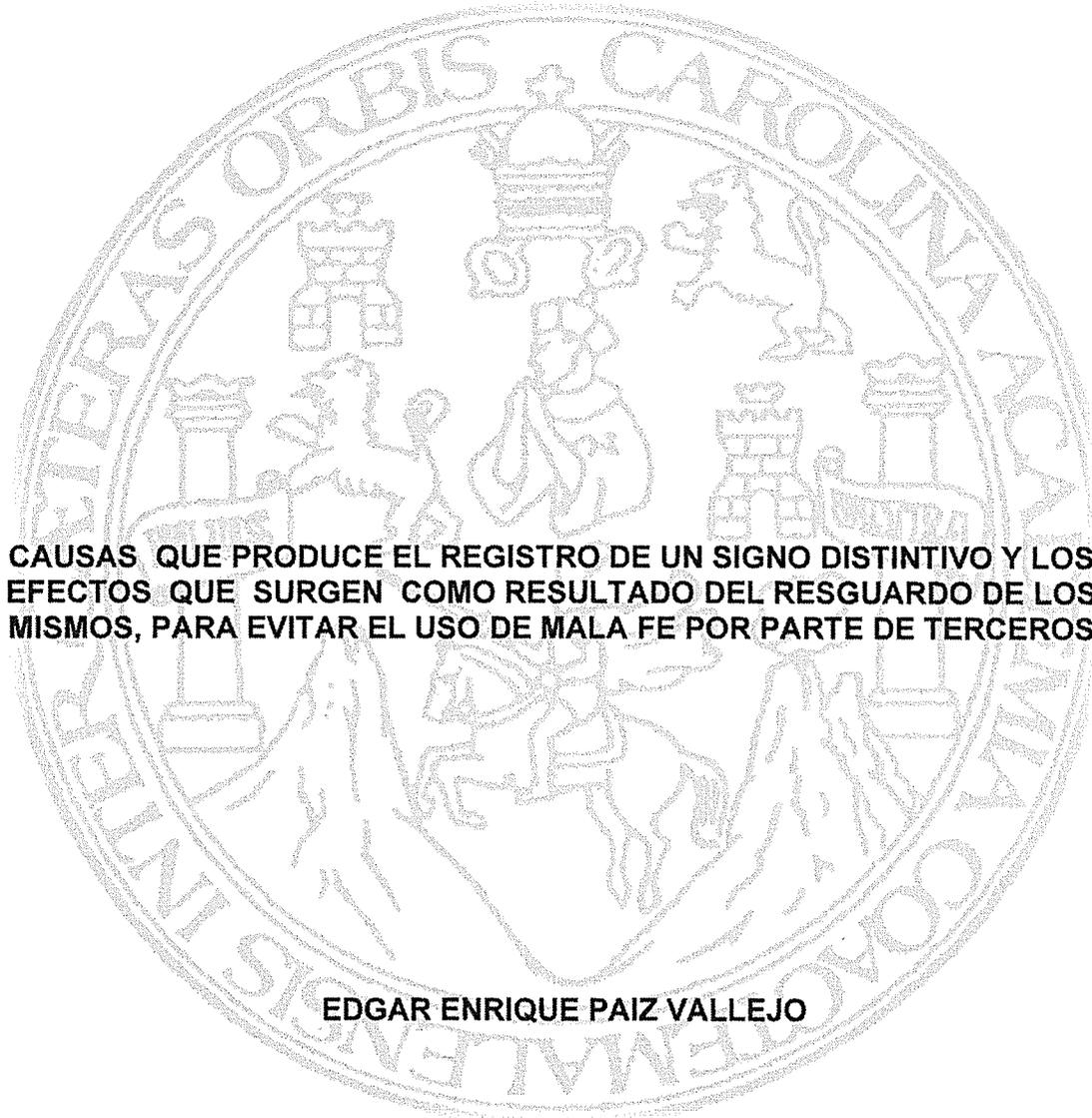


**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



CAUSAS QUE PRODUCE EL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO Y LOS EFECTOS QUE SURGEN COMO RESULTADO DEL RESGUARDO DE LOS MISMOS, PARA EVITAR EL USO DE MALA FE POR PARTE DE TERCEROS

EDGAR ENRIQUE PAIZ VALLEJO

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2023

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

**CAUSAS QUE PRODUCE EL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO Y LOS
EFECTOS QUE SURGEN COMO RESULTADO DEL RESGUARDO DE LOS
MISMOS, PARA EVITAR EL USO DE MALA FE POR PARTE DE TERCEROS**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

por

EDGAR ENRIQUE PAIZ VALLEJO

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Guatemala, septiembre de 2023

**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 Conteras
VOCAL I:	Lcda.	Astrid Jeannette Lemus Rodríguez
VOCAL II:	Lic.	Rodolfo Barahona Jácome
VOCAL III:	Lic.	Helmer Rolando Reyes García
VOCAL IV:	Lic.	Javier Eduardo Sarmientos Cabrera
VOCAL V:	Br.	Gustavo Adolfo Oroxom Aguilar
SECRETARIO:	Lic.	Wilfredo Eliú Ramos Leonor

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



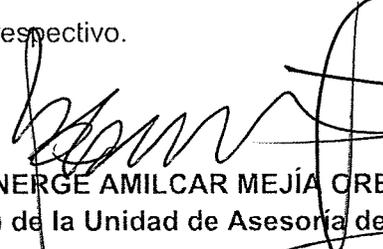
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala,
 03 de junio de 2014.

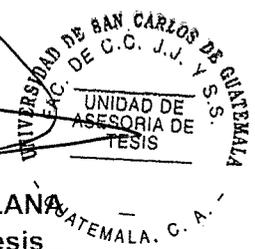
Atentamente pase al (a) Profesional, CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR
 _____, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
EDGAR ENRIQUE PAÍZ VALLEJO, con carné 200120456,
 intitulado CAUSAS QUE PRODUCE EL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO Y LOS EFECTOS QUE SURGEN
COMO RESULTADO DEL RESGUARDO DE LOS MISMOS, PARA EVITAR EL USO DE MALA FE POR PARTE DE
TERCEROS.

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.

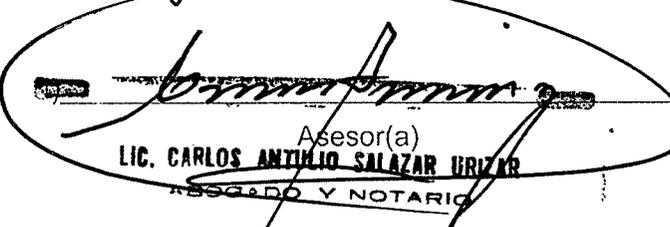
El dictamen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor de 90 días continuos a partir de concluida la investigación, en este debe hacer constar su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros 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.


