

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



**CREACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA BASE  
DE DATOS DE CONTRATOS DE COEXISTENCIA Y ACUERDOS SUSCRITOS  
ENTRE ENTIDADES MERCANTILES PARA EVITAR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS  
MARCARIOS**

**LOURDES ADRIANA CHAMORRO TAX**

**GUATEMALA, MAYO 2024**

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

**CREACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA BASE  
DE DATOS DE CONTRATOS DE COEXISTENCIA Y ACUERDOS SUSCRITOS  
ENTRE ENTIDADES MERCANTILES PARA EVITAR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS**

**MARGARIOS**

**TESIS**

**Presentada a la Honorable Junta Directiva  
de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
de la**

**Universidad de San Carlos de Guatemala**

**por**

**LOURDES ADRIANA CHAMORRO TAX**

**Previo a conferirsele el grado académico de**

**LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**Y los títulos profesionales de**

**ABOGADO Y NOTARIO**

**GUATEMALA, mayo 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  
**SECRETARIO:** Lic. Wilfredo Eliú Ramos Leonor

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ  
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

Presidente: Licda. Dora Imelda Vasquez Diaz  
Vocal: Lic. Edward Rosalío Gómez García  
Secretario: Licda. Olga Aracely López Hernández

**Segunda Fase:**

Presidente: Lic. Héctor Rolando Guevara González  
Vocal: Lic. Otto René Arenas Hernández  
Secretario: Lic. Milton Roberto Estuardo Riveiro González

**RAZÓN:** "Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis".  
(Artículo 43 de 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, once de marzo de dos mil veintiuno.

Atentamente pase al (a) Profesional, GUSTAVO ADOLFO SANDOVAL MARTINEZ  
 \_\_\_\_\_, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante  
LOURDES ADRIANA CHAMORRO TAX, con carné 200924980,  
 intitulado CREACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA BASE DE DATOS DE  
CONTRATOS DE COEXISTENCIA Y ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE ENTIDADES MERCANTILES PARA EVITAR LA  
VIOLACIÓN DE DERECHOS MARCARIOS.

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.



**ASTRID JEANNETTE LEMUS RODRÍGUEZ**  
 Vocal I en sustitución del Decano



Fecha de recepción \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ f) \_\_\_\_\_

Asesor(a)  
 (Firma y Sello)





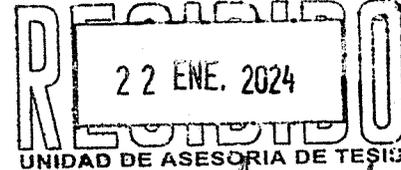
Licenciado Gustavo Adolfo Sandoval Martínez  
Abogado y Notario



Guatemala, 7 de junio de 2021

Licenciada  
Astrid Jeannette Lemus Rodríguez  
Vocal I Decano en Funciones  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad de San Carlos de Guatemala

FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES



Hora: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Respetable Licenciada Lemus:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de informarle que conforme a resolución emitida por la Unidad de Asesoría de Tesis he asesorado el trabajo de tesis del bachiller: **LOURDES ADRIANA CHAMORRO TAX**, intitulado: **CREACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA BASE DE DATOS DE CONTRATOS DE COEXISTENCIA Y ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE ENTIDADES MERCANTILES PARA EVITAR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS MARCARIOS.**

A este respecto y de conformidad con lo que establece el Artículo 31 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, expresamente declaro que no soy pariente del estudiante dentro de los grados de ley y para el efecto, me permito rendir a usted el siguiente informe:

- I. El contenido científico y técnico del estudio jurídico, describe que actualmente en Guatemala el Registro de la Propiedad Intelectual cuenta con un base de datos de la cual se necesita la innovación con una base de datos para los contratos de coexistencia suscritos entre los titulares de las marcas y así brindar una protección idónea de los derechos adquiridos por los titulares de las marcas evitando la violación de los derechos de propiedad intelectual, la dilución y pérdida de fuerza distintiva de las marcas.
- II. La metodología utilizada, se manifestó en la aplicación práctica de los métodos siguientes analítico, inductivo y deductivo, propios de la investigación efectuada y para el efecto la técnica utilizada fue de carácter bibliográfica, ya que existen diversos tratadistas, que han estudiado lo relativo a la temática de investigación.
- III. Con respecto a la redacción, ortografía y puntuación contenida en la presente investigación jurídica en el campo del derecho de propiedad industrial e intelectual

---

Dirección: 33 calle 9-29 Zona 11, Guatemala, Guatemala  
Tel. 3053-5262



Licenciado Gustavo Adolfo Sandoval Martínez  
Abogado y Notario

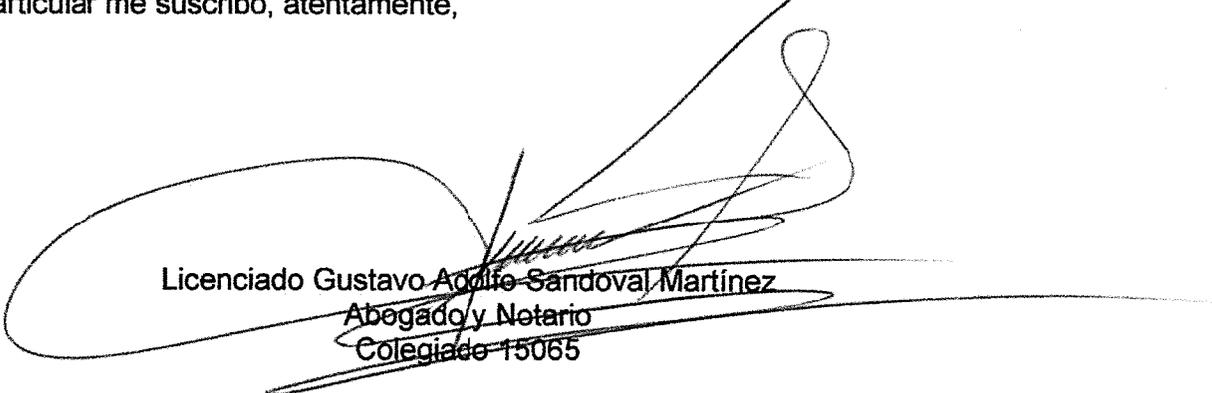


respectivamente, presentada por el bachiller **LOURDES ADRIANA CHAMORRO TAX**, son acordes con las reglas del diccionario de la Lengua Española.

- IV. Con respecto a la contribución científica, la investigación presentada contiene una descripción de la necesidad de que existe para que el Registro de la Propiedad Intelectual proceda a innovar sus bases de datos con la implementación de nuevas anotaciones.
- V. En cuanto a la bibliografía utilizada para el desarrollo de la investigación jurídica, ésta fue afín al tema investigado, por lo que considero que la misma es suficiente ante la diversidad de información existente en Guatemala en la materia que se aborda.

Por lo aspectos antes indicados, considero que la investigación presentada por el bachiller **LOURDES ADRIANA CHAMORRO TAX**, llena los requerimientos exigidos por esta casa de estudios superiores y en virtud de ello, emito **DICTAMEN FAVORABLE** con el objeto de continuar con el trámite académico respectivo.

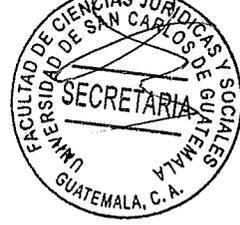
Sin otro particular me suscribo, atentamente,

  
Licenciado Gustavo Adolfo Sandoval Martínez  
Abogado y Notario  
Colegiado 15065

*Lic. Gustavo Adolfo Sandoval Martínez*  
*Abogado y Notario*

---

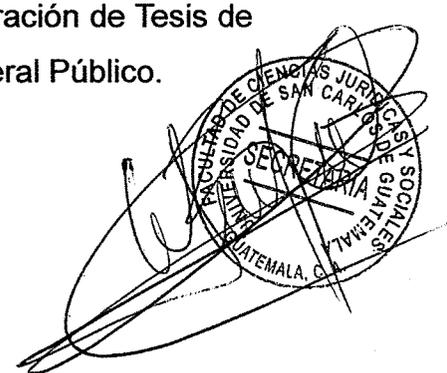
Dirección: 33 calle 9-29 Zona 11, Guatemala, Guatemala  
Tel. 3063-5262



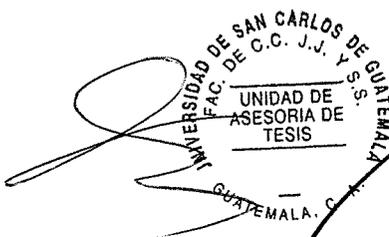
D. ORD. 34-2024

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

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante **LOURDES ADRIANA CHAMORRO TAX**, titulado **CREACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA BASE DE DATOS DE CONTRATOS DE COEXISTENCIA Y ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE ENTIDADES MERCANTILES PARA EVITAR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS MARCARIOS**. 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 dado las sabiduría, fuerzas y pasión por continuar con mis sueños y estar a mi lado en cada respiro.
- A MI MADRE:** Felipa, que con amor y disciplina me ha guiado en la vida y por todos los sacrificios realizados para educarme.
- A MIS HERMANOS:** Cesar y Lester, que a pesar de distancia siempre los tengo presente.
- A MIS HERMANAS:** Miriam y Liliana, por sus detalles y apoyo incondicional.
- A MIS SOBRINOS:** Julia, Martín, Felipe, Rosy, Sarah, Daysi, Samanta, Estuardo y Cesar, por creer en mi capacidad de llegar alcanzar lo que me propuse, y para que sea un ejemplo, para sus vidas y para sus hijos, mis sobrinos nietos.
- A MIS AMIGOS:** Oscar por tú amor y paciencia, y a Vinicio, Angy, Michelle, Luis Pedro, Hugo, Javier, Jasson y Asdru, porque han marcado la diferencia desde el momento en que los conocí.
- A MI ASESOR:** Licenciado Gustavo Adolfo Sandoval Martínez, por su disposición y amabilidad en todo momento, ¡muchas gracias!
- A LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES:** Por brindarme las herramientas correctas para alcanzar las metas.
- A LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA:** Por ser el vehículo idóneo para formar profesionales.

## PRESENTACIÓN



El presente trabajo se basa en el derecho que poseen las personas individuales y jurídicas en velar por la protección de uno de los activos intangibles con mayor relevancia en sus empresas o entidades mercantiles, los cuales son sus “marcas y otros signos distintivos” que se protegen por medio del “derecho de propiedad intelectual”, por medio de la Ley de propiedad industrial Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

Uno de los problemas más comunes en el derecho marcario es la dilución de las marcas y la pérdida de fuerza distintiva, debido a varios factores, entre los cuales uno de los más comunes es la dilución causada por otorgar contratos de coexistencia.

En Guatemala no se realiza la anotación de los contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre entidades mercantiles que comercializan productos y servicios en una misma clase de la clasificación internacional de productos y servicios (clasificación de Niza), en la cual un signo distintivo se encuentra registrado, por lo tanto, al evaluar las posibilidades de registrar una marca se vuelve complicado determinar si dos entidades mercantiles cuentan con un contrato de coexistencia o acuerdo y por ende un tercero al verificar que un signo distintivo se encuentra registrado a favor de dos titulares y al no tener la certeza de que existen contratos entre las entidades realiza el registro de una marca y esto puede causar la pérdida de la fuerza distintiva y en consecuencia la dilución del signo distintivo.

Este problema es común ya que no existe una base de datos disponible hacia el público y no se realizan anotaciones en los tomos correspondientes por lo que se vuelve engorroso el averiguar si se han suscrito o no este tipo de contratos.

En virtud de lo anterior, existe el riesgo de pérdida de fuerza distintiva, dilución y generalización de un signo distintivo y esto puede provocar que un tercero incurra en una infracción o violación de derechos marcarios.

## HIPÓTESIS



En virtud de los riesgos de la dilución y pérdida de la fuerza distintiva de las marcas y otros signos distintivos, se ve factible como una solución inmediata la modernización del Registro de la propiedad intelectual.

La modernización se puede realizar por medio de la creación de una base de datos de los contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre las entidades mercantiles, con esta herramienta a disposición de los examinados y usuarios del Registro, se facilitará comprender que en ciertos casos las marcas y los otros signos distintivos no se encuentran disponibles aun y cuando las mismas se encuentren registradas a favor de dos personas jurídicas o individuales distintivas.

Por ende, se minimizará el riesgo de dilución de marca, la pérdida de fuerza distintiva y que un tercero pueda incurrir en una infracción o violación a los derechos marcarios, establecido en el Artículo 65 de la Ley de propiedad industrial Decreto 57-2000 y el Artículo 275 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.

## COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS



Al concluir el estudio, se logró comprobar la hipótesis planteada, utilizando el método de comprobación deductivo, por medio del cual se realizó una investigación a partir del año 2015 al año 2020 en la Oficina de propiedad industrial de Guatemala, asimismo, se llevó a cabo una encuesta a varios bufetes jurídicos especializados en propiedad industrial el cual refleja que si existiera una base de datos se minimizaran los riesgos de la violación a los derechos marcarios.

Por lo tanto, se refleja que realmente es necesario que el Registro de la propiedad intelectual de Guatemala, realice la modernización de sus bases de datos correspondientes a efectos de que los contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre los titulares de las marcas puedan estar a disposición de los examinadores del Registro y del público en general para evitar que se violen los derechos marcarios, y que no se enfrenten las marcas a una posible dilución o pérdida de fuerza distintiva, dándose como válida dicha hipótesis y brindándole a Guatemala la oportunidad de ser la pionera en poner en marcha este tipo de anotaciones por medio de una base de datos moderna.



## INTRODUCCIÓN

La presente tesis se basa en el derecho que poseen las personas individuales y jurídicas en velar por la protección de uno de los activos intangibles con mayor relevancia de sus empresas, los cuales son sus “signos distintivos, entre ellos las marcas” que se protegen por medio del “derecho de la propiedad intelectual”, por medio del Registro de la propiedad intelectual en Guatemala, el cual es el ente obligado para que sean respetados dichos derechos, apoyándose de convenios y tratados internacionales.

En Guatemala, no se realiza la anotación de los contratos de coexistencia y acuerdos entre entidades mercantiles que comercialización productos o servicios en una misma clase de la clasificación de Niza, por lo que, al evaluar las posibilidades de registrar una marca o de otro signo distintivo se vuelve complicado determinar si dos entidades mercantiles cuentan con un contrato de coexistencia o acuerdo, y por ende un tercero al verificar que un signo distintivo se encuentra registrado a favor de dos titulares, y al no tener la certeza de que existen contratos entre las entidades realiza el registro de un signos distintivo idéntico o similar a los ya registrados, por lo tanto, esto puede causar la pérdida de la fuerza distintiva y la dilución de los signo distintivo, ya que al no existir una base de datos o anotaciones en los tomos correspondientes, los examinadores del Registro de la propiedad intelectual en Guatemala, no pueden determinar si existen acuerdos y proceden a admitir para registro una marca a favor de un tercero. En virtud de lo anterior, también se puede provocar la violación a derechos marcarios.

El objetivo de la presente tesis, es proponer la creación en el Registro de la propiedad intelectual de una base de datos de contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre entidades mercantiles para evitar la violación de derechos marcarios.

Al analizar cómo evitar la dilución y violación de los derechos marcarios por no tener acceso a los contratos de coexistencia, los cuales generalmente solo encuentran en los expedientes físicos, se determina que la vía factible para este asunto es la modernización del Registro de la propiedad intelectual, por lo que es necesario la creación de una base de datos de los contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre las entidades



mercantiles y personas individuales. Con esta herramienta a disposición de los examinadores y usuarios facilitará comprender que en ciertos casos las marcas y los otros signos distintivos, no se encuentran disponibles y en efecto si se pretende realizar un nuevo registro se tendrá claro todos los riesgos que existen para obtener el registro y se tendrá un la información correcta sobre los derechos ya adquiridos y acuerdos existentes, ya que el problema no contar con el acceso a los contratos de coexistencia, genera que no se realice un examen de fondo idóneo, por lo que el Registro no cumple con su objetivo principal, el cual es velar por los derechos de propiedad intelectual.

