

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



PROTECCIÓN JURÍDICA REGISTRAL DE LOS DERECHOS DE TITULARES DE
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN GUATEMALA

ANA BELY RUIZ CAÁL

GUATEMALA, ABRIL 2024

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

**PROTECCIÓN JURÍDICA REGISTRAL DE LOS DERECHOS DE TITULARES DE
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN GUATEMALA**

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 BELY RUIZ CAÁL

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, abril 2024

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

DECANO: M.Sc. Henry Manuel Arriaga Contreras
VOCAL I: Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez
VOCAL II: Lic. Rodolfo Barahona Jácome
VOCAL III: Lic. Helmer Rolando Reyes García
VOCAL IV: Br. Javier Eduardo Sarmiento Cabrera
VOCAL V: Br. Gustavo Adolfo Oroxom Aguilar
SECRETARIA: Lic. Wilfredo Eliú Ramos Leonor

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Lic. Henry Estuardo González y González
Vocal: Lic. Jorge Melvin Quilo Jauregui
Secretario: Lic. Luis Adolfo Chávez Pérez

Segunda Fase:

Presidente: Lic. Carlos Alejandro Osoy Castellano
Vocal: Lic. Jorge Melvin Quilo Jauregui
Secretario: Lic. Héctor Javier Pozuelos López

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



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala,
21 de enero de 2020.

Atentamente pase al (a) Profesional, RAMIRO RUÍZ HERNÁNDEZ
_____, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
ANA BELY RUIZ CAÁL, con carné 200924682,
intitulado PROTECCIÓN JURÍDICA REGISTRAL DE LOS DERECHOS DE TITULARES DE MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN GUATEMALA.

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

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

Adjunto encontrará el plan de tesis respectivo.

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

Fecha de recepción 07 / 03 / 2021.



Ramiro Ruiz Hernández
Asesor(a)
(Firma y Sello)

Ramiro Ruiz Hernández
ABOGADO Y NOTARIO

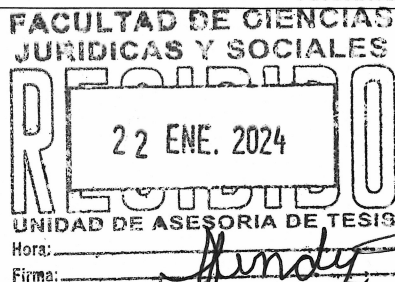




Licenciado Ramiro Ruíz Hernández

Abogado Y Notario / Colegiado 5,802

Dirección: 7 Av. 8-56 zona 1 Of. 6-11 Nivel 6, Ciudad de Guatemala
Teléfono No.: 58225670



Guatemala, 28 de mayo de 2021

Licenciado
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Ramiro Ruíz Hernández
ABOGADO Y NOTARIO

Distinguido Licenciado:

En cumplimiento con el nombramiento recaído a mi persona y con lo preceptuado en el Artículo 31 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, declaro en forma expresa que no tengo parentesco dentro y fuera de los grados de ley con **ANA BELY RUIZ CAÁL**, por lo que procedí a la asesoría de su tesis de grado intitulada **PROTECCIÓN JURÍDICA REGISTRAL DE LOS DERECHOS DE TITULARES DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN GUATEMALA**; y para lo cual emito el siguiente dictamen:

Al analizar el trabajo de tesis de la bachiller **RUIZ CAÁL**, se hace constar que el contenido científico y técnico de la tesis, se ajusta al tema desarrollado y en virtud de haberse satisfecho las exigencias del suscrito asesor, en realizar las modificaciones de forma y de fondo para mejorar la investigación, el mismo constituye un aporte al contenido científico y técnico al Derecho de nuestro país. El tema abordado por la bachiller, hace en principio un estudio general sobre los derechos del consumidor y usuario; su origen, conceptos básicos, características, causas y efectos.

La bachiller desarrollo una investigación bibliográfica documental; utilizando los métodos inductivo, deductivo, analítico, descriptivo y sintético, lo que permitió entrelazar la historia,



Licenciado Ramiro Ruíz Hernández


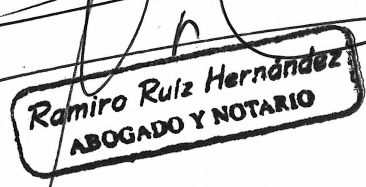
Abogado Y Notario / Colegiado 5,802

Dirección: 7 Av. 8-56 zona 1 Of. 6-11 Nivel 6, Ciudad de Guatemala
Teléfono No.: 58225670

partiendo de los principios generales del derecho a la realidad actual; fueron aplicadas las reglas de redacción y ortografía correctamente, siguiendo las normas estipuladas de la Real Academia de la Lengua Española; trabajo de tesis que constituye un aporte científico a esta facultad, contribuyendo doctrinaria y jurídicamente en materia de Propiedad Industrial, sobre las marcas notoriamente conocidas; la conclusión discursiva es acorde y consecuencia de los temas desarrollados dentro de la investigación, es por ello que al haberse cumplido 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.

Concluyo, en virtud de haberse satisfecho las exigencias del asesor, derivadas del examen del trabajo y por las razones expuestas resulta procedente emitir **DICTAMEN FAVORABLE**, a efecto que el presente trabajo sea aprobado y discutido posteriormente en revisiones tanto de forma, de fondo y finalmente en el examen general público correspondiente.

Respetuosamente;



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

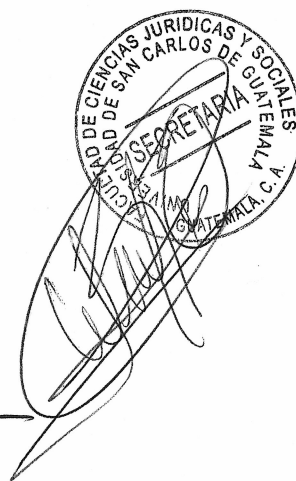
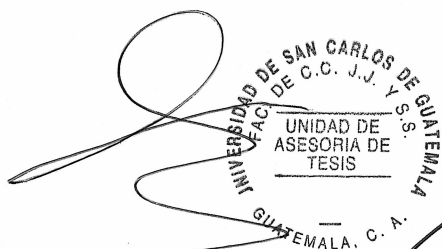


D. ORD. 101-2024

Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante, **ANA BELY RUIZ CAAL**, titulado **PROTECCIÓN JURÍDICA REGISTRAL DE LOS DERECHOS DE TITULARES DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN GUATEMALA**. Artículos 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

HMAC/JIMR





DEDICATORIA

A DIOS:

Por haberme permitido vivir hasta este día, por elegirme a mí para ser de estima ante sus ojos, y guiar mi vida a caminar junto a él, así como brindarme la capacidad intelectual y habilidad de entendimiento a lo largo de mi carrera. Que mis logros lleven tu nombre.

A MI PADRE:

Roberto Ruiz: quien hasta hoy es mi motivación para llegar a cumplir todas mis metas; tus esfuerzos, desvelos y riesgos de aquellos días me dieron la oportunidad de tener lo mejor.

A MI MADRE:

Isabel Caál de Ruiz: por hacerme feliz y cuidarme en esas noches de desvelo.

A MI ESPOSO:

Mi amado amigo, compañero y confidente Edgar Enrique, eres el motivo más importante para culminar este sueño, eres mi fuerza y mi felicidad, gracias por cada momento único que vivo a tu lado; éste logro es de ambos.

A MI HIJO:

Eliam Enrique, amado hijo, eres la razón por la cual cada día he decidido seguir adelante, te convertiste en la luz que iluminó nuestro porvenir y la felicidad de nuestros días. Dios sea tu guía y tus logros lleven su nombre.



A MIS HERMANOS:

Rigoberto Ruiz, un amigo con quien puedo contar, por ser ejemplo para aquellos que también hemos decidido emprender este viaje. Yolanda Ruiz, por tus palabras de ánimo y apoyo moral. Estuardo Ruiz, por ser mi amigo y acudir a mí cuando te necesito. Daniel Ruiz, por darme siempre ánimo y creer en mí.

A MI CUÑADA:

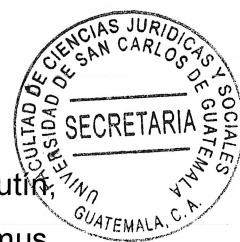
Rosa María Pérez, por tu cariño, tu amor y grandes manifestaciones de afecto.

A MIS SOBRINOS:

Alejandra, Eddy Roberto y Yamilet, de quienes me siento orgullosa.

A MI AMIGOS:

Licda. Karina Rodríguez, a quien agradezco, por su linda amistad y todo el apoyo brindado en el transcurso de mi etapa profesional, gracias por acompañarme siempre; a mi querido Héctor Fabián, gracias por darnos tanta felicidad, siempre serás nuestro niño consentido. Licda. Ana Palacios, por su estima y palabras de aliento. Licda. Lilian Morales, por la amistad que ha logrado trascender en el tiempo. Licda. Ana López, por compartir especiales momentos conmigo. Gerson, Mariela e hijos Celsy, Jefferson y Alejandro, por el regalo de su amistad. Ana Lucrecia, Javier y Julio Ovalle, con mucho cariño y admiración.



Brenda Castillo, Paty Aguilar y German Lutiñ, con aprecio y cariño. Galdino e Hilda Lemus, quienes han sido amigos y guías espirituales a la vez.

A MI FAMILIA:

María del Carmen, Blanca Marina y Astrid Hernández; por acompañarme en este momento tan importante.

A LOS PROFESIONALES:

Licenciado Helmer Reyes, Licenciado Mario Rolando Milian y, Licenciado Ottoniel Lara; a quienes debo mi total respeto y admiración. Muchas gracias.

A LA FACULTAD:

De Ciencias Jurídicas y Sociales, por la oportunidad de permitirme crecer académicamente y junto a mi esfuerzo, año con año me han ayudado a llegar a realizar uno más de mis sueños.

A:

La Gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, tres veces centenaria y estatal, alma mater de nuestra enseñanza hacia la vida profesional.

A:

Mi querido Cobán, Alta Verapaz, tierra que me vio nacer.

PRESENTACIÓN



La investigación que se realizó es cualitativa porque en base a la recolección de información se logró determinar que la protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala.