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



Fecha de recepción 25 / 9 / 2015


 Asesor(a)
LIC. CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR
 ABOGADO Y NOTARIO

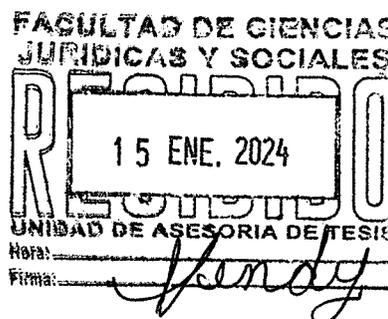


LIC. CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR
8ª Avenida 20-22 zona 1, Edificio Castañeda Molina
TEL. 57096727
COLEGIADO No. 6279



Guatemala 21 de enero del año 2016

Lic. Bonerge Mejia Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho



Respetable licenciado:

En virtud de la resolución de fecha tres de enero del año dos mil quince, emitida por la Unidad de Asesoría de Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la cual fui nombrado Asesor del Br. EDGAR ENRIQUE PAIZ VALLEJO, sobre el tema titulado **“CAUSAS QUE PRODUCE EL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO Y LOS EFECTOS QUE SURGEN COMO RESULTADO DEL RESGUARDO DE LOS MISMOS, PARA EVITAR EL USO DE MALA FE POR PARTE DE TERCEROS”**, me permito informarle que he procedido a revisar el trabajo en mención.

Con el sustentante de la tesis EDGAR ENRIQUE PAIZ VALLEJO, hemos sostenido varias sesiones de trabajo, durante las cuales fueron evaluados los requisitos establecidos en el Normativo para la Elaboración de Tesis de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, por lo que puedo afirmar:

- a) Que no soy pariente del estudiante antes identificado dentro de los grados de ley.
- b) Contenido científico y técnico de la tesis: la necesidad de informar a personas individuales y/o jurídicas, nacionales y extranjeros radicados en Guatemala, sobre los derechos que tienen como creadores de una idea teniendo para ello el derecho de protegerla ante la posible mala utilización por parte de terceros.

En la investigación realizada se utilizaron los siguientes métodos y técnicas de investigación:

Método científico, a través del contraste de la hipótesis planteada con la realidad mediante el análisis, comprobación y abstracción de los elementos teóricos;



Método deductivo inductivo, puesto que la investigación partió de la necesidad de dar a conocer los derechos a que estén sujetos las personas individuales y/o jurídicas en relación a la protección de sus ideas;

Método histórico, con el fin de determinar las consecuencias y antecedentes que surgen con respecto a los registros de las ideas ante los órganos correspondientes en las diferentes legislaciones a nivel mundial;

Método analítico, a través del análisis de la importancia del estudio concerniente a la aplicación de la ley en relación a los registros de marcas y signos distintivos como propiedad intelectual;

Método sintético, a través del análisis de resultados y elaboración de conclusión discursiva.

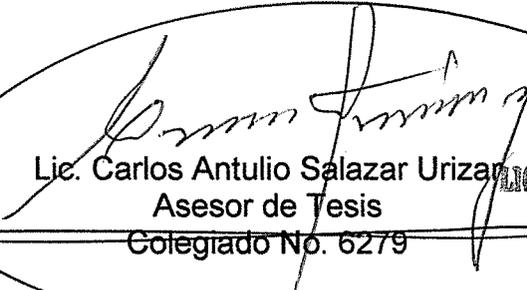
Las técnicas de investigación utilizadas fueron: técnica bibliográfica, técnicas jurídicas y técnica documental.

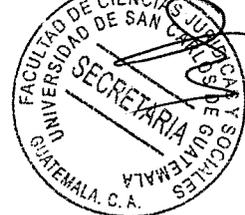
A mi consideración la redacción utilizada en la elaboración de la investigación es adecuada, la conclusión elaborada es correcta y hace referencia al fondo al fondo de la investigación, así mismo considero que la bibliografía utilizada es amplia y adecuada al tema.

En atención a lo anteriormente expuesto a mi consideración, la investigación llena los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establecidos en el Artículo 31 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales del Examen Público.

Así mismo le informo que la investigación, ha cumplido con todos los requerimientos hechos de mi parte, por lo que no tengo ninguna objeción en emitir el presente DICTAMEN FAVORABLE, y recomiendo la aprobación de la investigación para su presentación en el examen público de tesis, previo a conferir el grado correspondiente, requerido por el sustentante.

Sin otro particular, me suscribo de usted, con todo respeto,


Lic. Carlos Antulio Salazar Urizar
Asesor de Tesis
Colegiado No. 6279
LIC. CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR
ABOGADO Y NOTARIO
Colegiado 6.279

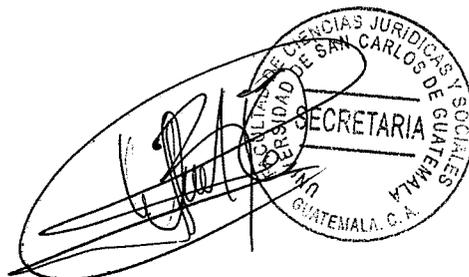
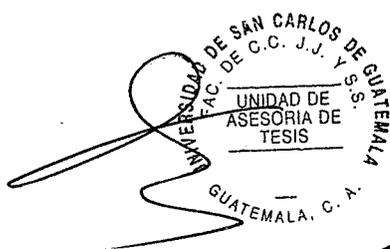


D.ORD. 91-2024

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

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante, **EDGAR ENRIQUE PAIZ VALLEJO**, titulado **CAUSAS QUE PRODUCE EL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO Y LOS EFECTOS QUE SURGEN COMO RESULTADO DEL RESGUARDO DE LOS MISMOS, PARA EVITAR EL USO DE MALA FÉ POR PARTE DE TERCEROS**. 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 ser el dador de vida y la fuente inagotable de sabiduría.
Gracias Dios por permitirme llegar hasta este momento tan especial en mi vida, como en la de mis seres queridos.
- A MI PADRE:** Carlos Enrique Paiz Mayorga, por haber estado ahí desde el inicio de mi carrera, apoyando y dándome consejo y alentándome para poder llegar hasta donde me encuentro el día de hoy,
- A MI MADRE:** Maritza Carolina Vallejo de Paiz, por darme la vida, su amor y la motivación constante y por cada uno de esos consejos que a lo largo de mi vida han servido para llegar a ser quien soy.
- A MI HERMANO:** Carlos Armando Paiz Vallejo, gracias a tu compañía y apoyo a lo largo de esta carrera, te agradezco por todo y no bastarían mil palabras para agradecerte tu apoyo.
- A MI ESPOSA:** Marta, gracias por todo tu apoyo, por las palabras de aliento que me aminoran a seguir adelante cada día, y por tu deseo de verme triunfar en la vida.



A MIS HIJAS:

Mis pequeñas Angie Camila y María Isabella por ser ustedes esos pequeños seres que me motivan día con día a luchar por alcanzar mis metas y poder ser para ustedes un ejemplo digno a seguir.

A MIS AMIGOS:

A todos y cada uno de ustedes compañeros que a lo largo de nuestros estudios vivimos buenos y malos momentos, ocurrencias y apoyo mutuo a lo largo de nuestra formación como profesionales, gracias a cada uno de ustedes por su compañerismo.

A:

La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, por abrirme sus puertas y con ello brindarme la oportunidad de alcanzar mis metas y anhelos como lo es alcanzar este momento.

A:

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que por medio de sus catedráticos me permitieron adquirir el conocimiento y que por su colaboración he llegado hasta este momento de mi carrera.



PRESENTACIÓN

La investigación llevada a cabo es de tipo cualitativo puesto que se orientó a exponer de manera argumentada las causas que produce el registro de la marca como un signo distintivo y los efectos que surgen como resultado del resguardo de los mismos, para evitar el uso de mala fe por parte de terceros, por lo que la ciencia jurídica que sirvió de fundamento doctrinario fue el derecho mercantil en general y el derecho marcario en particular, especialmente lo relativo a la propiedad intelectual.