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de esta investigación partieron del método comparativo, en el cual se realizó una en cuenta a varios bufetes de abogados especializados en propiedad intelectual y se desarrolló el método analítico, deductivo e inductivo para concretizar sobre los problemas y soluciones.

En los últimos años el Registro de la propiedad intelectual en Guatemala, se ha limitado en sus funciones debido a que no cuenta con los recursos necesarios para proceder con la realización de un examen de fondo objetivo y certero, a efectos de minimizar y no poner en riesgos los derechos adquiridos por medio de los registros de las marcas, por parte de personas individuales y jurídicas.

Para tener una perspectiva clara sobre la investigación, la misma se desarrolla en cinco capítulos, los cuales parten desde que es el derecho de propiedad industrial, los signos distintivos, los derechos de prelación y prioridad, así como, indagar más sobre las funciones del Registro de la propiedad intelectual que tiene la obligación de realizar un examen de fondo pertinente para resguardar los derechos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, por lo tanto, se da a conocer las circunstancias que hacen nacer a la vida jurídica los contratos de coexistencia o acuerdos, y del porque es importante contar con un antecedente sobre los mismos, debido a que esto en la actualidad está generando que se violen los derechos marcarios, por no contar con una base de datos sobre los mismos.

# ÍNDICE



Pág.

Introducción.....	(i)
-------------------	-----

## CAPÍTULO I

1. Derechos de propiedad industrial.....	1
1.1. Organizaciones que protegen la propiedad industrial e intelectual.....	4
1.2. Organización mundial de la propiedad intelectual.....	6
1.3. Ley de propiedad industrial en Guatemala.....	7
1.4. Convenios y tratados internacionales a los que Guatemala se encuentra adherida.....	8
1.5. Clasificación de marcas en el Registro de la propiedad intelectual.....	10

## CAPÍTULO II

2. Signos distintivos.....	11
2.1. Marcas.....	13
2.2. Marcas famosas y marcas notorias.....	15
2.3. Marcas colectivas y marcas de certificación.....	16
2.4. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	18
2.5. Diferencia entre los signos distintivos.....	21
2.6. Diferencia entre signos distintivos y patentes de invención.....	23
2.7. Diferencias entre marca tridimensional y diseño industrial.....	24
2.8. Diferencia entre marca tridimensional y marca bidimensional.....	24
2.9. Principios que rigen el derecho marcario.....	25
2.9.1. Principio de exclusividad.....	25
2.9.2. Principio de especialidad.....	26
2.9.3. Principio de territorialidad.....	27
2.9.4. Principio de temporalidad.....	27
2.10. Función de las marcas.....	28
2.10.1. Función de protección.....	28



2.10.2.	Función indicadora de la procedencia empresarial y la calidad.....	29
2.10.3.	Función de distinción o reputación, <i>goodwill</i> .....	30

### CAPÍTULO III

3.	Derecho de prelación y prioridad.....	33
3.1.	Marcas registradas.....	35
3.2.	Vigencia y mantenimiento de marca.....	37
3.3.	Cancelación de marcas.....	38
3.4.	Uso de marcas.....	40
3.4.1.	Finalidades del uso de marca.....	41
3.4.2.	Pruebas de uso.....	44

### CAPÍTULO IV

4.	Registro de la propiedad intelectual.....	47
4.1.	Bases de datos del Registro de la propiedad intelectual.....	50
4.2.	Como solicitar la inscripción de un signo distintivo.....	52
4.3.	Examen de forma y fondo.....	55
4.4.	Objeciones.....	57
4.4.1.	Objeciones en base a derechos de terceros.....	57
4.4.2.	Objeciones desvirtuadas en base al principio de especialidad.....	57
4.4.3.	Objeciones desvirtuadas en base a una cancelación por falta de uso.....	59
4.4.4.	Objeciones desvirtuadas en base a un contrato de coexistencia....	61
4.5.	Oposiciones.....	63
4.5.1.	Plazos y fases de la oposición.....	63

### CAPÍTULO V

5.	Contratos de coexistencia, acuerdos o consentimientos.....	67
----	--	----



5.1. Situaciones en que es común suscribir un contrato de coexistencia.....	72
5.2. Jurisdicciones donde se admiten y no se admiten las coexistencias.....	73
5.3. Deficiencias en la base de datos del Registro de la propiedad intelectual.....	79
5.4. Riesgo de dilución de la marca por no existir base de datos.....	81
5.5. Creación en el Registro de la propiedad intelectual de base de datos de contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre entidades mercantiles para evitar la violación de derechos marcarios.....	83

<b>CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....</b>	<b>91</b>
-----------------------------------	-----------

<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>93</b>
--------------------------	-----------



## CAPÍTULO I

La propiedad industrial y propiedad intelectual (P.I.) es el derecho que se ha encargado de proteger todo lo referente a las creaciones del intelecto humano y sus innovaciones, en su concepto *lato sensu* se incluyen los bienes inmateriales, intangibles e incorporales.

La P.I se divide esencialmente en dos ramas las cuales son: (i) propiedad industrial, el cual va dirigida la presente tesis y enmarca las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y los signos distintivos (marcas, marcas no tradicionales, nombres comerciales, señales de publicidad, indicaciones geográficas y denominaciones de origen); y (ii) propiedad intelectual el cual protege los derechos de autor, derechos conexos e intérpretes.

Estos derechos se encuentran protegidos mediante tratados internacionales, organizaciones y la legislación local de cada país, ya que es uno de los motores esenciales para la economía moderna en base a la exclusividad que se genera a través de la protección correcta para cada una de las creaciones.

### **1. Derecho de propiedad industrial**

A efectos de tener claridad sobre que enmarca propiedad industrial y propiedad intelectual en la plataforma iberoamericana de propiedad industrial dirigida a empresas indica "La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen, tanto la actividad innovadora materializada en nuevos productos, nuevos procedimientos o



diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Estos derechos exclusivos son bienes inmateriales que forman parte de los activos intangibles del empresario, los cuales con una adecuada estrategia de mercadeo y publicidad logran su expansión y ventaja competitiva, además de poder llegar a convertirse en los activos de mayor valor de la empresa. Son bienes susceptibles de ser explotados económicamente a través de licenciada de uso, traspasos, prenda, entre otras figuras.

La Propiedad Industrial se divide en dos grandes ramas:

- Los signos distintivos conformados por las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen y;
- Las Invencciones integradas por las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de circuitos integrados y las variedades vegetales.”<sup>1</sup>

Por su parte la organización mundial de la propiedad intelectual hace comprender que “La propiedad intelectual (PI) se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Plataforma iberoamericana de propiedad industrial dirigida a empresas (CIBEPYME 2013) La propiedad industrial <http://www.cibepyme.com/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/> (consultado en fecha 01-02-2021)

<sup>2</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ¿Qué es la propiedad intelectual?, <https://www.wipo.int/about-ip/es/> (Consultado en fecha 03-02-2021)



Asimismo, Guillermo Cabanellas de Torres define Propiedad Industrial como “Entiéndase por tal la que recae sobre el uso de un nombre comercial; marcas de fábrica, de comercio y de agricultura; dibujos y modelos de industriales, secretos de fábrica y patentes de invención”.<sup>3</sup>

Aunque a simple vista parece que propiedad industrial y propiedad intelectual tratan cuestiones similares o idénticas no son lo mismo, por lo que, se enumeran algunas diferencias que existen entre propiedad industrial y propiedad intelectual:

- a) Propiedad industrial protege los signos distintivos (marcas, marcas no tradicionales, nombres comerciales, señales de publicidad, indicaciones geográficas y denominaciones de origen), así como también patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.
  
- b) Propiedad intelectual protege los derechos de autor y los derechos de los artistas, productores, organismos de radiodifusión, cinematografía, novelas, obras de teatro, fotografías, esculturas, y en Guatemala también protege los programas de ordenador.
  
- c) El derecho de propiedad intelectual es declarativo, por lo tanto, no es necesario el registro del mismo, sin embargo, si es posible realizar el depósito en el Registro de la propiedad intelectual de Guatemala, mientras que el derecho de propiedad industrial se adquiere mediante la inscripción del signo distintivo o el registro de las invenciones, por lo que resulta ser constitutiva de derechos.

---

<sup>3</sup> CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Universitario. Pág. 306



Es preciso iniciar con esta explicación en virtud que para adentrarnos en el **conocimiento** de cualquier disciplina jurídica se debe estudiar de forma analítica su desarrollo, el objetivo principal y el desenvolvimiento.

En base a lo anterior, se establece una definición propia, sobre propiedad industrial el cual es una rama del derecho mercantil que regula la protección, el uso exclusivo y la explotación sobre los signos distintivos que son las marcas, señales de publicidad, nombres comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen y las invenciones que se dividen en patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Debido a la importancia del derecho de propiedad industrial se debe contar con una correcta protección a efectos de asegurar que no se violenten los derechos adquiridos por los titulares de los signos distintivos y las invenciones, ya que en la actualidad se ha puesto de moda la piratería y la competencia desleal se da por aprovechamientos parasitarios sobre signos reconocidos. Por tal razón, existen organizaciones intergubernamentales, tratados, acuerdo y convenios internacionales que protegen la propiedad industrial a nivel mundial, sin dejar fuera las leyes locales que protegen los derechos en cada país, los cuales resguardan los derechos de la PI en todos los ámbitos.

### **1.1 Organizaciones que protegen la propiedad industrial e intelectual**

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a



mantener la paz y la seguridad internacional, para promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Actualmente, está conformada por 193 Estados miembros y es el único lugar donde se pueden reunir tantos Estados para discutir problemas y buscar soluciones que son de interés para todos.

Las organizaciones encargadas de proteger la propiedad industrial en las distintas áreas del mundo se encuentran reunidas en una organización intergubernamental, llamada Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. La OMPI es uno de los 16 organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, cuya función es promover la protección de la propiedad industrial y está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano en el mundo entero mediante la cooperación de los 193 Estados miembros y la administración de varios tratados multilaterales.

Asimismo, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y La Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otras, se encuentran vinculadas con la OMPI para cooperar y apoyar la protección de la propiedad industrial debido a la importancia económica que tiene en la sociedad y el impacto que tendría una inapropiada protección sobre el derecho de propiedad industrial.

Debido a que pone en riesgo la economía a nivel mundial, el descuidar uno de los intangibles más importantes de las empresas nacionales y multinacionales, siendo así, que estas empresas confían en la aplicación correcta de las leyes tanto internas, así



como, en los acuerdos internaciones por medio de las instituciones encargadas de la protección del derecho de propiedad industrial.

## 1.2 Organización mundial de la propiedad intelectual

La organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) o también conocido como *Word Intellectual Property Organization (WIPO)* (en inglés) es un organismo especializado del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1967 con la firma de la Convención de Estocolmo.

La OMPI es el foro mundial de servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial (P.I.). Asimismo, es un organismo de las Organización de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 193 Estados miembros.

“La OMPI tiene a su cargo la administración de 26 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la regulación de la propiedad industrial”.<sup>4</sup>

Asimismo, en el año 2000, los estados miembros de la OMPI eligieron el día 26 de abril, que es el día en el que entró en vigor el Convenio de la OMPI para celebrar el Día Mundial de la PI a los fines de fomentar una mayor comprensión general de la PI (Propiedad Industrial e Intelectual).

---

<sup>4</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Tratados administrados por la OMPI <https://www.wipo.int/treaties/es/> (Consultado en fecha 14-04-2021)



No obstante, a las organizaciones mundiales especiales en proteger la propiedad industrial, también existen organismos internos especializados en cada país para la protección de la propiedad industrial, y en Guatemala es el Registro de la propiedad intelectual.

### **1.3 La Ley de propiedad industrial en Guatemala**

En cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 42. *Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales, y por los convenios y tratados o arreglos a los que Guatemala se encuentra adherida, fue creado con suprema importancia El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Propiedad Industrial el cual fue publicada en el Diario Oficial de Centro América órgano oficial de la República de Guatemala el 27 de septiembre del año 2000 y entro en vigencia el 1 de noviembre del año 2000 y su Reglamento el Acuerdo Gubernativo 89-2002 el cual fue publicado en el Diario Oficial de Centro América órgano oficial de la República de Guatemala el 19 de marzo del año 2002 y entro en vigencia el 27 de marzo de del año 2002.*

Con la Ley y su Reglamento se ha logrado el objetivo de garantizar la protección de la propiedad industrial en Guatemala, en virtud que se dio una real y positiva manera de integrar por completo la actividad industrial a un marco jurídico especializado.



La ley de propiedad industrial y su reglamento proporcionan al marco **jurídico** guatemalteco los elementos reguladores más completos ya que en su conjunto de disposiciones justifican su origen y necesidad expresamente en sus considerandos, y a mi criterio fue de manera acertada, ya que hace una breve memoria de cuáles son las razones y causas internas y externas por las que el decreto fue creado, mencionando primero a la Constitución Política de la República de Guatemala, los derechos de los inventores, y en su segundo considerando, señalando específicamente al Convenio de Paris como la causa y al Decreto 57-2000 como el efecto.

Y el estado de Guatemala como correcto cumplidor de los convenios y tratados o arreglos a los cuales se encuentra adherido, siendo también integrante de la Organización Mundial del Comercio. Por último, en su tercer considerando se aclara la necesidad de dejar por un lado la observancia del Convenio Centro Americano y la Ley de Patentes de Invención, ya que no responden a los cambios resultantes del desarrollo industrial y tecnológico en el comercio internacional actual.

#### **1.4 Convenios y tratados internacionales a los que Guatemala se encuentra adherida**

Guatemala como miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la organización mundial de la propiedad intelectual se encuentra adherida a varios convenios y tratados internacionales para la protección de la propiedad intelectual, los cuales son:

1. “Convenio de la OMPI, fecha de adhesión el 30 de enero del año 1983



2. Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, fecha de firma 26 de mayo del año 2013
3. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, fecha de adhesión 28 de julio del año 1997
4. Arreglo de Madrid, firma el 13 de abril del año 1891
5. Tratado de Marrakech para las personas con discapacidad visual, firma el 1 de julio de 2014, ratificado el 28 de junio del año 2016
6. Tratado de Nairobi, fecha de adhesión 20 de enero del año 1983
7. Convenio de París, fecha de adhesión 17 de mayo del año 1998
8. Acta de Estocolmo (1967), fecha de adhesión 17 de mayo del año 1998
9. Convenio Fonogramas, fecha de adhesión 13 de octubre del año 1976
10. Convención de Roma, fecha de adhesión 13 de octubre del año 1976
11. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), fecha de adhesión 11 de septiembre del año 2016
12. Tratado de Washington, firma 30 de mayo del año 1989
13. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), fecha de adhesión 3 de noviembre del año 2002
14. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), fecha de adhesión 7 de octubre del año 2002
15. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, fecha de adhesión 13 de julio del año 2006
16. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), fecha de adhesión 13 de

julio del año 2006".<sup>5</sup>



## **1.5 Clasificación de marcas en el Registro de la propiedad intelectual**

En el marco legal de la propiedad industrial es necesario la aplicación de la clasificación para el registro de los signos distintivos, por lo que en Guatemala se aplican la Clasificación de Niza.

La clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza del 1957, es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas.

De acuerdo al Artículo 164 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, esta es la clasificación que se debe aplicar en las marcas.

Cada cinco años se publicaba una nueva edición de la clasificación de Niza y, desde el año 2013, cada año se publica una nueva versión de cada edición.

La clasificación de Niza se divide en 45 clases, de la clase 1 a la 34 son para productos y de la clase 35 a la 45 son para servicios.

---

<sup>5</sup> Ibid, p. 6



## CAPÍTULO II

Como la base del presente trabajo de tesis lo son las marcas se hace necesario realizar un estudio de lo que es la marca en general y de los signos distintivos, es preciso señalar que se estima que una persona en un día cotidiano suele tener contacto con alrededor de más de 400 marcas al día.

Este fenómeno se ve reflejado desde el momento en que suena el despertador, con el cual sería la primera marca con la que tendría contacto ya sea un despertador tradicional o desde su dispositivo móvil, y al momento de entrar al baño podrá observar la marca de la pasta de dientes, del champú, de las cortinas del baño, del lavamanos, y así podríamos seguir enumerando todos los objetos con los que se encuentran las personas las cuales son identificadas con una marca.

