, sin embargo, estas negociaciones han tenido pocos avances y se han tenido varias conferencias ministeriales para llegar



a un acuerdo que sigue esquivo. Algunos han aplicado a las nuevas negociaciones el calificativo de Ronda de Doha para el desarrollo.

Antes, en una reunión de alto nivel sobre las iniciativas comerciales y la asistencia técnica para los países menos adelantados desembocó en la adopción de un marco integrado, en el que participan seis organismos intergubernamentales, destinado a ayudar a los países menos adelantados a aumentar su capacidad comercial, así como en cierto número de acuerdos adicionales sobre acceso preferencial a los mercados.

Existe además un comité de comercio y desarrollo, asistido por un subcomité de países menos adelantados, que se encarga de estudiar las necesidades especiales de los países en desarrollo. Sus funciones comprenden la aplicación de los acuerdos, la cooperación técnica y el fomento de la participación de los países en desarrollo en el sistema mundial de comercio.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) envía anualmente alrededor de 100 misiones de cooperación técnica a los países en desarrollo y celebra cada año en Ginebra por término medio tres cursos sobre política comercial destinados a los funcionarios de distintos países.

Además, se organizan regularmente seminarios regionales en todas las regiones del mundo, con énfasis especial en los países africanos, que facilitan el intercambio de información, experiencias y la creación de redes entre los participantes, reduciendo las explicaciones básicas para dar paso a una formación más avanzada. En Ginebra

también se organizan cursos de formación para los funcionarios de países en proceso de transición de economías de planificación centralizada a economías de mercado.

“La Organización Mundial de Comercio ha establecido centros de referencias en más de 100 ministerios de comercio y organizaciones regionales en las capitales de países en desarrollo y países menos adelantados a fin de que los funcionarios de esos ministerios dispongan de ordenadores para acceder a internet y se mantengan así al tanto de los acontecimientos que se producen en la sede, gracias al acceso en línea a la inmensa base de datos de la organización, consistente en documentos oficiales y otra documentación”.⁷ Esta organización también está procurando dar ayuda además a los países que carecen de representantes permanentes en Ginebra, con esto se hacen mejoras en las condiciones necesarias para el comercio libre y previsible.

La Organización Mundial de Comercio está integrada de 160 miembros, que representan casi del 98 por ciento del comercio mundial. Mientras otros países están negociando su adhesión a esta organización. Las decisiones son adoptadas por el conjunto de los países miembros, normalmente esto se hace por consenso. No obstante, también es posible recurrir a la votación por mayoría de los votos emitidos, si bien ese sistema nunca ha sido utilizado en la Organización Mundial de Comercio y sólo se empleó en contadas ocasiones en el marco de su predecesor, el GATT.

Los acuerdos del órgano superior de adopción de decisiones es la conferencia ministerial, que se reúne al menos una vez cada dos años. En el nivel inmediatamente

⁷ https://www.wto.org/Spanish/res_s/download_s/inbr_s.pdf (Consultado 12 de agosto de 2015)



inferior está el consejo general (normalmente compuesto por embajadores y jefes de delegación en Ginebra, aunque a veces también por funcionarios enviados desde las capitales de los países miembros), también celebra reuniones en calidad de órgano de examen de las políticas comerciales y de órgano de solución de diferencias. En el siguiente nivel están el consejo del comercio de mercancías, el consejo del comercio de servicios y el consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (consejo de los ADPIC), que rinden informe al consejo general.

La Organización Mundial de Comercio cuenta igualmente con un importante número de comités y grupos de trabajo especializados que se encargan de los distintos acuerdos y de otras esferas como el medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes de adhesión a la Organización y los acuerdos comerciales regionales.

“La Secretaría de la Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, tiene una plantilla de unos 640 funcionarios, encabezada por un director general. Su presupuesto anual asciende a unos 197 millones de francos suizos. No existen oficinas auxiliares fuera de Ginebra. Dado que son los propios miembros quienes toman las decisiones, la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio, a diferencia de las secretarías de otros organismos internacionales, no tiene la función de adoptar decisiones”.⁸

Los principales cometidos de la secretaría son brindar apoyo técnico a los distintos consejos y comités y a las conferencias ministeriales, prestar asistencia técnica a los

⁸ https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/inbrief_s/inbr02_s.htm (Consultado 1 de marzo de 2016)



países en desarrollo, analizar el comercio mundial y dar a conocer al público y a los medios de comunicación los asuntos relacionados con la Organización Mundial de Comercio (OMC). También presta algunas formas de asistencia jurídica en los procedimientos de solución de diferencias y asesora a los gobiernos interesados en adherirse a la Organización Mundial de Comercio.

1.3. Fundamentación constitucional

El Estado de Guatemala otorga protección a estos derechos encontrándolos en diferentes cuerpos legales, empezando desde la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 42. "Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales". Indicando que es necesario regular en una ley las condiciones bajo las cuales, los autores e inventores puedan gozar de la propiedad exclusiva de su obra o invento.

También encontramos extensiones de esta protección a la propiedad intelectual en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Ley de Emisión del Pensamiento, leyes en materia de derechos humanos, Código Civil, Código de Comercio, etc. Y las de aplicación penal por violación de estos derechos, los encontramos en el Código Penal y sus recientes modificaciones, vigentes a partir de julio de 1995, relacionadas precisamente a la inclusión de los delitos sobre la violación a los derechos de autor y derechos conexos.



Entre otros Artículos que se pueden mencionar y fundamentar la investigación que se realiza son los siguientes:

Artículo 96. “Control de calidad de productos. El Estado controlará la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquéllos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. Velará por el establecimiento y programación de la atención primaria de la salud, y por el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas”.

En cuanto el régimen de autorización de comercialización de productos farmacéuticos, tomando en cuenta la unidad del mercado, la libre circulación de productos y la incidencia que en la salud de los habitantes puedan tener los mismos, debe regularse conforme a las directrices del texto constitucional.

La Corte de Constitucionalidad en su gaceta número cincuenta indica que: “El reconocimiento de este derecho responde a una concepción del Estado como prestador de servicios contenida en la Constitución, lo que implica la búsqueda de una mejor calidad de vida de los habitantes y la posibilidad de disfrutar de servicios sociales que mejoren y humanicen su existencia”.

Esto se debe a que el Estado como responsable y garante del bien común de la población, busca a través de estas acciones favorecer condiciones óptimas para el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de este país.



Artículo 130. "Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de la empresa que absorba o tienda a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o en más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esa materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o a perjudicar a los consumidores".

Se trata también de dos normas que imponen directrices al Estado cuya finalidad es imponer orden al limitar determinadas actividades económicas limitando el funcionamiento de las empresas monopolísticas y proteger la economía de mercado, algunos sectores han indicado que la protección propicia condiciones monopólicas en los mercados de productos y de tecnología que son vistas como instrumento de explotación de las grandes empresas de los países desarrollados. En los preceptos constitucionales comentados no se hace referencia alguna, a las actividades realizadas por el Estado, es decir, no contienen respecto de ellas normas prohibitivas expresas susceptibles de ser infringidas.

Esto también implica una situación prevista en el Título II del Código de Comercio, de la protección a la libre competencia, particularmente en el Artículo trescientos sesenta y uno, el cual preceptúa la prohibición de monopolios de la siguiente forma. Todas las empresas tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que presta observando igualdad de trato entre las diversas categorías de consumidores.



La Corte de Constitucionalidad en su gaceta número sesenta y cinco indica que “Esto significa que el principio constitucional invocado de que el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores se encuentra desarrollado en la disposición citada del Código de Comercio y en otras disposiciones legales”.

1.4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

El Convenio que establece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entró en vigencia en el año de 1970. El origen de esta organización tal como se conoce hoy, se remonta a los años 1883 y 1886 durante los que se adoptaron, respectivamente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Estos dos convenios establecían la creación de una secretaría, llamada Oficina Internacional. Las dos secretarías fueron reunidas en 1893 y recibieron diversos nombres, el último de los cuales fue el de oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974.

Este organismo sirve como foro de los servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual, es autofinanciable y presta sus servicios a nivel mundial en la resolución de controversias de las normas internacionales de propiedad

intelectual en un mundo en constante evolución, organizando programas de capacitación para el desarrollo económico, social y cultural del país miembro.

Entre los objetivos principales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: se encuentran:

- Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización internacional;
- Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de propiedad intelectual.

En cuanto a la cooperación administrativa entre estas uniones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual centraliza la administración de las uniones en la oficina internacional de Ginebra, que “es la secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y supervisa esa administración por medio de sus diversos órganos. La centralización proporciona ventajas económicas a los Estados miembros y al sector privado interesado en la propiedad intelectual”.⁹

En la actualidad la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cuenta con oficinas en el exterior de Ginebra (Río de Janeiro, Beijing, Tokio, Moscú y Singapur), así como organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, que gozan de la condición oficial de observador, que respaldan las metas estratégicas y los objetivos que sirven

⁹ <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/4/dtr/dtr3.htm> (Consultado 12 de marzo de 2016)

para ejecutar los diversos programas aplicados para el buen funcionamiento de esta organización y responden a la finalidad de que puedan seguir sus deliberaciones sobre cuestiones que revistan interés directo para ellas.

El grado de protección y observancia de esos derechos variaba considerablemente en los distintos países del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones económicas internacionales. Así pues, se consideró que la manera de que hubiera más orden y previsibilidad y se pudieran resolver más sistemáticamente las diferencias era establecer nuevas normas comerciales internacionalmente convenidas en la esfera de los derechos de propiedad intelectual. En la actualidad, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual administra las Uniones o tratados siguientes:

- En materia de propiedad industrial la Unión de París.
- Para la protección de la propiedad industrial; el arreglo de Madrid, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.
- La unión de Madrid relativa al registro internacional de marcas.
- La unión de la Haya, relativa al depósito internacional de dibujos y modelos industriales.
- La unión de Niza, relativa a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas.

- La Unión de Lisboa, relativa a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.
- La Unión de Locarno, que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales.
- El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, relativa a la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes internacionales para toda la invención de la que se solicite protección en varios países.
- La Clasificación Internacional de Patentes, que establece una uniformidad de la clasificación de patentes a nivel mundial, relativa a la presentación de solicitudes internacionales para toda marca cuya protección se solicite en varios países.
- La Unión de Viena, que establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.
- La Unión de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.
- El Tratado de Nairobi, sobre la protección del símbolo olímpico.
- En materia de derecho de autor y derechos conexos: la Unión de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas. Amplía también las normas internacionales en materia de derecho de autor para abarcar los derechos de arrendamiento comercial al público de sus obras.

- La Convención de Roma, sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.
- El Convenio de Ginebra, para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.
- El Convenio de Bruselas, sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélites.
- Además, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual proporciona servicios administrativos y financieros a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, por medio del “derecho de obtentor”, que es una forma *sui generis* de derecho de propiedad intelectual específicamente adaptada a ese ámbito.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene la responsabilidad de adoptar medidas apropiadas, de acuerdo con su instrumento básico, así como con los tratados y acuerdos que administra, para promover la actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia de tecnología relativa a la propiedad industrial a los países en desarrollo con el fin de acelerar su desarrollo económico, social y cultural, con sujeción a la competencia de las Naciones Unidas y sus órganos. Esto incluye un entrenamiento en numerosas técnicas legales, aspectos prácticos de la propiedad intelectual, habilidades y experiencias que estén disponibles para una asistencia básica a estudiantes, emprendedores y pequeños y medianos empresarios de cómo protegerse, usar y manejar los activos de la propiedad intelectual.

Al planificar y ejercer sus actividades en beneficio de los países en desarrollo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se orienta por los objetivos de cooperación internacional para el desarrollo, procurando en particular un máximo aprovechamiento de la propiedad intelectual para el estímulo de las actividades creadoras nacionales, para la adquisición de tecnología extranjera y de obras literarias y artísticas de origen extranjero, y para facilitar el acceso a la información científica y tecnológica en millones de documentos de patentes.

Todo esto debe servir a los fines del desarrollo cultural, económico y social de los países en desarrollo y demás partes interesadas para formar recursos humanos que transfieran, adapten y desarrollen la tecnología adecuada según los análisis de necesidades prioritarias por país.

Requisitos para ser miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

- Cualquier Estado miembro de las Uniones de París o de Berna, o cualquier Estado que reúna una de las condiciones siguientes: a) Ser miembro de Naciones Unidas, de alguno de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica;
- Ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; o
- Haber sido invitado por la asamblea general de la OMPI a hacerse parte del convenio.

Procedimiento para ingresar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: “El Estado interesado en ser parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual deberá depositar un instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra.”¹⁰

Como resultado de un esfuerzo iniciado a finales del año 1999, conjuntamente entre el Ministerio de Economía, el Registro de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y representantes de diversos sectores privados, se impulsó la aprobación por parte del Congreso de la República de un solo cuerpo legal que reuniera las disposiciones sobre la adquisición, protección, vigencia y extinción de los derechos sobre las marcas y demás signos distintivos, las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales, que definiera y regulara la represión de los actos de competencia desleal (incluyendo la protección de los secretos industriales o empresariales) y que estableciera procedimientos que permitieran implementar y ejecutar medidas eficaces para la protección contra las infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Dicho proceso produjo la aprobación, el 31 de agosto de 2000 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, con vigencia a partir del primero de noviembre de ese mismo año. Cabe destacar como las principales características de la ley:

¹⁰ Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Industrial. **Derecho de la propiedad industrial.** Págs 750 a 752.