La investigación se llevó a cabo de manera diacrónica del año 2010 al año 2014, mientras que lo sincrónico se estableció a partir de llevar a cabo el estudio de campo en el año 2015, siendo el objeto de investigación el registro de marca y signos distintivos y el sujeto el Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala y los registradores auxiliares.

El aporte académico es establecer la importancia de que el Registro de la Propiedad Intelectual implemente mecanismos técnicos y legales orientados a promover que los micro, pequeños y medianos empresarios tengan la posibilidad de crear y registrar su marca, individual o familiar, con la finalidad de incrementar el valor intangible de su empresa y poder hacer uso de la marca, así como oponerla ante terceros que de mala fe quieran hacer uso de la misma.



HIPÓTESIS

Para evitar que terceros hagan uso de mala fe de la marca de los micro, pequeños o medianos empresario, el Estado de Guatemala debe establecer asesorías para este sector económico con la finalidad de informarle sobre la importancia de que tengan una marca para sus productos, sea esta individual o familiar, así como registrar la misma, puesto que de esta manera, al estar debidamente inscrita y registrada puede reivindicarla frente a terceros y poder comercializar sus productos en mejores condiciones tanto en el mercado nacional como en el internacional.



COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Luego de haber sometido a prueba la hipótesis para lo cual se utilizó el método analítico y el sintético, la misma fue debidamente comprobada puesto que se encontró que la mejor manera en que los micro, pequeños y medianos empresarios puedan tener un mejor valor de su empresa y comercializar sus productos en condiciones favorables, es que el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, asesore mercadológica y legalmente a estos empresarios para que determinen la marca adecuada para sus productos y su inscripción obligada, con lo cual pueden reivindicarla frente a terceros y posicionar sus productos nacional e internacionalmente, lo cual les permite evitar que terceros hagan uso de mala fe de su marca y de las ventajas que trae su existencia y, principalmente, su reconocimiento por los consumidores.



ÍNDICE

Pág.

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

CAPÍTULO I

1. Derecho de propiedad intelectual.....	1
1.1. Definición de propiedad intelectual.....	3
1.2. Importancia de la protección legal de la propiedad intelectual.....	6
1.3. Patentes.....	7
1.4. Diseño industrial.....	11
1.5. Indicación geográfica.....	13

CAPÍTULO II

2. Propiedad industrial y derecho de autor.....	17
2.1. Propiedad industrial.....	17
2.1.1. Modelos de utilidad.....	18
2.1.2. Nombres comerciales.....	21
2.1.3. Protección contra la competencia desleal.....	22
2.2. Derechos de autor.....	23
2.3. Derechos conexos a los derechos de autor.....	24
2.4. El derecho de autor y las publicaciones en Internet.....	26

CAPÍTULO III

3. Marcas y logotipos.....	31
3.1. Definición de marca.....	32
3.2. Identidad de marca.....	35
3.3. Paridad de las marcas.....	38



3.4. Clasificación de las marcas.....	38
3.5. Historia de las marcas.....	40
3.6. Logotipos.....	41
3.7. Clasificación de Niza.....	43

CAPÍTULO IV

4. Causas que produce el registro de un signo distintivo y los efectos que surgen como resultado del resguardo de los mismos para evitar el uso de mala fe por parte de terceros.....	47
4.1. Clases de signos distintivos.....	48
4.2. Signos distintivos comerciales.....	54
4.3. Importancia jurídica y marcaria de registrar la marca como signo distintivo en los registros de propiedad intelectual.....	57
4.4. El registro de un signo distintivo y los efectos jurídicos del resguardo de los mismos para evitar el uso de mala fe por parte de terceros.....	61
CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....	65
ANEXOS.....	67
BIBLIOGRAFÍA.....	69



INTRODUCCIÓN

El tema de investigación se escogió debido a que la mayoría de micro, pequeños y medianos empresarios guatemaltecos no tiene una marca, individual o familiar para sus productos como signo distintivo, a pesar de la importancia que la misma tiene en el derecho marcario y en la práctica empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.

Los objetivos establecidos para la presente investigación se orientaron a exponer las causas jurídicas de la creación de la marca distintiva y los efectos legales que genera la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad Intelectual; asimismo, se determinó la existencia del derecho de propiedad intelectual y su importancia jurídica; se establecieron los elementos jurídicos que determinan la propiedad industrial y el derecho de autor y las características doctrinales, jurídicas y legales de las marcas y los logotipos.

La hipótesis que fue debidamente comprobada se orientó a exponer la importancia de que el Registro de la Propiedad Intelectual promueva mecanismos legales que faciliten a los micro, pequeños y medianos empresarios la inscripción de su marca para sus productos, con la finalidad de incrementar el valor comercial de su empresa en Guatemala.

El contenido del informe final se encuentra redactado en cuatro capítulos, siendo el primero orientado a exponer los elementos doctrinarios de la propiedad intelectual; el segundo, se describieron los componentes jurídicos de la propiedad industrial y de los derechos de autor como aspectos centrales de la propiedad intelectual; el tercero, se elaboró sobre las características e importancia jurídica de las marcas y los logotipos como parte del derecho de propiedad industrial; mientras que en el cuarto, se describen los efectos jurídicos de la inscripción de la marca como signo distintivo que permite incrementar el valor inmaterial de la empresa, así como la posibilidad de proteger ante terceros el uso y disfrute de la marca en los productos que elabora o comercializa una empresa.



Los métodos utilizados fueron el analítico, el sintético, el deductivo y el descriptivo, mientras que las técnicas aplicadas para obtener la información requerida para esta investigación se refieren a la bibliográfica y a la documental, con lo cual fue posible alcanzar los objetivos, someter a prueba la hipótesis y redactar la conclusión discursiva.

El resultado del trabajo de investigación permitió recomendarle al Registro de la Propiedad Intelectual, la creación de mecanismos que le permitan a los micro, pequeños y medianos empresarios guatemaltecos, registrar su marca, sea individual o familiar, con la finalidad de incrementar el valor intangible de su empresa y poder hacer uso y disfrute de los derechos de marca o logotipo, pudiéndolos reivindicar ante terceros que busquen hacer uso de esa marca o marcas de mala fe en perjuicio del legítimo propietario de las mismas.



CAPÍTULO I

1. Derecho de propiedad intelectual

Toda creación del intelecto humano se considera como propiedad intelectual, por lo que el derecho a través del derecho a la propiedad intelectual protege los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones, invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos creados por cualquier persona, sean o no utilizados en el comercio nacional e internacional, con la finalidad de respaldar legalmente que ellos son los creadores por lo que tienen derecho sobre lo creado frente a terceros.

Cabe resaltar que en Guatemala hay muchas empresas o comercios en los cuales sus propietarios realizan las creaciones de logos o diseños gráficos con la finalidad de representar a su empresa; sin embargo, en muchas ocasiones se desconoce que se tiene el derecho a registrar el mismo para su protección y garantizar la originalidad del diseño, lo cual los hace vulnerables porque terceros que tengan información sobre que esas creaciones no han sido registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, pueden registrarlas como propias.