La investigación se enfocará desde el punto de vista jurídico debido a que se analizarán procedimientos administrativos y leyes que forma parte del derecho mercantil y propiedad intelectual principalmente el derecho marcas, desde un punto de vista doctrinario, ya que se estudiarán y analizarán teorías, conceptos y principios establecidos por estudiosos del derecho administrativo, mercantil y propiedad intelectual que han establecido forma idóneas para una efectiva protección de las marcas notoriamente conocidas.

Desde el punto de vista social, debido a que en un mundo globalizado las marcas traspasan fronteras y los productos y servicios que antes se ofertaban de manera local ahora tienen mayor cabida en el ámbito mundial, se requiere que los titulares de las marcas que han adquirido prestigio entre los consumidores, las protejan al máximo mediante todos los medios legales disponibles a efecto de preservar su valor continuo en el mercado, lo cual es de interés social.



HIPÓTESIS

Se debe determinar la protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala, porque existe una falta de registro específico de marcas notoriamente conocidas dentro del Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala; esto vulnera el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte, así como el derecho de terceros es decir de los titulares o propietarios de marcas notoriamente conocidas en Guatemala. Por lo que es esencial reformar el Acuerdo Gubernativo número 89-2002, Reglamento de la Ley de propiedad industrial, Artículos 23 y 24 donde establece la oposición y criterios registrales que determina una marca notoriamente conocida, para poder establecer un control administrativo registral, más completo, porque existe esta laguna legal.



COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

El método deductivo permitió la comprobación de la hipótesis, en virtud de que se demostró que existe una falta de protección jurídica en las marcas notoriamente conocidas, al no tener un registro y control dentro del Registro de Propiedad intelectual, además esta institución no toma en consideración la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de Marca Notoriamente Conocidas, que establece parámetros más específicos sobre los problemas y protección de este tipo de derechos.



INTRODUCCIÓN

La importancia de la investigación está basada en garantizar la aplicación de convenios internacionales en el debido cuidado de inscripción de marca notoriamente conocidas porque en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, no existe un registro de marcas notoriamente conocidas para poder tener un marco de referencia registral y lineamientos o criterios que puedan proteger de una manera adecuada estas marcas, en consecuencia se han inscrito marca con distintivos similares que afectan a las notoriamente conocidas.

El objetivo general fue alcanzado y la hipótesis se cumplió porque se determinó una correcta protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala. Respecto al contenido de la tesis, está conformada por cuatro capítulos; El primero, establece el derecho de propiedad intelectual estableciendo, antecedentes, definición, categorías entre otros temas relacionados; el segundo, se describe todo lo relacionado doctrinariamente con el derecho de marca; el tercero, desarrolla la legislación nacional e internacional de propiedad intelectual; y el cuarto, determino la protección jurídica registral de los derechos de titular de marcas notoriamente conocida en Guatemala.

Los métodos de investigación utilizados fueron: el sintético, analítico, deductivo e inductivo y las técnicas fueron el fichaje que entre ellas se encuentran las bibliográficas y de trabajo; asimismo, la revisión bibliográfica, documental, fueron parte también importante para el desarrollo de la tesis.



Esta investigación muestra la necesidad determinar la protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala porque vulnera el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte, así como el derecho de terceros, es decir de los titulares o propietarios de marcas notoriamente conocidas en Guatemala.

ÍNDICE

Pág.

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual.....	1
1.1. Evolución histórica de la propiedad intelectual.....	2
1.2. Definiciones.....	6
1.3. Características de la Propiedad Intelectual.....	8
1.4. Ramas de la Propiedad Intelectual.....	8

CAPÍTULO II

2. Derecho de marca.....	15
2.1. Antecedentes.....	15
2.2. Definición.....	20
2.3. Clasificación de marcas.....	22
2.4. Protección de las marcas.....	25

CAPÍTULO III

3. Legislación nacional e internacional de propiedad intelectual.....	31
3.1. Legislación internacional.....	31
3.1.1. Convenio de Paris.....	31
3.1.2. Convención de Roma.....	35
3.1.3. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.....	37
3.1.4. Tratado de Washington.....	38
3.1.5. Arreglo de Lisboa.....	39
3.1.6. Arreglo de Locarno.....	40
3.1.7. Arreglo de Niza.....	41
3.1.8. Tratado de libre comercio sobre marcas.....	43

3.2. Legislación nacional.....	48
3.2.1. Ley de propiedad industrial.....	48
3.2.2. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (Acuerdo Gubernativo número 89-2002)	50

CAPÍTULO IV

4. Determinación de la protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala.....	51
4.1. Marca notoriamente conocida.....	51
4.2. Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de Marca notoriamente conocidas.....	55
4.2.1. Factores que deberán considerarse.....	57
4.2.2. Sector pertinente del público.....	60
4.2.3. Factores que serán exigidos.....	65
4.3. Determinación de lagunas legales establecidas en el Acuerdo Gubernativo número 89-2002 Artículos 23 y 24.....	66
4.3.1. Oposiciones.....	66
4.3.2. Criterios para determinar la notoriedad.....	67
4.4. Análisis de la determinación de la protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala.....	68
CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....	71
BIBLIOGRAFÍA.....	73

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual es un derecho de naturaleza privada, proporciona una protección legal a las creaciones intelectuales de las personas, con el fin de restringir su uso sino existe autorización de su titular. Las creaciones intelectuales están divididas en dos grandes ramas, derechos de autor y propiedad industrial, la primera son obras artísticas y científicas, mientras que la segunda son creaciones realizadas para uso comercial o industrial.

La necesidad de legislar la propiedad intelectual nace porque se ha demostrado dentro de los antecedentes históricos que la humanidad tiene una capacidad de imaginación que le permite crear e innovar lo ya existente. Las innumerables invenciones que se han registrado se pueden observar desde la antigua Mesopotamia y su sistema de escritura, el ábaco, la imprenta, el motor, la penicilina, entre otras invenciones que el hombre ha creado como algo novedoso e innovador que mejora la vida de los hombres.

Por lo tanto, los derechos de propiedad intelectual tienen como fin regular una protección a todas las creaciones e invenciones humanas, tanto a nivel nacional como internacional, en virtud de que todas esas creaciones han traspasado las fronteras, para evitar que existan copias o plagios que puedan poner en peligro la imagen y la calidad de la invención, la intervención legal tanto a nivel nacional e internacional permite que no sucede o se minimice, en caso de que suceda pueda ser castigado. Esto se realiza

a través de tratados internacionales que permitan crear una alineación legal con medidas y regímenes de protección, para que la creatividad humana este acorde al progreso económico y social.

1.1. Evolución histórica de la propiedad intelectual

La evolución histórica de la propiedad intelectual puede reflejarse cuando empezaron a fabricarse productos en serie, por ejemplo las denominaciones de origen anotadas en las botellas de vino y aceite, son una muestra de los antecesores de las marcas. Respecto al reconcomiendo de una autoridad sobre derechos de autor está el Copyright Bill de la Reina Ana de Inglaterra durante el siglo XVIII. Mientras que las patentes de invención empezaron a otorgarse en el siglo XV dentro de las cortes de Florencia y Venecia, Italia. Pero es a partir de los años 80 que incremento la preocupación internacional para poder implementar medidas de protección legal a las invenciones y obras literarias, con el objeto de atraer inversión extranjera ofreciendo productos de calidad según las regiones de origen o su inventor.

Para poder comprender el aumento de la protección de la propiedad intelectual durante los años ochenta, es importante saber que durante los años 70 en los Estados Unidos de América se dio un fenómeno denominado *Slow Down*, donde la productividad y las invenciones de ese país se vieron afectadas, porque la capacidad de países como Japón y Corea que copiaban con rapidez cada uno de los modelos industriales y los ponían a la venta a menor precio. Para poder minimizar los efectos comerciales de sus

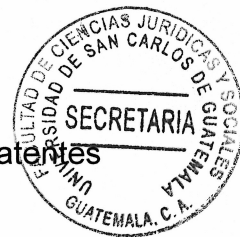
competidores era necesario crear medidas de protección a las invenciones provenientes de ese país, con el objeto de que se respete la calidad de los productos de los EEUU.

Derivado de lo anterior, se tomaron las medidas legislativas siguientes: "...1. El Patent and Trademark Amendment Act de 1980, 2. El Federal Courts Improvement Act (FCIA) de 1982, y, 3. El Patent Restoration Act de 1984.(Coriat et. al. 2001; Katz, 1998; Olson 1991; Slaughter and Roades, 1996). Los cambios legislativos anteriormente mencionados se refieren, a veces, a temas de propiedad intelectual, en general, y otros a patentes de invención, en particular.”¹

Los cambios legislativos autorizan a instituciones públicas, especialmente en el caso de universidades que realizaban investigaciones importantes en la época, para patentizar los resultados, a través de la vía por firmas privadas *‘joint— ventures’*, y por otras vías que se le denominaban *‘start-ups’*, protecciones que se realizaban a los trabajos académicos tanto preuniversitarios como universitarios. Respecto a otorgar licencias y la negociación de las mismas entre universidades y firmas privadas se constituyó a través del *Bayh-Dole Act*.

Los descubrimientos científicos realizados por la universidades de Stanford, UCLA o Columbia, que lograron grandes avances sobre el DNA y el genoma humano, en las biotecnologías y las ciencias de la computación, con el uso de financiamiento estatal, en su mayoría, con el fin de poder vender a firmas privadas cada una de los hallazgos,

¹ Abarza, Jaqueline y Jorge Katz, **Los derechos de propiedad Intelectual en el mundo de OMC**. Pág. 7



fue una de las razones por las cuales en los años 80 aumentaron el registro de patentes en los Estados Unidos de América.

Otro de los hechos importantes que abrió el camino eficaz para poder patentar las invenciones fue la regulación de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos de América en 1982, donde redujeron la cantidad de requisitos para poder proteger las invenciones con mayor fluidez, y uno de los principales requisitos quitado fue el de no obviedad, además de aceptar como una de las pruebas para patentar la justificación de éxito comercial.

Aunado a lo anterior otro acontecimiento histórico legal para la protección de la propiedad intelectual, se encuentra en la Patent Restoration Act de 1984, esta disposición es de carácter temporal ya que aumenta la vida útil de las patentes por un tiempo de cinco años. Los principales actores que solicitaron este cambio fueron las farmacéuticas, compensando su trabajo a través del alargamiento de la investigación bio-media en fases III y IV, derivado de la Enmienda Kefauver de 1962.