- En materia de marcas y signos distintivos, se contempla una normativa que protege las denominadas marcas notorias, categoría que hasta la fecha no había recibido en nuestra legislación un adecuado tratamiento;

- Se establece la posibilidad de registrar marcas tridimensionales y de demandar la cancelación de un nombre de dominio, cuando el mismo corresponda a un signo distintivo y su uso pueda causar confusión o un riesgo de asociación en el consumidor;

- Se regula la posibilidad de registrar marcas colectivas y marcas de certificación;

- Se admite la posibilidad de iniciar el registro de denominaciones de origen, una subdivisión de las indicaciones geográficas, pero exclusivamente de aquellas que sean procedentes de este país, asignando la titularidad sobre las mismas al Estado con la posibilidad de que el órgano de administración, en que participa el Registro de la Propiedad Intelectual, autorice su utilización por terceros cuando se sujete a la normativa específica y a los reglamentos que en cada caso deberán aprobarse;

- En materia de patentes de invención se admite por primera vez el patentamiento de variedades vegetales y de productos farmacéuticos y agroquímicos, anteriormente excluidos de este tipo de protección;

- Se desarrolla la normativa aplicable a la protección de los modelos de utilidad y de los diseños industriales;

- Se contemplan disposiciones relativas a los actos de competencia desleal, aquellas que se refieren a los secretos empresariales y actos que constituyan infracción de los mismos, incluso cuando se trata de información no divulgada o datos de prueba proporcionados a la autoridad administrativa a fin de obtener las licencias sanitarias previas a la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos;
- En todas las categorías de derechos cubiertos por la nueva ley, se han previsto procedimientos de registro modernos y ágiles, tendientes a beneficiar a los interesados en la pronta concesión de los registros correspondientes;
- Se incorporó un conjunto de normas relativas a la observancia del derecho de propiedad industrial que van desde la posibilidad de obtener medidas cautelares por parte de los agraviados, incluyendo las llamadas medidas en frontera, pasando por el establecimiento del procedimiento del juicio oral para ventilar las acciones reparatoras y reivindicatorias de naturaleza civil, cuando las partes involucradas así lo acuerden, sometiendo las diferencias a los procedimientos de solución de conflictos de acuerdo con la Ley de Arbitraje;
- En acciones penales se establece la acción pública en el caso de delitos contra los derechos de propiedad industrial, se ratifica la obligación de que el Fiscal General de la República cree y organice una fiscalía especial en materia de propiedad intelectual y, asimismo, se modifica en el Código Penal la tipificación de conductas delictivas que atenten contra dichos derechos en forma acorde a las disposiciones sustantivas de la mencionada ley.

1.5. Importancia de la protección de la propiedad intelectual

La protección a las creaciones del intelecto es necesaria para brindar certeza y seguridad jurídica a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, ya que la protección de esta parte del derecho constituye uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de esta materia, que tanto le ha aportado a la humanidad.

Se puede advertir que las formas de generar y expresar la riqueza han evolucionado, hasta llegar hoy en día a la economía basada en la producción del conocimiento. Las nuevas tecnologías o invenciones posibilitan la solución a problemas que afectan la salud y la productividad de la humanidad; también posibilitan la divulgación de las obras protegidas por el derecho de autor y la elaboración de nuevos productos que entran al mercado identificados por una marca y se presentan al público bajo una apariencia especial, denominada diseño industrial. Esta actividad que denota grandes rasgos económicos, genera un segmento nuevo de mercado que estimula la competencia. El empresario recupera los costos de su inversión y continúa desarrollando procesos de innovación que le permiten mantener la posición de su empresa en el mercado y buscar su crecimiento.

La inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales, se ve estimulada por una adecuada protección que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por productos falsificados o piratas, durante el tiempo en que estas creaciones se encuentren protegidas.



En el caso de Guatemala, existe ineficacia en la aplicación de las normas jurídicas que regulan los derechos de autor; ya que los resultados son mínimos, y esto produce efectos negativos en el campo jurídico y económico, debido a que el desarrollo de la tecnología permite nuevas modalidades de hacer por cualquier medio, una o más copias de una obra, interpretación, ejecución o fonograma fijado, sea total o parcial, permanente o temporal, en forma electrónica y en todo tipo de medio.

Al momento de distribuir sin autorización por medio de su venta productos piratas, afecta directamente a los titulares de tales derechos en su patrimonio; también limitan la creatividad intelectual de las personas, que al ver la falta de aplicación de la ley prefieren no arriesgarse a entrar a este mercado; desalienta la inversión extranjera en esta área ya que crea un efecto pesimista; afecta también la recaudación de impuestos y factores accesorios a éstos y por supuesto; se sigue acrecentando la falta de credibilidad de las instituciones, que son las que tienen la obligación de actuar ante actos ilícitos de esta magnitud.

CAPÍTULO II

2. La propiedad industrial

“Es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio (invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados) y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales”.¹¹

El derecho de la propiedad industrial tiene por objeto la protección de las patentes, los dibujos y modelos industriales, las marcas y la protección contra la competencia desleal. Para la doctrina la propiedad industrial al igual que el derecho de autor se considera como una parte de los derechos intelectuales y por sus especiales características constituye al igual que estos un derecho sui generis, esto es, derechos derivados de nuestra actividad intelectual.

En muchos países, como España y Portugal, este tipo de derechos, a pesar de proteger objetos o bienes gestados por el intelecto humano, son denominados, derechos de propiedad industrial, como consecuencia de su habitual asociación a bienes producidos en los sectores industriales más tradicionales.

¹¹ <https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf>
(Consultado 12 de agosto de 2015)



2.1. Elementos

Los elementos que constituyen la propiedad industrial son la marca, el nombre comercial, las expresiones o señales de publicidad, las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos, modelos o diseños industriales, y la represión de la competencia desleal.

El signo y la distinción son elementos de la marca, y que forman parte de los componentes reales que dan contenido y forma a la marca, estos elementos son intrínsecos a la misma y con la carencia de uno de ellos la marca carecería de valor.

Signo: El signo, se entiende como cualquier figura o forma, susceptible de causar un impacto visual, de manera que pueda quedar gravado en la mente del consumidor sobre un producto determinado, es por esta razón que las formas de las marcas no se deben parecer una con las otras, esto causaría confusión en la mente del consumidor.

Distinción o distintividad: El elemento de distinción o distintividad es el que sirve para individualizar o singularizar la fuente de procedencia de una marca, para que la marca sea original y novedosa, de tal manera que una persona que pretenda registrar una marca, que carezca de estos elementos, la solicitud de registro de esta marca será rechazada, porque carece de estos elementos de distinción, estos elementos no son los únicos a ser tomados en cuenta al momento de la calificación de una marca en el registro de la propiedad intelectual, deben tomarse en cuenta las características propias de una marca, que derivan de la distintividad mismas.

2.2. La marca

Tiene una vigencia de diez años y es todo signo, palabra o combinación de palabras que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural y jurídica de los productos o mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular, y le da el derecho de impedir a cualquier tercero utilizarlo sin su consentimiento.

“Una vez el hombre se convirtió en un sujeto de derecho, a través de relaciones de tipo comercial, esto es, una vez que el hombre se convirtió en generador de riqueza mediante la producción de un producto o la prestación de un servicio, se dio la necesidad de identificar los productos que elaboraba. Esto dio origen, especialmente con la revolución industrial (elaboración de productos en serie) a que se haga necesario identificar (con mayor precisión, ya que antes también era necesario identificar los productos) los productos y servicios a efectos de, en primer término, identificar al fabricante”.¹²

Los griegos, utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, en especial, lo referente a alfarería y a esa forma de marcar la denominaron sigilla. Los romanos por su parte lo aplicaban en productos como vino, quesos y materiales de construcción. Quizás es aquí, donde encontramos las primeras normas que determinan algún tipo de disposición sancionadora, la ley Cornelia penaba el uso de un nombre falso. Se cree

¹² http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=118
(Consultado 18 de agosto de 2015)



que Roma fue la cuna del uso de marcas, en una forma similar a la que se le da en la actualidad.

Se considera que la utilización de los símbolos y las palabras constituyendo una marca para identificar las mercaderías y productos se podría haber originado cuando dos artesanos manufacturaron utensilios o productos de la misma especie, por lo que al obtener demanda en el mercado, surgió la necesidad de diferenciarlos de alguna manera por nombre o símbolo, con el mismo objeto que se hace en estos tiempos, para diferenciar la calidad, especialidad, etc.

Para el tratadista Remo Franceschelli que considera que “la primera función de la marca es la corporativa o sea el medio de individualización del maestro o de su taller artesanal a través de sus productos; garantizaba la procedencia del arte, la legitimidad del ejercicio de la actividad de la cual el producto derivará y que en el desempeño de dicho ejercicio se habían respetado y cumplido con todas las prescripciones técnicas del arte. (Edad Media)”.¹³ Actualmente nadie, ya sea productor, distribuidor o consumidor, puede dudar seriamente de la importancia de las marcas en nuestros tiempos ni de su impacto en el comercio y la industria a través de todo el mundo.

2.3. Definición legal

El Decreto número 57-2000 del Congreso de la República establecen los signos que pueden constituir marcas así: Artículo 16: “Las marcas podrán consistir en palabras o

¹³ Gabay, Mayer. **Derecho de la propiedad industrial**, Págs. 237 y 238.



conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o de los locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva”.

Por tanto, entendemos que 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.

Dentro de la terminología contenida en el mismo cuerpo legal: Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

La marca en la legislación extranjera, extraída de la obra del autor David Rangel Medina denominada Tratado de Derecho Marcario, de la que a continuación se presentan los preceptos vertidos acerca de la marca tal como aparecen en el ordenamiento legal del Derecho Continental de Occidente (Sistema Latino Europeo, Sistema de los Países Germánicos, Derecho Latinoamericano), los Sistemas de Common Law (Derecho Inglés, derecho de Estados Unidos de América, derecho de Canadá).



Argentina: La Ley No. 3975 de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura, la define así: Podrán usarse como marcas de fábrica, de comercio o de agricultura, las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial o formando combinación, los envases o envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y las industrias agrícolas.

Bélgica: La Ley de Marcas y de Comercio la define así: Se considera como marca de fábrica o de comercio todo signo que sirva para distinguir los productos de una industria, o los objetos de un comercio.

Bolivia: La Ley sobre Marcas y Registros Industriales y comerciales, la define así: Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominación característica y peculiar, con lo que se quieran especializar los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias agrícola, forestal, ganadera y extractivas.

Bulgaria: El decreto relativo a las Marcas de Fábrica y de Comercio la define así: Las empresas con el objeto de distinguir sus productos, pueden colocar sobre éstos, signos distintivos permanentes formados y realizados de manera original como por ejemplo imágenes gráficas, emblemas, relieves, denominaciones de fantasía, combinaciones particulares de cifras, caracteres, envolturas originales, etc.



Canadá: La Ley de Marcas y de Competencia Desleal, la define así: Es el signo usado por una persona con el propósito de distinguir mercancías o servicios, manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por dicha persona.

España: Los Estatutos Sobre la Propiedad Industrial, la define así: Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase o forma, que sirva para señalar y distinguir de las similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo.

Estados Unidos de América: La Ley de Marcas de Fábrica, la define así: "El término marca incluye cualquier palabra nombre, símbolo o dibujo, o cualquiera combinación de los mismos, adoptados o usados por un fabricante o comerciante para identificar sus artículos y distinguirlos de los manufacturados o vendidos por otros".

Francia: La Ley Sobre Marcas de Fábrica y de Comercio, la define así: "Son considerados como marcas de fábrica y de comercio los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, emblemas, monogramas, sellos, estampados, viñetas, relieves, letras, cifras, envolturas y todo otro signo que sirva para distinguir los productos de una fábrica o los objetos de un comercio".

Gran Bretaña: La Ley de Marcas, la define así: "La marca es un signo que se usa o que se pretende usar en relación con mercancías, con el propósito de indicar que se trata de artículos del propietario de dicha marca, en virtud de su fabricación, selección, certificación, comercio o puesta en venta. La marca puede consistir en un dibujo, sello,

membrete, etiqueta, marbete, nombre, firma, palabra, letra, número o cualquier combinación de los mismos".

Honduras: La Ley de Marcas, la define así: Se considera marca todo signo, emblema o nombre especial que los comerciantes o industriales adopten en sus artículos o productos para distinguirlos de los de otros industriales o comerciantes que fabriquen o negocien en artículos de la misma especie.

Venezuela: La Ley de Propiedad Industrial, la define así: "Bajo el nombre de marca se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyendas y cualquier otra contraseña novedosa, usada por una persona física o moral para distinguir artículos que ella produce, aquellos con los que comercia o los de su establecimiento".