Esta falta de registro por parte de los creadores intelectuales es uno de los principales problemas que enfrentan la mayoría de ellos, porque el que un tercero lo registre como propios va en detrimento de los artistas intérpretes y ejecutantes quienes son los verdaderos creadores de las interpretaciones, ejecuciones, fonogramas, grabaciones, así

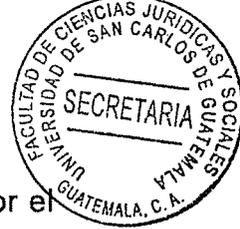


como los derechos a regalías y reconocimientos que deben darles los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión o bien las industrias y comercios por el uso de patentes y las marcas, entre otros.

Es de tener en cuenta que el derecho de la creatividad humana de quienes son propietarios de la misma se ha catalogado como, derecho sobre la propiedad industrial, que tiene relación con las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, lo cual incluye las invenciones, marcas, patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y designaciones comerciales, dibujos y modelos industriales.

Se trata de que el Estado otorga un derecho exclusivo a las personas que registran su creación intelectual para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado; de igual manera, el Estado garantiza el derecho de autor, luego que el mismo haya sido debidamente registrado, abarcando en este concepto las obras literarias y artísticas, tales como novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos, obras cinematográficas y programas de ordenador.

Como se aprecia, se trata de que el Estado tiene la obligación legal de garantizar el apoyo a las personas que con sus creaciones industriales o artísticas, que en su conjunto abarcan una serie de aspectos de la intelectualidad y manualidad humana, que sirve para lograr el bienestar material o intelectual de las personas, tanto en la sociedad donde se crea o inventa, así como de otros países en los cuales esas obras trascienden por mérito



propio, tanto por los elementos esculturales, artesanales, arquitectónicos o bien por el estímulo espiritual y cultural que representa para las personas, verlas, oírlas o tocarlas, puesto que pueden ser tanto de naturaleza material u objetivo como un edificio o un monumento, bien ideal o subjetivo, como un poema o una pintura abstracta.

Es de tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual que otorga cada país son independientes entre sí, por lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto de protección en una pluralidad de estados, existiendo tantos títulos de protección como estados que la hayan otorgado, pero que es el interesado quien debe llevar a cabo el trámite de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales sobre propiedad intelectual de los cuales Guatemala sea parte, con la finalidad de que sus registros de propiedad industrial y de derechos de autor sean debidamente protegidos internacionalmente.

1.1. Definición de propiedad intelectual

La propiedad intelectual es la protección legal al esfuerzo creador de la persona humana y de algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones, por lo que se trata de los derechos relacionados a la creación intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico, encontrándose entre ellas, las obras artísticas, científicas y literarias, las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, los fonogramas, las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, los nombres y las denominaciones comerciales.



“Cuando se habla de la propiedad intelectual, en un sentido estricto, nos referimos a aquella parte del ordenamiento jurídico que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y artístico, así como en el campo de la industria y el comercio; el nivel de protección que se reconoce a cada una de ellas; los requisitos que en cada caso permiten acceder a esa protección; y las condiciones a que queda sujeto su ejercicio y su tutela legal. Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones protegidas, la propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el derecho de autor y la propiedad industrial”.¹

Es de tener en cuenta que la clasificación citada se debe a que en el ámbito internacional, las creaciones del intelecto fueron separadas a partir de aprobarse el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que contenía disposiciones para la protección de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales y la protección contra la competencia desleal; así como el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que contenía disposiciones para la protección de las creaciones literarias y artísticas; pero, en el presente se protegen otras creaciones que no existían cuando fueron aprobados dichos convenios.

Aun cuando estos convenios continúan vigentes, la continua creatividad humana ha determinado considerar más apropiado clasificar las creaciones del intelecto según sea su objeto, por lo que se puede mencionar la existencia de creaciones literarias y artísticas, dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con la divulgación de esas

¹ Registro de la Propiedad Intelectual. **Qué es la propiedad intelectual.** Pág. 1.



obras, lo cual está vinculado con los derechos conexos; las creaciones comerciales como las marcas, los nombres comerciales y los demás signos distintivos y creaciones técnicas, como las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos industriales y los esquemas de trazado de los circuitos integrados.

“Todas las creaciones protegidas por la propiedad intelectual tienen en común la exclusividad que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos definidos en la legislación y el hecho de que ese conjunto de facultades constituye una propiedad de su creador, que puede ser transmitida a un tercero. Difieren en el alcance de los derechos conferidos, el plazo de protección y la forma de adquisición del derecho. En el derecho de autor, la obra queda protegida desde el momento de su creación, sin que sea necesario que se registre; en las otras creaciones, por el contrario, es necesario, en la mayoría de los casos, inscribirla para gozar de los derechos que la ley prevé”.²

Es de tener en cuenta que, como lo establece el autor citado, la propiedad intelectual incluye un amplio espectro de actividad, por lo que juega una importante función cultural como económica, puesto que la misma se refiere a las creaciones del intelecto, las cuales incluyen desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos y las marcas hasta otros signos utilizados en el comercio, puesto que el progreso y la calidad de vida de la humanidad depende de la capacidad de unas personas de crear nuevas ideas y creaciones, puesto que el progreso tecnológico requiere la existencia de invenciones que mejore las existentes y la cultura está en permanente ampliación.

² Ibid. Pág. 2.



1.2. Importancia de la protección legal de la propiedad intelectual

Teniendo en cuenta que como cualquier otro derecho, los derechos de propiedad intelectual permiten al creador o a quien tenga registrado dicho derecho, disfrutar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación, derechos que por cierto, están consagrados en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas.

Es por eso que debe protegerse la propiedad intelectual, puesto que de la protección de la misma se logra contribuir al progreso en el bienestar de la humanidad, pues este depende de la capacidad humana de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura; asimismo, la protección legal de estas creaciones permite a los creadores y a las empresas que se benefician de sus creaciones destinar recursos adicionales a la creatividad.

De igual manera, la protección de la propiedad intelectual fomenta el crecimiento económico, al generar nuevos empleos e industrias que se orientan a enriquecer y mejorar la calidad de vida, tal el caso de la innovación en las herramientas de la medicina para ayudar a superar efectos negativos sobre el cuerpo de las personas a partir de la creación de prótesis, las cuales en la actualidad con el desarrollo de la biomédica, se han automatizado, al extremo de lograr una funcionalidad más amplia a partes como manos robóticas o que han sido mejoradas por la mecatrónica.

"Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos, porque los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo humano, que estimulan el progreso de la humanidad".³

Es a partir de la protección de la propiedad intelectual, los inventores e investigadores no tendrían incentivo para seguir creando nuevos productos o mejorando los existentes para los consumidores, ni estos comprarían productos o servicios con toda confianza si no existieran mecanismos fiables y de alcance internacional para proteger la calidad de los productos que están respaldadas por las marcas reconocidas, aunque no se puede negar que existen falsificaciones que se venden a través de la práctica de la piratería, pero, es precisamente la protección del intelecto que permite diferenciar a la original de la que es una falsificación, con lo cual se puede perseguir penalmente a los falsificadores.

1.3. Patentes

Luego de haberse producido una invención relacionada con la creación de un procedimiento o producto para hacer algo o bien una mejora de lo que existe, la persona puede registrar su invención, especificando el contenido de la misma y la diferencia con

³ Montufar, Juan Alberto. **La propiedad intelectual y la economía**. Pág. 23.



otras similares o anteriores, a partir de lo cual, el registro respectivo le da un documento que hace constar que solicitó se registrara su invención y que el registro la inscribió en sus archivos.