Por lo que, se evidencia la importancia de las marcas, ya que sin ellas no se podría identificar el origen empresarial y no existiría un balance en la economía ya que las mismas tienen funciones esenciales y sus derechos exclusivos sobre las mismas mantienen un motor en la economía.

### **2. Signos distintivos**

Los signos distintivos son las marcas, las marcas no tradicionales, las señales de publicidad y nombres comerciales las cuales pueden estar conformadas por frases, denominaciones, palabras de fantasías, construcción de términos por medio de dos



palabras, vocablos o expresiones compuestas de números y letras, símbolos, imágenes, figuras y diseños en blanco y negro o a colores que se usan en el comercio para identificar un producto o servicio y el mismo tiene como objetivo principal el diferenciar un producto o servicios de la misma especie que son comercializados en los mismos canales de distribución, pero que son de un origen empresarial distinto y así evitar la confusión o asociación entre el público consumidor.

Los signos distintivos son bienes muebles intangibles que van adquiriendo valor a través de su uso en el mercado, y van formando historia a través de los años y del prestigio empresarial que obtiene con el transcurrir del tiempo.

Doctrinariamente Guillermo Cabanellas de Torres define los signos distintivos como “La representación material que, por su forma, figura y color peculiar da a conocer algo o permite su reconocimiento...En general, todo elemento que sirva para distinguir cosas, bienes, servicios o personas, tal como las marcas, las designaciones, los nombres societarios, etcétera”.<sup>6</sup>

Arturo Cauqui, ensayista español, define los signos distintivos como “aquellos medios que se utilizan para diferencia, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus preferencias frente a posibles imitaciones de terceros que,

---

<sup>6</sup> CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Universitario. Pág. 420



dolosamente o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquellos”.<sup>7</sup>

## 2.1 Marcas

Como se señaló en párrafos anteriores, la marca es una de las clasificaciones de los signos distintivos y la marca puede reclasificarse en marcas famosas y marcas notorias, marcas no tradicionales, marcas de certificación y marcas colectivas. Asimismo, las marcas pueden ser de productos o de servicios, dependiente de la clasificación donde son registradas las mismas.

Jorge Otamendi, define la marca como “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.<sup>8</sup>

Según Genaro Góngora Pimentel define las marcas como “signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> CAUQUI, Arturo. La Propiedad industrial en España. Pág. 34

<sup>8</sup> TZALAM Cuc Adelina Aurora, Análisis Jurídico Comparativo en Cuanto a las Diferencias y Similitudes de la Marca Notoria y la Marca Famosa, Tesis Pág. 26

<sup>9</sup> GONGORA Pimentel Genaro, Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Pág. 143



David Ragel Medina, por su parte, define la marca como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.<sup>10</sup>

De conformidad con el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece que: *“Marca: todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra”*.

Por lo que la clasificación de marcas tradicionales, que usualmente son registradas en Guatemala y que se encuentran reguladas en la Ley de propiedad intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, son las siguientes:

- a) Marcas denominativas, son las que están conformadas de una palabra que tiene un concepto o una palabra de fantasía sin definición o concepto, también puede estar compuesta de un vocablo y números.
- b) Marcas figurativas, son las que únicamente se identifican de un diseño con imágenes que pueden ser a colores o en blanco y negro a efectos de que la misma pueda ser usada con una amplia gama de colores.
- c) Marcas mixtas, son las marcas que están conformadas con una denominación y un diseño conformado de figuras e imágenes.

---

<sup>10</sup> RANGEL Medina David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, UNAM. Pág. 48



Clasificación de marcas no tradicionales, las cuales no solo son percibidas por el sentido de la vista, sino que por otros sentidos tales como el olfato y el oído, las marcas no tradicionales reguladas en la Ley de propiedad intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala son:

- a) Marcas tridimensionales, son las que están compuestas por un diseño que se presenta en sus tres dimensiones tales como frontal, lateral y trasero.
- b) Marcas olfativas, son las que se perciben por medio del sentido del olfato el cual debe presentar una descripción sobre cuáles son sus peculiaridades.
- c) Marcas sonoras, las cuales se componen de sonidos tales como vibraciones y notas musicales.

## 2.2 Marcas famosas y marcas notorias

Las marcas famosas son las que se conocen en el segmento pertinente, y la marca notoria o también conocida como renombrada es la marca que se conoce en todo estrato social, por lo que no existen personas que no lo conozcan.

De conformidad con el Artículo 4 de la Ley de propiedad intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece que *“Signo distintivo notoriamente conocido: Cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido”*.



La legislación de Guatemala no reconoce las marcas famosas, sin embargo, se encuadra en lo establecido en la marca notoriamente conocida.

### **2.3 Marcas colectivas y marcas de certificación**

La marca colectiva es adoptada para asociarse o agruparse para la oferta de productos o la prestación de servicios comunes, permitiéndose que éstos sean percibidos como provenientes no de una empresa en sí misma considerada, sino de una empresa como miembro o parte de una asociación o ente colectivo de la que también forman parte otras empresas.

La marca colectiva es un tipo de signo distintivo que se reconoce en las legislaciones de propiedad industrial como una categoría especial distinta a las marcas individuales; sin embargo, va a cumplir las mismas funciones que éstas.

Las marcas colectivas nacen como parte de una necesidad de los empresarios (sobre todo de los pequeños), de asociarse o agruparse para la oferta de productos o la prestación de servicios comunes.

Se trata de una marca que va a servir para distinguir un origen o cualquier otra característica particular de productos o servicios que pertenecen a empresas o personas diferentes y que son usadas bajo el control de un único titular.

Este titular podrá ser una asociación, gremio o grupo de personas bajo una personería legal. La característica particular puede referirse, por ejemplo, al origen geográfico de los



productos o servicios, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a su calidad, o a la simple pertenencia a la entidad titular”.<sup>11</sup>

Para Otamendi, define “La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa, por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización”.<sup>12</sup>

“La marca de certificación es un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca. Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste. La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación o de garantía radica, en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía”.<sup>13</sup>

De conformidad con el Artículo 4 de la Ley de propiedad intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece que *“Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la*

---

<sup>11</sup> Taller de La OMPI Sobre Signos Distintivos Como Herramientas De Competitividad Empresarial. Pág. 2

<sup>12</sup> OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Pág. 155

<sup>13</sup> GARCÍA Muñoz-Nájar, Luis Alonso, La Marca Colectiva, La Marca de Certificación o de Garantía. [https://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=56765](https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=56765) (Consultado en fecha 08-02-2021)



*marca” y “Marca de certificación: una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca”.*

En base lo expuesto, estas marcas permiten orientar esfuerzos competitivos hacia objetivos y metas comunes, lográndose así la “asociatividad” necesaria para poder cubrir las expectativas de mercados exigentes, tanto desde el punto de vista de la homogeneización de productos sustentado en la calidad, el origen u otra cualidad propia que deben cumplir los productos manteniendo el estándar de calidad, como por el cumplimiento de la oferta, en cuanto a cantidad, tiempo de entrega y demás condiciones comerciales.

#### **2.4 Indicaciones geográficas y denominaciones de origen**

Las indicación geográficas (IGs) son signos que se usan para identificar productos de los cuales sus características se deben a su producción con relación a la naturaleza por lo que se distingue por el clima, la temperatura, la altura en la que se deben de cultivar y producir los productos y que los determina la región en donde se producen, por lo tanto, a eso se debe su reputación y calidad ya que se realiza bajo un régimen exacto y que sin cumplirse con esas normas de producción los productos no podrían ser llamados indicaciones geográficas.

Para David Rangel Medina, las indicaciones geográficas es la “designación geográfica se entiende el nombre de las partes del mundo tradicionalmente conocidas como



continentes; puede también referirse al nombre de países, regiones, estados, ciudades, y localidades, así como el nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre”.<sup>14</sup>

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

Para constituir una indicación geográfica, un signo debe identificar un producto como originario de un lugar determinado. Además, es preciso que las cualidades, características o reputación del producto se deban esencialmente al lugar de origen. Puesto que las cualidades dependen del lugar geográfico de producción, existe un claro vínculo entre el producto y su lugar original de producción”.<sup>15</sup>

De conformidad con el Artículo 4 de la Ley de propiedad intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece que *“Indicación geográfica: todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de éstos, que identifica un producto como originario de un País, de una región o una localidad de ese País, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración”*.

---

<sup>14</sup> RANGEL Medina David, Tratado de Derecho Marcario. Pág. 416

<sup>15</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Indicaciones geográficas [https://www.wipo.int/geo\\_indications/es/](https://www.wipo.int/geo_indications/es/) (Consultado en fecha 08-02-2021)



Por lo tanto, las IGs son las que identifican un producto y el mismo se valoriza en base a cumplir con todas las reglas para su producción y elaboración las cuales deben estar vinculadas con la jurisdicción o territorio del cual se identifica.

Ahora bien, con relación a la denominación de origen, podemos indicar que es el signo que indica la región geográfica de la cual provienen los productos, por ejemplo, el nombre de un país, de un estado, de un pueblo o región en específico y que la misma es identificada por la labor humana sin que tenga que intervenir las características de la naturaleza.

Por otra parte, la denominación de origen es “La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción. Los consumidores conocen esos productos y a menudo los solicitan, incluso sin saberlo, utilizando su denominación geográfica”.<sup>16</sup>

Conforme al Artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, se entiende por denominación de origen 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*

---

<sup>16</sup> Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI), Denominaciones de origen famosas [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2008/06/article](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article) (Consultado en fecha 08-02-2021)



*exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.*

El Artículo 4 de la Ley de propiedad intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece que *“Denominación de origen: todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada”.*

Si bien la finalidad de la denominación de origen consiste en brindar tutela legal, lo cierto es que no se atribuye un derecho exclusivo y absoluto de explotación, para una sola persona para el uso de dicha denominación, sino que ampara a todas aquellas empresas que produzcan un bien, en una zona geográfica determinada reuniendo las condiciones señaladas en las legislaciones aplicables y sobre todo incluyendo el factor humano.

## **2.5 Diferencias entre los signos distintivos**

Diferencias entre marcas, nombres comerciales y señales de publicidad.

La marca y el nombre comercial:

- a) El nombre comercial es el que identifica un establecimiento o entidad mercantil, mientras que la marca identifica un producto o servicio; y



b) La marca en Guatemala tiene una vigencia de 10 años renovables por el mismo tiempo, la vigencia de un nombre comercial depende de las actividades del establecimiento o entidad mercantil que identifica, si el mismo suspende sus actividades en un plazo mayor de 6 meses el titular del nombre comercial podrá perder sus derechos exclusivos.

La marca y señal de publicidad o también conocido como eslogan:

a) Señal de publicidad o eslogan es el signo que se utiliza para atraer la atención del público consumidor sobre los productos o servicios que brinda un establecimiento, por lo general la señal de publicidad es usada en conjunto con la marca; y

b) La ventaja de la señal de publicidad en Guatemala es que la misma no debe ser necesariamente vinculada con una marca registrada, tal y como se realiza en otros países de Centroamérica, como lo es en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ya que en estos países se deben vincular la señal de publicidad con la marca y la vigencia depende de la vigencia de la marca.

En Guatemala, el registro de la señal de publicidad es independiente su vigencia es de 10 años renovables por un tiempo similar.

La principal diferencia entre marca colectiva y marca de certificación es que la primera sólo puede utilizarla un grupo específico de empresas, eso quiere decir que únicamente los miembros de la asociación que la conforman, mientras que la marca de certificación puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los requisitos y normas establecidas por el propietario de la marca de certificación.



Las diferencia esencial entre indicación geográfica y denominación de origen es que la denominación de origen consiste en el vínculo con el lugar de origen (país, pueblo, estado, región) y que se caracteriza por los factores no solo naturales sino también de las habilidades humanas, en cambio la indicación geográfica es a la que se le atribuye el origen geográfico y que el mismo debe estar vinculado con la naturaleza, el clima y todo lo relacionado al medio ambiente, en donde se elaboran los productos bajo estrictas reglas de producción, la cual le atribuye la calidad y reputación a los productos.

Asimismo, un producto con denominación de origen se caracteriza por la producción, la transformación y elaboración que se realiza en la misma zona geográfica; en cambio una indicación geográfica no es obligatorio que todas las fases de la producción de los productos sean realizados en la misma zona geográfica, por lo que se podría decir que si existe otra zona con las mismas características ambientales y naturales la producción de sus productos podría realizar en dicha zona con lo cual deja abierto a que se pueda producir en cualquier lugar que cumpla con esas características.

## **2.6 Diferencia entre signos distintivos y patentes de invención**

La diferencia esencial entre marcas y otros signos distintivos con las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales son, que el derecho exclusivo de la patente se adquiere desde el momento en que la misma es depositada o presentada ante el Registro, mientras que el derecho exclusivo sobre una marca se adquiere hasta que la misma se encuentre registrada, por lo que al momento de ser solicitada únicamente cuenta con un derecho de prelación o prioridad más no de un derecho exclusivo.



## **2.7 Diferencia entre marca tridimensional y diseño industrial**

La diferencia entre la marca tridimensional y el diseño industrial se basa en que la marca protegerá únicamente el diseño en sus tres dimensiones, aunque el registro podrá ser renovado por un periodo 10 años consecutivamente, sin embargo, el diseño industrial protege el diseño tridimensional en todas sus dimensiones, eso quiere decir, en todas sus medidas y longitudes.

El Registro de la propiedad intelectual en Guatemala le brinda la protección del derecho exclusivo por 10 años el mismo no permitirá que ningún tercero pueda utilizar el diseño industrial bajo ninguna circunstancia, asimismo, es posible solicitar una prórroga a su protección por 5 años más.

## **2.8 Diferencia entre marca tridimensional y marca bidimensional**

Las marcas tridimensionales son signos que distinguen productos de otros que son similares en el mercado que pueden ser objeto de un gráfico o representación, como por ejemplo botellas, envases, etc.

Por lo tanto, las marcas tridimensionales en 3D generalmente se presentan como apariencia del producto o empaque sustancial en imágenes tridimensionales, ahora bien, las marcas bidimensionales 2D generalmente se presentan como apariencia del producto o empaque sustancial en imágenes bidimensionales las cuales podríamos decir que son las etiquetas.



## **2.9 Principios que rigen el derecho marcario**

El derecho de propiedad industrial, así como todas las ramas del derecho deben fundamentarse en sus principios, que son la base doctrinal y científica de donde se originan funciones con respecto a los efectos jurídicos que de su aplicación surgen y se desarrollan, por lo que el derecho marcario se rige en base a los siguientes principios:

### **2.9.1 Principio de exclusividad**

Contar con un derecho de propiedad industrial le concede al titular del mismo un derecho exclusivo sobre el uso del signo distintivo, esto con el fin de impedir que terceros usen los signos distintivos idénticos o similares al registrado a efectos de evitar un aprovechamiento indebido sobre la fama, el reconocimiento y prestigio que ha adquirido el signo distintivo.

El derecho exclusivo le brinda al titular la facultad de disponer de su propiedad como acontece con cualquier otro bien, es decir, de transferir, ceder, o vender sus signos distintivos libremente o autorizar a terceros para que puedan usarla para productos o servicios diferentes a los que son comercializados con sus marcas.

Esto lo pueden realizar a título gratuito u oneroso o de conformidad con lo establecido en los contratos de licencia, y también pueden explotar el uso de las marcas a través de la figura de la franquicia, el cual es un modelo de negocio conocido y que por medio del cual se expande el uso de las marcas a nivel mundial.



## 2.9.2 Principio de especialidad

El principio de especialidad es el que protege aquellos productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada, por lo tanto, hay que usar de base la Clasificación Internacional de NIZA, por lo que, podríamos decir que con este principio se limita la protección a los productos o servicios a los que únicamente ha sido registrada la marca y que la misma será únicamente usada en relación con lo que se ha solicitado proteger.

Asimismo, con este principio y de conformidad con la legislación de algunos países de Latinoamérica es posible la coexistencia de marcas similares o idénticas si no existe riesgo de confusión o asociación entre los productos o servicios que protegen los signos distintivos.