En cada legislación, encontramos que la marca no solo distingue un producto o servicio, sino además es una garantía para el consumidor ya que se asegura que le entregue el producto que él quiere comprar; y, para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse entre sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la marca que le da a la mercadería su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o parecidas; se concibe toda la importancia de la marca. Entre más es conocida es la marca, más estimada es su mercadería o servicio y por ello es mayor el precio para adquirirla, sin dejar de incentivar la calidad de sus productos o servicios que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población.

2.4. Definición doctrinaria

La marca es “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerados en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie. Lleva, pues, a cabo una identificación numeral, viniendo a decir que el designado es uno más de todos los productos o todos los servicios que se distinguen con la misma marca”.¹⁴

Para Manuel Ossorio la definición de marca es: "Signos industriales o mercantiles nombres y dibujos casi siempre cumplen el fin de identificar y diferenciar los productos manufacturados y de circulación en el comercio. De ese modo se les señala a la atención del consumidor y se permite que el fabricante, o quien se encargue de la venta, los acredite o difunda. Son, en consecuencia, factores de desenvolvimiento económico y pertenecen, por ende, al ámbito del derecho comercial. Para su exclusiva se requiere del registro público".¹⁵

La función esencial de la marca es la distinción de un servicio o producto, saber quién es el fabricante, puede en algunos casos ser un factor esencial para la elección del producto, aunque es una información que no es de gran interés para el consumidor, sin embargo, si el signo no es apto para ser distinguido entre otros productos falla en su función y no permite el desarrollo económico de quien lo produce y distribuye.

¹⁴ Baylos Corroza, Hemenegildo. **Tratado de derecho industrial**. Pag.838

¹⁵ **Ibid**, Pág. 450

Por su parte el autor guatemalteco Doctor René Arturo Villegas Lara, en su libro Derecho Mercantil Guatemalteco, Tomo I, cita la definición siguiente: "Es un signo, una o varias palabras u otro medio gráfico o material susceptible de distinguir un producto, una mercancía o un servicio de una persona, con relación a satisfactores similares de diferente persona."¹⁶

Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio que empeora su calidad seguramente perderá consumidores y puede provocar que la marca desaparezca del mercado.

2.5. Naturaleza jurídica

La naturaleza jurídica de la marca la podemos comprender a través de teorías las cuales se detallarán a continuación:

Teoría del derecho de la personalidad: De conformidad con esta teoría, la marca es inherente a la personalidad de la persona que fabricó una mercancía, puesto que la fabricación de ésta le atañe a la persona individual. Hay una relación directa de la marca con el titular de la misma y el hecho de que este consienta la aplicación de su signo distintivo sobre mercaderías. Lo que persigue esta teoría es evitar confundir al usuario de la marca, con productos de otras empresas.

¹⁶ **Ibid**, Pág. 223

Teoría del monopolio: Según esta teoría, se protege una marca cuando el legislador crea una ley tendiente a regular la explotación de una marca exclusivamente por una persona, como una recompensa cuando ésta ha hecho méritos para ello. En este caso el derecho de la marca se mueve en la esfera del derecho marcario como una facultad de limitar los derechos que los terceros puedan tener respecto del uso de los signos marcarios.

Teoría de la propiedad inmaterial: Como todo buen civilista, el gran tratadista Francisco Carnelutti establece en esta teoría que la marca no es un bien, sino un interés. “Según esta teoría, la identificación, la reputación, el secreto, son intereses que se colocan frente a ciertos bienes, pero en ningún momento constituyen bienes”¹⁷. Lo cual es insuficiente puesto que con un secreto no pueden llenarse las expectativas de una necesidad, sobre la cual el hombre pueda ejercer un absoluto dominio; es (según esta teoría) una posición preferente que posibilita un mejor aprovechamiento del bien, puesto que asegura el goce sobre el mismo, de tal manera que el secreto (secreto industrial) no constituye riqueza sino, la forma de aprovechar esa riqueza.

En este orden de ideas, se pueden hacer iguales análisis respecto de la reputación o la denominación, puesto que a simple vista los conceptos anteriores no generan riqueza por si solos, pero, desde que el hombre se adueña de algo sea esto tangible o intangible, genera riqueza, puesto que gana una plusvalía, como consecuencia del uso exclusivo de ese bien.

¹⁷ Francisco Carnelutti. **Derecho de la propiedad industrial**. Pág. 223.

Teoría del derecho intelectual: Según esta teoría los derechos relacionados con la propiedad intelectual y como consecuencia las marcas, son fruto del intelecto de ser humano, lo mismo que los derechos morales, lo que lleva a considerar que no se pueden encuadrarse en algo meramente subjetivo, de tal manera que hay derechos que surgen como consecuencia de la relación que existe entre el ser humano y los bienes; en tal virtud las patentes, los derechos de autor, las marcas, pertenecen a la propiedad intelectual, por ser fruto del intelecto humano.

Teoría de los derechos inmateriales: El ser humano es un ser pensante creador a cada momento de ideas que plasma en obras literarias, artísticas, obras musicales, en fin un sin número objetos que no se pueden tocar, pero si se pueden sentir, pues es fruto de la actividad creadora del ser humano, a este tipo de bienes se les llama bienes inmateriales, puesto que trata de establecer el derecho de propiedad que se tiene sobre estos bienes, según esta teoría, una marca, un invento, un modelo industrial, en virtud de las ideas o sentimientos en ella incorporados, representan un valor pecuniario.

2.6. Signos que pueden constituir marca

La marca colectiva puede definirse como todo signo que sirve para distinguir el origen, alguna característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. En la región centroamericana, a excepción de Honduras, cuya ley incorpora el concepto anterior, los demás países la definen desde el punto de vista de su titular, indicando que es aquella marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a las personas autorizadas por él para usarla.



Así, cualquier signo que posea suficiente aptitud distintiva será idóneo para constituir una marca colectiva, es decir que puede conformarse por una denominación o una figura que resulte novedosa para distinguir determinados productos o servicios, podrá conformarse por indicaciones geográficas y hasta por signos que, en otros casos, pueden ser considerados descriptivos en el comercio.

Por su naturaleza propia, la marca colectiva a diferencia de la marca individual, permite con mayor facilidad que este tipo de signos puedan obtener protección legal, fundamentalmente porque serán destinadas para uso de una pluralidad de empresarios, fabricantes o prestadores de servicios, cuyas características son comunes entre sí.

Para el caso de Guatemala, el signo que pretenda conformar una marca colectiva, además de ser suficientemente distintivo para identificar los productos o servicios, deberá ser perceptible visualmente, se podrá proteger bajo dicha figura, las denominaciones simples o compuestas por varias palabras, letras o cifras y las figuras o combinaciones de ambas. Inclusive, podrán ser objeto de protección las indicaciones geográficas, y esta no podrá ser utilizada por personas distintas a las autorizadas de acuerdo al reglamento usado para ello.

Resulta más sencillo para los solicitantes obtener protección de una indicación geográfica, bajo esta figura por tratarse de un signo que será utilizado por una pluralidad de personas. Basta que los productos o servicios que lleven colocada la marca colectiva tengan su origen en la zona geográfica a que se hace referencia.



Desde luego que proteger una indicación geográfica como marca colectiva, no podrá significar la exclusión total para algún empresario, cuyos productos o servicios tengan origen en el país, región o lugar que conforma la indicación geográfica protegida como marca colectiva.

2.7. Uso de marca

El uso efectivo de la marca, está directamente relacionado con las actividades que desarrolla el empresario, para promocionar sus productos a través de los mecanismos idóneos que permitan comercializar los mismos. En otras palabras, el uso de la marca se da cuando las mercancías son colocadas en el comercio a través de los canales adecuados en el comercio interno o externo del país de manera pública y debe realizarse de forma continua y en la cantidad y modo que corresponda de acuerdo a la dimensión del mercado, la naturaleza del producto o servicio y la modalidad bajo la cual se realiza la comercialización.

El uso de la marca se fundamenta en la necesidad establecida por el derecho marcario, de garantizar que la marca honre la función que está llamada a cumplir, la cual es la de proteger los signos marcarios registrados mediante la identificación efectiva de los bienes y servicios a que ella se aplica; sí la marca no cumple con las funciones anteriormente descritas, puede correr el riesgo de ser cancelada.

El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de



comercialización de los productos o servicios identificados. Por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo.

De igual forma, en un mismo sector comercial, pueden existir diferencias apreciables entre los agentes económicos participantes, desigualdades en cuanto a su capacidad económica, e incluso mayor o menor éxito empresarial.

Si bien en algunos actos, como el de la sola publicidad del producto, tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen guatemalteco se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios, como verdaderos actos de comercio.

El Artículo 66 párrafo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coincide con la doctrina y la jurisprudencia de otros países desarrollados, en señalar como pautas en



esta materia, las que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco; razón por la cual el uso de la marca no puede considerarse en base al volumen de ventas sobre la prestación de bienes o servicios que ampara dicho registro marcario, por el contrario debe relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Sí se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciataria o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.



Uso por el titular de la marca: ¿Quién debe usar la marca? El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, el que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente.

El Artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial establece la inscripción y sus efectos. En el penúltimo párrafo del citado Artículo, se establece la titularidad de la marca, a través del certificado que el registro otorga al titular de la marca. Ahora bien, el titular puede ser una persona individual o una persona jurídica, a esto se refiere la titularidad de regula la citada norma, que debe entenderse en cuanto al uso de la marca por el titular y que debe entenderse por uso del licenciataro.

El uso de una marca por el titular cuando este fabrica y pone los productos en el mercado de forma directa, el uso de una marca por el licenciataro se refiere cuando el titular autoriza el uso del registro marcario otra persona.

La Ley de Propiedad Industrial establece: El uso de una marca por parte de un o licenciataro o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

Se puede acreditar el uso de la marca a través de los medios indirectos de comercialización como lo son: ventas aisladas; contratos de distribución; contratos de suministro; como se observa la norma transcrita permite afirmar que lo verdaderamente relevante para los efectos de acreditar el uso de la marca, será la colocación de los

productos en el mercado de acuerdo a su naturaleza, lo cual se podrá demostrar por el uso directo, o por el uso autorizado a un tercero, en el contrato de licencia de uso, el objeto del contrato en sí mismo, es permitir el uso de la marca para la venta de productos marcados por el licenciatario.

La importancia del uso de la marca: El objetivo de cualquier empresario es registrar una marca para poder identificar los servicios y productos que ampara por medio del registro marcario, por medio de los cuales la empresa va a poder distinguirse en el mercado, y en este sentido, la marca desempeña un papel fundamental en la comunicación con los consumidores, pues con la marca se establece la calidad del producto o servicio que ampara.

Es por esta razón que el registro de una marca por parte de una persona individual o jurídica implica el hecho que esta marca será utilizada para distinguir productos y servicios en el mercado, dejando claro que la inscripción de una marca debe utilizarse, porque de lo contrario se estarían inscribiendo marcas que no se utilizan, impidiendo que otras personas individuales o jurídicas inscriban estas marcas para usarlas de forma efectiva cumpliendo con el propósito de la existencia del registro de marcas.

Uso de la marca efectuado por un tercero: Establecer la utilización de la marca por un tercero, es algo simple de definir, pues no es más que la utilización del registro marcario, por otra persona autorizada por el licenciatario. Ahora bien, establecer la licitud del tercero para usar la marca, es algo más complejo, puesto que esto tiene íntima relación con el agotamiento del derecho marcario, esto significa, que puede ser



utilizada durante la vigencia del registro incluyendo sus renovaciones, sin que esta pueda ser cedida por el licenciatario y no por ello es de uso exclusivo, ya que puede ser otorgadas más de una licencia de uso, contiene también las limitaciones que tiene el titular de la marca sobre la misma, haciéndolo constar en un contrato.

De conformidad con el Artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de una marca tiene ciertas limitaciones a su titular, estas limitaciones entran en la esfera de los derechos de una tercera persona, la cual tiene facultades otorgadas por la ley, a utilizar la marca de otro titular dentro de los parámetros establecidos en la ley.

Limitaciones al derecho sobre la marca: El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio.

Se establece claramente, como la ley faculta a una persona distinta del titular de la marca a utilizar esta. Ahora bien, esta utilización no debe entenderse como pluralidad de titulares sobre la marca o copropiedad sobre su registro, lo que establece la ley son casos especiales en los cuales un tercero se aprovecha del uso comercial de la marca de otra persona, sujeto a los derechos y obligaciones inherentes a este uso.

Casos de uso imputable a un tercero:

- En el supuesto de que un producto se encuentra colocado en el comercio por su titular, pero por ser un producto de consumo masivo, es distribuido por otros



comerciantes, que necesitan atraer clientela a su negocio, el tercero puede escribir el nombre o dirección de los establecimientos mercantiles.