La constancia que extiende el registro respectivo se le llama patente, consistiendo la misma en el derecho exclusivo concedido sobre la invención registrada, luego de ese procedimiento, el titular de una patente goza de protección para su invención; en el caso de Guatemala, de acuerdo con el Artículo 126 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, la protección se concede durante un período de 20 años.

Las patentes son necesarias porque constituyen un incentivo porque representan un reconocimiento a la creatividad y dan la posibilidad de obtener una recompensa material por las invenciones comercializables, incentivos que promueven la innovación con lo cual la reinención de lo existente o la creación de algo nuevo incide en mejorar la calidad de vida de las personas, puesto que una invención patentada no puede ser fabricada, utilizada, distribuida ni vendida con fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente, quien por derecho tiene que recibir incentivos económicos por el uso del invento patentado.

“El titular de una patente tiene derecho a decidir quién puede o no utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida; puede conceder a terceros una autorización o una licencia para utilizar la invención con sujeción a las condiciones establecidas de común acuerdo; asimismo puede vender el derecho sobre la invención a

un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente; sin embargo, cuando expira la patente, la invención pasa a pertenecer al dominio público; ya no está protegida por patente; es decir que el titular deja de tener derechos exclusivos sobre la invención, que estará disponible para su explotación comercial por terceros”.⁴

Las patentes son muy importantes porque protegen a muchos productos que están alrededor de las personas, tal como el caso de la bombilla eléctrica, las estufas de gas, las lavadoras, las refrigeradoras y en las actividades económicas, como las calderas, las máquinas industriales de las cuales hay desde la maquila hasta las de la industria pesada, así como en especialidades médicas como las resonancias magnéticas que sirven para obtener imágenes y ultrasonidos, así como las máquinas de rayos X, entre otros muchos productos.

Aun cuando las patentes otorgan muchos derechos a sus propietarios, también le imponen obligaciones relativas a la publicidad de la información sobre sus invenciones, a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimientos técnicos del mundo, lo cual sirve para que otros intelectuales o creativos estimulen su creatividad y logren también aportar sus conocimientos y con ello lograr más innovación; es decir, las patentes, además de dar protección al titular de la creación o invento, son fuente de información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores, quienes toman como base lo que está patentado para mejorarlo o crear un nuevo producto a partir de cambiar aspectos sustanciales del existente para tener una innovación completa.

⁴ *Ibíd.* Pág. 24.



Como tendencia, la invención debe tener un uso práctico, incluir un aporte de novedad, o sea, una característica nueva porque no forma parte del cuerpo de conocimientos existente en su ámbito técnico, para lo cual debe apreciarse una actividad inventiva que no podría ser deducida por una persona con un nivel medio de conocimientos en ese ámbito técnico; es por eso de que, antes de dedicarse a modificar lo existente o crear algo, debe establecerse si será patentable de conformidad con la ley vigente en el país del que quiere patentar su invención.

Es importante señalar que en muchos países no se pueden patentar aspectos como teorías científicas, métodos matemáticos, variedades vegetales o animales, descubrimientos de sustancias naturales, métodos comerciales o de tratamiento médico, por lo que es muy importante que antes de decidir dedicarse a crear, los creativos deben acudir a las oficinas nacionales de patentes o a un abogado especialista en patentes, para conocer si lo que quiere producir o crear es patentable y si lo es, la posibilidad de que desde esa oficina se pueda pedir protección para su invención en uno o más países.

“En el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, se prevé la presentación de una única solicitud internacional de patente que surte el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Un solicitante que desee protección puede presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países signatarios como lo desee, siendo el primer paso para obtener una patente presentar una solicitud”.⁵

⁵ Ibid.



En el caso de Guatemala, de acuerdo a lo regulado en el Artículo 103 y en el 104, la solicitud de patente de invención deberá presentarse al Registro de la Propiedad Intelectual, conteniendo los datos generales del solicitante o de su representante legal acreditando dicha representación y el lugar de constitución, cuando fuese una persona jurídica; el nombre de la invención y del inventor y su dirección; el solicitante podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada, la cual debe invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.

1.4. Diseño industrial

El diseño industrial se trata de los aspectos decorativos o artísticos de un objeto, pudiendo consistir el mismo en características tridimensionales aplicadas a la forma o la superficie de un artículo o bidimensionales, como la configuración, las líneas o el color, por lo que éste se aplica a una amplia variedad de productos de la artesanía y la industria, los cuales incluye objetos como instrumentos técnicos y médicos, relojes, joyas, electrodomésticos, aparatos eléctricos, vehículos y estructuras arquitectónicas, hasta estampados textiles y bienes recreativos.

Para gozar de protección un diseño industrial este debe ser nuevo u original, pero no así funcional, pues el carácter de un diseño de este tipo es esencialmente estético por lo cual la protección no incluye los aspectos técnicos del artículo al que se aplica; sin embargo, si se quieren proteger los mismos se deben patentar, puesto que se trata que el fin de los



diseños industriales es hacer a un producto atractivo o llamativo, para lograr aumentar sus posibilidades de venta, aunque su uso conlleve aumentar el valor comercial del producto, de allí el refrán de que por los ojos entra el producto.

“Cuando se protege un diseño industrial, el titular la persona o entidad que ha registrado el diseño goza del derecho exclusivo a oponerse a la copia no autorizada o la imitación del diseño industrial por parte de terceros y está protegido contra esas infracciones. Esto contribuye a que el titular pueda recobrar su inversión. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los consumidores y al público en general, pues fomenta la competencia leal y las prácticas comerciales honestas, alentando la creatividad y promoviendo el sentido estético en la creación de productos”.⁶

La protección de los diseños industriales es principalmente por motivos económicos, puesto que esa protección contribuye a fomentar la relación entre las artes y la artesanía con los sectores industriales y manufactureros, con la finalidad de expandir la actividad comercial y al fomento de la exportación de productos nacionales, puesto que, en la mayoría de los países, los mismos deben registrarse a fin de estar protegido por la legislación que rige a estos; en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, regula la protección de los diseños industriales del Artículo 147 hasta el 161 inclusive.

“La definición de dichos términos varía de un país a otro, como también varía el procedimiento de registro. Por lo general, nuevo significa que no se tiene conocimiento

⁶ De León, Ileana. **Propiedad intelectual y diseños industriales**. Pág. 47.



de que haya existido anteriormente un diseño idéntico o muy similar, por lo que los diseños industriales son particularmente difíciles de categorizar y ello tiene consecuencias significativas en lo que atañe a las formas y los plazos de protección; dependiendo del tipo de diseño industrial, pueden estar protegidos como obras de las artes aplicadas, con un plazo de protección mucho más largo que los años previstos generalmente en la legislación sobre registro de diseños industriales”.⁷

Por lo general, la protección de los diseños industriales se limita al país que concede la protección, aun cuando en el tratado administrativo relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, el cual es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, se estipula un procedimiento para el registro internacional de los diseños industriales a partir de lo cual, el solicitante puede presentar una única solicitud internacional ante la OMPI o la oficina nacional o regional de un país que sea parte en dicho instrumento, en cuyo caso, el diseño industrial estará protegido en los estados parte en el tratado que el solicitante designe.