De acuerdo con Carlos Arcudía el principio de especialidad debe ser “lo suficientemente distintos como para que no se presente una confusión sobre el origen empresarial o sobre la información que proporcionan las marcas”.<sup>17</sup>

Cabanellas de las Cuevas indica que “este principio no es aplicado si existe identidad o vinculación competitiva entre los productos o servicios que el registro protege, porque a través de este principio, se busca evitar que el titular de registro monopolice un signo. Este principio implica que la protección de la marca se aplica solo al uso en relación con bienes, servicios iguales o similares de la esfera de protección reclamada y concedida”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> ARCUDIA Hernández, Carlos Ernesto. La determinación del riesgo de confusión de marcas. Pág. 8

<sup>18</sup> CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo. “El uso atípico de la marca ajena, Buenos Aires, Heliasta 1999, Pág.51



### **2.9.3 Principio de territorialidad**

Con este principio determina que la marca surte efecto en la jurisdicción donde se encuentra registrada la marca, esto quiere decir que tiene su protección únicamente en el país donde se encuentra registrada y los derechos exclusivos no trascienden fronteras. Como excepción a la aplicación de este principio lo constituye el sistema de Madrid para el registro internacional de las marcas, que aplica en los países partes del Arreglo de Madrid o el Protocolo de Madrid.

El sistema ofrece la posibilidad de proteger las marcas en varios países que son miembros del Arreglo, y funciona mediante la presentación de una solicitud en una sola Oficina de marcas. El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca realizada en forma local en cada uno de los países designados por el solicitante.

### **2.9.4 Principio de temporalidad**

La protección de los signos distintivos, así como de las invenciones se encuentra sujetas a un determinado plazo, por lo que este principio se rige en la premisa de que todo lo que tiene vida, fenece, realidad que ocurre con los derechos de los cuales se pueden determinar que no son eternos sino temporales.

En el caso de los signos distintivos el plazo otorgado sobre el derecho exclusivo es por lo general de 10 años renovables por un periodo igual, sin embargo, para las invenciones



los derechos otorgados son válidos por un tiempo determinado y al caducar el plazo de los derechos de exclusividad, las invenciones pasan a ser de dominio público y pueden ser explotados por cualquier tercero sin que se violen los derechos de un titular en específico.

## **2.10 Función de las marcas**

La principal función de las marcas es el de identificar y diferenciar claramente un producto y servicio, y que realice una diferencia puntual entre un producto o servicio de una misma especie sin que exista un riesgo de confusión o asociación, por lo que, debe explicar por qué ese producto es diferente de los demás productos en un espacio de mercado donde se encuentran muchos productos de la misma naturaleza, pero que cada uno tiene sus particularidades dependiendo de la marca que la identifica.

De las funciones principales se encuentran las siguientes:

### **2.10.1 Función de protección**

La función de protección se enfoca en dos puntos, primero en la función de proteger al titular de la marca contra los competidores evitando así el aprovechamiento ilícito de la buena fama que ha adquirido la marca y que el titular de la misma pueda accionar contra cualquier tercero a efectos de eliminar cualquier marca idéntica o similar a la registrada que se encuentre en comercialización y que pueda causar un detrimento a la marca registrada; y segundo la función de proteger al consumidor en relación a evitar que un



tercero con una marca similar o idéntica a la protegida pretenda inducir a engaño al consumidor, haciendo creer que está optando por un producto del cual no es el que acostumbra a adquirir, esto sucede cuando un tercero viola los derechos marcarios y perpetra actos de competencia desleal, por ende procede a comercializar productos idénticos o similares a los de una marca ya registrada al realizar una copia del *trade dress* o vestimenta comercial.

“La doctrina se encuentra uniforme en cuanto a que la función fundamental de las marcas radica en su distintividad, y las demás funciones simplemente se derivan de tal capacidad o se someten a esta. Así, para Otamendi "la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros".

## **2.10.2 Función indicadora de la procedencia empresarial y la calidad**

Con esta función se logra distinguir y dar auge al empresario que comercializa su marca, y la calidad de sus productos y servicios identificados con misma, asimismo, le brinda una historia marcaria que con el tiempo va alcanzando un alto nivel económico y reconocimiento en el mercado. Con esta función se permite que se afirme la relación con los consumidores ya que se logra la fidelización de los consumidores con las marcas de determinado origen empresarial.

Con relación a la función de indicadora de procedencia Carlos Fernández – Nóvoa expresa “que la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función primaria y fundamental de la marca: la que se apoya



directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marca. En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca”.<sup>19</sup>

Con relación a la función de calidad, Carlos Fernández – Nóvoa expresa “La experiencia pone de manifiesto que la contemplación de una marca enlaza con un producto suscita, de ordinario, en el ánimo del consumidor la creencia de que tal producto posee ciertas características. Características que en algunas ocasiones serán un tanto vagas e indeterminadas: el consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género. Y características que en otras ocasiones presentaran unos perfiles más rotundos: el consumidor atribuirá al producto o servicio de marca un determinado nivel de calidad. De uno u otro modo, es indudable que por regla general el consumidor cree que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja”.<sup>20</sup>

### **2.10.3 Función de distinción o reputación, *goodwill***

La función de distinción, *goodwill* o reputación de una marca comercial de una empresa, no es solo un nombre, signo o imagen registrada que permite la identificación y distinción de sus productos o servicios frente a los de sus competidores, sino que también es el

---

<sup>19</sup> FERNÁNDEZ-Novoa, Carlos. Tratado sobre Derechos de Marcas. Pág.70

<sup>20</sup> FERNÁNDEZ-Novoa, Carlos, Op.Cit., Pág. 73



reflejo del prestigio empresarial, la fama, el *goodwill* (buena fama) del titular de la empresa, por cuanto que la marca representa los valores, principios y compromisos adquiridos por la empresa en el mercado así como a sus consumidores brindando y manteniendo la calidad que ofrecen sus productos y servicios.

Carlos Fernández – Nóvoa expresa que “desde la perspectiva del titular, la función más importante de las marcas es sin duda alguna la de constituir un mecanismo en el que va condensándose progresivamente el eventual *goodwill* o buena fama de que gocen entre el público de los consumidores, los productos o servicios diferenciados por la marca. *Goodwill* o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca”.<sup>21</sup>

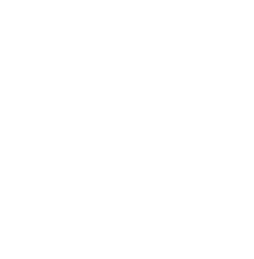
Sin perjuicio de lo anterior, Cabanellas de las Cuevas también reconoce la existencia de otras funciones secundarias de las marcas, las cuales son:

1. función de identificación del origen de los bienes y servicios
2. función de garantía de calidad
3. función publicitaria e informativa
4. función competitiva
5. función de protección del titular de la marca
6. función de protección del consumidor
7. función y efectos económicos de las marcas en los países subdesarrollados”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> FERNÁNDEZ-Novoa, Carlos, Op.Cit. Pág. 76

<sup>22</sup> Revista Chilena de Derecho, Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php> (Consultado en fecha 26-04-2021)





## CAPÍTULO III

La ventaja derivada del registro de una marca es el hecho de que el titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma. La exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear de forma lícita la marca explotándola en el comercio para distinguir los productos o servicios con los cuales ha sido registrada la marca.

Asimismo, el titular está facultado para otorgar licencias de uso, franquicias, autorizar el uso de su marca, suscribir contratos de coexistencias para marcas similares o idénticas, pero para identificar productos o servicios diferentes a los que su marca protege y de estar en constante vigilancia para proteger los derechos adquiridos sobre las marcas.

### **3 Derecho de prelación y prioridad**

El derecho de prelación es adquirido por el solicitante de la marca al momento de ser presentada ante el Registro de propiedad intelectual en Guatemala, la solicitud de registro del signo distintivo le brinda al solicitante un beneficio de que si existe una solicitud de registro sobre un signo similar o idéntico al ya solicitado se le dará preferencia al que fue presentado primero respetando el tiempo y orden del número de la solicitud.

Con relación a la prioridad “Doctrinariamente se manifiesta que El Principio de Prioridad en la Inscripción de Marcas según Fernández-Novoa, C. es El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción



registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos”.<sup>23</sup>

Asimismo, el derecho de prioridad podrá ser reclamado de conformidad con lo establecido en el Convenio de Paris, del cual Guatemala es un estado miembro de dicho convenio, en donde se establece en el *Artículo 4 [A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes: división de la solicitud]*.

*A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.*

*C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. 2) Estos plazos comienzan a*

---

<sup>23</sup> Cijul en Línea, Centro de Información Jurídica en Línea, El Derecho de Prioridad en La Inscripción de Marcas [www.cijulenlinea.ucr.ac.cr](http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr) (consultado en fecha 10-02-2021)



*correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.*

Eso quiere decir que en Guatemala puede ser solicitada una marca reclamando prioridad de uno de los estados contratantes en donde se haya presentado y que el mismo se encuentre dentro del plazo establecido de 6 meses, por lo que, le brinda un derecho preferencial en cuanto a la solicitud presentada de forma local ya que, si existiera una disputa, el derecho de prioridad brinda una antelación de 6 meses sobre el depósito de la marca.

Por lo que se origina el bloqueo de solicitudes de terceros que puedan presentar su solicitud posteriormente para marcas similares o idénticas en la misma clase o en clases accesorias o también conocidas como complementarias.

### **3.1 Marcas registradas**

La obtención del registro de un signo distintivo constituye el reconocimiento oficial de que el signo ha reunido todos los elementos necesarios para ser considerado legalmente una marca.

Una de las ventajas de contar con el registro de una marca es que el titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma y la explotación comercial en el comercio mediante una venta directa a los consumidores o a través del otorgamiento de franquicias y



licencias de uso onerosas, también existen licencias gratuitas, todo dependerá del modelo de negocio del cual cuenta el titular de la marca.

Mauricio Jalife Dahe expresa que “el registro de la marca permite al titular el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o mediante la percepción de regalías por su utilización, lo que representa una ventaja”.<sup>24</sup>

Las marcas registradas son usadas en el comercio con la R o ® este símbolo se utiliza para señalar que una marca ya ha sido registrada, bien sea un producto o un servicio y que la misma ya ha sido aprobado en su territorio.

El uso de este símbolo también es una advertencia general para el respeto al derecho del titular de la marca y así instar a no usar una marca registrada.

Asimismo, existen otros símbolos que son usados en el comercio tales como:

TM: el cual es un símbolo que representa la marca de un producto, por lo general este símbolo es usado en marcas comercializadas en Estados Unidos. Sus siglas en inglés significan *Trade Mark*, lo que en español significa "marca comercial".

SM: en inglés significa *Service Mark* y cumple la función de señalar el servicio que ofrece una marca. En español significa "marca de servicio".

---

<sup>24</sup> JALIFE Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Pág. 84



Copyright o ©: el símbolo, que en inglés es llamado *Copyright*, se usa con el fin de que el público se entere que la presente obra es original y su reproducción o duplicación está sujeta a derechos de autor. Es esencial recalcar que el uso del símbolo © es libre, mientras se emplee de forma correcta; se usa como advertencia, ya que la obra no puede ser usada sin el consentimiento del autor. Se utiliza incorrectamente cuando un tercero toma la idea original y la asume como propia, aunque realmente no sea así. La palabra *copyright* significa en español "derecho de autor".

### **3.2 Vigencia y mantenimiento de una marca**

Las marcas tienen una vigencia de 10 años, los cuales pueden ser renovados por un periodo similar, en vista de esto puede decirse que una marca tiene una vigencia indefinida ya que su renovación puede ser de forma indefinida por periodos similares, y la misma terminaría solo si el titular de la marca decide no renovar la marca.

Asimismo, en el Artículo 5bis del Convenio de París, establece que *[Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes: rehabilitación]. 1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.*

En virtud de este plazo, es posible que una marca sea renovada dentro del plazo de gracia eso quiere decir dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento y de



conformidad con la Ley de propiedad intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 32 establece que es necesario el pago de un recargo por solicitar la renovación en el plazo de gracia.

La renovación de las marcas también puede ser solicitada 1 año antes de la fecha de vencimiento.

Todos los países miembros del convenio de París tienen establecido en sus leyes locales el plazo de gracia de 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento de las marcas.

### **3.3 Cancelación de marcas**

La cancelación de las marcas puede realizarse mediante un juicio oral de cancelación por falta de uso, el mismo es ventilado por la vía judicial, el que acciona dicho juicio debe mostrar interés en la marca de la cual desea cancelar, esto debido a que su marca ha sido rechazada a registro debido a la marca registrada y de la cual alegará que no tiene uso y que por tal razón debe ser cancelada.

La cancelación del registro de una marca también puede ser solicitada por el titular de la marca mediante una cancelación voluntaria ya sea total o parcial, tal y como lo establece el Artículo 64 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, "*ARTICULO 64. CANCELACIÓN VOLUNTARIA. El titular de una marca podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación de ese registro o la restricción en cuanto a los productos o servicios que ampara. La solicitud de cancelación deberá*



*contener firma legalizada por notario y acompañar el comprobante de pago de la tasa correspondiente”.*

La cancelación total de la marca se realiza sobre todo lo que conforma la misma, eso quiere decir sobre la denominación, el diseño y todos sus productos y servicios, mientras que la cancelación parcial puede realizarse únicamente para limitar la protección de los productos con lo que se encuentran protegidos por la marca.

No obstante, a lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala también regula en su Artículo 65.

*CANCELACIÓN POR GENERIZACIÓN DE LA MARCA. A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:*

*a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o al servicio al cual se aplica la marca;*



b) *El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o del servicio respectivo; y*

c) *El desconocimiento de la marca por el público como signo distintivo de un origen empresarial determinado.*

La cancelación por generalización de la marca es responsabilidad del titular de la marca registrada ya que si no brinda un constante monitoreo sobre sus derechos exclusivos, corre el riesgo de perder sus derechos ya que sus marcas pueden perder su carácter distintivo, por lo tanto, deberá ejercer un monitoreo constante en el mercado y comercio a efectos de validar que ningún tercero use sus marcas sin su consentimiento y en todo caso iniciar acciones legales en contra de los que violen sus derechos, por lo tanto, está bajo la responsabilidad del titular de la marca el velar que no se desgaste el uso de la marca y así perder sus derechos exclusivos.

### **3.4 Uso de marcas**

En Guatemala el uso de las marcas no es obligatorio tal y como se solicita en otros países como Estados Unidos y Puerto Rico, entre otros ya que en estos países, si la marca no se encuentran en uso la misma no puede ser registrada y también existe las declaraciones de uso continuo de las cuales también debe ser probado el uso de las marcas, como en México la declaración de uso continuo debe ser presentada dentro de los tres años siguientes contados desde la fecha de registro y en Estados Unidos debe ser presentado dentro de los 5 años posteriores la fecha de registro, en Puerto Rico en



uso continuo debe ser presentado 3 años a partir de la fecha de solicitud, asimismo, en varios países como Estados Unidos, Puerto Rico, México y Argentina, solicitan una declaración de uso al momento de solicitar la renovación de la marca.

Por lo tanto, el uso obligatorio solicitado en los países antes mencionados tiene una incidencia sobre el mantenimiento de los derechos sobre las marcas y de su cumplimiento dependerá si la marca seguirá vigente o la declararán caducada.

El uso de la marca en Guatemala solo debe ser probado ante los tribunales correspondientes al enfrentarse una demanda de cancelación por falta de uso, la cual es ventilada por la vía judicial mediante un juicio oral de cancelación por falta de uso.

#### **3.4.1 Finalidades del uso de marca**

En Guatemala y varios países donde el uso de la marca no es obligatorio para mantener la vigencia del mismo, la finalidad del uso es para defender la marca en caso enfrente una acción de cancelación por falta de uso, esta acción de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece que:

*“A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos*



*cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada... Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación...*

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

*Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.*

*También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.*



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

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

En relación a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial, se puede definir que el uso de la marca debe ser de forma continua, por lo menos tres meses antes de haberse iniciado la demanda de cancelación por falta de uso y que cambios no sustanciales a la marca no implicarían una cancelación ya que la Ley permite que la marca contenga algunas modificaciones en el uso pero que no sea una forma que distorsione por completo el registro de la misma, también, el uso por una licenciatario o por otra persona autorizado como por ejemplo un franquiciatario es aceptado como un uso real y efectivo.