- Cuando varios productos son distribuidos por una misma persona (comerciante), necesita colocarlos en el mercado de una manera que atraiga clientela, puede colocar, indicaciones o informaciones sobre, las características de su productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio.
- En muchas ocasiones, los talleres automotrices, aparte de vender un buen servicio al cliente consumidor, venden productos relacionados con el servicio que prestan, por ejemplo: el único que utiliza repuestos originales XXX. Es permitido que el tercero utilice indicaciones o informaciones o sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

2.8. Funciones de la marca

Las funciones de la marca las podemos clasificar de la siguiente forma:

De origen o de procedencia: originalmente se le concebía a la marca para identificar al artista o productor, más que al mismo producto. Con el desarrollo de la industria y el comercio surgieron las marcas de los comerciantes, relacionadas al régimen de privilegios que tenían las corporaciones. En la actualidad ya no existen las



corporaciones de artesanos, ya que después de la revolución industrial, surgen los mercaderes. La marca distingue unos productos o servicios de otros similares, pero en relación a una empresa determinada. Hay quienes se oponen y afirman que muchas marcas son anónimas, pues no contienen ninguna referencia a ninguna empresa en particular, y aunque cumplen la función de distinguir e individualizar los productos de otros similares, afirman que al consumidor le interesa más la calidad del producto que su origen.

De garantía de calidad: esta es una de las finalidades que persigue un empresario en el mercado al lanzar su producto a la venta a través de una marca que ampare dicho producto. En la práctica un empresario puede usar una marca para amparar varios productos, que, por lo conocido de la calidad del producto ya registrado bajo un registro marcario, le sirve para otros productos, debido a la fama de calidad de la marca. A través de esta garantía de calidad que representa un registro marcario, el consumidor puede comprar productos o servicios de calidad.

Colectora de clientes: esta se desarrolla dentro del público, mediante la cual se lleva cabo el proceso de captación de clientes, estableciendo un mercado de consumidores que prefieren un determinado producto, debido a la calidad que ampara la marca, esta es una de las razones principales por las que los propietarios de un registro marcario se oponen a la inscripción de un registro marcario similar, ya que invierte mucho dinero en publicidad para ganar clientes, siendo este un proceso lento que fructifica en el acercamiento de los consumidores al producto gracias a la marca que ampara un producto o servicio.

De protección: la marca protege al consumidor para no ser engañado por productos o servicios que de alguna manera no llenen los requisitos de calidad para la inscripción de una marca; protege al titular de una marca contra sus competidores y posibles usurpaciones de una marca ya registrada por otra marca que se inscriba posteriormente. En el actual sistema utilizado en Guatemala esta teoría de extrema protección al propietario de un registro marcario favorece el monopolio, en virtud que existen empresas que inscriben varias marcas, pero sin darle uso real o efectivo.

Publicitaria o económica: la publicidad es uno de los medios más importantes, para que un empresario de a conocer determinados productos o servicios, toda vez que (la publicidad) reviste el carácter de informar, persuadir, y convencer al consumidor para el uso de una marca que ampara productos o servicios, para lo cual el empresario o titular de un registro marcario utiliza diferentes técnicas que permite que el producto o servicio se transmita al público consumidor. Es por esta razón que las marcas vienen a convertirse en obras ingeniosas productoras de publicidad por si solas.

La marca a través de la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre la mente del público consumidor y por lo tanto, es un elemento esencial de la empresa mercantil, tal como lo establece el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial: "Expresión o señal de Publicidad toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios empresas o establecimientos mercantiles".



Existen marcas supernotorias o de alto renombre, las tienen un paralelo en las tendencias que, en materia de competencia desleal, estas marcas tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria.

Distintiva: Esta es una de las funciones principales de las marcas, en virtud que una marca debe ser distinguible entre las otras marcas, para poder dar a conocer de manera efectiva, los productos que ampara, permitiendo con ello que el consumidor pueda distinguir fácilmente los productos que desea comprar amparados por una determinada marca.

Social: Algunos tratadistas consideran que la marca no solo tiene un interés privado, sino que también público, puesto que, al lado del interés del titular de las marcas por la formación, conservación y disfrute de la clientela, está el derecho de la población a no ser engañada sobre la procedencia de las mercancías. Por ejemplo, vender productos a los consumidores, con una marca que diga Hecho en Alemania, cuando en realidad este producto haya sido fabricado en otro país. Esta sirve para dar al consumidor el producto que quiere comprar y al mismo tiempo el fabricante encuentra un medio para distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de los productos.

2.9. Importancia

Se considera que la importancia de la marca estriba en que su prestigio y divulgación influya decisivamente en la venta y comercialización de los artículos y servicios, es un instrumento insustituible de comunicación, de allí que se le considere como un

instrumento que tienda a ser utilizado para atraer y alcanzar clientela sobre un producto diferenciándolo a la vez de otro de la misma especie o clase.

En la actualidad es el elemento esencial de la estrategia de comercialización de empresas, ya que crea un vínculo de confianza entre la empresa y el público consumidor, se adquieren nuevos consumidores, los conserva y los aumenta, creando un reconocimiento al fabricante y su distribuidor de la preferencia del consumidor por la calidad de su producto o servicio, además constituye una garantía para los consumidores, ya que éstos adquieren el producto o servicio de determinado tipo y calidad con la confianza generada por experiencias anteriores.

Una función importante de la marca es que distingue en el mercado los productos elaborados por una empresa de otra o bien, los vendidos por un comerciante de otro, o los servicios prestados por una empresa de otra. Más adelante se profundizará en las funciones de la marca.

Ahora bien, es requisito sine qua non, que haya un producto o servicio a distinguir para que exista una marca. El producto debe consistir en un objeto susceptible de circular en el mercado pudiendo ser de naturaleza artesanal, industrial, agrícola, pecuaria, etc. El servicio en cambio, debe ser una prestación de ciertas actividades por parte de una empresa con finalidad lucrativa, por ejemplo, hotelería, transporte, limpieza, guardería, etc.

Las marcas son para los comerciantes y fabricantes una recompensa a su esfuerzo, es por eso que la legislación otorga a los titulares de las marcas, acciones competentes para oponerse a la inscripción de una marca que pueda, en cualquier forma, menoscabar el derecho de distinción que su marca registrada les concede, representa un valor económico susceptible de formar parte del patrimonio de una persona natural o jurídica.

Es un bien inmaterial y representa un valor económico susceptible de apropiación. Puede ser transmitido por cualquier medio admitido en derecho e incluso puede darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

El éxito de un producto o servicio, además de por su calidad intrínseca, viene determinado por la capacidad de la marca que lo distingue para transmitir los valores que, apoyándose en las realidades de la empresa productora, consigan el mayor grado de armonía en el mercado. Además, “la marca es un medio que, al permitir elegir los productos y/o servicios a través de su identificación hace posible, que la oferta sea transparente para los consumidores y usuarios.”¹⁸

La marca es un activo del titular, persona individual o empresa, que a la larga puede tener mucho valor y puede ser la clave para representar toda una línea de productos y atraer a potenciales clientes de una forma correcta, otorgando calidad y buen servicio, generando buenas experiencias en el consumidor.

¹⁸ Clarke, Modet. **Los derechos de la propiedad industrial e intelectual.** Pág. 8

2.10. Clasificación y definición

Clasificación contemporánea:

Marcas industriales o de fábrica: Son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial.

Marcas de comercio: Son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quién sea su productor.

Marcas de servicios: “Son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción o necesidades generales, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías”.¹⁹ Estas distinguen las actividades, beneficios, o satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son esencialmente intangibles no tienen como resultado la propiedad de algo.

Clasificación moderna:

Marcas colectivas: Se usa por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo colectivo u organización, e incluye marcas que se usan para indicar afiliación en un sindicato, asociación u otra organización.

¹⁹ García López, Rafael. **La nulidad en el convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial y su trámite judicial.** Pág. 17.



Esta marca tiene una característica especial que consiste en que se debe elaborar un reglamento para su utilización en el cual deberá establecerse las condiciones o modalidades bajo las cuales se podrá emplear, las personas que tendrán derecho a usarla, disposiciones conducentes para asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento y las sanciones en caso de incumplimiento del mismo, deberá acompañarse tres ejemplares del reglamento mencionado junto con la solicitud de registro para su inscripción en el registro de la propiedad industrial.

Marca de certificación: Significa una marca que se usa sobre o en conexión con los productos o servicios de una o más personas que no sean el dueño de la marca, para certificar el origen regional u otro origen, el material, el procedimiento de fabricación, la calidad, eficacia u otras características de tales artículos o servicios, o que el trabajo o labor en los artículos o servicios fue ejecutado por miembros de un sindicato u otra organización.

Podrá ser titular de una marca de certificación una entidad de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad, en cuanto a la vigencia del registro de una marca de certificación existe una diferencia, la que radica en que si la titular de la marca es una institución pública la vigencia de la marca de certificación es por un plazo indefinido, caso contrario se da si es una institución de derecho privado, entonces la vigencia de la titularidad de la marca de certificación es de diez años los cuales podrán ser renovados por plazos iguales.

Al igual que la marca colectiva, el titular de una marca de certificación debe elaborar un reglamento para su utilización con las mismas características que para la marca colectiva, además deberá incluirse la forma en que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca.

Es importante señalar que la entidad o institución que es titular de la marca de certificación no podrá utilizar para sí misma la marca que certifica, por lo tanto, le es prohibido amparar productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca. También es importante citar que como lo establece la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 60 esta marca por su naturaleza no puede ser objeto de gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial.

Marca notoria: La marca notoriamente conocida es una institución consagrada en el derecho internacional por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cuyo Artículo 6 bis obliga a los países miembros a negar el registro y prohibir el uso de marcas que sean reproducción, imitación o traducción, susceptibles de causar confusión, de una marca que las autoridades del país en que se pide la protección consideran notoriamente conocida en este país, y que se aplique a los mismos y similares productos. "El Convenio de París establece una norma de protección mínima, pues se limita a la regla tradicional de la especialidad."²⁰

En la práctica los países han ido más allá de esa protección mínima, y cada vez más la protección a la marca notoriamente conocida (que incluye los conceptos de marca

²⁰ Díez Canseco, Luis José. **Represión de la competencia desleal**. Págs. 12 y 13.

famosa o renombrada) se concede en función de su notoriedad efectiva en el lugar y en el momento en que se reclama, sin aplicar la regla de la especialidad.

La marca renombrada debe gozar de una protección que va más allá de la regla de la especialidad. La tutela se produce al dotar a la marca renombrada de un "ius prohibendi" que puede ejercitarse, incluso, en caso de que un tercero aplique la marca a productos o servicios que no son similares a aquéllos para los cuales el dueño usa la marca.

La protección de las marcas notoriamente conocidas tiene distintos propósitos. En primer lugar, la protección del público consumidor. Una marca es notoriamente conocida precisamente porque un sector significativo del público reconoce la marca y la indicación de procedencia comercial que ella implica. Además, por lo general distinguen productos (o servicios) de una calidad que el consumidor recuerda y que influirá en su futura decisión de compra de esos productos. Si se permitiera el uso de la marca notoria por terceros no vinculados al dueño de la marca, ello causaría confusión, y aún error y engaño, en el público consumidor.

Un segundo propósito de la protección de la marca notoriamente conocida es salvaguardar a su titular contra el riesgo de debilitamiento del valor comercial de la marca, que ocurriría si terceros no autorizados pudieran aplicar la marca notoria para distinguir sus propios productos, aun cuando fueran distintos de los del dueño de la marca notoria.

Finalmente, la marca notoria se protege en reconocimiento del carácter desleal y parasitario que tiene su apropiación o uso por terceros que buscan obtener una ventaja comercial aprovechando un prestigio creado por el dueño de esa marca. El uso de una marca notoria ajena constituye siempre un acto de competencia desleal que da acción al dueño de la marca para hacerlo cesar de la manera legal inmediata en cualquier territorio distinto del territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida o que sea notoriamente conocida por el público en general; bastará con que la marca sea notoriamente conocida en el sector pertinente del público en ese territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida.

No es necesario que la marca notoriamente conocida esté registrada para invocar su protección. El alcance de la protección estará determinado por la notoriedad efectiva de la marca y por la posibilidad de confusión en el público consumidor. A estos efectos, bastará que se trate del público al cual van destinados los productos o servicios que llevan la marca.

Por su parte el autor venezolano Víctor Bentata define la marca notoria como "la marca que ha adquirido un nivel de conocimiento tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trate, en cuanto referida a una fuente individual." Dando a entender que con el simple nombre de la marca que se habla la población conocerá sin equivocación del producto o servicios del que se está ofertando, sin necesidad de que medie una extensa campaña publicitaria para ello, ya que en el imaginario colectivo se encuentra asociado quien y que servicio o producto se está ofreciendo.

Este conocimiento implica la existencia de una publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo financiero, además de su tiempo de planificación, y que debe ser tutelado por el Estado. La marca notoria está sujeta a las reglas de especialidad y de territorialidad.²¹

Clasificación marcaria internacional:

La clasificación marcaria internacional fue aprobada por medio del Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el Registro de Marcas. Al 1 de marzo de 1989, era parte de este Arreglo los 33 Estados siguientes: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Benin, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Democrática Alemana, Suecia, Suiza, Tunes; Rusia y Yugoslavia.

El arreglo, concertado en 1957, fue revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y fue enmendado en 1979. El arreglo está abierto a los Estados parte en el Convenio de París. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI.

El Arreglo establece una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. La clasificación se utiliza

²¹ Bentata, Víctor. **Marca notoria y supermarca**. Pág. 86

para el registro internacional en virtud del arreglo de Madrid y para los registros nacionales de los Estados Contratantes.