Los hechos anteriores provocaron el aumento de solicitudes de patentes en Norteamérica, avanzando posteriormente al resto del mundo este modelo de protección, a través de los ADPIC. La protección internacional de la propiedad intelectual, se dio por la necesidad de proteger las invenciones ya patentizadas de grandes empresas transnacionales, esto provoco que países en desarrollo modificaran su legislación para ampliar la cobertura, en todos los ámbitos principalmente en los farmacéuticos. Aunque esto afecto a los países no industriales en virtud de que una patente extranjera podía

minimizar investigaciones locales o bien detenerlas, sin embargo se realizaron acuerdos entre estados con el fin de aumentar la inversión extranjera.

Por otro lado actualmente dicha protección está tomando otro rumbo al de mera protección a la capacidad intelectual, el ingenio o el conocimiento, en virtud de que los países menos desarrollados para atraer inversión extranjera debe de demostrar que su legislación protegerá la actividad comercial de las grandes empresas transnacionales.

“En síntesis, el cuadro internacional relativo a derechos de propiedad intelectual ha ido cambiando a través del tiempo. También lo ha hecho – gran presión internacional mediante – la legislación de patentes en los países de menor desarrollo relativo. Se otorgan derechos de propiedad intelectual no ya como incentivo a la actividad inventiva sino como condición sine qua non para **crear reputación** y atraer inversión extranjera directa aun cuando la evidencia empírica disponible sustentando la creencia de que existe correlación entre ambas no muy concluyente.

El mundo de la globalización es, sin duda, uno en el que la **nivelación del campo de juego** necesariamente reclama ir hacia una disciplina internacional compartida en materia de derechos de propiedad intelectual. Y sin embargo, lo que conviene a países desarrollados no necesariamente conviene a países de menor desarrollo relativo.”²

² **Ibíd.** Pág. 7

A pesar de ello, se puede demostrar la evolución histórica del derecho de propiedad intelectual que lo provocó la competitividad comercial, siendo uno de los eslabones principales de su desarrollo y crecimiento, dando como fruto un grupo de derechos y obligaciones que tratan en la medida de lo posible, proteger el nivel inventivo, mediante el principio de quien lo patentó primero y su éxito comercial.

1.2. Definiciones

Una definición general sobre Propiedad Intelectual, se establece que: "...Es el término que engloba las creaciones de la mente y la buena imagen comercial, aplicadas a los negocios, que pueden ser protegidas por la ley."³

Respecto a la definición que da el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), lo establece al determinar una serie de categorías de derechos protegidos los cuales son: ... 1) patentes, incluidas las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las patentes de plantas; 2) el derecho de autor y los derechos conexos; 3) los signos distintivos utilizados en el comercio, como las marcas, las indicaciones geográficas, los nombres comerciales y la presentación distintiva; 4) las obtenciones vegetales; 5) los esquemas de trazado de circuitos integrados; 6) los secretos comerciales o la información no divulgada; y 7) la represión de la competencia desleal."

³ Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, **Fundamentos de propiedad intelectual: Preguntas y respuestas para estudiantes**. Pág. 14

“La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones.”⁴ El Artículo 2 del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. Dentro de las creaciones y actividades que en dicho Convenio se considera que forman parte de la propiedad intelectual se encuentran:

- a) Las obras literarias, artísticas y científicas,
- b) Las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, y los fonogramas,
- c) Las emisiones de radiodifusión,
- d) Las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- e) Los descubrimientos científicos, y los dibujos y modelos industriales,
- f) Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio,
- g) Los nombres y denominaciones comerciales, y
- h) La protección de la competencia desleal.

⁴ <https://rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/Prop.-Intelectual.pdf>, (Consultado, 02 de enero de 2021)

1.3. Características de la Propiedad Intelectual

Las características de la propiedad intelectual son las siguientes:

- a) Intangibles por naturaleza.
- b) Exclusivos
- c) Territoriales
- d) Con limitación temporal.

Aunque las anteriores características no son aplicables a todo, porque hay algunas excepciones, es el caso de los secretos comerciales que mientras no sean divulgados su protección perdura eternamente, es decir no tiene límite temporal de la protección.

Respecto a la protección temporal de la propiedad intelectual, esta se da por un periodo de tiempo limitado, pasado ese tiempo pierde su protección y pasa a dominio público, es decir que cualquier persona puede hacer uso de la invención, sin restricción, también puede ser heredado y su tiempo de protección puede aumentarse.

1.4. Ramas de la Propiedad Intelectual

Actualmente se puede dividir la propiedad intelectual en tres grandes grupos, el primero referente a los derechos de autor, el segundo la propiedad industrial y el tercero la protección a las variantes vegetales. Los derechos de autor comprenden la protección a las obras literarias, artísticas o científicas, esto provee la facultad de poder publicarlas

reproducirlas y tener algún aprovechamiento económico de tipo personal, pero no comercial, quedan exclusivos de ello los conceptos ideológicos o técnicos.

Respecto a su regulación legal dentro del derecho guatemalteco se encuentra dispuesto en la Ley de Derecho de Autor y Derecho Conexos, al respecto establece dentro de sus considerandos y su artículo uno lo siguiente:

- a) La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y protege el derecho de autor como un derecho inherente a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte.
- b) La República de Guatemala, como parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961, y el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus Fonogramas, adoptado en Ginebra el 29 de octubre de 1971, debe promover, por medio de su legislación interna, los mecanismos por medio para tutelar adecuadamente los derechos de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.
- c) Asimismo; el desarrollo de nuevas tecnologías para la difusión de las obras ha permitido nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad

intelectual, por lo que es necesario que el régimen jurídico que proteja los derechos de los Autores, los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, contenga normas que permitan que los citados derechos sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, para estimular así la creatividad intelectual y la difusión de las obras creadas por los autores.

El objeto de la ley aclara que es de orden público y de interés social, y protege los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.

La otra rama que pertenece al conjunto de normas de propiedad intelectual es la propiedad industrial, "...Confieren al hombre el derecho de excluir a cualquier otro o a sus competidores del aprovechamiento económico de sus creaciones aplicables en la industria y el comercio. Cuenta ésta, a su vez, con diferentes categorías de derechos.

Así, los nuevos productos y procesos con altura inventiva, que tengan una aplicación técnica en la industria pueden ser objeto de una patente. Por su parte, los signos distintivos o marcas, mediante los cuales los comerciantes individualizan bienes y servicios, son también objeto de derecho de propiedad industrial.”⁵

⁵ Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, (IICA). **La propiedad intelectual y las nuevas biotecnologías desde la perspectiva del comercio agrícola.** Pág. 11

La regulación legal de la propiedad industrial en Guatemala se da a través de la Ley de Propiedad Industrial, los considerandos de la ley establecen en forma general la protección que se dan dentro del territorio, siendo lo siguiente:

- a) La Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte.
- b) El Estado de Guatemala como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales. Asimismo, que como parte de esa protección, es necesario emitir disposiciones sobre la utilización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal.
- c) Asimismo, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC - (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio);

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

Respecto al objeto de la ley se encuentra regulado en el Artículo uno de la Ley de Propiedad Industrial, estableciendo que tiene como fin la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

La última rama que pertenece a la protección de la propiedad intelectual son los
“...Derechos de los obtentores de variedades vegetales, para la exclusión de terceros
de la producción y comercialización de nuevas variedades vegetales, distinguibles de
las notoriamente conocidas, homogéneas, frente a otras variedades de la especie y
capaces de transmitir dichas características a su descendencia.”⁶

Este derecho se encuentra regulado en la Ley para la Protección de obtenciones
vegetales, Decreto número 19-2014 del Congreso de la República de Guatemala,
estableciendo en sus considerandos lo siguiente:

- a) La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 42 reconoce el derecho de autor o inventor, indicando que los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.
- b) Que Guatemala desea adherirse al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales -UPOV-, y ratificó dicho convenio mediante el Decreto Número 19-2006, como parte de los compromisos adquiridos en el DR-CAFTA, capítulo 15, Artículo 15.5, para garantizar la existencia de un sistema de protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales como un derecho de propiedad intelectual, el cual será asumido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-.

⁶ *Ibíd.* Pág. 11

- c) Que el reforzamiento de los derechos de los obtentores, se logra mediante una regulación más precisa y técnicamente perfecta de las facultades que les confiere el título de obtención vegetal, así como la ampliación de la duración de la protección para todas las especies vegetales, lo que incentivará la investigación en este campo.
- d) Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.

El objeto que tiene el Decreto número 19-2014 del Congreso de la República de Guatemala, se encuentra regulado en el Artículo uno y establece que tiene como propósito el reconocimiento y protección de los derechos del obtentor de una variedad vegetal nueva, amparado por un título de protección vegetal.

La regulación legal guatemalteca respecto a la propiedad intelectual no se aleja de la realidad histórica que dio origen al aumento de las regulaciones y las patentes que se iniciaron en los Estados Unidos de América con el propósito de crear un bloque de leyes nacionales e internacionales para proteger comercialmente las creaciones inventivas de países desarrollados. Asimismo la motivación de que el Estado de Guatemala de alinear su legislación a las nuevas formas de protección de esta materia y así poder atraer inversión extranjera también son parte de la inspiración de las leyes.

CAPÍTULO II

2. Derecho de marca

La regulación de la marca ha iniciado desde el momento de la creación de este signo distintivo, su imposición aunque comercial tiene mucha relación con el derecho, en virtud de que el Estado se organizó para poder establecer parámetros que protejan a los productos, servicios, empresas, corporaciones, etc., que tenga una marca que los distinga de los demás que realizan la misma actividad económica.

2.1. Antecedentes

Los primeros antecedentes históricos de las marcas pueden verse en la época esclavista, donde a pesar de que los marcados eran seres humanos, no dejaba de ser un signo distintivo, posteriormente a este sello se colocó en productos de la edad media para distinguir la calidad de productos en comparación con otros de menor calidad, estos productos eran creados por artesanos.