En virtud de lo anterior, el uso de la marca en Guatemala servirá para defender la marca ante una eventual acción judicial de cancelación por falta de uso. Asimismo, en El Salvador, Nicaragua, Costa rica y Panamá, el uso de la marca no es obligatoria para mantener vigente la misma, sin embargo, en caso se enfrenten a una acción de cancelación el titular de la marca deberá probar el uso del mismo.



No obstante a lo anterior, cabe señalar que si una marca no tiene suficiente aptitud distintiva o es una marca débil la misma puede adquirir el carácter distintivo respecto de sus productos o servicios y esto dependerá del uso, tanto en su país de origen como en otros países, este uso es conocido como Secondary Meaning, o como distintividad sobrevenida o adquirida, el cual es un fenómeno jurídico de origen anglosajón, que tiene por finalidad dotar de realidad al sistema marcario, es decir, lograr concordancia entre el registro marcario y la realidad material del mercado.

El Secondary Meaning o distintividad sobrevenida o adquirida se encuentra regulado en el Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República en el Artículo 20 último párrafo el cual establece que:

*“Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio”.*

### **3.4.2 Pruebas de uso**

En los países donde es obligatorio el uso de la marca, por lo general, se debe acreditar una fotografía de los productos o servicios que muestren la marca, facturas y material publicitario.



Ahora bien, con relación a las pruebas que deben ser presentados en una eventual acción de cancelación por falta de uso, deben, por ejemplo, presentar facturas donde se demuestre el uso continuo e ininterrumpido de la marca, así como, muestras de los productos y todas las pruebas que evidencien un uso adecuado y real de la marca.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece que *“La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente”*.

La carga de la prueba siempre corresponde al titular de la marca, acá no se pueden encajar como uso real y efectivo el de las exportaciones paralelas ya que el mismo no reúne las formas legales que deben cumplir como uso real, continuo y efectivo.





## CAPÍTULO IV

El Registro de la propiedad intelectual de Guatemala es el ente garante de la protección de la propiedad industrial y responsable de velar por que los derechos adquiridos por los titulares de los signos distintivos y las invenciones sean resguardados, a efectos de evitar que sean violados los derechos y mantener la certeza jurídica de la protección correcta de la propiedad industrial en la República de Guatemala.

### 4. Registro de la propiedad intelectual

Guillermo Cabanellas de Torres, define al Registro de la Propiedad Industrial como “La oficina pública, de régimen nacional, con la centralización adecuada, que lleva la constancia oficial de la adquisición, uso, modificación, transmisión o extinción de las patentes, marcas de fábrica, nombres comerciales, modelos y recompensas; y define al Registro de la propiedad intelectual como “La organización administrativa que en cada país asegura la propiedad intelectual (v.) de los autores, editores, traductores, y causahabientes en cuanto a obras literarias, científicas o artísticas.

Abarca también las películas cinematográficas, las fotografías, las obras musicales o coreográficas, al igual que los seudónimos. Como datos genéricos en las obras más peculiares registradas, que exigen el depósito de varias obras ejemplares se encuentran los del título de la obra, nombre y apellido del autor, del editor y del impresor, número de ejemplares y precio de la obra”.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Universitario. Pág. 353 y 354



La primera Oficina de Marcas y Patentes en Guatemala fue creada por medio del Decreto Número 882 del 31 de diciembre del año 1924. Asimismo, la Oficina de Marcas y Patentes pasó a formar parte del Ministerio de Economía y Trabajo en el año 1944 por medio del Decreto Número 28.

No obstante, a lo anterior en fecha 16 de octubre de 1956, el Ministerio de Economía es separado del Ministerio de Trabajo, y la Oficina de Marcas y Patentes pasa a ser dependencia del Ministerio de Economía según el Decreto Número 1117 y el 13 de enero del año 1983 la Oficina de Marcas suspendió sus actividades, reiniciando las mismas el 19 de julio del año 1983 de conformidad con el Acuerdo Número 305-83 emitido por el Ministerio de Economía, y con la entrada en vigencia del Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se establece que el Ministerio de Economía transformó la Oficina de Marcas y Patentes en El Registro de la Propiedad Intelectual.<sup>26</sup>

Por lo tanto, El Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala mediante el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y de conformidad con lo regulado en el Artículo 162 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, se establece que es la autoridad administrativa competente para:

- a) *Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial;*
- b) *Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta ley;*

---

<sup>26</sup> RODAS Solís, Servio Estuardo, El Derecho de Propiedad Industrial y El Pensum de Estudios de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Universidad San Carlos, Guatemala 2006, Tesis Pág. 37



- c) *Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y*
- d) *Realizar cualquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por la ley o en el reglamento respectivo.*

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

En virtud de lo anterior, el Registro de la propiedad intelectual es la institución competente para proteger la PI mediante la correcta aplicación de las Leyes nacionales y respetando los tratados y acuerdos internacionales.

De igual forma, la República de Guatemala como Estado Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) está obligada a velar por el cumplimiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y también es apoyada por todos los convenios y tratados internacionales a los que se encuentra adherido, por lo que, se cuentan con las herramientas necesarias para realizar su fin primordial.



El Registro de la propiedad intelectual en Guatemala se encuentra en constante modernización previendo las necesidades de los usuarios y de su personal, por tal razón ha optado por una transición en la modernización de sus plataformas informáticas.

#### **4.1 Bases de datos del Registro de la propiedad intelectual**

Las bases de datos con las que cuenta el Registro de la propiedad intelectual en Guatemala son las que se encuentran disponibles para realizar consultas para el público en general y en el cual se graban las marcas registradas y en trámite de las que únicamente se refleja los datos principales de los signos distintivos los cuales son:

- a) Número de expediente; es el número el cual se le asigna a la solicitud presentada en el cual se refleja la fecha y hora en la cual es presentada y de donde inicia el derecho de prelación del que nos referimos en capítulos anteriores.
- b) Fecha de presentación; es la fecha en la cual se presenta la marca y de la cual inicia el derecho de prelación.
- c) Número de registro; es el numero bajo el cual queda registrada la marca y es identifica la misma.
- d) Folio; es el número de página donde se encuentra la anotación del registro de la marca.
- e) Tomo; es el libro donde se encuentra el folio en el cual se ha realizado la anotación del registro de la marca y otras anotaciones a las cuales ha sido objeto la marca.
- f) Denominación de la marca, el diseño; la denominación es el nombre de la marca y el diseño con el cual ha sido solicitado o como se ha registrado.



g) Productos o servicios que protege; los productos o servicios deben precisamente aparecer en la base de datos para determinar a qué clase de la clasificación de internacional de Niza pertenece la marca.

h) Fecha de registro: es la fecha en la cual queda registrada la marca y de donde inicia a contarse los diez años de vigencia.

Y como información adicional en algunas marcas se encuentran los números de expedientes de renovación y cambios de nombre, traspaso o licencias a los que han sido sometidas las marcas, por lo tanto, para lograr tener el dato correcto de las anotaciones de renovaciones, cambios de nombre, traspaso o licencias se debe de realizar una consulta en los tomos físicos que se encuentran en el Registro de la propiedad intelectual.

En esa plataforma, es posible realizar consultas sobre los signos distintivos y patentes ingresando el número de registro o número de expediente, también se pueden hacer búsquedas idénticas o fonéticas de los signos distintivos denominativos, con relación a los signos figurativos se cuenta con la búsqueda de diseños y debe colocarse la clasificación de Viena sobre diseños y figuras.

Asimismo, se tiene acceso al Boletín electrónico del Registro de la propiedad intelectual (BORPI), donde se encuentran las publicaciones de las marcas y las anotaciones tales como, cambios de nombre, traspasos, licencias de uso y las publicaciones de patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad.



Por otra parte, a efectos de facilitar el pago de las tasas oficiales se ha modernizado El Registro de la propiedad intelectual con la implementación de la Generación de Boletas Electrónicas para realizar los pagos desde una banca en línea.

#### **4.2 Como solicitar la inscripción de un signo distintivo**

El primer paso para solicitar la inscripción de un signo distintivo es:

1) Previo a solicitar una marca, realizar una búsqueda exhaustiva para determinar que no existen derechos exclusivos sobre la marca de la cual se pretende el registro. Este trámite se realiza a través de una solicitud de búsqueda ante el Registro de propiedad intelectual en el cual se debe señalar la denominación de la marca de interés, el diseño y la clase del nomenclátor internacional de la Clasificación de Niza.

En caso la marca no se encuentre disponible, el solicitante puede (i) solicitar la marca, aunque sea de su conocimiento el obstáculo que enfrentará por medio de una objeción y del cual tratará seguramente de buscar una coexistencia con el titular de la marca registrada o accionar la cancelación por falta de uso; y otra opción sería que el interesado busque otra marca a efectos de no enfrentar conflictos con terceros.

2) Presentar el Formulario de Solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento), el formulario puede ser generado de forma digital el cuál es completado en la plataforma del Registro de la propiedad intelectual y no tiene



ningún costo, sin embargo, el mismo debe ser presentado junto con dos copias y la otra opción es presentar el formulario físico que se obtiene en el Registro de la propiedad intelectual.

- 3) Los documentos que deben ser adjuntados a la solicitud de registro son:
- a) Si el solicitante es una persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación;
  - b) Si el solicitante es una persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación (nombramiento);
  - c) Si el solicitante es una persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo;
  - d) Cuatro reproducciones del diseño de la marca si fuera mixta o figurativa;
  - e) Si fuera una marca tridimensional, las reproducciones deberán consistir en un diseño en sus tres ángulos;
  - f) Si se invocara prioridad en la solicitud de registro, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria, no es necesario presentar dicha copia con legalización;
  - g) De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. (Artículos 7, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; 2, literal a), numeral 1, del Arancel del Registro de la propiedad intelectual en materia de Propiedad Industrial; 5, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).



- 4) Para que la marca sea admitida debe cumplir con todos los requisitos del examen de forma y fondo establecidos en los Artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 del Reglamento del Registro de la propiedad intelectual en materia de propiedad industrial.
  
- 5) Después de admitida la marca debe realizarse la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Registro de la propiedad intelectual – BORPI- por una sola vez.
  
- 6) A partir de la publicación se cuenta con 2 meses para que se presenten oposiciones (Artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento del Registro de la propiedad intelectual en materia de propiedad industrial).
  
- 7) Si no se presenta oposición se procede a elaborar orden de pago para el registro de la marca el recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al Registro dentro del plazo de 1 mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca (artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; artículo 2, literal a), numeral 2 del Arancel), posteriormente, se procede a la elaboración del título de registro.
  
- 8) Inscripción de la marca en el folio del tomo de marcas, nombres comerciales o señales de publicidad que corresponda y emisión del título de registro.
  
- 9) Vigencia de la Marca como se ha mencionado en capítulos anteriores es de 10 años, renovables por períodos iguales.



Al cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y cumpliendo con los pagos según el arancel, la marca será registrada con éxito.

#### **4.3 Examen de forma y fondo**

El objetivo del examen de forma y fondo regulado en el Artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala es verificar que se cumplan con todos los requisitos solicitados en la Ley y el Reglamento para la solicitud del signo distintivo y que no incurra en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 20 y 21.

Por lo que, si el examinador tiene la certeza de que el solicitante no cumple con todos los requisitos establecidos en los Artículos 5, 22 y 23, procederá a emitir un requerimiento para que subsane las omisiones con el cual el solicitante cuenta con el plazo de 1 mes para dar respuesta al requerimiento en caso de no dar contestación la solicitud de registro quedará abandonada.

Por otra parte, si el signo distintivo incurre en las prohibiciones de los Artículos 20 o 21, el examinador emitirá una objeción con la cual el solicitante cuenta con un plazo de 2 meses para dar contestación al mismo. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado se tendrá por abandonada la solicitud y se ordenará el archivo.

Si el solicitante responde la objeción y el Registro estimase que subsiste la objeción planteada, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud. Contra los rechazos



de las solicitudes puede plantearse el Recurso de Revocatoria, el cual es elevado ante el Ministerio de Economía.

El examen de forma se realiza en base a que la solicitud de registro de la marca cumpla con todos los requisitos establecidos en el Artículos 5, 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en caso no se cumpla con alguno de estos requisitos se emitirá un requerimiento con un plazo de un mes a efectos de subsanar los errores o de completar lo que hace falta en la solicitud de registro.

El examen de fondo se realiza a efectos de determinar que no se ha violado lo establecido en los Artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial.

Marcas inadmisibles por causas intrínsecas, son las causales establecidas en el Artículo 20 y si en caso un signo distintivo es registrado bajo una de estas prohibiciones, cualquier tercero podrá solicitar por medio de un juicio oral la nulidad absoluta del registro, esta acción puede ser solicitada en cualquier tiempo, de conformidad con lo regulado en el Artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, párrafo dos.

Marcas inadmisibles por derechos de terceros, son las causales establecidas en el Artículo 21 y si en caso un signo distintivo es registrado bajo una de estas prohibiciones, cualquier tercero podrá solicitar por medio de un juicio oral la anulabilidad del registro, esta acción puede ser solicitada dentro de los 5 años posteriores al registro, de



conformidad con lo regulado en el Artículo 203 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000.

#### **4.4 Objeciones**

Las objeciones son emitidas en caso se incurra en algunas de las causales establecidas en el Artículos 20 o 21 de la Ley de Propiedad Industrial, entre las objeciones más comunes se encuentran los siguientes:

##### **4.4.1 Objeciones en base a derechos de terceros**

En virtud de que esta tesis está enfocada en la violación de los derechos marcarios, nos centramos en cuanto a las objeciones en base a derechos de terceros, este tipo de objeciones se basan en lo regulado en el Artículo 21 de la Ley de propiedad industrial Decreto 57-2000. El plazo para dar respuesta a la objeción es de 2 meses contados a partir de la fecha de notificación.

##### **4.4.2 Objeciones desvirtuadas en basada al principio de especialidad**

Las objeciones pueden ser desvirtuadas en base al principio de especialidad, en virtud de que dos signos distintivos que sean similares o incluso idénticos pueden coexistir en una misma clase, si los productos o servicios a los que serán usadas con la marca son diferentes a los del signo distintivo registrado, por lo tanto, también deben de ser diferentes los canales de distribución y comercialización.



Resolución emitida en fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinte por el Registro de la propiedad intelectual en el expediente No. 2015-011566 correspondiente a la marca ZOO, establece lo siguiente:

“Del análisis del presente expediente, y lo argumentado por la solicitante, el Registro determina que la objeción de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, ha quedado **desvirtuada**, ya que si bien es cierto que la denominación ZOO, contiene uno de los términos de la marca previamente registrada **PETIZOO LALA**, registro ciento ochenta y seis mil ciento treinta y dos (186132) y **PETITZOO LALA Y DISEÑO**, registros ciento noventa y cinco mil trescientos cincuenta (195350) y ciento noventa y seis mil catorce (196014), cuyo titular es COMERCIALIZADORA Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., también lo es que las marcas en pugna deben ser analizadas en su conjunto con los productos que ampara y pretende amparar, de lo que se establece que la naturaleza de los productos de cada uno de los signos ampara difieren, a tal punto que su coexistencia pacífica dentro del mercado resulta viable...”

“...del análisis de los productos en el comercio se pudo establecer, con base en lo argumentado por el solicitante y de la búsqueda hecha por este Registro, que las marcas registradas son utilizadas en el comercio para yogurts para niños, mientras que las marcas solicitadas son utilizadas en el comercio para chips de papa, por lo que dichos productos utilizarán distintos canales de distribución, en virtud que van dirigidos a distintos consumidores...”