“La clasificación consiste en una lista de clases hay treinta y cuatro clases para los productos y ocho clases para los servicios y una lista alfabética de los productos y servicios. Esta última tiene más de once mil partidas. Ambas listas son modificadas y completadas esporádicamente por un Comité de Expertos en el que están representados todos los Estados Contratantes.”²²

En nuestra legislación marcaria se establece en el Artículo 164 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, que debe aplicarse la clasificación marcaria internacional, en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que fuera denunciado, en el Artículo 154 establecía la nomenclatura marcaria, la Ley de Propiedad Intelectual vigente no lo tiene contemplado, por lo que cuando se tiene duda sobre la clasificación de un producto o servicio, se puede consultar en la sede del Registro de la Propiedad Intelectual la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

²² Asociación Paraguaya de Agentes de Propiedad Industrial. **Derecho de la propiedad industrial.** Págs. 766 y 767.



CAPÍTULO III

3. Registro de la Propiedad Intelectual

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, establece que el registro de la propiedad intelectual, es la dependencia administrativa del Ministerio de Economía, responsable de la inscripción y registro de los derechos en materia de propiedad intelectual.

El registro de la propiedad intelectual confiere legitimidad al acto registrado y como dice Carral y de Teresa: “legitimación es el reconocimiento hecho por la norma jurídica, del poder de realizar un acto jurídico con eficacia”²³.

El registro de la propiedad intelectual conserva los datos anotados y la norma jurídica le confiere la seguridad que busca obtener seguridad jurídica. La fe pública registral proporciona: publicidad y protección *erga omnes* al acto protección contra todos.

El registro de la propiedad intelectual es una dependencia del Ministerio de Economía y tiene según el artículo 104 del Decreto 33-98, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y según el Acuerdo Gubernativo 182-2000, Reglamento orgánico interno del Ministerio de Economía establece la obligación de: “garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad

²³ Carral y de Teresa, Luis. **Derecho notarial y registral**. Pág. 251.

a las obras, actos y documentos a través de su inscripción, cuando así lo soliciten los titulares”.

El Artículo 162 Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial y el Acuerdo Gubernativo 182-2000 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía establece que el Registro de la Propiedad Intelectual “es la autoridad administrativa competente para: a) Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial; b) Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta ley; c) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual, y d) Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en el reglamento respectivo”.

El registro es considerado como: un instrumento de desarrollo económico. En tiempos antiguos cuando una persona aportaba algo a la comunidad se le premiaba con una corona de laureles, de esa forma se hacía un reconocimiento público a su aporte.

Con el transcurso del tiempo dicho reconocimiento no fue suficiente, se trataba de una recompensa moral y se vio la necesidad de dar también una recompensa pecuniaria. La imprenta le proporcionó un soporte físico a la creación de la mente y evitó el laborioso trabajo de los escribanos para la reproducción de los libros, por lo que hubo cambios importantes y las obras literarias trascendieron fronteras rápidamente, difundieron la cultura y el reconocimiento de un autor, también proporcionaban reconocimiento a la nación de donde era originaria la obra. Los Estados se involucraron y regularon una protección a la creación de la mente.

La protección nacional o territorial pronto evolucionó y se vio la necesidad de generar sistemas internacionales de protección. La economía intervino ya que se hizo evidente que proteger los derechos de la propiedad intelectual generaba utilidad no solo a las personas sino a los Estados, por ejemplo: impuestos, aranceles, etc., y motivaba la generación de conocimiento, investigación y progreso tecnológico. La globalización y la creación de mercados comunes han buscado una armonización legislativa, de tal forma que las normas que regulen la protección de los derechos de propiedad intelectual y el ejercicio de esos derechos sean generales y armónicas en todas las naciones parte del sistema.

3.1. Antecedentes

La primera oficina de registro de marcas que existió fue en la Secretaría de Estado en el Despacho de Fomento, según Decreto número 148, de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886.

Posteriormente por medio de Decreto número 539, de fecha 23 de noviembre de 1897, del Presidente José María Reina Barrios, se crea la Oficina de Registro de Marcas de Fábrica e Industriales, como una sección de la dirección general de estadística, en donde el trabajo relacionado con esta materia era distribuido equitativamente entre todos los empleados de la dirección por el jefe de esa dependencia, ya que en ese entonces únicamente contaba con personal administrativo compuesto únicamente por dos servidores públicos uno que tenía el cargo de oficial, quien era el encargado de llevar los libros haciendo las anotaciones de las partidas y extendía las certificaciones

correspondientes y el otro tenía el cargo que era denominado archivero, el funcionario archivero tenía como misión archivar los expedientes de las marcas ya registradas y llevar un inventario formal sobre dicho archivo.

Conforme Decreto 882 del 31 de diciembre de 1924, fue creado la Oficina de Marcas y Patentes. Esta Oficina pasó a formar parte del Ministerio de Economía y Trabajo según Decreto número 28 del 4 de diciembre de 1944, el 16 de octubre de 1956, el Ministerio de Economía es separado del Ministerio de Trabajo, las oficinas de marcas y patentes, pasan a formar parte de las dependencias del Ministerio de Economía, según Decreto número 1117.

El 1 de junio de 1968, los representantes plenipotenciarios de los Estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, firman el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, dentro del cual establece en su Artículo 164 la creación del registro de la propiedad industrial como una dependencia del ministerio de economía que tendrá la categoría de dirección general, el que estará a cargo de un Registrador, cuyo nombramiento corresponde al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Economía.

Actualmente es denominado Registro de la Propiedad Intelectual según lo establece el Artículo 162 del Decreto número 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el que tiene entre sus funciones además de los registros de marcas, nombres comerciales, señales de publicidad, dibujos industriales y patentes el registro de los derechos de autor, como obras literarias, artísticas etc.



3.2. Definición

“El Registro de la Propiedad Intelectual es la dependencia del Estado encargada de promover la observancia de los derechos de la propiedad intelectual, así como la inscripción y registro de los mismos; le corresponde desarrollar las funciones que la ley le asigne” así se establece en el Artículo 29 del Acuerdo Gubernativo 182-2000. Reglamento interno del Ministerio de Economía, es necesario iniciar el desarrollo del presente capítulo, de esta forma, en virtud de tan breve y concisa definición proporcionada por el citado acuerdo, la cual encierra todo un mundo de oportunidades para desarrollar en torno al Registro de la Propiedad Intelectual.

Complementado por el Artículo 104 del Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de derechos de autor y derechos conexos, reformado por el Decreto 56-2000 del Congreso de la República de Guatemala, el cual establece: el Registro de la propiedad Intelectual tiene por atribución principal, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción cuando así lo soliciten los titulares.

Guillermo Cabanellas Torres define el término Registro de la Propiedad Intelectual como: “Centro administrativo que ampara la propiedad intelectual (v.c.v.) de los autores, traductores y editores, o de sus causahabientes, por obras literarias, científicas o artísticas. En sus libros correspondientes, cada obra se anota en folio independiente y

correlativo, con los datos del autor, fecha de presentación ejemplares o fotografías (según la índole de la obra), contratos y decisiones sobre las producciones”²⁴

Pero, en virtud de no contemplar la propiedad industrial en dicha definición, se hace necesario citar nuevamente al mismo autor, con respecto del Registro de la Propiedad Industrial:

“Organismo en que constan la adquisición, uso, modificación, transmisión o extinción de las patentes (de invención o de introducción), de las marcas de fábrica, nombres comerciales, modelos de utilidad o recompensas industriales. (v. las principales voces)”.

3.3. Organización

El registro de la propiedad intelectual, se encuentra dividido en tres departamentos:

Departamento de marcas: Encargado del trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los signos distintivos. Los signos distintivos, de acuerdo al artículo 4 del Decreto 57- 2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, son cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen.

El departamento de marcas efectúa sus funciones a través de sus diferentes secciones:

²⁴ Cabanellas Torres, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**. Pág.517.

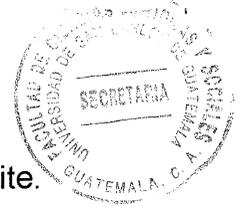


- Recepción.
- Forma y Fondo.
- Inscripciones.
- Traspasos.
- Renovaciones.
- Errores materiales.
- Elementos figurativos.
- Archivo.
- Oposiciones.

Su objetivo es garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal, otorgando protección a la creatividad y originalidad aplicada para obtener beneficios económicos y proteger al público consumidor, ya que la marca permite distinguir entre productos similares, facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos que demanda.

Departamento de patentes: Dentro de las principales funciones de este departamento se encuentran:

- Llevar a cabo la difusión de información tecnológica, contenida en los documentos de patentes.
- Realizar el trámite técnico - administrativo de las diferentes solicitudes de patentes.



- Brindar asesoría técnico-jurídica a cualquier persona interesada que lo solicite.
- Ingresar, analizar y clasificar la tecnología contenida en los documentos de patentes, con el fin de implementar el banco de datos para la ejecución del examen técnico de fondo.
- Difusión de información tecnológica contenida en dichos documentos de patentes.

Su objetivo es proteger legalmente los inventos y los modelos de utilidad a través de un título o certificado de patente y a los dibujos y diseños industriales a través de un título o certificado de registro.

Departamento de Derechos de Autor y Derechos Conexos: Con respecto a la aplicación del Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de derechos de autor y derechos conexos y sus reformas contenidas en el Decreto 56-2000 del Congreso de la República de Guatemala; el registro de la propiedad intelectual, a través de este departamento, garantiza la seguridad jurídica a los autores, titulares de los derechos conexos y derechos patrimoniales y sus causahabientes; da la adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción cuando lo soliciten los titulares; y brinda protección y certeza jurídica a los registros de derecho de autor y derechos conexos según lo establece la ley.

3.4. Atribuciones

Las atribuciones del Registro de la Propiedad Intelectual; en General tiene las siguientes atribuciones:

- Organizar y administrar el registro de los derechos de Propiedad Industrial;
- Cumplir todas las asignaciones y atribuciones que le asigna la Ley de Propiedad Industrial;
- Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y
- Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en el reglamento respectivo.

En particular tiene las siguientes funciones:

Área de marcas: Tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos, funciones que se realizan en sus distintas secciones: recepción, forma y fondo, inscripciones, traspasos (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y anotaciones especiales), elementos figurativos y archivo.

Los objetivos del área de marcas consisten en garantizar las actividades económicas de la industria y el comercio contra la competencia deshonesta, otorgando protección a la inventiva y a la originalidad aplicada para obtener beneficios económicos.

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

Área de patentes: Implementar el banco de datos para la ejecución del examen técnico de fondo con la información contenida en los documentos de patentes. Difusión técnico-administrativa de las diferentes solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, solicitudes de registro de dibujos y diseños industriales, desde su ingreso hasta la obtención del título o certificado respectivo. Brindar asesoría técnico-jurídica a cualquier persona interesada que lo solicite.

Los objetivos del área de patentes son proteger legalmente los inventos y los modelos de utilidad a través de un título o certificado de patente y a los diseños industriales a través de un título o certificado de registro. Esta protección es conferida por el inventor o solicitantes con exclusividad dentro del territorio nacional, por un tiempo determinado según sea el caso, sobre el respectivo invento o diseño, para producir, importar, comercializar y utilizar el mismo.

Área de derechos de autor: Conforme la aplicación del Decreto número 33-98 Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus reformas contenidas en el Decreto 56-

2000 ambos del Congreso de la República, garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar la adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción cuando lo soliciten los titulares. Como objetivo tiene la protección y certeza jurídica de las diferentes inscripciones, y el ejercicio de las facultades que le confiere la ley.

La primordial finalidad del Registro de la Propiedad Industrial es la de garantizar el derecho adquirido por las personas en todos sus negocios, susceptibles de inscripción y registro, para que el propietario de una marca, nombre comercial y expresión o señal de publicidad, pueda explotar con exclusividad, pasando a convertirse en un derecho real protegido por el Estado.

3.5. Protección internacional de la propiedad intelectual

El organismo Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle BIRPI, en francés que en español significa: Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad Intelectual que fue creado en 1893 para administrar el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1893 y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

El despacho internacional unido para la protección de la propiedad intelectual administra hoy 24 tratados y por conducto de sus Estados miembros y de su secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades:

Armonizar legislaciones y procedimientos en materia de propiedad intelectual, prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial, promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual.

Prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten, facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado, fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.

Debe tener siempre presente la necesidad de establecer nuevas normas para mantenerse a la par de los adelantos en el ámbito de la tecnología y de las nuevas metodologías, así como para abordar cuestiones específicas como los conocimientos tradicionales, el folklore, la biodiversidad y la biotecnología. La organización desempeña asimismo una función cada vez mayor en la simplificación de los sistemas de registro de patentes y marcas, armonizando y facilitando los procedimientos.

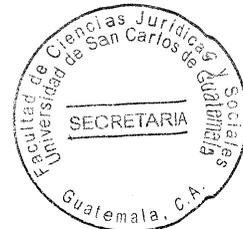
El Tratado sobre el derecho de marcas de 1994 y el Tratado sobre el derecho de patentes, aprobado en el año 2000, simplifican y armonizan los procedimientos destinados a obtener y mantener respectivamente, una marca y una patente en los países miembros y que son parte en los tratados. Una parte fundamental y constante de las actividades de la BIRPI para preservar la propiedad intelectual es el desarrollo progresivo de normas internacionales y su aplicación.