1.5. Indicación geográfica

Se entiende por indicación geográfica a un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico determinado y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen; por lo que, como tendencia, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos, tal el caso de los

⁷ *Ibíd.* Pág. 48.



productos agrícolas, que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y en los que influyen factores geográficos específicos como el clima y el suelo, tal el caso del café de Antigua, el cual se produce en La Antigua Guatemala.

Es importante señalar que un signo desempeña la función de indicación geográfica de un producto o los que se producen en un lugar específico, tal el caso del llamado queso Roquefort, que es específico de esa región francesa o bien los aceites de oliva y diferentes productos derivados del mismo, como sucede con la región italiana de La Toscana que incluyen aceites de oliva, vinos y quesos.

Aunque las indicaciones geográficas no se reducen a los productos agrícolas, sino que también sirven para evidenciar cualidades específicas de un producto no agrícola elaborado por personas a partir del reconocimiento de la buena calidad de los productos, por los métodos y las técnicas de fabricación, siendo un ejemplo lo que se conoce como los relojes suizos, los cuales gozan de popularidad por ser de calidad y muchos de estos incluso de lujo por esa indicación geográfica.

Por eso es que una denominación de origen como un tipo especial de indicación geográfica, es muy importante, porque la misma se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran, puesto que las indicaciones geográficas también incluyen las denominaciones de origen, tales como el vino denominado Champaña, pues se origina en una región francesa con ese nombre, así como el ron Habana Club que es producido y distribuido por Cuba, cuya capital se denomina La Habana.



Por la importancia económica, social y cultural que tienen las indicaciones geográficas y de origen en relación con la calidad de los productos, es que se deben proteger, puesto que esta protección ha permitido que muchas indicaciones geográficas hayan adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, son desvirtuadas por algunos comerciantes para vender como originales productos que únicamente tienen el nombre, tal el caso del vino Champaña, pues aunque tengan ese nombre no se producen en esa región francesa, con lo cual la gente cree que está comprando un producto de origen francés, cuando en realidad no lo es sino una copia, la cual no siempre es barata.

Es por eso de que las indicaciones geográficas se protegen en virtud de la legislación nacional y fundándose en distintos conceptos, como las leyes contra la competencia desleal, de protección del consumidor, de protección de las marcas de certificación y leyes especiales de protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen, por lo que, quienes no están autorizados para utilizar las indicaciones geográficas no deben hacerlo, especialmente si lo hacen para inducir a error a los compradores sobre el verdadero origen del producto.

“El sistema de propiedad intelectual debe mantener un equilibrio entre los derechos e intereses de varios grupos, tales como los creadores y consumidores, empresas y competidores, países de ingresos altos y de ingresos bajos; es por eso de que un sistema de propiedad intelectual eficiente y justo va en beneficio de todos, incluidos los usuarios y consumidores a nivel nacional y mundial”.⁸

⁸ *Ibíd.* Pág. 49.



Para garantizar el equilibrio entre todos los grupos involucrados en el tema de la propiedad intelectual se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, como un foro mundial de servicios, política, información y cooperación relacionado con la propiedad intelectual, siendo fundada la misma en 1967, pasando a ser un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas en 1974.

Para llevar a cabo su labor la OMPI cuenta con cuatro ejes principales, siendo uno de ellos la configuración de las normas internacionales, con la finalidad de facilitar la protección de la propiedad intelectual más allá de las fronteras nacionales; otro eje es la prestación de servicios de presentación de solicitudes internacionales de patentes y registro de diseños industriales e indicaciones geográficas, así como prestar servicios de arbitraje y mediación ante conflictos en relación a la propiedad intelectual.

Un tercer eje se orienta hacia la cooperación con países a favor del desarrollo para beneficiarse de las leyes y sistemas de protección de la propiedad intelectual; mientras que un cuarto eje está dedicado a proporcionar información completa e imparcial sobre propiedad intelectual y crear una estructura común para que los países puedan acceder e intercambiar conocimientos, que incluye bases de datos de patentes, marcas, denominaciones de origen y legislación relativas a la propiedad intelectual.



CAPÍTULO II

2. Propiedad industrial y derecho de autor

Los bienes inmateriales y materiales en el ámbito de la propiedad industrial y el derecho de autor constituyen una parte esencial del patrimonio de los sujetos que realizan actividades productivas en el mercado, puesto que desde las micro, pequeñas y medianas empresas, hasta las grandes corporaciones invierten tiempo, así como recursos económicos y humanos para proteger sus esfuerzos de innovación y desarrollo en todos los campos de la tecnología mediante una patente, diseñar y posicionar una marca o, para explotar los derechos patrimoniales de autor, lo cual genera un contexto que se mueve alrededor de la propiedad intelectual.

2.1. Propiedad industrial

Por propiedad industrial se entiende a los derechos que tiene una persona individual o jurídica sobre las patentes de invención, los diseños industriales, las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales, sea que esa persona los haya creado o inventado, bien que haya comprado el derecho de propiedad sobre los mismos a los autores originales.

Incluso las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal se incluyen dentro de la propiedad industrial, pues, aunque no tienen ninguna relación



directa con los actos creativos enunciados, sino con aspectos propios de una región, territorio o país; o bien por la acción de un empresario que no respeta esos elementos creativos y los derechos que existen sobre su uso, entre otros aspectos, resultan ser elementos que contribuyen a garantizar su existencia.

2.1.1. Modelos de utilidad

En general, el nombre de modelo de utilidad se utiliza para hacer mención a un título de protección de determinadas invenciones, como las invenciones en la esfera mecánica; puesto que, por lo general, la protección mediante modelos de utilidad se aplica a las invenciones de menor complejidad técnica y a las que se tiene considerado comercializar solamente durante un período limitado.

“Los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, por lo que la propiedad industrial se entiende y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de todos los productos fabricados o naturales”.⁹

Es importante señalar que los modelos de utilidad, aunque no tienen la presencia legal o informativa de que gozan las patentes, de igual manera sirven para proteger las

⁹ Pérez de la Cruz, Antonio. **Derecho de la propiedad industrial**. Pág. 15.



invenciones, pues los derechos que otorgan éstos, son semejantes a los que confiere una patente, por eso es que también se conocen los mismos como patentes de innovación o innovaciones de utilidad.

“El procedimiento para obtener protección en tanto que modelo de utilidad suele ser más sencillo que el de solicitud de protección por patente. Los requisitos sustantivos y de procedimiento que se contemplan en las leyes difieren mucho de un país a otro y de una región a otra; no obstante, por lo general, los modelos de utilidad se diferencian de las patentes de invención porque los requisitos para obtener protección en calidad de modelo de utilidad son menos rigurosos que los requisitos relativos a la solicitud de patente, aunque el requisito de novedad es obligatorio, mientras que el de actividad inventiva o no evidencia a veces no se contempla o es menos riguroso”.¹⁰

A partir de lo citado se puede establecer que la protección en calidad de modelo de utilidad se suele solicitar en relación con innovaciones que aportan mejoras y que no necesariamente reúnen los criterios de patentabilidad, por lo que, en general, el plazo de protección que se establece en la ley en relación con los modelos de utilidad es más corto que el que se establece en relación con las patentes de invención.