En la colección de propiedad industrial e intelectual, señala breves anotaciones sobre el



principio de especialidad el cual indica: “El principio de especialidad, que es la regla general que permite incluso el registro de marca idénticas, desde que los riesgos de confusión o de asociación estén totalmente descartados, está sujeto a importantes excepción: (i) la marca notoriamente conocida (aquella que se destaca en su segmento específico, ocupando una posición de liderazgo por ser la más conocida por su público y (ii) la marca de gran renombre, o sea, aquella que ultrapasa su ámbito inicial de protección y, en razón de esa condición especial, tiene asegurada la protección en todos los ramos”.<sup>27</sup>

#### **4.4.3 Objeciones desvirtuadas en base a una cancelación por falta de uso**

Las objeciones también pueden ser contestadas en base a una cancelación por falta de uso de la marca, tal y como se establece en el Artículo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en el primer párrafo “

*“A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de*

---

<sup>27</sup> , SOUZA Borda, Ana Lucia Colección de Propiedad Industrial e Intelectual. Pág. 125



*nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente”.*

De los casos recientes cito el expediente No. 2019-04752 correspondiente a la marca KIBO en clase 30:

La marca KIBO en clase 30 puede causar confusión con el distintivo: KIBON clase 30 el cual aparece inscrito con número de registro 83465 titular UNILEVER N.V.” resolución emitida en fecha once de julio de dos mil diecinueve por el Registro de la propiedad intelectual.

En este caso, la sentencia del juicio de cancelación por falta de uso fue declarar cancelada la marca, por medio de la sentencia número 01165-2019-014749 del juzgado quinto de primera instancia del ramo civil de Guatemala de fecha 2 de febrero de 2021, la cual estableció en su parte conducente lo siguiente:

“LA INFRASCrita JUEZA DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE GUATEMALA AL REGISTRADOR DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE GUATEMALA...HACE SABER...Que dentro del juicio ORAL DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA “KIBON”, identificado con el número cero un mil ciento sesenta y cinco guion dos mil DIECINUEVE guion cero UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO (01165-2019-014749) oficial primero, que promueve este Juzgado la entidad **COMPañIA DE GALLETAS NOEL S.A.S.**, contra la entidad **UNILEVER N.V.** se encuentra la SENTENCIA de fecha ONCE DE



SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que se adjunta en copia simple, mediante la cual se ORDENA LA CANCELACIÓN DE LA MARCA que se describe a continuación;...

...**POR TANTO:** Para que se sirva **HACER LA CANCELACIÓN DE LA MARCA ORDENADA POR ESTE JUZGADO EN LA SENTENCIA ANTES REFERIDA SOBRE:** El registro de la **marca KIBON**, inscrita en con el número de registro ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco (834659), FOLIO doscientos ochenta y siete (287), tomo ciento setenta y ocho (178) de marcas para amparar productos comprendidos en la **clase treinta (30)**. Lee libro el presente despacho en la ciudad de Guatemala, el dos de febrero de dos mil veintiuno. M.A. DORA LETICIA MONROY HERNANDEZ- JUEZA.”

Al solicitarse la cancelación por falta de uso, es posible solicitar al Registro de la propiedad intelectual la suspensión del expediente hasta que sea dictada la sentencia que en derecho corresponde.

#### **4.4.4 Objeciones desvirtuadas en base a un contrato de coexistencia**

Otra opción de como desvirtuar una objeción y una de las gestiones más comunes que se realizan en varias de los Registros de propiedad intelectual e industrial, en distintos países son los contratos de coexistencias o acuerdos.

De los casos recientes cito el expediente No. 2012-07286 correspondiente a la marca PALL MALL Y ETIQUETA en clase 34, resolución emitida por el Registro de la propiedad intelectual de Guatemala, la cual en su parte conducente establece:



“II) Del análisis del presente expediente, lo argumentado por la solicitante, el Registro determina que la objeción de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis ha quedado **desvirtuada**, toda vez que acreditó a través de fotocopia legalizada de acuerdo de coexistencia con firma certificada, con sus respectivos pases de ley, extendida por el Mandatario de la entidad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., entidad titular de las marcas:

**PALL MALL KRYSTAL BLAST**, inscrita con el número de registro ciento sesenta y seis mil quinientos setenta y dos (166572); **PALL MALL IMAGINE THAT**, inscrita con el número ciento cuarenta y cuatro mil ciento setenta y dos (144172); **PALL MALL CLCIK ON INTENSE MINT**, inscrita con número doscientos cuatro mil ciento cincuenta y nueve (204159); y de las marcas **PALL MALL**, inscritas con número ciento sesenta y seis mil quinientos setenta y tres (166573), ciento cuarenta mil cuatrocientos ochenta y ocho (140488), ocho mil trescientos veintisiete (8327); que originaron la objeción, que se le otorgó el consentimiento expreso para registrar como marca la denominación solicitada en nuestro país, dentro de la clase solicitada, respecto a los productos que pretende amparar, por lo que en ese sentido se hace procedente acceder a la inscripción como marca del signo solicitado.

III) Se tienen por recibida la solicitud de registro inicial que registro como marca de la denominación **PALL MALL Y ETIQUETA**, en clase treinta y cuatro...”

Los contratos de coexistencia son contratos suscritos entre dos titulares de las marcas ya sean entidades mercantiles o personas individuales diferentes, acuerdan y consienten el registro y uso de un signo distintivo igual o similar al registrado para comercializar un



producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra.

Asimismo, estos contratos pueden suscribirse entre compañías relacionadas o que pertenecen al mismo grupo empresarial, como es el caso de la coexistencia que se suscribió para desvirtuar la objeción de la marca PALL MALL Y ETIQUEA ya que ambas entidades pertenecen al mismo grupo empresarial por lo que los productos que comercializarán serán los mismos.

#### **4.5 Oposiciones**

Las oposiciones en Guatemala se pueden presentar en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la marca es publicada en el boletín oficial de propiedad intelectual, asimismo, cualquier persona que considere que la marca publicada afecte sus derechos puede interponer oposición y la misma deberá ser admitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y después de cumplir con todas las fases se emitirá la resolución que en derecho corresponde.

##### **4.5.1 Plazo y fases de la oposición**

1. Evaluación y admisión de la oposición (2 a 6 meses)
2. Notificación de la oposición a la contra parte (1 a 3 meses después de haber sido admitida)
3. Plazo para responder la oposición (2 meses)



4. Plazo para notificar la apertura a prueba (4 a 6 meses contados desde que finaliza el plazo de la contestación de la oposición)
5. Apertura a prueba (2 meses para ambas partes)
6. Resolución de oposición (6 a 18 meses contados desde que finaliza el plazo de la apertura a prueba).
7. Notificación de la resolución (2 a 6 meses)

Generalmente las oposiciones son interpuestas por los titulares de las marcas para resguardar sus derechos exclusivos sobre sus marcas y no tolerar así la coexistencia pacífica de marcas idénticas o similares para la misma clase o para evitar que la marca se diluya y con esto pierda su fuerza distintiva por lo que también perdería parte de su valor.

## CAPÍTULO V



En la actualidad el resguardo de los derechos de propiedad industrial e intelectual han tenido un mayor alcance ya que la piratería, la violación a los derechos de propiedad intelectual y la competencia desleal, les han dado un golpe a los empresarios en relación a la comercialización y explotación de su propiedad intelectual e industrial con esto nos referimos a marcas, patentes y derechos de autor y derechos conexos, ya que debido a la evolución tecnología es fácil copiar una marca cuyo derechos son exclusivos y se inician negocios en redes sociales ofreciendo productos que parecieran ser los originales.

Sin embargo, resultan ser una burda imitación o una leve descomposición de una marca original a efectos de confundir a los consumidores para relacionar los productos con un prestigio adquirido por marcas de gran historia, por lo que, se provoca detrimento de la propiedad intelectual e industrial de los titulares que cuentan con el derecho exclusivo de los signos distintivos, entre otros.

Por tal razón, al suscribir un acuerdo de coexistencia o un consentimiento entre compañías que no sean del mismo grupo empresarial afectará la propiedad industrial, creando en el público consumidor una posible confusión o error sobre el origen empresarial o dará pauta a que terceros inicien con el uso de dichas marcas o de hasta intentar el registro de las misma acompañado de otro elemento, esto por creer que no existe un derecho exclusivo ya que el mismo se encuentra diluido o está siendo usado por dos o más empresas.



Por lo tanto, esta situación da inicio a una violación de los derechos de propiedad industrial y en varias oportunidades se debe dar una advertencia en vía directa a los que usan las marcas sin autorización por medio de un *-Cese & Desist Letter-* para dejar de usar o explotar una marca registrada.

En otro caso, el tercero también puede solicitar el registro de dicha marca por lo que los titulares de las marcas registradas deberán interponer oposiciones con el fin de evitar y tolerar la dilución y explotación de sus marcas, entonces, cabe cuestionarse, porque si se solicita una marca que se encuentra registrada a favor de únicamente dos titulares, el ente que vela por la protección de los derechos de propiedad industrial, es decir el Registro de la propiedad intelectual no ejerce acción alguna, como por ejemplo una objeción y posteriormente un rechazo por objeción para evitar el registro de una tercera marca idéntica o similar a las que ya se encuentran registradas por dos titulares?

La respuesta es clara, por que no cuentan con una base de datos en la cual se encuentren registrados los contratos suscritos entre las entidades, donde ambas han consentido el registro de las marcas y tiene una serie de obligaciones de hacer y no hacer, a efectos de que la propiedad industrial quede resguarda y no se violenten sus derechos.

Por tal razón, es de suma importancia la creación de una base de datos, debido a que al no contarse con el mismo el sistema se sobre carga y esto puede evitarse, con una modernización del Registro, no solo en Guatemala, si no en todos los países del mundo, ya que por el momento en ningún país donde es admitida la coexistencia, existe una base de datos en la cual sea registrados estos contratos.



## **5 Contratos de coexistencia, acuerdos o consentimientos**

Debido a que la presente tesis está enfocada en la violación de los derechos de PI por la falta de una anotación sobre los contratos de coexistencia, acuerdos o consentimientos suscritos entre los titulares de las marcas, es necesario señalar de que se tratan estos aunando a lo expuesto en el capítulo anterior.

De acuerdo a lo publicado en la Revista de la OMPI sobre La P.I. y las empresas la coexistencia de marcas se entiende que "La expresión "coexistencia de marcas" describe una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra.

A menudo, dos comerciantes descubren que están usando la misma marca o una muy parecida para productos idénticos o similares en lugares distintos. Pueden realmente no saber el uno de la existencia del otro durante años, hasta que uno de ellos expande su negocio y empieza a usar la marca o presenta una solicitud de registro de su marca en el país en el que el otro desarrolla sus actividades comerciales.

¿Qué ocurre en ese caso? Llegado ese momento, el Registro puede rechazar la solicitud, dado que entraría en colisión con los derechos previos adquiridos por el otro comerciante. También puede ocurrir que este último se oponga a la solicitud durante el procedimiento de oposición, o que entable una acción de nulidad una vez que se haya registrado la marca.



En un acuerdo formal de coexistencia de marcas, ambas partes reconocen el derecho de la otra sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado.

Esta coexistencia puede basarse en una división de los territorios donde cada uno de los titulares puede ejercer sus actividades, o en una delimitación de sus ámbitos de uso respectivos, por ejemplo, en lo que respecta a los productos o servicios para los que va a usarse.

Si la mejor solución es un acuerdo de coexistencia, el primer paso es que ambas empresas definan sus esferas de actividad y acuerden ceñirse a esos parámetros.

No obstante, el verdadero desafío consiste en anticipar el desarrollo futuro de las actividades de cada empresa. ¿Dónde se ve cada empresa diez o veinte años después? ¿Hay un riesgo de que la expansión de cada una de ellas invada el territorio de la otra?

El caso de Apple Corps, el sello discográfico creado por los Beatles, y Apple Computers es un buen ejemplo de las dificultades que pueden surgir. Ambas empresas establecieron un acuerdo de coexistencia de marcas en 1991, según el cual Apple Computers tendría el derecho exclusivo a usar sus marcas Apple "para o en relación con productos electrónicos, programas informáticos y servicios de procesamiento y transmisión de datos"; mientras que Apple Corps tendría el derecho de uso exclusivo de sus propias marcas Apple "para o en relación con toda obra creativa presente o futura cuyo contenido principal sea música o interpretaciones y ejecuciones musicales, independientemente de



que los medios empleados para grabar o comunicar estas obras sean tangibles o intangibles".

Así, si bien las dos compañías tenían marcas cuya similitud se prestaba a confusión, definieron una esfera en la que eran distintas –la del ámbito de uso–, que sentaba las bases de su acuerdo de coexistencia. El acuerdo permitió que ambas empresas siguiesen ejerciendo sus actividades y sacando provecho de su fama sin infringir mutuamente sus derechos. Ninguna de las empresas había previsto que el futuro desarrollo de las tecnologías musicales digitales acabaría por acercar mucho los dos campos.

Cuando Apple Computers lanzó el software y la tienda digital iPod e iTunes, Apple Corps lo denunció, alegando que Apple Computers se había introducido en el ámbito reservado exclusivamente a Apple Corps, infringiendo el acuerdo de coexistencia de las dos marcas.

El tribunal examinó el asunto desde el punto de vista del consumidor y consideró que no se había quebrantado el acuerdo, ya que el logotipo de Apple Computers se había usado en relación con el software y no con la música que ofrecía el servicio. Ningún consumidor que se bajase música usando el software iTunes iba a pensar que estuviese interactuando con Apple Corps.

En este caso, el hecho de que hubiese un acuerdo de coexistencia no sirvió para evitar un costoso pleito. No obstante, como en cualquier tipo de acuerdo, se aconseja introducir



una cláusula sobre resolución de conflictos en previsión de los problemas que puedan surgir en el futuro.

El Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI ofrece algunos ejemplos útiles de este tipo de cláusulas. Interés público y medidas *antitrust*. Una cuestión importante que hay que tener en cuenta antes de negociar un acuerdo de coexistencia es la del interés público.

Un tribunal puede invalidar un acuerdo si considera que, en un caso concreto, la coexistencia de marcas similares iría en contra del interés público. Esto puede darse en particular en el campo de la salud pública si dos productos médicos diferentes llevaran la misma marca, incluso en el caso de que las empresas operasen en zonas geográficas distintas.

Asimismo, las empresas tienen que conocer las normas *antitrust* y relativas a la competencia, ya que un tribunal podría decidir que dos marcas cuyo parecido produzca confusión en lo relativo a dos productos similares afectan de algún modo a la competencia en el mercado. El proceso de elegir una marca debe llevarse a cabo con cuidado y visión de futuro, realizando una búsqueda lo más exhaustiva posible, apoyándose de los profesionales especializados en área.

Si a pesar de estos esfuerzos, surge un conflicto con una marca igual o similar que esté en el mercado, puede resultar más económico recurrir a un acuerdo de coexistencia que a un enfrentamiento judicial.



No obstante, esto no significa que, una vez llegado el momento del conflicto, sea siempre mejor ceder y aceptar la coexistencia, ya que en algunos casos el litigio puede ser la única solución apropiada. Les corresponde a los propietarios de las marcas decidir en cada caso cuál es la mejor alternativa en función de su situación particular”.<sup>28</sup>

Por lo tanto, los contratos de coexistencia, también llamados acuerdos o consentimientos son contratos atípicos, de naturaleza consensual ya que son perfeccionados por el consentimiento expreso de los titulares de las marcas, en el cual se establecen derechos y obligaciones que deberán ambas partes cumplir, por lo general, se suscriben este tipo de contratos cuando se pretende el registro de dos marcas ya sea idénticas o similares ante el Registro de la propiedad intelectual de Guatemala o de otro país donde son aceptados.

Los otorgantes de este tipo de contratos son el titular de una marca ya registrada y el nuevo solicitante de la marca idéntica o similar quien tendrá el consentimiento de acceder al registro marcario.

Entre las cláusulas principales para este tipo de contratos están el de definir el territorio, los productos o servicios que protegerán cada marca, la forma en que serán usadas las marcas junto con sus diseños en caso las mismas estén compuestas por un diseño a efectos de evitar lo más posible un riesgo de confusión o asociación al consumidor, y por último ambas partes deberán comprometerse a proteger sus derechos a fines de evitar

---

<sup>28</sup> Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI). Revista de la OMPI La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas, noviembre 2016  
[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/06/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/06/article_0007.html) (Consultado en fecha 03-05-2021)



que un tercero intente el registro de una marca idéntica o similar a las ya registradas por medio de un contrato de coexistencia o carta de consentimiento.

Los contratos de coexistencia en la actualidad son constantemente utilizados en el mundo entero debido a su importancia en la función económica y jurídica, ya que la saturación y el poco ingenio de *marketing* ha generado que se intente el registro de marcas ya existentes o que únicamente realicen cambios significativos de una marca original, por lo que la única solución en varios de los casos es suscribir un contrato de coexistencia o solicitar una carta de consentimiento para el registro de la nueva marca.