En la actualidad, la organización administra once tratados que establecen derechos convenidos a nivel internacional y normas comunes para su regulación, que los Estados firmantes se comprometen a aplicar en sus jurisdicciones. Aunque los Convenios de París y de Berna siguen siendo la piedra angular del sistema de tratados de la BIRPI, los tratados firmados en años posteriores han ampliado y profundizado el alcance de la regulación y han incorporado los cambios tecnológicos y nuevas esferas de interés.

Dos ejemplos recientes a este respecto son el tratado de la BIRPI sobre derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) que contienen reglas básicas que pretenden adaptar la regulación internacional del derecho de autor y los derechos conexos al nuevo entorno de internet, tratados que entraron en vigencia en el año 2002.





CAPÍTULO IV

4. Registro de la marca

El registro de la marca, debe presentarse ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud que contenga los requisitos establecidos en los Artículos 83 y 84 del convenio y únicamente comprende mercancías, productos o servicios incluidos en una clase.

Para registrar un nombre comercial, se observarán los requisitos establecidos en la ley de propiedad industrial una solicitud que contenga los requisitos establecidos en 86 y 87 del convenio que son los mismos requisitos necesarios para la inscripción de una expresión o señal de propaganda. En cada solicitud solo puede pedirse el registro de una cosa. Una vez presentado el registrador procederá a comprobar si la marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda no se encuentra comprendida en las prohibiciones que señala el convenio; si hubiese rechazo se indicará la causa.

Después de trámites internos el registrador ordenará que previo pago de derecho de inscripción se realizará la misma. Una vez realizada la inscripción el registrador procederá a insertar en el índice de la propiedad industrial y a adherir el modelo correspondiente en el libro de inscripciones o en el libro de modelos, si lo hubiere.

Cumplidas tales obligaciones, el registrador extenderá al propietario de la misma un certificado de registro. Toda modificación que se pretenda hacer a una marca, nombre o señal se adjuntará a los trámites indicados para su inscripción. En el procedimiento para



obtener la cancelación de un registro, una vez presentado la solicitud con los requisitos señalados en el convenio, el registrador procederá en la misma forma que cuando se trata del traspaso de una marca, nombre o señal. La resolución de cancelación se anotará al margen del asiento respectivo.

Según el principio de inscripción registral el cual establece que el derecho que una persona tiene sobre la marca, en virtud de haber obtenido primero la inscripción en el registro. El Artículo 17 segundo párrafo de la Ley de Propiedad Industrial establece: La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro. El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención que Guatemala sea parte.

4.1. Adquisición y prueba de la marca

- Sistema declarativo: De conformidad con este sistema, el derecho que un titular tiene sobre una marca es un derecho de propiedad natural, porque esa marca es una creación del ser humano y el legislador únicamente le da seguridad jurídica, cuando establece la propiedad de una marca. En este orden de ideas, usar una marca de forma continua el usuario asegura su posesión, de tal manera, que la persona que primero haga uso de la marca, tiene el derecho de reivindicar el derecho de uso de la marca, frente a cualquier otra persona que pretenda usar la

marca sin autorización de aquel. Se puede interpretar este derecho, como un medio originario de adquirir la propiedad, dentro del cual algunos bienes entran en la propiedad de las personas, por la posesión continuada que se tenga de ese bien.

- Sistema atributivo: El sistema atributivo o constitutivo, es el sistema que en la actualidad es usado por la mayoría de las legislaciones hispanoamericanas, como lo regulaba el Artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial: La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente convenio y se prueba con la certificación del registro, expedida por la autoridad competente.

En este sentido el Artículo 17 segundo párrafo de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, establece: Adquisición del derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro.

Este sistema es seriamente criticado por los tratadistas y por las legislaciones del sistema anglosajón, ya que ellos opinan que una marca muchas veces es registrada y no se usa, limitando el derecho de las personas a usarla efectivamente.

Estas argumentaciones son valederas en virtud que en nuestro medio es muy común que las grandes compañías registren la mayor cantidad de marcas que pudieran tener alguna similitud con su marca renombrada con el objeto de evitar la competencia. Al



momento que una persona jurídica colectiva registra varias marcas que tengan similitud con la marca que verdaderamente utiliza, se genera la competencia desleal; por un lado las grandes empresas que limitan el derecho de propiedad al registrar marcas similares o si por el contrario la persona que pretende registrar una marca que tenga similitud con una marca renombrada, valiéndose de esta para publicitar sus productos o servicios.

- Principio de inscripción registral: Este principio establece el derecho que una persona tiene sobre la marca, en virtud de haber obtenido primero la inscripción en el registro. El Artículo 17 segundo párrafo de la Ley de Propiedad Industrial establece: La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro. El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención que Guatemala sea parte.
- Principio de prioridad de uso: Este principio tiene íntima relación con el sistema declarativo el cual, puede ser invocado por cualquier persona, cuando sucediera, por ejemplo, que una persona "X" utiliza una marca en un país en donde no es necesaria la inscripción sino solamente el uso de la marca para aprovecharse de la misma; y con posterioridad viaja a Guatemala país en el cual va inscribir la marca para hacer valer el derecho que posee sobre la marca que a utilizado en el extranjero.



Si esta marca que esta persona desea inscribir ya está registrada aquí en Guatemala la inscripción será denegada, en virtud que esa marca ya está inscrita, en este momento el solicitante tiene el derecho de invocar el uso de la marca en su país de origen, utilizando el principio de prioridad, fundamentando su petición en el Artículo 18 Ley de Propiedad Industrial establece: Artículo 18. Derechos de Prioridad. “El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada, esta prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud”.

Para una misma solicitud puede invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que deben tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria. El derecho de prioridad, podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá



presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

Una solicitud de registro de una marca para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud. La prioridad que se invoque se registrará en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

4.2. Prélación y derecho de prioridad

Derecho de prioridad: El Artículo 18 establece lo siguiente: El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada.

Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud. Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua. El derecho de prioridad se refiere a la posibilidad que tiene la persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que solicita al registro de la propiedad intelectual el registro de una marca, cuyo registro ha



sido solicitado por ella misma con anterioridad, en otro Estado que sea parte de un tratado o convenio suscrito, aprobado y ratificado por nuestro país, de obtener un registro, tomado como fecha de inicio de protección, la fecha anterior, en la cual el registro fue solicitado en el otro Estado.

Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción si no estuviere redactada en español.

La certificación que aquí se menciona deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Una solicitud de registro de marca para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada, ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de la prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud. La prioridad que se invoque se registrará en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

4.3. Datos que debe contener la inscripción de la marca

La primera solicitud que debe presentarse al Registro de la Propiedad Intelectual, específicamente en el departamento de marcas y otros signos distintivos, debe de llenar los siguientes requisitos:

- Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante, tratándose de personas jurídicas, la razón o denominación social, el lugar de su constitución y su dirección.

- Nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal en su caso.

- La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.

- Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y este tuviese significado en un idioma distinto del español.

- Enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase.

- Las reservas o renunciaciones especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones.

- Lugar para recibir citaciones y notificaciones.

- Lugar y fecha de la solicitud.



- Firmas del compareciente y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así como el sello de este, si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.

En caso de que el solicitante invoque prioridad deberá indicar:

- El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria.
- La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.
- El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.

Además, debe de acompañar a la primera solicitud los siguientes documentos:

- El comprobante de pago de la tasa básica establecida.
- Cuatro reproducciones de la marca.

Podemos percatarnos que los requisitos que se exigen para la primera solicitud, lo que se denomina petición originaria son numerosos, empezaremos a realizar un estudio de los principios de observancia general para todo procedimiento administrativo a continuación.

En primer lugar, tomaremos en cuenta el principio de sencillez o antiformalismo, ya que esta dispensa a los particulares de las formalidades que deben cumplirse en la primera solicitud, para dar inicio a cualquier procedimiento administrativo, es claro que estos requisitos no están desprovistos de sencillez.

Siguiendo con este principio debemos notar que se solicita el auxilio de un abogado colegiado activo, debemos recordar que en el procedimiento administrativo no es obligatorio el auxilio de un profesional del derecho, sin embargo, para la inscripción de marcas resulta necesario.

Sin olvidar que también está en juego el principio de economía, pues creemos que no debe atenderse únicamente a la economía de la administración pública, sino también a la de los administrados, pues si es obligatorio el auxilio de un abogado, significa que muchas personas, quedan fuera de la protección del Estado por no contar con los recursos económicos suficientes, sin olvidar que el derecho de presentar la solicitud inicial tiene un costo, además del formulario que debe adquirir el solicitante.

4.4. Enajenación de la marca y cesión de derechos

Con respecto a los derechos que posee el titular de una patente, este puede ceder sus derechos a través de cualquier clase de contrato y por cualquier condición o plazo, la razón de esta disponibilidad es el resultado del reconocimiento de los derechos del inventor, a través de la patente otorgada a su favor.

Por lo antes expuesto, sabemos pues que el derecho que tiene un inventor sobre su creación es reconocido como un derecho patrimonial, y por lo tanto este se puede transferir por cualquier medio y no necesita para su validez de ningún otro requisito más que la inscripción en el registro de dicha transferencia de la titularidad.

Comúnmente en Guatemala, se realiza a través de un documento privado con legalización de firmas o una escritura pública. Con respecto al negocio jurídico que diera forma legal, puede ser una compraventa de derechos de inventor, una cesión de derechos de inventor o una licencia de uso de invento.

4.5. Licencia de uso de la marca

Los derechos de autor son dos, los derechos morales y los derechos patrimoniales, los primeros son personales o personalísimos, sin embargo, los segundos pueden ser cedidos a favor de tercero, por supuesto a través de un contrato, o a través de la sucesión hereditaria.

En el caso de la celebración de un contrato cuyo objeto sea ceder los derechos patrimoniales de un autor con respecto a su obra, a éste se denomina Licencia de uso, y se utiliza para autorizar actos de explotación o utilización de su obra, de manera que con previo acuerdo y autorización goce del uso de la obra por parte del autor, lógicamente de la forma en que se pueden ceder esos derechos deviene una clasificación, la licencia de uso exclusiva y la licencia de uso no exclusiva.

Según la ley de la materia los aspectos que se deben tomar en cuenta en el otorgamiento de estos contratos son:

- Los derechos concedidos

- Las modalidades de explotación

- El plazo de duración

- El territorio en que se ejecutaran los derechos

- La calidad de exclusividad o no de los derechos

4.6. Protección de la marca

Las marcas son signos que identifican productos y servicios, es decir, no solamente entran las palabras de fantasía, las palabras que de alguna manera evocan la naturaleza de los productos que identifican, como ocurre.

La principal función de la marca es la de identificar, el primer requisito que debe cumplir es que no debe ser confundible con otras, de ahí que existe el órgano, el registro de la propiedad intelectual, que no va a otorgar el registro de una marca que sea confundible con otra de los mismos productos y hay un sistema de oposición para que todos

aquellos que se consideren lesionados en su derecho puedan formular oposiciones contra cualquier nueva solicitud de inscripción de una marca parecida, y quien determina si hay o no confusión, si la oposición es justificada o no, al proteger la marca se protegen los derechos y los intereses del público consumidor.

Es por medio de este órgano que el Estado interviene con fundamento en el principio superior del bien común, protegiendo los intereses legítimos del consumidor debido a la debilidad natural que éste tiene, es bajo esta tutela que la marca está haciendo su función protectora del consumidor.

Tampoco corresponde a la marca en su totalidad la protección del consumidor ya que como lo hemos visto en el capítulo anterior existe una ley especial como lo es la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y la dirección de atención al consumidor que como está regulado tienen directamente la función de protección al consumidor, sin mencionar otras leyes de carácter general y específico, pero, sin embargo, se trata de exponer en esta investigación que en su medida protege al consumidor.

La legislación de propiedad intelectual regula entre otros instrumentos, como ya lo estudiamos en los dos primeros capítulos del presente trabajo, la marca, los nombres comerciales, expresiones de publicidad, las patentes de invención, indicaciones geográficas, la competencia desleal, contribuyen a la protección del consumidor en la medida que sirven para evitar el error, el engaño o la confusión concernientes a la calidad de los productos, su cantidad, su origen, su propiedad, su composición, su mezcla o pureza, sus técnicas de comercialización, etc.

Uno de los campos de la legislación marcaria, como lo es la protección de la competencia desleal, ejerce una gran influencia en la protección del consumidor, puesto que es el denominador común de todas las conductas contrarias a esos intereses consiste en un elemento de deslealtad, de mala fe en los procedimientos comerciales, tanto las falsas indicaciones concernientes a la naturaleza, cualidades, país donde fue producido o elaborado el producto como cualesquiera otras menciones o indicaciones.

Su uso en el ejercicio del comercio puede dar lugar a inducir al público a error, concerniente a la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud para su empleo, cantidad de la mercadería constituyen otros tantos actos relacionados con la ética que debe reinar en el dominio de las relaciones comerciales. En algunos casos la solución de un problema de competencia desleal entre productores beneficia al consumidor al devolverle su transparencia al mercado.