Cuando inicio el sistema capitalista los signos distintivos empezaron a ser parte de las campañas publicitarias con la finalidad u objeto de darse a conocer al público en general y por ende a posibles clientes y consumidores de dichos signos distintivos, sin embargo eran conocidos por su calidad y beneficios, por lo tanto los publicistas debían centrarse en tratar de enfatizar de manera clara y concisa a los consumidores o clientes potenciales que los productos marcados pertenecían una empresa, para su posterior

prestigio, al respecto, es decir que al inicio "...Los anuncios se centraban en expresar las bondades de los nuevos productos y la forma en que su uso podía simplificar o mejorar el estilo de vida de los individuos"⁷, después de ello se inició la personalización de la empresa y su marca, dotándoles de sentimientos y emociones.

La razón por la cual dotaron a una empresa de determinada marca una personalidad, fue porque en un inicio las marcas en los productos era dirigida a mostrar la calidad del producto y como este podía mejorar la vida de los individuos, posteriormente cuando la producción de los productos marcados empezaron a producirse en masa, inicio la competencia con otros productos lo que detono una confusión de un producto a otro.

"En el industrialismo periclitado, la producción se había convertido en una superproducción que abarrotaba los almacenes de las industrias, y era preciso incluso crear necesidades de compra para generar consumo"⁸ "...Donde la urgencia de influir sobre las decisiones y la mente de los consumidores aparece como vital para la supervivencia de la empresa, pues abre camino a nuevas estrategias para la gestión de las marcas y la promoción de los productos y las empresas. De ahí que las publicidades de la época ya no se centraran tanto en expresar las bondades de un nuevo producto, sino en demostrar por qué cierta marca era superior a las demás. También era posible observar cómo en dichas difusiones, las marcas pretendían evocar familiaridad, con lo cual conseguirán dotar a la empresa de una personalidad."⁹

⁷ Cepeda Palacios, Samuel David, **Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia.** Pág. 132

⁸ Costa, Joan. **Pospublicidad: La era de la comunicación global.** En: **Pensar la Publicidad.** Pág. 42

⁹ Cepeda Palacios, Samuel David, **Op. Cit.** Pág. 132

Al posicionar una marca en el mercado era necesario que la empresa que lo producía, fuera personalizada o se le debía crear una personalidad, por lo tanto, la marca empezó a tener signos representativos para poder otorgarle características humanas a las empresas que lo fabricaban.

Esto produjo en los años 40 que los consumidores ya no percibieran la marca como producto de calidad o que sus ingredientes fueran los mejores, sino que se guiaban por la marca con mayor fama de la época, esto permitió en el siglo XX que se iniciara la valoración económica de una marca por su notoriedad. Posteriormente en la época de los 80 la publicidad de las marcas notorias en algunas regiones fueron potencializadas para que emigren del lugar del origen, el posicionamiento de la marca y su alcance provoco un consumo basado en intercambio marcarios, es decir el deseo del consumidor por obtener esa marca lo volvieron ganancias intangibles.

“Tales concepciones o formas de percibir las representaciones simbólicas de las empresas delimitan también los alcances de las mismas en el contexto contemporáneo y están dadas por aspectos disciplinares que abarcan lo social, lo político, lo antropológico, lo ambiental, lo psicológico, lo cultural, etc. De tal forma, es posible observar cómo la percepción actual que se tiene de los signos representativos altera también su realidad, su lógica y la forma en que las personas actúan con respecto a tales símbolos.”¹⁰

¹⁰ *Ibíd.* Pág. 132

Ahora respecto a los antecedentes históricos de la regulación legal de una marca o bien las disposiciones establecidas para que esta fuera considerada marca en cada etapa social, se dieron cuando las relaciones comerciales estuvieron sujetas a derecho. En relación a lo anterior los griegos mostraron un claro ejemplo de regulación legal de la marca, a través con la Ley Cornelia, esta disposición de la época condenaba el uso de un nombre falso que identificara obras de arte, alfarería, productos, vinos etc., posteriormente los romanos tomaron esas disposiciones para aplicarlas en sus productos.

En la Edad Media: "...El desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y, asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas..."¹¹

Además, en la edad media como se mencionó anteriormente la marca se impuso por la calidad y bondades del producto, y su regulación legal también iba dirigida a ello, el prestigio de una marca por la calidad de su producto era protegida por las leyes. A partir

¹¹ Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, **Derechos de Marcas**. Pág. 129

del siglo XVI las disposiciones legales fueron en aumento, y estas fueron creadas con el objeto de proteger marcas de calidad, dentro de las disposiciones con mayor relevancia en esta época se pueden mencionar las siguientes:

- a) Consejo de Nuremberg, que emitió un derecho que protegía el signo AD, este sirvió para la protección de las obras de Alberto Durero, él fue un artista famoso del renacimiento alemán, conocido por sus pinturas, dibujos, grabados y escrito sobre el arte.
- b) Calos V, emitió un edicto en el año 1554, para proteger la marca de tapices flamencos.
- c) En Francia y Gran Bretaña, las disposiciones legales creada fueron emitidas con el propósito de evitar falsificaciones, sancionando a tercero que realicen marcas parecidas o iguales a las protegidas.
- d) En la Ordenanza Prusiana de 1847 también se encuentran legislada la marca, este fue un reino que estaba durante la edad media y fue uno de los impulsores para la creación del Estado Alemán.
- e) En Italia durante el año 1868 también se realizaron disposiciones que protegían las marcas.

2.2. Definición

Respecto a la definición de marca la Ley de propiedad industrial, establecía anteriormente la siguiente definición de marca, describiendo que era "...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."

Posterior a las reformas al Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, que reformo parcialmente el artículo cuatro de la ley citada, estableciendo en su artículo uno que una marca es: "...Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra."

La diferencia en cada una de las definiciones se da que la marca es un signo distintivo no importando que el denominativo, figurativo, tridimensional o mixto, es decir se derogo la forma de la marca dejando la libertad a la empresa que lo crea, que tenga otras formas, así también se le da participación a terceros que puedan utilizar la marca, que dentro de la definición original no se encontraba, esto debido a que las marcas han traspasado fronteras y existen concesiones o franquicias que venden la marca a otros

países, por lo tanto ya no dependen de una organización en especial y sino de un grupo de organizaciones que impulsan la marca.

Asimismo dentro del Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, también reformado Decreto número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala menciona detalladamente los signos que pueden constituir marcas, estableciendo que son: "...Palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva."

Según la Organización mundial de la Propiedad Intelectual establece que la marca es "...Un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos."¹²

Las definiciones presentadas establecen que una marca es sinónimo de un signo distintivo y que está protegido por la ley, siendo los dos elementos básicos de la definición de este concepto, por lo tanto su forma y las personas que lo impulsan son elementos accesorios.

¹² <https://www.wipo.int/trademarks/es/>, (Consultado: el 12 de mayo de 2021)

Los elementos accesorios pueden ser reformados, ya que la creatividad de la creación de una marca en el tiempo es cambiante y se vuelve notoria y perceptible a los sentimientos humanos no importando su forma; asimismo, quien impulsa el signo también es cambiante en el tiempo, como se puede observar en páginas anteriores, antes era de carácter personalísimo a la creatividad de un ser humano, luego artesanos, (productos impulsados al comercio), posteriormente a corporaciones y empresas, en la actualidad las marcas pertenecen a diversas organizaciones transnacionales o franquicias, (grupo de empresas).

2.3. Clasificación de marcas

Según la clasificación no oficial las marcas pueden clasificarse en marcas de productos, servicio, establecimiento individual, establecimiento comercial, frase de propaganda, sonora, colectiva y de certificación.

- a) La marca de productos está dirigida a que este signo distintivo pueda diferenciar una mercadería de la misma especie o calidad, con el objeto que el consumidor pueda elegir con la que se sienta identificado.
- b) Las marcas de servicio, se dan también porque existen servicios similares e idénticos, por lo que este signo pretenden diferenciarlos uno de otros, indicando el suministro que una empresa determinada pueda prestar.



- c) La marca de industria, este signo no marca el producto o servicio en especial, sino la industria que lo produce.
- d) Las expresiones o marcas dirigidas a establecimientos comerciales protege el prestigio de una empresa.
- e) También existen marcas que puede distinguir solamente una frase de propaganda, esta expresiones acompañan a la marca comercial registrada, trata de impulsar a la marca, dando a conocer los beneficios que esta le puede proporcionar al consumidor.
- f) La marca sonora, está dirigida a la distinción de sonidos que tienen la capacidad de distinguir una empresa, servicio o producto.
- g) En cuanto a la marca colectiva, se da cuando esta pertenece a un grupo de personas, asociación, sociedad, etc., y estas personas la utilizan para distinguir productos o servicios.
- h) La marca de certificación, es un signo distintivo otorgado por una autoridad que a través de ciertas normas califica un servicio o producto de determinadas personas individuales o jurídicas.



La clasificación internacional de las marcas la establece el Arreglo de Locarno especialmente para los dibujos y modelos industriales, este fue adoptado en el año 1968, enmendado en el año 1979. Esta clasificación fue creada con el objeto de que los Estados parte puedan encuadrar las marcas dentro de los parámetros establecidos en el Arreglo, para ello crearon una clasificación codificada numérica de clases y subclases.