#### **5.1 Situaciones en que es común suscribir un contrato de coexistencia o acuerdo**

Usualmente los contratos de coexistencia suelen suscribirse cuando ya existe una marca registrada y otro titular desea registrar su marca, pero para un productos o servicios diferentes, aunque estas figuren en la misma clase del nomenclátor internacional de la clasificación de Niza, por lo tanto, estos contratos se suscriben antes de solicitar la nueva marca o cuando la marca es objetada debido a la marca ya registrada.

Otra forma en la que se suelen suscribir estos contratos es cuando dos compañías que forman parte del mismo grupo empresarial desean registrar la misma marca, pero con otra entidad del mismo grupo, entonces se realiza el contrato de coexistencia donde se demuestra la vinculación comercial entre las entidades.



Actualmente, varias compañías se encuentran en una restructuración del modelo de negocios de sus empresas, por lo que suelen suscribir estos contratos, previo a realizar trasposos a compañías tenedoras de las marcas, sin embargo, realizar esta práctica pone en riesgo el registro de las marcas, ya que es posible enfrentar una pérdida de fuerza distintiva, dilución de la marca y vulnerabilidad al valor agregado de la marca.

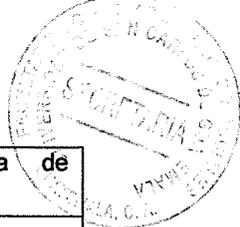
**5.2 Jurisdicciones donde se admiten y no se admiten los contratos de coexistencia**

Se realizó una encuesta a varios bufetes de abogados especializados en propiedad industrial alrededor del mundo, a efectos, de verificar en que jurisdicción son aceptados los contratos de coexistencia y si deben cumplir con alguna regla en específico, o si las mismas deben ser registradas o anotadas en la base de datos del Registro de propiedad intelectual e industrial, en cada jurisdicción, la encuesta se realizó entre el 6 y el 30 de abril del año 2021, las preguntas fueron las siguientes:

<b>QUESTION</b>	<b>PREGUNTAS</b>
<b>COUNTRY:</b>	<b>PAÍS:</b>
<b>LAW FIRM:</b>	<b>BUFETE DE ABOGADOS:</b>
<b>DOES COEXISTENCE AGREEMENTS ARE ADMITTED IN YOUR COUNTRY?</b>	<b>¿SE ADMITEN ACUERDOS DE COEXISTENCIA EN SU PAÍS?</b>
<b>DOES THE COEXISTENCE AGREEMENTS HAVE TO BE RECORDED IN THE TRADEMARK OFFICE?</b>	<b>¿LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA DEBEN SER REGISTRADOS EN LA OFICINA DE MARCA?</b>

Los resultados son los siguientes:

<b>PAÍS:</b>	<b>BUFETE DE ABOGADO</b>	<b>¿SE ADMITEN ACUERDOS DE COEXISTENCIA EN SU PAÍS?</b>	<b>¿LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA DEBEN SER REGISTRADOS EN LA OFICINA DE MARCA?</b>
Guatemala	PALACIOS & ASOCIADOS	Si son admitidos, y las cartas de consentimiento también.	No existe un registro per se para los contratos, únicamente se adicionan a los expedientes que son objetados o que fueron parte de una oposición y el conflicto fue solucionado por medio de un contrato



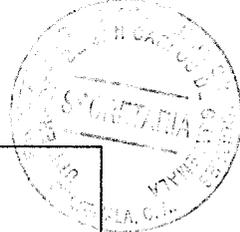
			de coexistencia o una carta de consentimiento de registro.
El Salvador	CENTRAL LAW EL SALVADOR  IDEAS PATENTS & TRADEMARKS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Si, Los requisitos son que las marcas en conflicto no tienen que ser idénticas (Art. 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) y el acuerdo debe ser firmado por ambas partes, sus firmas deben estar notariadas y el documento legalizado mediante Apostilla. Debemos especificar los productos / servicios que serán protegidos por la marca, así como la clase. Asimismo, debemos declarar la marca que ya está registrada, y sus datos.	El acuerdo de convivencia no se registra de forma independiente, solo se presenta junto con la solicitud de marca, para evitar una Acción de Oficina/objeción o como respuesta a la Acción de Oficina/objeción.
Honduras	BUFETE MEJIA & ASOCIADOS	Si, también se permiten cartas de consentimiento.  - <b>No se aceptan acuerdos de coexistencia para marcas similares / idénticas</b> para la clase internacional 5. - El acuerdo tiene que ser explícito en cuanto a los términos bajo los cuales es posible la convivencia. - Los acuerdos de coexistencia generalmente no se aprueban para marcas idénticas, de la misma clase y para los mismos productos / servicios.	El contrato de coexistencia suele presentarse en la Oficina de Marcas como respuesta a una objeción oficial. No existe un registro per se.
Nicaragua	GUY JOSÉ BENDAÑA-GUERRERO & ASOCIADOS	En la mayoría de los casos se aceptan acuerdos de coexistencia. No se admitiría un acuerdo de coexistencia si se considera que dicha convivencia genera confusión entre los consumidores.	No existe un registro para los acuerdos. Sin embargo, si hay una oposición de un tercero o una objeción planteada por la Oficina de Marcas, sería muy recomendable presentar la misma para aumentar significativamente las posibilidades de superar la oposición o la objeción.
Costa Rica	ZURCHER LAWYERS	<b>En principio NO</b> , Solo si las empresas pertenecen al mismo grupo económico, lo cual debe probarse fehacientemente.	Los acuerdos de coexistencia se archivan dentro de la solicitud de marca que ha sido objetada. No es posible una inscripción individual.
Panamá	GUINARD & NORIEGA	Si. Los acuerdos de coexistencia se pueden realizar a voluntad de las partes. En ese caso se negocian de forma privada, para uso interno y como compromiso entre las partes, y los requisitos de legalización serán los que las partes determinen. Los acuerdos de coexistencia también se pueden formalizar dentro de un proceso judicial para rescindirlo, en cuyo caso, si la transacción es judicial, los abogados lo firman sin mayor trámite, y si es extrajudicial, entonces los requisitos de legalización serán los que determinen las partes.	Los acuerdos de consentimiento no pueden registrarse voluntariamente ante la Oficina de Marcas. La forma justificada de presentarlo sería en caso de rechazo de una solicitud de marca, en cuyo caso se interpondría un recurso de reconsideración, proporcionando el acuerdo, para demostrar que no hay necesidad de rechazo. El único requisito sería que el documento esté legalizado por Apostilla o Cónsul de Panamá.



		También son aceptadas las cartas de consentimiento.	
México	UHTHOFF, GOMEZ VEGA + UHTHOFF, S.C.	Si. Según una enmienda promulgada en agosto de 2018, los examinadores deben tener en cuenta las cartas de consentimiento y, por lo tanto, el acuerdo de coexistencia. Sin embargo, las marcas involucradas no deben ser idénticas y abarcar productos / servicios muy similares.	Los contratos de coexistencia no son registrados per se por la Oficina de Marcas. Se utilizan generalmente para superar las objeciones.
República Dominicana	ANGELESPONS	Si, bajo el reconocimiento exclusivo del Departamento de Signos Distintivos. Este departamento tiene en cuenta la protección del consumidor.	El mismo no debe ser "registrado", se presenta como respuesta a una acción de la oficina. El examinador de tardará aproximadamente 10 días hábiles en dar una respuesta, es decir, si la misma es aceptable o no.
Argentina	LAURITSEN & ASOCIADOS	Si, pero solo es vinculante para las partes del Acuerdo.	No.
Chile	DIAZWIECHERS ABOGADOS S.A.	Los Acuerdos de coexistencia son aceptados por la autoridad, pero no en términos absolutos.  La Autoridad debe revisar y aprobar caso por caso. Cuando existen marcas muy similares es posible que la Oficina de Marcas no acepte estos acuerdos.	Sí, pero solo para desvirtuar una objeción o una oposición. No existe un registro en la base de datos.
Uruguay/ Paraguay/ Bolivia	CERVIERI MONSUAREZ	Si son admitidas para los tres países pero no son vinculantes con la Oficina de Marcas.	No son registrados.
Brasil	KASZNAR LEONARDOS ADOGADOS	Si lo son. Sin embargo, la Oficina de Marcas no está obligada a aceptarlos. Si el examinador aún cree que existe riesgo de confusión entre las marcas, aún puede rechazar / mantener el rechazo de una solicitud. La decisión de la Oficina de Marcas de no aceptar el acuerdo puede ser impugnada en un Tribunal de Justicia.	No se registra, solo forma parte en el expediente para revertir un rechazo o para permitir un registro por medio de un acuerdo de coexistencia.
Perú	OSTERLING FIRM	Si son aceptados, de acuerdo con los criterios utilizados por la autoridad, estas disposiciones obligatorias pretenden preservar los intereses de los consumidores, así como los intereses empresariales para la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 56 ° del Decreto Legislativo No. 1075. En consecuencia, La autoridad ha establecido que, para ser aceptados, los Contratos de Coexistencia deben cumplir con los siguientes seis (6) requisitos mínimos a fin de minimizar el	No, el acuerdo de coexistencia debe ser presentado en una solicitud de marca en caso de que la autoridad niegue el registro de la marca. Nuestra legislación no ofrece la posibilidad de registrar un acuerdo de convivencia sin solicitud de marca. La autoridad tiene 180 días laborables para emitir una resolución teniendo en cuenta el registro de marca.



		<p>riesgo de confusión en los consumidores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Información relativa a las marcas, incluyendo todos los signos denominativos y figurativos involucrados, así como la descripción de productos y / o servicios registrados o pretendidos amparados.</li><li>b) Territorio específico por el cual el Acuerdo será ejecutable.</li><li>c) Descripción clara de los productos y / o servicios debidamente restringidos como consecuencia del Contrato. A tal efecto, sería obligatorio que cada parte incluyera una limitación clara de mercancías en los registros y / o solicitudes correspondientes.</li><li>d) Disposiciones relativas al uso y / o forma en que se expondrá a los consumidores cada signo.</li><li>e) Disposiciones relativas a las consecuencias en caso de incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones contenidas en los acuerdos.</li><li>f) Disposiciones relativas a la jurisdicción y derecho aplicable en caso de controversia, es decir, arbitraje internacional, arbitraje local, jurisdicción local o jurisdicción extranjera, entre otros.</li></ul> <p>Aquellos acuerdos de coexistencia que no cumplan con los requisitos antes mencionados no serán aceptados por la autoridad. No obstante, aquellos acuerdos que se quejen de estas condiciones serán aceptados para examen y posterior aceptación o rechazo por parte de la autoridad. Es decir, cumplir con estos requisitos no garantiza una aceptación automática de los acuerdos de coexistencia.</p> <p>Tanto la Oficina de Marcas Registradas como la Oficina de Apelaciones están obligadas a seguir estas políticas obligatorias.</p> <p>Finalmente, es importante mencionar que, si bien no se ha considerado dentro de la política de obligatoriedad, en la misma resolución la Oficina de Apelaciones también ha manifestado que ya no se aceptarán Cartas de</p>	
--	--	--	--



		Consentimiento ya que estos documentos constituyen expresión unilateral que no debe ser considerada dentro del alcance establecido por el artículo 56 del Decreto Legislativo No. 1075. Esta declaración no es vinculante para la Oficina de Marcas que, en nuestra opinión, puede continuar aceptando Cartas de Consentimiento en los casos en que el conflicto involucre a dos o más partes pertenecientes a la misma empresa o grupo empresarial.	
Colombia	OLARTEMOUR E & ASOCIADOS	<b>Sí, no obstante, la oficina de marcas (la Superintendencia de Industria y Comercio) es sumamente estricta al momento de aceptar este tipo de acuerdos, por lo que por regla general no los acepta.</b> Para que un acuerdo de coexistencia sea aceptado se debe demostrar que los consumidores no se verán confundidos por la coexistencia de las marcas, esto requiere pruebas, estudios de mercado, encuestas, etc.	No.
Venezuela	AYALA & ASOCIADOS	Si son aceptados, pero los acuerdos de coexistencia no son vinculantes ante la Oficina de Marcas venezolana. No obstante, la misma puede ser archivada si así lo requiere el solicitante como referencia o antecedente.	No
Estados Unidos	WALTER   HAVERFIELD LLP	Sí, no deben ser acuerdos vacíos, es decir deben identificarse las razones por las que no hay confusión y las medidas que deben tomar las marcas para evitar o minimizar los riesgos de confusión.	No, el mismo puede presentarse ante un examinador para su consideración a fin de superar un rechazo por confusión, es persuasivo, pero no es seguro que funcione siempre. La misma es una presentación simple como parte de una respuesta a objeción.
Japón	ASAMURA PATENT OFFICE, P.C.	<b>No son admitidas</b>	n/a
China	CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE	Si son aceptada, pero es más común las cartas de consentimiento. La aceptación de los mismos es a discreción del examinador. Si existe alguna diferencia entre las marcas en cuestión, las autoridades de marcas chinas suelen inclinarse a aceptarlos.	No, solo forman parte del trámite al que se estará acreditando.
Rusia	GOWLING WLG	Si. En lo que respecta al examen de marcas registradas en el PTO ruso, los examinadores también admiten las cartas de consentimiento. A menudo, los acuerdos de coexistencia consideran la	No existe un registro como tal, se presenta un acuerdo de coexistencia para superar una citación de marca anterior (sujeto a acuerdo), se debe presentar un documento original o una copia notariada del acuerdo.



		concesión de Cartas de consentimiento. Por lo tanto, generalmente sugerimos presentar cartas de consentimiento en lugar de acuerdos de coexistencia.	
República Checa	CERMAK A SPOL.	Si	El acuerdo no se presenta a ninguna institución, es simplemente un acuerdo entre las partes. Como tal, cumplirá los requisitos generales de un acuerdo, es decir, especificará claramente los derechos y obligaciones de las partes y será firmado por las partes.
Australia	DAVIES COLLISON CAVE PTY LTD	Se permite a las partes celebrar acuerdos de coexistencia. La Oficina de Marcas Comerciales no supervisa el contenido ni el cumplimiento de los términos de los acuerdos. Las cartas de consentimiento a menudo se proporcionan como resultado de acuerdos de coexistencia. Las cartas de consentimiento se presentan en la Oficina de Marcas para superar las objeciones de citación.	No es necesario que los acuerdos de coexistencia se presenten a la Oficina de Marcas. No existe un registro para la misma.
Noruega	BRYN AARFLOT AS	Si son aceptados. Si la coexistencia también incluye un consentimiento específico para el registro de una marca nueva, entonces se debe presentar el acuerdo de coexistencia para que la marca nueva se registre, a menos que el propietario de la marca anterior emita una carta de consentimiento por separado. Si dicho consentimiento se emite en una carta separada.	No es necesario presentar el acuerdo de coexistencia a la Oficina de Marcas, ya que no existe un registro. Solo es necesario presentar el acuerdo de coexistencia si es necesario para superar una marca como obstáculo de registro. Por lo tanto, dicha presentación será parte de una respuesta a una acción de la oficina emitida relacionada con una denegación basada en motivos relativos. Si la presentación del acuerdo de coexistencia (o el consentimiento en una carta separada) es el único documento necesario para superar la negativa.
España	PADIMA	Si son admitidos.	No, el contrato de coexistencia no debe ser registrado en la Oficina de Marcas española para su vigencia entre las partes; ya que es un acuerdo privado.
Unión Europea	PADIMA	<b>No son admitidas</b>	n/a

Debido a los riesgos que puede ocasionar los contratos de coexistencia en función a una posible confusión entre los consumidores, es posible que en varias jurisdicciones no se admita el contrato de coexistencia, si las marcas son meramente idénticas.

Asimismo, para la clase 5 del nomenclátor internacional de la clasificación de Niza es poco probable obtener la aceptación de la coexistencia debido a que es una clase que



identifica productos farmacéuticos, en los cuales se pone en riesgo la salud de los consumidores, asimismo, como se ve en los comentarios de los abogados que cuentan con el *expertis* en el tema de PI, otra de las causas de la negativa en admitir la coexistencia es debido al riesgo de dilución y por tal razón no son admitidas coexistencias para marcas idénticas.