La protección persigue que el titular de una marca esté en posibilidad de evitar efectivamente que un competidor haga un aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo o de su titular y le cause daños económicos o comerciales.

4.7. Extinción del registro de la marca.

El Artículo 66 del decreto citado establece lo siguiente: A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado



durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación.

La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del registro una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente.

Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que hubiese solicitado la cancelación.

Cuando la falta de uso sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de productos o servicios respectivos eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se



trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con los productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada solo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.



CAPÍTULO V

5. La competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección

La Constitución Política de la República establece en el Artículo 130: “El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial. Las leyes determinaran lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores”.

Se toma en cuenta que uno de los principales pilares del tráfico comercial se fundamenta en un mercado de libertad, y al desarrollar la sana competencia entre los comerciantes, al existir competencia entre sí, se pueden ofrecer los bienes y servicios al sujeto destinatario de consumo en variedad, calidad y mejor precio.

El Código de Comercio define la institución de competencia desleal en el Artículo 362: “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal y por lo tanto, injusto y prohibido”. Esta definición es una transcripción de la contenida para la misma materia en la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial. Y se enfoca en la libre competencia, la cual se basa en la libertad de elección y decisión para quienes participan en una actividad económica

como oferente o demandante, con reglas de juego claras y que son cumplidas a cabalidad, sin la imposición de condiciones en las relaciones de intercambio.

La aplicabilidad del Código de Comercio comprende a los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, y que el Artículo 668 de este cuerpo legal norma: "Todo lo relativo a los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se regirá por las leyes especiales de la materia."

Considerando lo anterior obedece al hecho de que la propiedad industrial por el reconocimiento del Estado, así como por medio de modalidades de propiedad industrial, pertenece al derecho privado y que por lo tanto la definición debe circunscribirse al campo de aplicabilidad del Código de Comercio y en cuanto a la competencia desleal en materia de propiedad industrial, debemos de tener presente lo que al respecto regulen los demás cuerpos legales que rigen dicha materia.

Debiendo tener presente también que la propiedad industrial se desarrolla en los campos del comercio y la industria, pero teniendo legislación propia.

5.1. Competencia desleal

Competencia desleal es la imitación tendenciosa en su diseño, denominación o características fundamentales por parte de personas individuales o jurídicas que usan una marca registrada con fines de lucro para confundir al usuario acerca de la

procedencia de una mercadería o servicio y así obtener un mayor número de clientes, ofrecer precios, calidad y condiciones de productos y servicios en condiciones más favorables a sus intereses.

Se le puede señalar a esta definición que es incompleta, toda vez que incorpora un sentido ético de estimación de la conducta, representado por todo acto contrario a los usos honrados, que como se expresa más adelante al comentar la definición de la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial, al tomar en cuenta situaciones subjetivas para ser reguladas por el Derecho objetivo es una limitación para la definición.

“En materia mercantil e industrial, por competencia se entiende la oposición o rivalidad de intereses que determina actitudes y métodos para imponer los propios productos a costa de la clientela ajena.”²⁵ Se entiende como una actuación de la entidad mercantil en la búsqueda de mercados de consumidores, estableciendo la disposición de sus servicios, precios a calidad a disposición de la libertad de elección del usuario.

Esta forma de concebir a la competencia desleal ha sido superada en la actualidad, tomando en consideración los sucesos que se han dado en las actividades mercantiles e industriales y con los cuales las legislaciones de los países han logrado depurar la definición, como es el caso de nuestro medio, en el cual y en el aspecto que nos interesa, se encuentra con una definición legal en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que en la actualidad se denomina Ley de

²⁵ Cabanellas Torres, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**. Pág.230.

Propiedad Industrial y que es la que actualmente es la que se encuentra vigente, que se transcribe más adelante.

Esta definición se encuentra completada con la inclusión de una enumeración de casos que configuran competencia desleal, adoleciendo también de limitaciones ya que por incorporar a la norma legal un criterio ético de estimación de la conducta, como lo es la buena fe, implica problemas que como acertadamente lo señala el tratadista Edmundo Vásquez Martínez, desde luego que no es de la sociedad y el mismo autor citando al tratadista mexicano Eduardo García Maynes, señala que la aplicación de un criterio ético de estimación de la conducta, presupone:

- conocimiento de los principios de moral social, vigentes en la época del acto aplicador, sobre lo que debe entenderse por buena fe comercial;
- la determinación de los efectuados jurídicos que, en cada caso, vengan impuestos por las exigencias de la buena fe;
- consideramos que esta limitación se encuentra superada en la presente fecha si tomamos la definición legal que sobre competencia desleal contiene la ley, ya que prácticamente no se incorpora en su definición un criterio ético, así como que deja a salvo lo dispuesto en la legislación penal de cada país y en esta última por la necesidad de la tipificación de los casos constitutivos de delito, coadyuva eficientemente a definir la competencia desleal en materia de propiedad industrial.



Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto. En caso de contradicción entre las disposiciones de este capítulo y las que sobre la misma materia contemple el Código de Comercio y cualesquiera otras leyes, prevalecen las primeras para el caso específico de la competencia desleal en materia de propiedad industrial.

Tanto para tratadistas como por legislaciones de otros países, es denominada como competencia desleal o competencia ilícita, utilizaremos la denominación competencia desleal, como concepto genérico, pero siempre íntimamente ligado a la propiedad intelectual. Lo que los diferencia es el hecho que la competencia ilícita, es ilegal en cuanto es una actividad que infringe la ley, y la competencia desleal se identifica por la deshonestidad, deslealtad o proceder contrario a las reglas de la buena fe, pero son actos que no alcanzan a infringir la ley.

De conformidad con la doctrina existen varios puntos relativos al objeto jurídico que, por medio de la represión de la competencia desleal, se trata de proteger entre los cuales, podemos mencionar:

- Defensa de un derecho de propiedad

- Defensa de un derecho de personalidad

- Defensa contra la trasgresión de un derecho.



Nuestra legislación norma que el derecho de propiedad es: “el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes” todo ello regulado en el Artículo 464 del Código Civil.

Siendo que el derecho de propiedad Industrial en el Artículo 1 de la ley de propiedad industrial establece: “Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y 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”.

El objeto fundamental de la ley es tutelar la propiedad de los habitantes del Estado de Guatemala, creando leyes para solventar cualquier tipo de problemáticas, al respecto de las marcas en el Artículo 16 de la ley de propiedad industrial establece: “Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados viñetas, orlas, líneas, franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear



confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen marcas”.

La adquisición del derecho de una marca se tutela en el Artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial se establece que: “las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el registro”. Respecto a los tratados el mismo artículo se entiende que el titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte. Nuestra propia legislación se contradice ya que le da la posibilidad de que un tratado sea superior a la norma interna, el tratado parece encontrarse sobre todos los aspectos de nuestra legislación.

5.2. Actos de competencia desleal en el derecho de marcas

Villegas Lara indica que se es muy difícil precisar un listado de actos que pueden tipificarse como competencia desleal, teniendo como orientación general las obligaciones de resguardo de la libre competencia que provienen de la interpretación de la ley, la jurisprudencia de sentencia o de un contrato con el fin de que se generen derechos para la pretensión de una satisfacción.²⁶

²⁶ Villegas Lara, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco I**. Pág. 321.



Para que exista un acto de competencia desleal no se necesita ser un comerciante, ni relación de competencia entre sí, para lo cual debe cumplir con dos condiciones:

- Que el acto se realice en el mercado con una trascendencia externa.
- Que se lleve a cabo con fines concurrenciales, es decir, con ánimo de promover o difundir las prestaciones propias o de un tercero.²⁷

El Código de Comercio regula actos desleales en el Artículo 363: “Se declaran de competencia desleal, entre otros, los siguientes actos:

- Engañar o confundir al público en general o a personas determinadas, mediante: sobornos de los empleados del cliente. Las mercancías compradas en una quiebra, concurso o liquidación, solo podrán ser revendidas con anuncio de aquella circunstancia.
- Perjudicar directamente a otro comerciante, sin infringir deberes contractuales para con el mismo.
- Perjudicar directamente a otro comerciante con infracción de contratos.

²⁷http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/downloads/Quex_actos_se_entienden_competencia_desleal.pdf. (Consultado el 10 de septiembre de 2018)

- Realizar cualesquiera otros actos similares, encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante”.



El Artículo 364 del Código de Comercio establece: “La acción de competencia desleal podrá ser entablada en la vía ordinaria, por cualquier perjudicado, la asociación gremial respectiva o el Ministerio Público”. Y regula como efectos de la existencia de competencia desleal en el Artículo 365 que establece: “La resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal, dispondrá la suspensión de dichos actos, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición y el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente”. Para ello se sirve saber si en el acto de competencia desleal se ha actuado con honestidad o si se ha contravenido las normas que defienden la moral y buenas costumbres, ya que causar daño es un dato importante pero no esencial, ya que si bien se daña al competidor no se daña al consumidor.

El Código Penal regula al respecto en el Artículo 358 “Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidos en la Ley de Propiedad Industrial”. Esto denota la importancia y la preocupación que tiene el Estado de Guatemala al tutelar esta institución.

Asimismo, en el Código Penal regula todo un capítulo VII, de los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos tutela ampliamente esta institución. Nuestra legislación trata de evitar por todos los medios la competencia desleal, pero realmente están legislando para un país pequeño, donde la tecnificación



es poca, ¿estamos realmente preparados para este tipo de economías? Considero que se regula para una economía mediana pero no a niveles en los cuales se rompen con barreras arancelarias, se abren mercados desconocidos para el mercado guatemalteco, ante una infraestructura económica, política y en fin una gran potencia como lo es Estados Unidos de América, quienes en el tratado impusieron todo tipo de reservas para poder anteponer sus necesidades a las demás.

5.3. Medios de protección de las marcas registradas en uso por la competencia desleal

De conformidad con el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala que regula el principio del derecho de defensa, nadie puede ser condenado, sin haber sido, citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En este orden de ideas al titular de un registro marcario le asiste el derecho de defensa consagrado en nuestras leyes y también el derecho de propiedad sobre la misma, consagrado en la ley.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, la carga de la prueba (uso de la marca) corresponderá al titular de la marca el cual puede valerse de cualquier medio de prueba estipulado en la ley. Los medios de prueba en este caso son la declaración de la parte, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba, presunciones, todos estos estipulados en el Artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil



Estas pruebas la doctrina denomina pruebas tasadas, porque la ley le hace saber al Juez de antemano, el valor probatorio que el juzgador le debe otorgar para resolver el fondo del asunto a determinar sobre las cuales se aplicarán estas pruebas, a mi manera de ver estas son el género y la especie sería acreditar el uso de la marca a través de los medios indirectos de comercialización, ventas aisladas, contratos de distribución, contratos de suministro.

Lo verdaderamente relevante para acreditar el uso de la marca, será la colocación de los productos en el mercado de acuerdo a su naturaleza, lo cual se podrá demostrar bien por el uso directo, bien por el uso autorizado a un tercero. En nuestra legislación, todo abogado litigante sabe que los medios de prueba son demasiado amplios aún siendo prueba tasada. En tal virtud, si bien es cierto que la carga de la prueba corre por cuenta del titular de la misma, este (el titular) fácilmente puede acreditar un “uso aparente”, con el propósito de evitar la cancelación de la marca.

Las compañías que tienen registradas varias marcas que no son usadas, pero la capacidad económica de las mismas les permite defender el registro de la marca a cualquier costo, con tal de evitar que esta sea cancelada. Como consecuencia de lo anterior, la persona que pretenda cancelar un registro marcario, deberá tener la misma o mejor capacidad económica que el titular de la marca, para lograr su cancelación.

Por otra parte, el Artículo 66 párrafo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial establece: “se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran



disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.”

También constituye un uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional y que una marca no se cancelará por falta de uso, aun cuando la falta de uso se debiera por motivos justificados, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

5.4. Análisis de la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección

Entendiendo que es la competencia desleal en el uso de las marcas registradas es necesario indicar que el derecho marcario se rige entre otros por los principios de territorialidad y especialidad.

- El principio de territorialidad establece que una marca será protegida en el territorio de un Estado, si la misma se encuentra inscrita en el. Sin embargo, en el caso de la marca notoria este principio se diluye, ya que la protección otorgada a la misma se extiende más allá de las fronteras del país de origen del signo, sin que exista necesidad de registrarla en el territorio donde su tutela se reclame.

- En este caso la especialidad cede, gracias a la amplia difusión y aceptación de la que suelen gozar dentro del público las marcas notorias, las mismas resultan sumamente atractivas para su utilización por parte de personas inescrupulosas que en muchas ocasiones las aplican a productos o servicios que no son aquellos para los que la marca se registró originalmente.
- De esa cuenta, si la protección otorgada a la marca notoria se restringiera únicamente a los productos para los que originalmente se registró, el titular de la misma se encontraría en un estado de indefensión en contra de este tipo de acciones.

El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial se refiere al derecho de prioridad, Decreto 11-98 del Congreso de la República en el Artículo 4, apartado A. numeral 1), así “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados...” El plazo de prioridad se encuentra establecido en el apartado C. numeral 1) que estatuye: “Los plazos de prioridad serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio”.