Este arreglo crea un presupuesto con el objeto de hacer funcionar un Comité de Expertos que puedan tener como tarea principal la revisión y calificación periódica del Arreglo, ya que la evolución de las marcas dentro del comercio es constante. Al respecto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece la siguiente reseña de este Arreglo de Locarno:

“El Arreglo establece una clasificación de los diseños industriales. En los títulos oficiales de los depósitos o registros de diseños industriales, las Oficinas competentes de los Estados contratantes deberán indicar los símbolos adecuados de la Clasificación y deberán hacer lo mismo en cualquier publicación de las oficinas relativa al depósito o al registro. La Clasificación consta de 32 clases y 223 subclases y una lista alfabética de productos que contienen 6.831 elementos.”¹³

¹³ https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/summary_locarno.html, (Consultado el 28 de febrero de 2021)

“Un Comité de Expertos, establecido en virtud del Arreglo y en el que están representados todos los Estados contratantes, se encarga de revisar periódicamente la Clasificación. En 2006 se halla en vigor la octava edición de la Clasificación que fue adoptada en 2002. Aplican la Clasificación 45 Estados parte en el Arreglo de Locarno. La Oficina Internacional de la OMPI y la Oficina de Diseños del Benelux también aplican la Clasificación en la administración del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (1925). El Arreglo de Locarno creó una Unión, que cuenta con una Asamblea.”¹⁴

2.4. Protección de las marcas

En Guatemala el ámbito de protección de una marca registrada está contenida en los Artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciendo que salvo lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte, el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

- a) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación marcaria, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca

¹⁴ *Ibíd.*



o pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;

- b) Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registró la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de la clasificación de productos y servicios que aplique, ello siempre que pudieren causar riesgo de confusión o impliquen un aprovechamiento indebido de una marca notoriamente conocida o puedan provocar riesgo de asociación o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;
- c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas por parte de un tercero no autorizado, en los casos siguientes:
 - i. Para identificar productos o servicios iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos o servicios que se relacionen con los productos o servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe confusión;

- ii. Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el riesgo de asociación de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o,
- iii. Para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca notoriamente conocida que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, cuando dicho uso pudiera indicar una asociación entre dichos productos o servicios y el titular de la marca que pudiera erosionar el interés del titular de la marca notoriamente conocida.”
- d) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;
- e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;
- f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) de este párrafo y, también, contra quienes:

- i. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;
 - ii. Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;
 - iii. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y
 - iv. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.
-
- g) Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también para evitar una posible infracción y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción, o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y
 - h) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación o debilite o afecte su fuerza distintiva. Para



efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad:

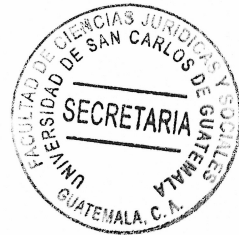
- i. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales b) y f) de este artículo;
- ii. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y Ley de Propiedad Industrial.
- iii. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Los derechos generales conferidos en el territorio guatemalteco de quien registre una marca también tienen una excepción y esta se encuentra determinada en el Artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, donde establece hasta donde se agota el derecho, describiendo que: "...El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición



de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.”



CAPÍTULO III

3. Legislación nacional e internacional de propiedad intelectual

El derecho de propiedad intelectual a pesar de ser un derecho que es nuevo en su desarrollo histórico, ha tenido un crecimiento estrepitoso, debido al aumento del conocimiento humano, el surgimiento la competencia en distintos ámbitos de la vida, ya sea intelectual o comercial, ha provocado que diversos países de todo el mundo principalmente los industrializados creen bloques de tratados y convenios internacionales, como modelos de legislación nacional, para que puedan proteger las invenciones y signos distintivos de los países que han tenido la idea original.

3.1. Legislación internacional

Las organizaciones internacionales han realizado un bloque de diversos tratados, convenios, arreglos, clasificaciones, etc., sobre la protección de propiedad intelectual; sin embargo, solo se hará referencia a los más importantes, para conocer su materia y ámbito de aplicación.

3.1.1. Convenio de Paris

El Convenido de París es un tratado internacional de propiedad intelectual dirigido exclusivamente a la protección de la propiedad industrial, fue creado en 20 de marzo del año 1883 y ha sido revisado siete veces: En 1900, en Bruselas, Bélgica; 1911 en

Washington, Estados Unidos de América; en La Haya, Países Bajos, Europa; en 1934 Londres, Inglaterra; en 1958 en Lisboa, Portugal; en 1967 en Estocolmo, Suecia; donde también fue enmendado en el año 1979.

El contenido de la propiedad industrial es el conjunto de normas y derechos que posee una persona natural o jurídica, sobre un diseño industrial, invención, signo distintivo.

Los diseños industriales, o un signo distintivo se pueden subdividir en marcas nombres comerciales etc., mientras que las invenciones son patentes, modelos de utilidad, topografía de productos semiconductores, entre otros.

El artículo uno del Convenio de Paris describe la constitución de la unión y el ámbito de aplicación de la propiedad industrial, describiendo lo siguiente:

- a) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en unión para la protección de la propiedad industrial.
- b) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

- c) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y a los comercios propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.
- d) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

Los países que se adhieran al convenio tiene un trato denominado nacional, esto descrito en el artículo dos, estableciendo que:

- a) Los nacionales de cada uno de los países de la unión gozarán en todos los demás países de la unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

- b) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.
- c) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

El Convenio de Paris respecto a lo que establece sobre marcas notoriamente conocidas, describe en su Artículo 6bis, lo siguiente:

- a) Los países de la unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

- b) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
- c) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

3.1.2. Convención de Roma

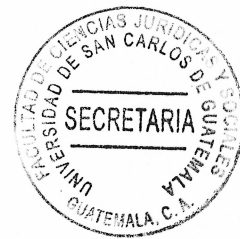
Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, también llamado Convención de Roma, fue hecho en Roma, Italia el 26 de octubre de 1961, este es otro instrumento internacional de propiedad intelectual.

En el artículo primero establece que la protección prevista dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas.

Respecto al trato a los países parte, el convenio establece la definición como trato nacional las siguientes condiciones: a los efectos de la convención se entenderá por « mismo trato que a los nacionales » el que conceda el Estado Contratante en que se pida la protección, en virtud de su derecho interno:

- a) A los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territorio;
- b) A los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a los fonogramas publicados o fijados por primera vez en su territorio;
- c) A los organismos de radiodifusión que tengan su domicilio legal en el territorio de dicho Estado, con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas en su territorio.

Por lo tanto esta convención protege los derechos de autor y derechos conexos a estos, artistas, intérpretes o ejecutantes, fonograma, productor de fonogramas, publicaciones, reproducciones, emisión, retransmisión, obras científicas, entre otras. Todo dirigido al entretenimiento y las ciencias. Sin embargo El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) también contiene disposiciones sobre la protección de los derechos conexos. En varios aspectos, esas disposiciones son diferentes de las que figuran en la Convención de Roma y en el Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1971).



3.1.3. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) elaborado en Wáshington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 200, "...Permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los Estados Contratantes del PCT. Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la oficina nacional de patentes del Estado Contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de éste, ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra."¹⁵

Con este instrumento se cumple las funciones administrativas para poder hacer efectiva la protección, creando oficinas internacionales ubicadas en diversos países del mundo como (Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Egipto, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, etc.), que entre sus funciones esta realizar los exámenes pertinentes para otorgar las patentes.

¹⁵ <https://wipo.int/en/text/285858>, (Consultado el 23 de abril de 2021)

3.1.4. Tratado de Washington

Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC), fue “Adoptado en 1989, se ocupa de la protección de los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados. Si bien el Tratado no ha entrado en vigor aún, los siguientes Estados lo han ratificado o se han adherido a él: Bosnia y Herzegovina, Egipto y Santa Lucía.”¹⁶ El objeto del tratado se encuentra descrito en el Artículo tres, donde establece lo siguiente:

- a) Obligación de proteger los esquemas de trazado (topografías): (a) Cada Parte Contratante tendrá la obligación de asegurar, en su territorio, la protección de la propiedad intelectual respecto de los esquemas de trazado (topografías) de conformidad con el presente Tratado. (b) El derecho del titular respecto a un circuito integrado es aplicable independientemente de que el circuito integrado se encuentre incorporado en un artículo. (c) Cualquier Parte Contratante cuya legislación limite la protección de esquemas de trazado (topografías) a esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados semiconductores, tendrá libertad para aplicar esa limitación en tanto su ley la contenga.
- b) Exigencia de originalidad: (a) La obligación mencionada en el párrafo 1) (a) será aplicable a los esquemas de trazado (topografías) que sean originales en el sentido de que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes

¹⁶ <https://wipolex.wipo.int/en/text/285858>, (Consultado el 23 de abril de 2021)

entre los creadores de esquemas de trazado (topografías) y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación. (b) Un esquema de trazado (topografía) que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple las condiciones mencionadas en el apartado (a).

La forma jurídica de la protección se encuentra establecida en el Artículo cuatro, donde cada Parte Contratante tendrá libertad para cumplir sus obligaciones derivadas del presente Tratado mediante una ley especial sobre esquemas de trazado (topografías) o mediante su ley sobre derecho de autor, patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, competencia desleal o cualquier otra ley o cualquier combinación de dichas leyes.

3.1.5. Arreglo de Lisboa

Arreglo de Lisboa es un instrumento internacional relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional creado el 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. El contenido de la protección lo establece el Artículo tres, donde los estados parte se aseguraran de proteger al titular del derecho contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como « género », « tipo », « manera », « imitación » o similares.



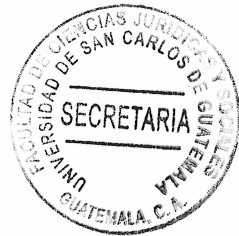
En este arreglo se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad. (Artículo primero Arreglo de Lisboa).

Respecto a la denominación de origen el Arreglo de Lisboa establece en su Artículo 2 que se entiende la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

3.1.6. Arreglo de Locarno

Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales fue Firmado en Locarno, Suiza el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. El alcance jurídico y la aplicación de esta clasificación, la establece el Artículo 2 del Arreglo de Locarno, describiendo lo siguiente:

- a) A reserva de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, la Clasificación Internacional sólo tendrá por sí misma un carácter administrativo. Sin embargo, cada país podrá atribuirle el alcance jurídico que crea conveniente. Especialmente, la Clasificación Internacional no obliga a los países de la Unión particular ni en cuanto a la naturaleza ni en cuanto al alcance de la protección del dibujo o modelo en esos países.
- b) Cada uno de los países de la unión particular se reserva la facultad de aplicar la Clasificación Internacional como sistema principal o como sistema auxiliar.
- c) Las Administraciones de los países de la Unión particular harán figurar en los títulos oficiales de los depósitos o registros de los dibujos o modelos y, si son publicados oficialmente, en esas publicaciones, los números de las clases y subclases de la Clasificación Internacional a que pertenezcan los productos a los que se incorporan los dibujos o modelos.
- d) Al escoger las denominaciones que se han de incluir en la lista alfabética de los productos, el Comité de Expertos, en la medida que resulte razonable, evitará servirse de denominaciones sobre las cuales puedan existir derechos exclusivos. No obstante, la inclusión de un término cualquiera en la lista alfabética no podrá interpretarse como una opinión del Comité de Expertos sobre la cuestión de saber si dicho término está cubierto o no por derechos exclusivos.