En el caso de los circuitos integrados o electrónicos, aunque los componentes prefabricados de los mismos llevan utilizándose en la fabricación de equipos electrónicos como las radios desde hace ya algún tiempo, la integración a gran escala de una amplia

¹⁰ *Ibíd.* Pág. 16.



cantidad de funciones eléctricas en un componente de muy pequeña talla pasó a ser posible a raíz de los progresos realizados en la tecnología; por lo que, a partir de que la fabricación de circuitos integrados se realiza conforme a planes o esquemas de trazado sumamente detallados, se tiene comprobado que los esquemas de trazado de circuitos integrados constituyen creaciones del intelecto.

Asimismo, estos circuitos, especialmente a partir de la utilización de tecnología avanzada, suelen ser el resultado de grandes inversiones tanto en adquisición de conocimientos como en recursos financieros, pues resulta una necesidad la continua creación de nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados y permitan que estos últimos desempeñen un número mayor de funciones, siendo un ejemplo de ello los microprocesadores, puesto que, cuanto más pequeño sea el circuito integrado menor material será necesario para su fabricación y menor el espacio para su integración, contando por ello con mayor información y funciones.

“Estos circuitos integrados con alta tecnología se utilizan en una gran cantidad de productos, como de uso diario entre los que se encuentran los televisores, así como aquellos con fines más complejos tales como las computadoras; los esquemas de trazado de circuitos integrados no se consideran diseños industriales pues no son factores determinantes del aspecto externo de los circuitos integrados, antes bien, constituyen la ubicación física, dentro del circuito integrado, de cada elemento que tiene una función electrónica”.¹¹

¹¹ *Ibíd.* Pág. 18.



Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a partir de que los esquemas de trazado de los circuitos integrados por sus características técnicas no se pueden considerar producto de una actividad inventiva; es más, aun cuando le lleve mucho tiempo y trabajo al experto que los realiza, tampoco pueden ser protegidos por el derecho de autor pues estos esquemas no son protegidos por ese medio por no encuadrar dentro de lo que se considera derechos de autor.

Esto ha llevado a un problema serio que no se ha resuelto en el sentido de que la elaboración de esquemas de trazado de manera original resultan tener un elevado costo que supone su creación, frente al costo mínimo que lleva copiar esos trazados, pues a partir de disponer de uno de estos esquemas, se pueden copiar ilegalmente a partir de fotocopiar cada capa del circuito integrado y, sobre la base de esas copias, se elaboran moldes para la producción ilícita del circuito integrado, lo cual significa la posibilidad de que existan muchas imitaciones con un margen mínimo del costo de los productos originales, las cuales se venden de manera ilícita con un alto margen de ganancia.

2.1.2. Nombres comerciales

Las designaciones comerciales y los nombres comerciales constituyen otra categoría dentro del ámbito de la propiedad industrial, pues con ellos se puede identificar a una empresa, a partir de lo cual, los mismos se registran ante las autoridades gubernamentales respectivas, salvo cuando un Estado haya ratificado el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, puesto que al estar vigente como ley, se aplica el Artículo 8 del mismo, el cual establece que los nombres comerciales serán



protegidos en todos los países sin que exista la obligación de depósito o de registro y formen o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Esta protección otorgada por ese Artículo del Convenio de París, generalmente significa que el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra, ya sea como tal o como marca de comercio de servicios, tampoco puede utilizarse el nombre ni una designación similar al nombre comercial de que se trate, en la medida en que ello pueda inducir a error al público.

2.1.3. Protección contra la competencia desleal

Un elemento fundamental para lograr que la protección de la propiedad industrial sea una realidad en los países que tienen como política oficial dicha protección, es cumplir con la obligación establecida en el Artículo 10bis del Convenio de París en análisis, en el cual se establece la obligación que tienen los estados parte de establecer medidas de protección contra los actos de competencia desleal.

Las prácticas que se llevan a cabo en la actividad comercial e industrial que se consideran competencia desleal se relacionan con los actos capaces de crear confusión, por el medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las afirmaciones falsas que puedan desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor en el ejercicio del comercio y las indicaciones o afirmaciones cuyo empleo puedan llevar al público a error sobre las características de determinados productos.



2.2. Derechos de autor

Se entiende al derecho de autor como los principios y normas jurídicas orientadas a fundamentar y regular los derechos morales y patrimoniales concedidos a los autores, por la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, habiendo sido publicada o se encuentre inédita, concepto que se deriva del derecho anglosajón que establece el concepto legal de *copyright*, el cual, traducido literalmente como derecho de copia que conlleva los aspectos patrimoniales producto de la creatividad del autor de la obra.

Estos derechos de autor se garantizan por el plazo establecido legalmente en cada país, siendo que deben regularse como mínimo durante toda la vida del autor y de 50 años después de su muerte, si los países han ratificado el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas que data de 1971; por ejemplo, en Guatemala, de acuerdo con el Artículo 43 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, la protección de los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte.

La normativa internacional y nacional mencionada, permite establecer que cuando se es titular de los derechos de autor, se goza de derechos exclusivos respecto de reproducir la obra con los mecanismos existentes, tales como fotocopias o fonogramas; producir obras derivadas de la obra a la que se le ha reconocido la protección legal; de igual manera al autor que goza de la protección sobre una obra, puede alquilar, arrendar o



prestar copias realizadas de la obra; presentarla públicamente, especialmente si se trata de obras coreográficas, dramáticas, literarias, musicales, pantomimas, películas u otras producciones audiovisuales.

Asimismo, solo el autor o aquellos cuyos derechos derivan de los de autor, pueden reclamar propiedad sobre la obra, si la misma es producida de manera colectiva cada uno de los participantes son condueños del derecho de autor de dicha obra a menos que haya un acuerdo que indique lo contrario; si se da el caso de que es una persona individual la que ha realizado una contribución individual en una publicación periódica o en una obra colectiva, se considerará autor únicamente de su aporte en cada contribución.

Es de tener en cuenta que si la obra es creada por dos o más autores, el plazo para que finalicen los derechos patrimoniales comenzará a contarse después de la muerte del último coautor, pero si se trate de autores extranjeros cuyas obras son publicadas por primera vez fuera del territorio de la República de Guatemala, el plazo de protección no excederá del reconocido por la ley del país donde se haya publicado la obra; sin embargo, si aquella acordase una protección mayor que la otorgada por la ley guatemalteca, regirán las disposiciones de la que es más favorable para el autor.

2.3. Derechos conexos a los derechos de autor

Los derechos conexos se otorgan a las personas que se consideran intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras a las que se les ha reconocido el derecho



de autor, a partir de que la conexión entre ambos derechos se fundamenta en que estas personas intervienen en el proceso de creación intelectual por cuanto prestan asistencia a los autores para la divulgación de sus obras.

Es así como, por ejemplo, los músicos reproducen las obras de los compositores; los actores interpretan en el cine, teatro o televisión los papeles establecidos en los guiones o libretos de los escritores en el cine y la televisión; mientras que los productores de fonogramas graban las canciones cantada o interpretada por artistas intérpretes o ejecutantes; mientras que las difusoras difunden obras y fonogramas en sus emisoras.