Ya que se tiene el derecho de invocar el uso de la marca en su país de origen, utilizando el principio de prioridad, el cual protegerá desde el momento de presentación de la solicitud inicial para la inscripción de la marca o patente solicitada.



El Convenio establece los lineamientos generales de la institución, sin embargo, deja a los estados contratantes en libertad de reglamentar el derecho de prioridad, por lo cual es la legislación nacional la encargada de establecer las condiciones y alcances del mismo.

El Convenio General de Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT –; desde el año 1948, considera principios básicos respecto al comercio; este Convenio puede ser considerado desde varios puntos de vista: a. Jurídicamente, desde este punto de vista el GATT: “Es un tratado respecto de los países que sigue los procedimientos pertinentes para alcanzar el carácter multilateral de comercio; constituye un grupo de países que consideran lo más beneficioso para sus intereses económicos es un sistema comercial basado en la apertura de los mercados y la competencia leal, circunstancias ambas que quedan garantizadas por normas y disciplinas multilaterales convenidas.” b.

Se considera como Código de conductas, ya que: “Señala pautas de conducta, hasta que límite los miembros pueden actuar en sus relaciones de comercio sin violar el derecho de los restantes” c. Instrumento de negociación, “Las partes concurren para establecer con arreglo a que normas de verdadera juridicidad se va a regir el comercio de sus miembros, para lo cual el procedimiento es la negociación.” d. Órgano Conciliador, “Sirve de órgano conciliador en las controversias que se suscitan en materia comercial.”

El Artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial que reforma las normas respecto a los delitos contra la propiedad industrial del Código Penal, indica que: “El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal



denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables”.

En relación con los delitos aplicables a la marca notoria, el Código Penal no establece normas específicas respecto al tema y en la Ley de Propiedad Industrial, en el inciso d) de las disposiciones finales, se establece como acto delictivo “Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca”.

Esta norma podría ser aplicable en cierto sentido ya que constituye un acto de mala fe comercial por parte del productor utilizar la fama comercial de otra marca, la norma debería ampliarse en el sentido de que no es necesario el registro de la marca sino su notoriedad. La aplicación del derecho penal marcario, genera certeza jurídica, proporcionándole protección al titular de la marca y también a los consumidores.

La regulación específica de la competencia desleal, relacionada con el riesgo de confusión se encuentra en el Artículo 173 inciso a) de la Ley de Propiedad Industrial que indica que constituye acto de competencia desleal, “Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos”. Este tipo implica tanto responsabilidad civil como penal, la sanción a la misma se haya contenida dentro del Código Penal en su Artículo 358 reformado por la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 217, que establece “Quién realizare un acto calificado



como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el Artículo 275 de este Código”.

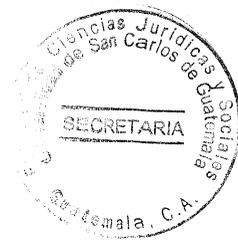
La acción civil, por su parte establece que la persona que cause el daño, debe repararlo, en la proporción en que éste haya sido provocado, el Artículo 196 de la Ley de Propiedad Industrial que preceptúa: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”.

La forma de reparación será de conformidad con el Código Civil que establece en su Artículo 1434 que “Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse” y en su Artículo 1645 estatuye: “Toda persona que cause un daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.”; y ésta caduca dentro del plazo de dos años de conocida la infracción por el titular de la marca o a los cinco años de cometida por última vez la infracción. Las controversias que se susciten con motivo de la “competencia desleal”, se resolverán a través del Juicio Oral.



CONCLUSIONES

1. El Registro Mercantil, como institución pública, es fundamental para el desarrollo de acontecimientos sociales, políticos y legales, tanto en el derecho interno, así como del derecho comparado, por lo que la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección dentro del proceso de inscripción de marcas establecido confiriéndole disponibilidad, certeza y seguridad jurídica al signo distintivo ante una oposición y la competencia desleal.
2. En Guatemala los registros se han automatizado debido a la creciente demanda y a la utilización de tecnología para hacer más rápido y eficaz el proceso registral al momento de ser utilizado por personas individuales o jurídicas, es por eso que la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección se ha sustentado sobre la base de principios generales y especiales de derecho, dentro de un trámite administrativo, por lo que la regulación de esta evitaría consecuencias jurídicas ya que se tendría la obligación de solicitar los registros previos de marcas confusas o similares.
3. Guatemala a nivel institucional experimenta el incumplimiento de sus normas administrativas, entre ellas la competencia desleal en el uso de marcas registradas y sus medios de protección que protegen un producto o servicio y aun con la implementación de nuevas tecnologías esta es obviada por carecer de carácter legal.





RECOMENDACIONES

1. El Registro de la Propiedad Intelectual, deben de implementar mejores criterios para realizar el cotejo marcario incorporando medios más efectivos, para diferenciar las marcas existentes con marcas nuevas de origen por lo que debe de crear y sustentar medidas legales eficaces para un mejor desempeño en la materia.
2. Se hace imperante determinar un proceso de vigilancia post inscripción de marcas, en donde las instituciones guatemaltecas tengan estrecha relación con las entidades afines a este tema tanto nacionales como internacionales, en virtud que se encuentran dentro de la protección jurídica que atañe al Estado de Guatemala en sus registros.
3. Es necesario que dentro del curso de Derecho Registral en el área de pre especialización se profundicen los conocimientos para prevenir todas las dificultades que produce la inseguridad jurídica en las relaciones económicas y sociales, al no acogerse a los beneficios que producen de conformidad a su competencia, debido a la creciente demanda y a la utilización de las nuevas tecnologías implementadas por estos registros





BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR RIVERA, Oswaldo. **Limitaciones legales a la libertad de contratación, protección al consumidor.** 1ª. ed.; Departamento de Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala: Ed. Universitaria, 2001.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **Seminario regional de la OMPI.** 1998.

ASÍ SE HACE, GOBIERNO DE GUATEMALA. **Operación de empresas y sociedades,** Guatemala, año 2018, <http://guatemala.eregulations.org>, fecha de consulta marzo de 2018.

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. **Derecho de la propiedad industrial.**

BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. **Administrativo I.** Facultad de Derecho, Universidad de San Carlos de Guatemala: 2004, Guatemala, Guatemala: s. e., 2004.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial.** 1ª. ed.; Madrid, España: Ed. Civitas, 1978.

BENTATA, Víctor. **Marca notoria y supermarca.** Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Número 110. Caracas. 1998.

CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario de derecho usual.** Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1979.

CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental.** Argentina: Ed. Hellas. 1979

CALDERÓN MORALES, Hugo Haroldo. **Derecho procesal administrativo.** Ed. Imprenta Castillo, 1995.

CALDERÓN MORALES, Hugo Haroldo. **Derecho administrativo I.** Ed. Impresora litográfica y Publicitaria Zimeri, 1996.

CALDERÓN MORALES, Hugo Haroldo. **Derecho administrativo II.** 1ª. Impresión, Ed. Mayté, 1995.



- CARNELUTTI, Francisco. **Usucapión de la propiedad industrial**. Editorial Porrúa, México. 1945
- CARRAL Y DE TERESA, Luis. **Derecho notarial y derecho registral**, México: Editorial Porrúa, 1983
- CASTILLO GONZÁLEZ, Jorge Mario. **Derecho procesal administrativo**. Actualizada al año 2002, Tomo II parte especial 3ª; s. e., 2002.
- DE LEÓN, Saulo. **Material de apoyo derecho mercantil I**. Guatemala: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1989.
- Diccionario larousse ilustrado**. Librairie Larousse, México: Ed. Larousse, 1981.
- Diccionario uno color**. Editorial Océano, México: 1990.
- DIEZ CANSECO, Luis José. **Represión de la competencia desleal**. Montevideo, Uruguay: Organización Mundial de la Propiedad Industrial, impreso por ALADI, 1991. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heleasta
- FERNÁNDEZ NOVA, Carlos. **Fundamentos de derecho de marcas**. Madrid, España: Ed. Montecorvo, S.A. 1984.
- FLORES, Edith. **La nueva Ley de propiedad industrial**. 1ª. ed.; Guatemala.
- FRISCH PHILLIPP, Walter. **Competencia Desleal**, Volumen II, Biblioteca de Derecho Mercantil, México, Departamento de la Universidad de Oxford, 1999, Segunda Edición
- GABAY, Mayer. **Derecho de la propiedad industrial**. Asunción, Paraguay: Asociación de agentes de la propiedad industrial, Imprenta Salesiana, 1989.
- GARCÍA LÓPEZ, Rafael. **La nulidad en el convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial y su trámite judicial**. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad San Carlos de Guatemala. Guatemala. 1991
- GODÍNEZ BOLAÑOS, Rafael. **El procedimiento administrativo**. 3ª. (ed.) actualizada, Ed. Colección JURITEX 11 Ciudad Universitaria, agosto 1999.

[http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/downloads/Qux actos se entienden competencia desleal.pdf](http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/downloads/Qux%20actos%20se%20entienden%20competencia%20desleal.pdf). (Guatemala, 10 de septiembre de 2018)

https://www.wto.org/Spanish/res_s/doload_s/inbr_s.pdf (Guatemala 12 de agosto de 2015)

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2951/5.pdf> (Guatemala 1 de marzo de 2016)

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/inbrief_s/inbr02_s.htm (Guatemala 1 de marzo de 2016)

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/4/dtr/dtr3.htm> (Consultado 12 de marzo de 2016)

https://www.wto.org/spanish/res_s/doload_s/inbr_s.pdf (Guatemala 16 de mayo de 2016)

ILLESCAS RIVERA, Eduardo. **Prohibiciones para el registro de marcas**. Guatemala: Publicado por Instituto de Derecho Notarial como material de apoyo en el diplomado de derecho notarial, 2001.

LOREDO HILL, Adolfo. **Naturaleza jurídica del derecho de autor**. Guatemala: Publicado por el Fondo de Cultura Económica de Guatemala, 1998.

LOREDO HILL, Adolfo. **Contratos en materia autoral**. Guatemala: Publicado por el Fondo de Cultura Económica de Guatemala, 1998.

NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de las marcas**. 1ª. ed.; México: Ed. Porrúa, S. A., 1985.

OFARELL, Miguel. **Medicamentos aportes al debate sobre genéricos**. Argentina: Publicación de la Asociación Médica Argentina, Argentina, 2003.

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS. **Organización mundial del comercio**. http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/organizacion_mundial_del_comercio.pdf (Guatemala 1 de marzo de 2016)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. **La Organización Mundial del Comercio**. https://www.wto.org/Spanish/res_s/doload_s/inbr_s.pdf (Guatemala 12 de agosto de 2015)

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. Argentina: Ed. Heliasta, 1974.



PALACIOS, Marco Antonio. **Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislación sobre propiedad industrial en Guatemala.** Proyecto de Propiedad Intelectual. Guatemala: Publicado por SIECA, 2000.

PARRA VELA, Ovidio David. **La propiedad intelectual.** Guatemala: Publicado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC, 2001.

PACHÓN MUÑOZ, Manuel. **Protección de los derechos de la propiedad industrial.** Bogotá, Colombia: Ed. Temis, 1986.

PAZMIÑO YCAZA, Antonio. **Introducción al derecho marcario y los signos distintivos.** http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=118 (Guatemala 18 de agosto de 2015)

RANGEL MEDINA, David. **Tratado de derecho marcario.** 1ª. ed.; México: Ed. Libros de México, S. A., 1960.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **La propiedad intelectual.** <https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf> (Guatemala 12 de agosto de 2015)

ROMERO PINEDA, Roberto. **Un paso adelante en la protección de la propiedad industrial.** San Salvador, El Salvador: Publicación de Romero Pineda Compañía de Abogados, 1994.

RUBIO, Felipe. **Propiedad intelectual en la integración económica de Centro América.** Guatemala: Publicación de SIECA, 1999.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco.** 1t.; Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala: Ed. Universitaria, 1986.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco.** 3t.; Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala: Ed. Universitaria, 1988.

ZORRAQUIN, Aracama. **Los derechos de propiedad industrial como instrumentos para la defensa del consumidor.** Canadá: Publicación de la Oficina de Propiedad Industrial, 1978.



Legislación:

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

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

Código Procesal Civil. Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto Ley 107.

Código Penal. Decreto número 17-73, Congreso de la República de Guatemala, 1973.

Ley de lo Contencioso Administrativo. Decreto número 119-96, Congreso de la República de Guatemala, 1996.

Ley de derechos de autor y derechos conexos. Decreto número 33-98, Congreso de la República de Guatemala, 1998.

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

Ley de Propiedad Literaria. Justo Rufino Barrios, Presidente de la República de Guatemala, Decreto número 246.

Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable. Decreto número 41-92, Congreso de la República de Guatemala, 1992.

Innovación Ley de Marcas. José María Orellana, Decreto número 881.

Derecho de Propiedad de Marcas. José María Reina Barrios, Presidente de la República de Guatemala, Decreto número 539.

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

Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Acuerdo Gubernativo 777-2003, Presidente de la República, 2003.

Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía. Acuerdo Gubernativo 182-2000, Presidente de la República, 2000.