3.1.7. Arreglo de Niza

El arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el Registro de Marcas fue ratificado y firmado el 15 de junio de 1957, revisado en 1967 en Estocolmo, también en 1977 en Ginebra y finalmente modificado en el año 1979. Este es otro tratado multilateral que lo administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Dentro del Artículo 1 del Arreglo establece la constitución de una unión especial, la adopción de una clasificación internacional, los idiomas y definiciones de la clasificación:

- a) La Clasificación comprenderá: i) una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario; ii) una lista alfabética de productos y servicios (denominada en adelante «lista alfabética», con indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio.
- b) La Clasificación estará constituida por: la Clasificación publicada en 1971 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (denominada en adelante «Oficina Internacional») prevista en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entendiéndose, no obstante, que las notas explicativas de la lista de clases que figuran en esta publicación se considerarán como recomendaciones provisionales hasta que el Comité establezca las notas explicativas de la lista de clases.

- c) La Clasificación se establecerá en los idiomas francés e inglés, considerándose igualmente auténticos ambos textos. El Director General establecerá, después de consultar con los Gobiernos interesados, bien sobre la base de una traducción propuesta por estos gobiernos, bien recurriendo a otros medios que no impliquen ninguna incidencia financiera sobre el presupuesto de la Unión especial o para la Organización, textos oficiales de la Clasificación en alemán, árabe, español, italiano, portugués, ruso y en cualesquiera otros idiomas que pueda decidir la Asamblea.

3.1.8. Tratado de libre comercio sobre marcas

Uno de los tratados de libre comercio que aborda el tema de protección a la propiedad intelectual es el Tratado de Libre Comercio entre La República Dominicana - Centroamérica y los Estados Unidos. La observación de los derechos de propiedad intelectual, lo establece el Artículo 15.11, donde describe como obligaciones generales, una reseña del contenido es el siguiente:

- a) Los procedimientos y recursos requeridos son establecidos de acuerdo con: (a) los principios del debido proceso que cada Parte reconoce, y (b) los fundamentos de su propio sistema legal.
- b) Este artículo no impone a las partes obligación alguna: (a) de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general; o (b) con respecto a la

distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general.

- c) Cada parte garantizará que las resoluciones judiciales finales o decisiones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
- d) Cada parte dará publicidad a la información que pueda recopilar respecto a sus esfuerzos de garantizar la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual en el sistema civil, administrativo y penal, incluyendo toda información estadística.
- e) Cada parte establecerá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, deberán estar facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con infracción de derechos de autor o derechos conexos y falsificación de marcas, que el infractor pague al titular de derecho las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean procedentes.

Además, cada parte deberá garantizar que sus autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, estarán facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre infracción de patentes, que el infractor pague al titular de derecho los honorarios de los abogados que sean procedentes. Asimismo, se



ordena la destrucción de los productos que estén violando los derechos de propiedad intelectual.

En relación a las marcas el tratado de libre comercio describe en su Artículo 15.2, que:

- a) Cada parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
- b) En vista de las obligaciones del Artículo 20 del Acuerdo ADPIC, cada Parte garantizará que las medidas que obliguen al uso de designaciones comunes en el lenguaje corriente como el nombre común para una mercancía o servicio "Nombre común" incluyendo inter alia, los requisitos relativos al tamaño, ubicación o estilo de uso de la marca en relación con el nombre común, no menoscaben el uso o eficacia de las marcas utilizadas en relación con dichas mercancías.
- c) Cada parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus

operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión.

- d) Cada parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y de terceros.
- e) El Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967) (Convenio de París) se aplicará, *mutatis mutandis*, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.
- f) Cada parte proporcionará un sistema para el registro de las marcas, el cual incluirá:
 - (a) notificación por escrito al solicitante, pudiendo hacerse por medios electrónicos, indicando las razones para denegar el registro de una marca;
 - (b) oportunidad al solicitante de responder a las notificaciones de las autoridades encargadas del

registro de marcas, para refutar una denegación inicial, y de impugnar judicialmente una denegación final de registro; (c) oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o solicitar la anulación de una marca después de que la misma haya sido registrada; y (d) requerimiento de que las resoluciones en procedimientos de oposición o anulación sean razonadas y por escrito.

- g) Cada parte proporcionará, en la mayor medida de lo posible, un sistema electrónico para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas, y trabajará para establecer, en la mayor medida de lo posible, una base de datos electrónica disponible al público – incluyendo una base de datos en línea – de las solicitudes y registros de marcas.
- h) Cada parte establecerá que cada registro o publicación concerniente a la solicitud o registro de una marca que indique mercancías o servicios, indicará las mercancías y servicios por sus nombres comunes, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979), según sus revisiones y adiciones (Clasificación de Niza).
- i) Cada parte establecerá que las mercancías o servicios no podrán ser considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en la misma clase de la Clasificación de Niza. De la misma manera, cada parte establecerá que las mercancías y servicios no podrán ser

considerados diferentes entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en clases diferentes de la Clasificación de Niza.

- j) Cada parte garantizará que el registro inicial y renovaciones sucesivas del registro de una marca será por un plazo no menor de 10 años.
- k) Ninguna parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos.

3.2. Legislación Nacional

La legislación nacional sobre la protección de propiedad intelectual se encuentra dividida en dos leyes unas relativas a la protección de la propiedad industrial y otra que protege los derechos de autor y derechos, sin embargo; el derecho implícito en ambas se hace valer por un mismo registro, el Registro de Propiedad Intelectual, ente encargado de velar por estos derechos. En el presente capítulo solo se hará referencia a las leyes que tengan relación directa con las marcas notoriamente conocidas siendo la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento.

3.2.1. Ley de Propiedad Industrial

La protección a la propiedad industrial en Guatemala se encuentra regulada en el Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, el Artículo 1

establece el objeto de la ley describiendo que la protección es a través del estímulo 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.

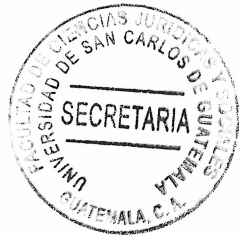
Esta ley es aplicables a toda persona individual o jurídica, no importando su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley le otorga, asimismo recibirá como trato nacional las personas de otro Estado que están vinculadas por medio de algún tratado o instrumento internacional de propiedad industrial. (Artículos 2 y 3 Ley de Propiedad Industrial).

Asimismo la ley establece una serie de terminología, pero para los efectos de esta investigación solo se mencionara el significado que regula en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, donde describe el significado de un signo distintivo notoriamente conocido este es: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.



3.2.2. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (Acuerdo Gubernativo número 89-2002)

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, se realizó bajo el Acuerdo Gubernativo número 89-2002 y su Artículo 1 establece como objetivo principal desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial –Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República- y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial.



CAPÍTULO IV

4. Determinación de la protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala

El reglamento de la Ley de Propiedad Industrial que establece los parámetros que se deben tomar en cuenta para proteger las marcas notoriamente conocidas en Guatemala, además de no estar adecuados a las disposiciones y tratados internacionales sobre la materia, no son funcionales para evitar que el Registro de Propiedad Intelectual registre marcas que imitan a las marcas notoriamente conocidas, esto conlleva a una falta de protección jurídica registral, como se podrá demostrar a continuación.

4.1. Marca notoriamente conocida

Una Marca "...Es una denominación verbal, distintivo gráfico o una combinación de ambas cosas, cuyo objetivo es ser reconocida en el mercado, destacada y valorada por el consumidor. Una marca es una conexión segmentada y organizada de productos reconocidos individualmente y que aporten calidad y confianza al conjunto de ellos."¹⁷

Por otro lado y según el Diccionario de la Real Academia española, notorio significa:

¹⁷ Muñoz Sergio, **La importancia de la "Marca"**. Pág. 6

“...Público y sabido por todos. Claro, evidente. Importante, relevante o famoso. El concepto amplio, en virtud del cual notorio es lo conocido por todos incluyendo al público consumidor en general, y el concepto restringido, en virtud del cual notorio es lo conocido por las personas vinculadas al ramo específico al que está vinculada la marca. Cada marca ya sea de productos o de servicios está destinada a captar clientelas de diversas porciones del mercado por tanto es dable concluir que la notoriedad guarda relación con ese público. Notorio es lo conocido por todos o por la generalidad de los que tienen que conocer la marca porque se trata del público al que está destinada, o quienes –de alguna manera- son partícipes de la porción del mercado al que ésta se dirige.”¹⁸

“Marcas que gozan de una cierta notoriedad y reputación cuando representan un valor económico para su titular. Su ilegal aprovechamiento por parte de terceros parece ser cada día una práctica más usual en el tráfico comercial. Esta se usará intensamente cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca, o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias. Siempre que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en el mercado, acabará por convertirse en una marca notoria o notoriamente conocida.”¹⁹

¹⁸ Ministerio de Energía y Minería. **La marca notoria y su prueba**. Pág.

¹⁹ Fernández-Novoa, Carlos. **El relieve jurídico de la notoriedad de la marca**. Págs. 174-175



“En el origen de la notoriedad de la marca se encuentra siempre un uso intenso; publicidad, oferta de venta del artículo de marca y venta efectiva. Pero para que la notoriedad surja, es precisa que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de la mercancía. La notoriedad presupone, así, una actitud de los consumidores frente a la marca: el público ha de contemplar en ella el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial.”²⁰

Por marca notoria se entiende “...Aquella que es conocida por la mayor parte del público consumidor del producto o servicio que se distinga con ella, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión.”²¹ “...Una definición más clara de la marca notoria es la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación a los cuales la marca es usada.”²²

“En la marca notoriamente conocida se debe hacer dos distinciones: la primera de ellas es que lo simplemente conocido no tiene por qué ser notorio, y en segundo lugar, la notoriedad de una marca también se puede deber a la mala calidad de los productos que ampara.”²³ “Se determina también que cuando el conocimiento de la marca excede a los consumidores habituales de los productos o servicios distinguidos con ella, es considerada marcas notoriamente conocidas.”²⁴

²⁰ **Ibíd.** Págs. 174-175

²¹ Camacho G., Ricardo A., **La marca notoria.** Pág. 1

²² Areán Lalín, Manuel, **Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas.** Págs.175-189

²³ Vid. A. Baz, Miguel & Elzaburu, Alberto. **La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español.** Pág. 59