De igual forma, se determina que, en ningún Registro de propiedad industrial, se ha implementado una base de datos o registros para los contratos de coexistencia, acuerdos o consentimientos, por lo que, esta omisión afecta en varias oportunidades los derechos adquiridos por los titulares de las marcas y deben estar en constante monitoreo y vigilancia sobre las solicitudes que se presentan a efectos de no perder sus derechos exclusivos.

Lamentablemente, en el Registro de propiedad intelectual en Guatemala, tampoco se cuenta con una base de datos adecuada a las necesidades actuales de la PI, por lo que sus deficiencias en los recursos hacen más difícil determinar la realización de un examen de novedad idóneo que resguarde los derechos de propiedad industrial de los titulares de las marcas.

### **5.3 Deficiencias en las bases de datos del Registro de la propiedad intelectual**

Las plataformas actuales del Registro de la propiedad intelectual en Guatemala cuentan, con tantas, deficiencias de las cuales se pueden enumerar las siguientes:



De las deficiencias en relación con las consultas externas realizadas por el público en general:

1. En el acceso a la plataforma para el público en general no es posible realizar una búsqueda de titular;
2. No se sabe con certeza las fechas de vencimiento de las marcas ya que en algunos casos no se muestran los números de expedientes de renovación;
3. Marcas en trámite no se determina el estatus actual de las marcas, por lo que siempre es necesario apersonarse al Registro a efectos de tener detalles sobre los avances del trámite de registro;
4. Las anotaciones de cambios de nombre, cambios de dirección, traspasos, licencias, cancelaciones, o anotaciones de demanda no se ven reflejados en el sistema, por lo que dicha información se debe verificar en los tomos correspondientes;

De las deficiencias en relación con los recursos con los que cuentan el Registro de la propiedad industrial para resguardar los derechos de PI:

1. El Registro no cuenta con un sistema moderno que permita automatizar todas las gestiones por las cuales pasan las marcas, ya que se debería de realizar la digitalización de todos los documentos que pertenecen a las marcas y así evitar la saturación del archivo del cual no se tiene un acceso de forma rápida y eficaz;



2. Las anotaciones de demanda no aparecen en el historial de la plataforma del Registro, por lo que, para verificar la información se debe consultar los tomos físicos;

3. Los contratos de coexistencia, acuerdos o consentimientos de registro suscritos entre los titulares de las marcas no se graban en ninguna base informática y tampoco se realiza anotación alguna en el tomo correspondiente a la marca.

Por tal razón, los examinadores del Registro de la propiedad intelectual no cuentan con las herramientas adecuadas para resguardar los derechos de PI y al no contar con la base de datos necesaria se vulneran los derechos de PI de los titulares de las marcas, el cual va acarrear problemas en la saturación del sistema interno del Registro en cuanto a que se tendrán que interponer oposiciones a marcas que son admitidas por considerar que las marcas ya registradas se encuentran diluidas, debido a que se encuentran registradas a favor de dos titulares y tampoco toman en cuenta la disimilitud entre los productos o servicios, por lo que, el criterio también tiene falencias graves.

#### **5.4 Riesgo de dilución de la marca por no existir una base de datos**

Por tanto, analizando el problema de que no exista una base de datos o inscripción de los acuerdo de coexistencia, el riesgo de la dilución de las marcas es alto y por ende la violación al derecho de la propiedad intelectual se ve susceptible a ser violado o fragmentado debido a que pone en riesgo los derechos adquirido por los titulares de las marcas, sumando a esto el impacto económico para sus empresas y el riesgo de asociación y confusión en el usuario consumidor es alto, por lo que, no debería permitirse



que un tercero, aprovechando el prestigio y conocimiento generado por una marca registrada que podría encuadrarse en que es notoria, famosa o renombrada, lleve o pretenda introducir al mercado productos amparados con una marca idéntica o similar, puesto que aunque ello no sea su intención, seguramente generará en el público consumidor de manera indebida una conexión o asociación con los productos o servicios que provee las personas que cuenta con los derechos exclusivos de las marcas registradas por medio de un acuerdo de coexistencia, ello sin dejar de mencionar que se afecta su carácter distintivo y su valor al verse vulnerable en una posible dilución, el cual el titular de las marcas no debería tolerar bajo ninguna circunstancia.

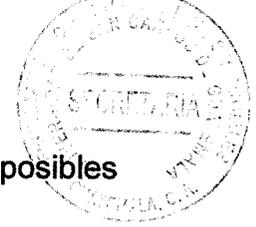
La dilución de marca es el debilitamiento del carácter distintivo de una marca a pesar de su uso excesivo.

Victor Bentata explica que “Dilución es el debilitamiento del poder distintivo de un signo en principio capaz de diferenciar unos bienes de los mismos bienes cuando son producidos, o son objeto de comercio, por parte de otros. La dilución, también dicha banalización, puede producir la anulación de un registro por falta de distintividad”.<sup>29</sup>

Se puede establecer que una marca esta diluida cuando existen más de 2 titulares con el registro de una marca idéntica o similar, si ninguno de los dos titulares (con un posible contrato de coexistencia o una carta de consentimiento) interpone oposición contra el registro de una tercera marca idéntica o similar, las marcas pierden por completo su carácter distintivo y los titulares de la marca el derecho al uso exclusivo del mismo.

---

<sup>29</sup> BENTATA, Víctor. Los Temas Críticos en Propiedad Industrial. Pág. 27



Por lo tanto, un tercero podría considerar el uso de una marca sin prever los posibles riesgos de infracción marcaria. Entonces, cabe preguntarse por qué no se ha implementado un registro para los contratos de coexistencia de los cuales al realizar una búsqueda exhaustiva se reflejen y así no existan riesgos de violación a los derechos marcarios. Por lo tanto, en este caso, Guatemala podría ser pionera en la implementación de este registro.

#### **5.5 Creación en el Registro de la Propiedad Intelectual de una base de datos de contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre entidades mercantiles para evitar la violación de derechos marcarios**

En base a lo expuesto en capítulos y párrafos anteriores se establece que En Guatemala no existe una base de datos idónea, para tener acceso a los contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre los titulares de las marcas, por tal razón, al momento de realizar el examen de fondo no tienen previsto que existe un contrato de coexistencia o un acuerdo y el examinador no procede a emitir una objeción en base a los derechos adquiridos, asimismo, si una persona solicita una búsqueda al realizar la misma se le hace difícil determinar si existe un contrato de coexistencia al identificar únicamente dos marcas similares o idénticas registradas a favor de dos titulares, y para determinar ese aspecto se deberá solicitar copia del expediente físico al Registro, el cual en algunas ocasiones suele tardar meses en obtenerse.

Por lo tanto, el Registro de la propiedad intelectual de Guatemala como ente rector que vela por los derechos de la propiedad intelectual e industrial, ha estado omitiendo durante



varios años el modernizar y actualizar sus bases de datos y archivos digitales, debido a que al no tener un acceso a los contratos de coexistencia y acuerdos suscritos entre entidades mercantiles y personas individuales que comercialización productos y servicios en una misma clase de la clasificación internacional de Niza, ha puesto en riesgo el derecho marcario.

Promoviendo, hasta cierto punto el riesgo de la dilución de una marca debido a que dentro del sistema nacional existen marcas registradas que son similares o idénticas en una misma clase de la clasificación de Niza a favor de dos entidades mercantiles diferentes, por lo tanto, al realizar una búsqueda de una marca y al verificar que existen dos marcas similares o idénticas en una misma clase de la clasificación de Niza, un tercero puede intentar el registro de otra marca similar o idéntica a los ya registrados teniendo por entendido que no existen contratos y acuerdos suscritos entre las entidades mercantiles que ya cuentan con el registro de una marca. Por tal razón puede llegarse a violar los derechos de terceros.

Los derechos de propiedad industrial se pueden violar al infringir lo establecido en el Artículo 35 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala Ley de propiedad industrial, el cual establece que los derechos conferidos por el registro de una marca son: *“El registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:*

*a) Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, incluidas indicaciones geográficas, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios*

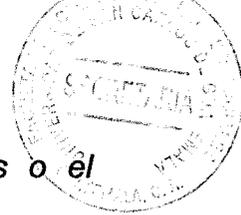


*para los que está registrada la marca del titular, en los casos en los que dicho uso daría como resultado la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluida una indicación geográfica para identificar productos o servicios idénticos, se supondrá que existe la probabilidad de confusión;*

*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:*

*1) 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;*



2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el 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,

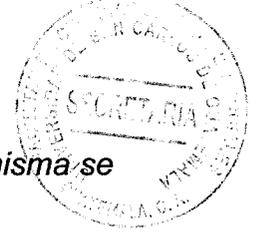
3) Para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca notoriamente conocida que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, cuando dicho uso pudiera indicar una asociación entre dichos productos o servicios y el titular de la marca que pudiera erosionar el interés del titular de la marca notoriamente conocida;

d) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal c) que antecede;

e) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos;

f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables;

g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en las literales c) y d) de este artículo y también, contra quienes:



1) *Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;*

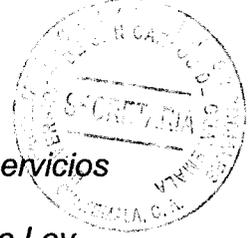
2) *Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;*

3) *Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia de que contienen el producto original;*

y 4) *Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en su contra.*

*h) Exigir la intervención de las autoridades competentes a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar **posibles infracciones 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 del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;** e i) Exigir la intervención 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 una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva.*

*ARTICULO 35 BIS. \* USO, APLICACIÓN O COLOCACIÓN INDEBIDOS. Para efectos de lo dispuesto en la literal c) del artículo 35 de esta Ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso, aplicación o colocación indebidos:*



1. *Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales c) y g) del artículo 35 de esta Ley.*

2) *Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y*

3) *Usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si produce un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. (negrilla agregada).*

Como se establece en este Artículo en el inciso h), se exige la intervención de las autoridades para evitar posibles infracciones y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, por lo que reza el Artículo el Registro de la propiedad intelectual debería modernizar sus bases de datos y accesos a sus archivos de forma eficiente.

Victor Bentata expresa que “Una marca es débil en la medida en que pueda un competidor acercarse impunemente a ella”.<sup>30</sup> Por lo que esto es lo que se desea evitar con la base de datos idónea.

De las acciones que el titular o titulares de las marcas pueden accionar en contra de dichas infracciones es la acción civil la cual es ventilada por la vía judicial por medio de un juicio oral. “ARTÍCULO 196. ACCIÓN CIVIL POR INFRACCIÓN. El titular de un

---

<sup>30</sup> BENTATA, Víctor. Op.Cit., Pág.



*derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Con ese objeto, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos, el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 35 de esta Ley.*

En vista de todo lo anterior, debería evaluarse este asunto a profundidad y por ende analizar si es viable la anotación de los contratos de coexistencia y acuerdo en los tomos correspondientes del Registro de la propiedad intelectual de Guatemala y así promover a Guatemala como pionero en iniciar con este tipo de registros o anotaciones a efectos de evitar la violación a los derechos marcarios, pérdida de fuerza distintiva y valor de las marcas, con esto también se puede dejar de saturar el sistema judicial.



## CONCLUSIÓN DISCURSIVA



Los derechos de propiedad intelectual son de carácter mundial y existen organizaciones que se encargan de la protección de los derechos por medio de convenios y tratados internacionales, de los cuales pueden auxiliarse las jurisdicciones miembros de dichas organizaciones.

Las marcas y otros signos distintivos son uno de los motores principales que promueven la economía, ya que, si no existiera una marca como se podría diferenciar un producto de un comerciante a otro, por lo que, sus principios y funciones son esenciales para su determinación en el derecho de propiedad industrial.

La marca al ser un signo con fuerza distintiva representa a la vez una permanencia de calidad y su objeto es darse a conocer en un mercado donde puede hacer historia mediante su evolución relacionada con su uso.

Evaluar y analizar, por qué no se realiza la anotación de los contratos de coexistencia y acuerdos en el Registro de la propiedad intelectual, tanto de Guatemala, como del resto de países a nivel mundial, en virtud, de que al realizar una búsqueda no es posible determinar la existencia de contratos de coexistencias y acuerdos entre los titulares de las marcas, genera realizar un examen de fondo erróneo y por tal razón se pone en riesgo los derechos de PI, mediante la pérdida de fuerza distintiva y una posible dilución de marcas, sin dejar fuera una posible cancelación por generalización o banalización de marca y con tales incidencia, un tercero podría infringir los derechos mediante una infracción a los derechos marcarios.





## BIBLIOGRAFÍA

- ARCUDIA HERNÁNDEZ, Carlos Ernesto. La determinación del riesgo de confusión de marcas, C.E. España, 2009
- BENTATA, Víctor. Los Temas Críticos en Propiedad Industrial, Venezuela, 2002, Editado por el Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes
- CABANELLA DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Universitario. Argentina, 2007, Ed. Heliasta S.R.L., Tercera edición actualizada y corregida por Ana María Cabanellas de las Cuevas,
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. El uso atípico de la marca ajena, Buenos Aires, Heliasta, 1999
- CAUQUI, Arturo. La Propiedad industrial en España. Madrid, 1978, Editorial Revisada de Derecho Privado
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derechos de Marcas. España, Madrid 2004, Ed. Marcial Pons
- GONGORA PIMENTEL, Genaro. Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, T. VI, México
- JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill, México, 1998
- OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires Argentina, 1995, Abeledo-Perrot, Bs.As.
- RANGEL MEDINA, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual, México 1991, UNAM
- RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, México 1960, Editorial Libros de México
- RODAS SOLÍS, Servio Estuardo. El Derecho de Propiedad Industrial y El Pensum de Estudios de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Universidad San Carlos, Guatemala 2006, Tesis
- SOUZA BORDA, Ana Lucia. Colección de Propiedad Industrial e Intelectual, varios autores, Argentina 2017, Editorial Albremática, S.A.
- Taller de La OMPI Sobre Signos Distintivos Como Herramientas de Competitividad Empresarial, Ciudad de Guatemala 23 y 14 de febrero de 2006



Plataforma Iberoamericana de Propiedad Industrial Dirigida a Empresas (CIBEPYME 2013) La Propiedad Industrial <http://www.cibepyme.com/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/> (consultado en fecha 01-02-2021)

Cijul en Línea, Centro de Información Jurídica en Línea, El Derecho De Prioridad en La Inscripción de Marcas [www.cijulenlinea.ucr.ac.cr](http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr) (consultado en fecha 10-02-2021)

Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Abogado, Especialista en Propiedad Intelectual, Lima, La Marca Colectiva, La Marca de Certificación o de Garantía: Características, Principales Requisitos de Constitución, Titularidad y Uso. Estudio De Casos. Lima [https://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=56765](https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=56765) (Consultado en fecha 08-02-2021)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Revista de la OMPI La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas, noviembre 2016 [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/06/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/06/article_0007.html) (Consultado en fecha 03-05-2021)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Denominaciones de origen famosas [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2008/06/article](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article) (Consultado en fecha 08-02-2021)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Indicaciones geográficas [https://www.wipo.int/geo\\_indications/es/](https://www.wipo.int/geo_indications/es/) (Consultado en fecha 08-02-2021)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Normativa Relativa Normatividad relativa a las marcas [https://www.wipo.int/madrid/es/legal\\_texts/laws.jsp?code=US](https://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/laws.jsp?code=US) (Consultado en fecha 25-04-2020)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Que es la Propiedad Intelectual <https://www.wipo.int/about-ip/es/> (Consultado en fecha 25-04-2020)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Tratados administrados por la OMPI <https://www.wipo.int/treaties/es/> (Consultado en fecha 02-02-2021)

Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N0 1, (2012) Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php> (Consultado en fecha 26-04-2021)

TZALAM CUC, Adelina Aurora. Análisis Jurídico Comparativo en Cuanto a las Diferencias y Similitudes de la Marca Notoria y la Marca Famosa, Tesis Clasificación de Niza <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/> (Consultado en fecha 25-04-2020)

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



**Código penal de Guatemala, Decreto No. 17-73,1973**

**Ley de Propiedad Industrial, Decreto No. 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, 2000**

**Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, adoptado en 1958**

**Convenio de París, adoptado en 1883**