²⁴ **Ibíd.** Pág. 59

“Cuando el conocimiento de la marca notoria excede a los consumidores habituales de los productos o servicios distinguidos con ella, se encuentran las marcas las cuales tienen un alto grado de reconocimiento por el público en general, y se asocian con una buena calidad del producto o servicio en que se emplea la marca; en otras palabras, son aquellas que son conocidas con independencia de los productos a los que se aplique.”²⁵

La marca notoria es “...Únicamente aquella que es lo suficientemente conocida en el sector como para facultar al titular de la misma para oponerse a la solicitud de registro de un tercero de una marca de una marca idéntica o similar para productos o servicios idénticos o similares.”²⁶

Otra definición de las marcas notorias “...Es considerada como aquellas que por su volumen de ventas, duración o intensidad de uso en el mercado, por su valoración o prestigio alcanzado, o por cualquier otra causa similar, es indudablemente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o establecimientos. Estos elementos deben ser probados por quien alega que se está ante una marca notoria.”²⁷

²⁵ Rodríguez Lorenzo David. **Derecho de Marcas: Aplicación al entorno financiero-Universidad de la Coruña**. Pág. 12

²⁶ Ruiz Medrano, Salvador Francisco. **La marca renombrada obstáculo a la libre competencia**. Págs. 210, 211

²⁷ Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, **Prohibiciones de registro, Marcas Notoria**. Pág. 1

Las marcas notorias o notoriamente conocidas, "...Son aquellos signos que por su uso o promoción en el comercio han adquirido cierto grado de conocimiento y reputación, sea entre los consumidores, los comerciantes o el público en general. El conocimiento de los productos o servicios identificados con una marca notoria puede deberse a muchas razones, entre ellas, la calidad de los productos, la publicidad a que han estado expuestos o su grado de distribución."²⁸

En resumen los factores que deben tenerse en cuenta para determinar cuándo una marca se convierte en notoria o renombrada es: "...Por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, también se distingue claramente entre la protección por riesgo de confusión y la protección especial de la marca notoria y renombrada. Se da también una protección especial a las marcas notorias y renombradas a la hora de determinar daños y perjuicios en los procedimientos por infracción de la marca."²⁹

4.2. Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de Marca Notoriamente Conocidas

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización

²⁸ Registro de la Propiedad Intelectual, **La propiedad intelectual**. Pág. 28

²⁹ Gimeno Olcina, Luis, **Marca notoria y renombrada**. Pág. 18



Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999.

Al respecto dentro de sus consideraciones generales, la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); tomando en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas; realizó una recomendación para cada Estado miembro con el fin de que estos puedan considerar las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en la segunda parte de su segunda sesión, como orientación para la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Asimismo recomendó que cada Estado miembros de la Unión de París o de la OMPI, que también sea miembro de una organización intergubernamental regional que tenga competencia en el campo del registro de las marcas, hacer notar a dicha organización la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad, mutatis mutandis, con estas disposiciones.

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas en su parte primera, Artículo 2 establece la Determinación de la marca notoriamente conocida, estableciendo si una marca es notoriamente conocida, a través de los siguientes parámetros:

4.2.1. Factores que deberán considerarse

A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier o todas circunstancias que se presente de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida. Dentro de las notas de esta disposición la OMPI, también le da participación a la persona interesada o tenga pretensiones de demostrar la procedencia de una marca notoriamente conocida, proporcionando información que pueda apoyar dicha reivindicación.

La forma en que la autoridad competente examinara la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, será basado en los siguientes parámetros:

- a) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
- b) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; dentro de la recomendación, las disposiciones no definen la palabra "Utilización", sin embargo las notas de la recomendación si y establece que en el plano nacional o regional, la cuestión de lo que constituye "Utilización" de una marca surge normalmente en el contexto de la adquisición de derechos de marca mediante la utilización, la invalidación de los registros por la no utilización, o la adquisición del carácter distintivo de una marca mediante la utilización. No obstante, a los fines de

las disposiciones, el término "Utilización" debería cubrir la utilización de una marca en Internet.

- c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; si bien podría considerarse que la "Promoción de una marca" constituye utilización, se incluye como criterio separado para determinar si una marca es notoriamente conocida. Esto se hace principalmente para evitar disputas sobre si la promoción de una marca puede considerarse uso de la marca, cuando en el mercado haya un número cada vez mayor de productos y/o servicios en competencia, el conocimiento por el público de una marca determinada, especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o servicios, se podría deber principalmente a la promoción de esa marca.

Por ejemplo: la publicidad en medios impreso o electrónicos (incluido Internet) es una forma de promoción. Otro ejemplo de promoción sería la presentación de productos y/o servicios en ferias o exposiciones. Puesto que los visitantes de una exposición pueden provenir de distintos países (incluso si el acceso a los expositores está limitado a los nacionales de un país, por ejemplo, en el caso de una feria o exposición nacional), la "Promoción", no se limita a las ferias o exposiciones internacionales.

- d) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca.

La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca son indicadores muy pertinentes para determinar si una marca es o no notoriamente conocida por el sector pertinente del público. Se hace hincapié en el que prevé que no puede exigirse la utilización efectiva de una marca en el Estado en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilización de la marca en territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los territorios que poseen los mismos medios de comunicación (televisión o prensa escrita) o en los territorios con vínculo comerciales estrechos, podrá ser pertinente para establecer el conocimiento de esa marca en un Estado determinado.

- e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- f) El valor asociado a la marca.

Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no

estén enumerados anteriormente. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados anteriormente.

Esto deja claro que los criterios no constituyen una lista exhaustiva y que cumplimiento o incumplimiento de alguno de esos factores no puede por sí mismo resultar concluyente para determinar si una marca es notoriamente conocida.

Uno de los ejemplos de ello, es cuando la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; que se encuentra en la literal b) se enumeran varios criterios que, si se presentan, deberán ser considerados por la autoridad competente. La autoridad no está habilitada para insistir en la presentación de ningún criterio en particular; el tipo de información que se presente se deja a la elección de la parte que solicita la protección. El incumplimiento de un criterio particular no podrá dar lugar por sí mismo a la conclusión de que una marca dada no es notoriamente conocida.

4.2.2. Sector pertinente del público

Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a los siguientes parámetros:

- a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. La expresión "Consumidor" deberá entenderse en su sentido

más amplio y no limitarse a las personas que consumen de hecho el producto físicamente. En ese sentido, cabe referirse al término "Protección del consumidor", que abarca todas las partes del público consumidor. Puesto que la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplica una marca puede variar considerablemente, los consumidores reales y/o potenciales pueden ser diferentes en cada caso. Se puede identificar los grupos de consumidores reales y/o potenciales con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los productos y servicios en relación con los que se utiliza la marca, o el grupo de compradores efectivos.

- b) Las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. En función de la naturaleza de los productos y servicios, los canales de distribución pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en supermercado y los consumidores pueden obtenerlos fácilmente. Otros productos se distribuyen mediante concesionarios acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o al domicilio del consumidor. Ello significa, por ejemplo, que toda encuesta que se realice entre los consumidores que frecuentan exclusivamente supermercado puede que nos sea una buena indicación para determinar el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por correspondencia.
- c) Los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. Los círculos comerciales que manejan los productos y/o servicios a los que se aplica una marca están constituido en general por

importadores, mayoristas, licenciatarios o concesionarios de franquicias, que están interesado y preparados para comerciar con los productos o servicio a los que se aplica la marca.

El sector pertinente del público es uno de los sectores o factores para poder determinar si una marca es notoriamente conocida o no, estas disposiciones no son limitativos sino ilustrativos, principalmente en el punto tres, porque pueden existir sectores pertinentes del público distintos a ese punto; esto con el propósito de que en el momento de su registro puedan tomarse en cuenta. Sin embargo no se toma en consideración el público en general sino solamente un sector donde la marca ha sido comercializado y es conocida.

Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida o solamente conocida, al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. Para que se considere que una marca es notoriamente conocida, es suficiente que la marca sea notoriamente conocida por lo menos en un sector pertinente del público. No se permite aplicar una prueba más estricta como, por ejemplo, que la marca sea notoriamente conocida por el público en general.

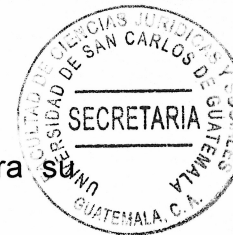
Lo explica el hecho de que las marcas se utilizan a menudo en relación con productos o servicios que están dirigidos a ciertos sectores del público como, por ejemplo, los clientes que pertenecen a un cierto grupo en función de sus ingresos, edad o sexo. Una

definición amplia del sector del público que debería tener conocimiento de la marca no promovería el propósito de la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas, es decir, prohibir la utilización o el registro de dichas marcas por partes no autorizada con la intención de suplantar los productos o servicios del verdadero titular de la marca por los suyos propios, o de vender el derecho al titular de la marca notoriamente conocida.

Otro de los supuestos dentro de la recomendación establece que si un Estado miembro determina que una marca es notoriamente conocida, con esta declaración la marca será notoriamente conocida, aunque no lo sea, siempre y cuando se encuentre en cualquier sector pertinente del público. Por lo tanto existe dos forma de protección de los Estados miembros la principal deberán proteger las marcas notoriamente conocida al menos por un sector pertinente de su público, y también introduce, de manera optativa, la posibilidad de que los Estados miembros protejan asimismo las marcas meramente conocidas por un sector pertinente del público.

Se establece una norma mínima de protección, y que los Estados miembros tienen libertad para conceder protección a las marcas que, por ejemplo, sean notoriamente conocidas únicamente fuera del Estado en el que se desea obtener protección.

Asimismo; el grado de conocimiento o reconocimiento de una marca podrá determinarse mediante encuestas a los consumidores y sondeos de opinión pública. El punto objeto



de consideración reconoce dichos métodos sin establecer norma alguna para su utilización ni para la obtención de resultados cuantitativos.

El número de registros de una marca obtenidos en todo el mundo y la duración de dichos registros pueden servir de indicador sobre si la marca puede considerarse notoriamente conocida. Cuando el número de registros a nivel mundial se considere pertinente, no debería exigirse que dichos registros estén a nombre la misma persona, ya que en muchos casos el titular de la marca en diferentes países pueden ser empresas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo. Los registros son pertinentes únicamente en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca, por ejemplo, si la marca se utiliza realmente en el país para el que se haya registrado, o si se ha registrado con la intención auténtica de utilizarla.

Debido al principio de territorialidad, las marcas notoriamente conocidas deberán aplicarse en el plano nacional. Las pruebas de un ejercicio real del derecho a una marca notoriamente conocida o del reconocimiento de una marca como marca notoriamente conocida en un país vecino, pueden servir de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en un Estado determinado. El ejercicio está destinado a entenderse en términos amplios, que abarcan también procedimientos de oposición en los que el titular de una marca notoriamente conocida haya impedido el registro de una marca conflictiva.

Existe una variedad considerable de métodos para la evaluación de marcas. Este criterio no sugiere la utilización de ningún método en particular. Únicamente reconoce que el



valor asociado a una marca puede ser un indicador si esa marca es notoriamente conocida.

4.2.3. Factores que serán exigidos

El párrafo tres literal a) de las disposiciones de la recomendación establece determinadas condiciones cuyo cumplimiento no podrá exigirse como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida, cuando:

- a) La marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado.
- b) Que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; (No obstante un Estado miembro podrá exigir, que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.) o
- c) Que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.



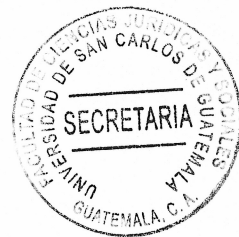
También es posible proteger una marca en un Estado miembro sobre la base de que es notoriamente conocida fuera de su jurisdicción, a través de pruebas que apoyen este hecho.

4.3. Determinación de lagunas legales establecidas en el Acuerdo Gubernativo número 89-2002 Artículos 23 y 24

El Acuerdo Gubernativo número 89-2002, contiene el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, dentro de los Artículos 23 literales a) b) y d) y 24, se establecen ciertas disposiciones para la protección de una marca notoriamente conocida, describiendo lo siguiente:

4.3.1. Oposiciones

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los Artículos 5 y 27 de la Ley y 3 de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener: a) La marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición; b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposición; d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida.



4.3.2. Criterios para determinar la notoriedad

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

- a) La extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:
 - i. Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca; o
 - ii. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o
 - iii. Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.
- b) La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca;



- c) La antigüedad de la marca y la duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma; y
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

A pesar de que existen ciertos parámetros para poder determinar una marca notoriamente conocida, no existe un registro y no cumple lo establecido en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de Marca Notoriamente Conocidas, descrito en el título anterior y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, especialmente en el tema de crear un registro de marcas notoriamente conocidas, dejando un vacío legal que no permite una adecuada protección a este derecho de propiedad industrial.

4.4. Análisis de la determinación de la protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala

La falta de la determinación de la protección jurídica registral de los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas en Guatemala, surge porque no existe dentro de la legislación un registro específico de marcas notoriamente conocidas dentro del Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, para evitar que los titulares de dichas marcas se le vulneren sus derechos.



Las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares, sin embargo si no hay un control gubernamental más estricto crea confusión, porque las marcas notoriamente conocidas en otros países o lugares pertinente del público, no están siendo tomadas en consideración al momento del registro y también no se aplican parámetros internacionales para un mejor control.

Lo anterior transgrede lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 42, 43, 44 que garantizan los derechos de autor o inventor, libertad de industria, comercio y trabajo, derechos a la persona humana, describiendo lo siguiente: El primer artículo 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.

El segundo establece el reconocimiento de la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Y el tercero determina los derechos y garantías que otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas *ipso jure* las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza.

En virtud de los argumentos anteriores es necesario crear un control administrativo registral más completo y adecuado, para dar cumplimiento a la ley y disposiciones internacionales de la materia, donde Guatemala es parte, para evitar su contravención, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones.

El registro de las marcas notoriamente debe tomar en consideración lo establecido en Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de Marca Notoriamente Conocidas, principalmente en los siguientes puntos:

- a) Establecer los factores de Reivindicación.
- b) Ampliar a través de la reforma del Artículo 24 del Acuerdo Gubernativo número 89-2002 los supuestos que abarcan el sector pertinente del público.
- c) Tomar en consideración los registros de todos los Estados miembros de tratados internacionales sobre marcas notoriamente conocidas, donde Guatemala es parte, para tener un banco de datos que permita una protección transnacional. Es decir tener comunicación con una o más jurisdicciones registrales de otros Estados.
- d) Describir criterios que determinen casos de mala fe, para calificación de inscripción de marcas en general.
- e) Establecer disposiciones para marcas en conflicto.
- f) Determinar parámetros legales que permitan conocer identificadores comerciales en conflicto, así como nombres de dominio en conflicto.

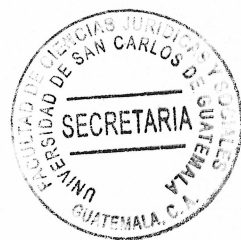


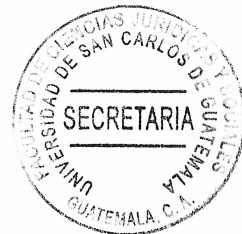
CONCLUSIÓN DISCURSIVA

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que protege marcas, patentes, diseños industriales y dibujos, que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención patente, modelo de utilidad, etc. De esta rama del derecho mercantil se desprende la protección jurídica de la marca y esta es una identificación comercial, donde se relacionan una serie de signos que ofrece un producto o servicio en el mercado. Asimismo; en la medida en que el conocimiento de una marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, mayor es su grado de notoriedad y mayor el alcance de la protección que se le concede frente a otros signos similares, aun cuando no se encuentre inscrita en el país.

En relación a lo anterior, el Acuerdo Gubernativo número 89-2002, contiene el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, dentro de los Artículos 23 literales a) b) y d) y 24, se establecen ciertas disposiciones para la protección de una marca notoriamente conocida, pero hasta la fecha no existe un registro y no cumple lo establecido en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de Marca Notoriamente Conocidas.

Esto deja un vacío legal que no permite una adecuada protección a este derecho de propiedad industrial, siendo necesario determinar la protección jurídica estableciendo factores de reivindicación, tomar en cuenta todos el contenido de los registros de otros países, establecer criterios de mala fe, marcas en conflicto para calificación de inscripciones de marcas, y crear identificadores de comerciales en conflicto.





BIBLIOGRAFÍA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CHINA,
**Fundamentos de propiedad intelectual: Preguntas y respuestas para
estudiante**, Beijing, China: Ed. OMPI, 2019

AREÁN LALÍN, MANUEL, **Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las
marcas, en Estudios de derecho mercantil, en homenaje al profesor
Manuel Broseta Pont**. Tomo I, Valencia, España: Ed. Tirant lo Blanch. 1995

BERTONE LUIS EDUARDO Y GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS,
Derechos de Marcas. Argentina: Ed. Heliasta, 1989

CAMACHO G., RICARDO A., **La marca notoria**. Revista. Sección de Publicaciones:
Artículos, libros y trabajos de investigación de la Universidad de Alicante
(UAIPIT). Artículo Diciembre 2003

CEPEDA PALACIOS, SAMUEL DAVID, **Alcances actuales del concepto de marca.
Un estudio comparativo, en la historia**. Colombia: Ed. Entramado, 2014

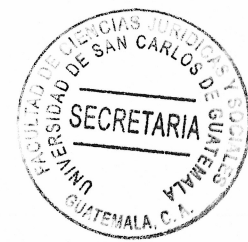
COSTA, JOAN. **Pospublicidad: La era de la comunicación global**. En: **Pensar la
Publicidad**, Peru: Ed. PENSAR LA PUBLICIDAD, 2007

FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. **El relieve jurídico de la notoriedad de la marca,
RDM**. Madrid, España: Ed. Marcial Pons, 2001

GIMENO OLCINA, LUIS, **Marca notoria y renombrada**. España: Ed. CEDDET, 2012
<https://rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/Prop.-Intelectual.pdf>, (Consultado, 02 de
enero de 2021)

<https://wipolex.wipo.int/en/text/285858>, (Consultado el 23 de abril de 2021)

<https://www.wipo.int/trademarks/es/>, (Consultado el 12 de mayo de 2021)



https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/summary_locarno.html,
(Consultado el 28 de febrero de 2021)

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA,
(IICA). **La propiedad intelectual y las nuevas biotecnologías desde la
perspectiva del comercio agrícola**, San José, Costa Rica: Ed. IICA, 2000

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, **La marca notoria y su prueba**, (s.e.),
Uruguay, 2015

MUÑOZ SERGIO, **La importancia de la "Marca"**, España, Cáceres: Ed. Comercial de
Expansión. 2013

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, **La propiedad intelectual**,
Guatemala: (s.e.), 2003

RODRÍGUEZ LORENZO, DAVID. **Derecho de Marcas: Aplicación al entorno
financiero**. España: Ed. Universidad de la Coruña, 2011

RUIZ MEDRANO, SALVADOR FRANCISCO, **La marca renombrada obstáculo a la
libre competencia**, Revista Bolivariana de Derecho, núm 7, enero 2009,
Fundación Iuris Tantum, Santa Cruz, Bolivia

VID. A. BAZ, MIGUEL & ELZABURU, ALBERTO. **La protección de las marcas
notorias y renombradas en el derecho español**, Madrid, España: Ed.
Constitución y Leyes, S.A., 2004

Legislación:

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

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



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

Reforma al Decreto 57-2000. Decreto 3-2013. Congreso de la República de Guatemala, 2013

Reforma al Acuerdo Gubernativo número 862-2000 de fecha 21 de Diciembre del 2000, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en materia de Propiedad Industrial. Acuerdo Gubernativo 148-2014. Presidente de la República de Guatemala. 2014

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1883.

Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1961

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1970.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1996.

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1996.

Tratado de Washington sobre Propiedad Intelectual. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1989.

Tratado de Libre Comercio entre La República Dominicana - Centroamérica y los Estados Unidos. El Gobierno de la República de Costa Rica, el Gobierno de la República Dominicana, el Gobierno de la República de El Salvador, el Gobierno de la República de Guatemala, el Gobierno de la República de Honduras, el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 2005



Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2015

Arreglo de Locarno. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1968

Arreglo de Locarno, Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1968

Arreglo de Niza, clasificación internacional de productos y servicios para el Registro de Marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1957.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1994.

Disposiciones relativas al Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Acuerdo Gubernativo 95-2014. Presidente de la República de Guatemala. 2014

Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas. Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 1999.