“La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas personas individuales o jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor. En la normativa de los derechos conexos se parte de que las obras resultantes de las actividades de esas personas y entidades merecen ser objeto de protección por sí mismas por cuanto guardan relación con la protección de obras protegidas por derecho de autor”.¹²

Es decir que, los derechos conexos se orientan permitir o prohibir la difusión de las producciones de los artistas, ejecutantes, intérpretes, organismos de radiodifusión y productores de fonogramas a cambio de recibir un pago por el uso público de las mismas,

¹² Castro Bonilla, Alejandra. **Derechos de autor y tecnologías de la información.** Pág. 72.

sin perjuicio de las que corresponden al autor de la obra, por lo que el ejercicio de esos derechos derivados están protegidos en Guatemala por el Artículo 51 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en donde se establece que gozan de protección por el plazo de setenta y cinco años contados a partir del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que les dé inicio.

2.4. El derecho de autor y las publicaciones en Internet

Desde hace más de diez años, luego del auge y ampliación de Internet, se ha vuelto una tema importante la protección de los derechos de autor en Internet, puesto que el acceso a través de Internet por parte del usuario a todo tipo de información y obras culturales, ha llevado a la vulneración del derecho de propiedad Intelectual del que goza el creador ante sus ideas publicadas, lo cual hace que no existan garantías suficientes cuando se lleva a cabo la publicación a través de Internet.

“La importancia de dar protección a la propiedad intelectual en virtud de la fragilidad en la que el derecho a la misma se encuentra en el ámbito digital, deviene en un interés más que moral, muchas veces económico. Incluso esa iniciativa de protección generalmente está impulsada por las empresas que gestionan los derechos patrimoniales o bien por las productoras o editoriales que comercian la obra, incluyendo los nuevos medios de reproducción y comercialización, más que por los autores interesados en que su creación se difunda”.¹³

¹³ *Ibíd.* Pág. 73.



Es que el negocio de la cultura amplía su dimensión universal gracias a Internet, que ha logrado crear un como mercado global a partir de la distribución internacional de las obras, lo cual significa un mercado muy atractivo para quienes ostentan la propiedad intelectual de forma originaria o en virtud de una cesión de derechos; sin embargo, esta protección de los derechos, tiene como consecuencia privar a la ciudadanía que no tiene recursos económicos para pagar publicaciones realizadas por esas empresas vinculadas a las plataformas de Internet de esas obras, salvo las que ya tiene liberado su derecho de autor y son consideradas bien de utilidad pública.

“La utilización de tecnología informática, la digitalización y la convergencia de las redes de comunicación y de telecomunicaciones ya están teniendo una repercusión considerable en la explotación transfronteriza de obras literarias, musicales o audiovisuales y otros materiales protegidos, como los fonogramas y representaciones fijadas en un soporte. No cabe duda de que dicha repercusión aumentará considerablemente a corto plazo. Además, dado el volumen de las inversiones, la comercialización de nuevos productos y servicios sólo puede ser plenamente viable en un auténtico mercado único ligado a las redes digitales”.¹⁴

Es a partir de la relación entre derechos de autor y acceso a la información a través de las plataformas existentes en Internet que se plantea la necesidad de regulación legal en esta nueva forma de comunicación con la finalidad de la creación de un entorno jurídico favorable que proteja y estimule la creatividad y actividades innovadoras en los estados,

¹⁴ *Ibíd.* Pág. 74.



asumiendo el principio de que las obras que circulan en Internet es propiedad de alguien y, en calidad de tal, está protegido por tratados internacionales y las leyes de muchos países, por lo que la circulación de las mismas a través de las plataformas virtuales deben responder a las necesidades y a la práctica de los mercados de derechos de autor y ser coherentes y adaptarse a los conceptos y tradiciones vigentes.

Es por eso que los estados se han visto presionados a adoptar con rapidez regulaciones que ajusten el derecho de autor a la carrera tecnológica de la nueva sociedad de la información, para que, el desarrollo virtual que se evidencia en torno al uso de Internet fuera de acuerdo con el marco jurídico internacional y nacional, lo cual quiere decir que debe promoverse la creación de regulaciones legales que proteja los derechos de autor en el mercado electrónico global.

Es que hasta la actualidad la Internet tiene ventajas como permitir sociedades más abiertas a partir de lograr la difusión de la cultura en todos sus aspectos; sin embargo, la ampliación de la digitalización a todas las formas de obras literarias, musicales, audiovisuales, lleva inevitablemente a tratar cualquier obra objetivamente como información, sin diferencias las que tiene derecho de autor de las que no.

“Internet es la manifestación principal y más representativa de una importante transformación de la realidad social, de los hechos, que altera en el entorno digital propio de la llamada sociedad de la información algunos de los fundamentos tradicionales sobre los que han operado los ordenamientos jurídicos. En esta línea, el régimen jurídico de esta nueva realidad social debe partir de la transformación de paradigmas del derecho,



lo que exigiría no sólo revisar los términos en que deben ser aplicadas a los nuevos hechos, instituciones jurídicas ya conocidas, sino también en el futuro incorporar al derecho nuevos valores y criterios culturales propios de la era de la información”.¹⁵

Es que si se parte de lo citado, no debe olvidarse que, a primera vista, tan importante es la propiedad intelectual de la obra, como el derecho del usuario a tener libertad de acceso a la información, a la cultura y a la educación, por lo que se trata de establecer la posibilidad de compaginar legalmente la protección del derecho de autor con el derecho de las personas a poder acceder a esas obras protegidas por el derecho de autor, en donde este tenga la certeza de gozar de derechos patrimoniales, pues para la mayoría de autores, los mismos son la base para seguir produciendo.

Se trata entonces de tener en cuenta que el acceso del ciudadano a la cultura no puede realizarse vulnerando los derechos de autor, por lo que se trata de promover que ese acceso sea dentro del marco legal para que sea respetado el derecho del creador a ser remunerado por el uso que se hace de sus obras, pues para muchos autores ese respeto a su derecho significa tener un salario; es más, aunque no fuera la base de su existencia material, si implica la posibilidad de dejarle bienes en herencia a sus descendiente, los cuales pueden ser, quizá únicamente los derechos patrimoniales.

Como se aprecia se trata de que los estados deben coordinar propuestas jurídicas para crear un marco internacional de protección de los derechos de autor que a su vez permita

¹⁵ *Ibíd.* Pág. 76.



el acceso de la ciudadanía a la información disponible en Internet relacionada con las obras producidas a nivel mundial, situación que no será fácil, especialmente porque existen muchas personas sin recursos económicos para acceder a obras que requieran una remuneración para acceder a ellas porque están protegidas por esos derechos y la manera en que se puede copiar las mismas haciéndolas accesibles al público a partir de violar esos derechos.

Esta violación a los derechos de autor a partir de publicar sus obras sin reconocer los derechos patrimoniales es una continuación de lo que sucede con las obras físicas, en donde son pocos los países, incluyendo Guatemala, en donde se proteja en la práctica en contra de la violación de los mismos, puesto que existen muchas copias ilegales, falsas o piratas, sin que los autores en general tengan suficientes recursos para hacer que los estados persigan penalmente a quienes violan esos derechos, situación que es más difícil de lograr en la era digital e Internet, puesto que la reproducción de copias virtuales es más rápida y menos costosa que las copias físicas.



CAPÍTULO III

3. Marcas y logotipos

Las marcas sirven para ser utilizadas en los productos con la finalidad de su comercialización para el público objetivo, incluyendo en ese concepto no solo a los productos propiamente dichos, sino también al embalaje en el que se comercializan; por lo que, en cuanto a su utilización para la venta de productos, se trata concretamente de la utilización del signo en anuncios, por ejemplo, en los periódicos, en la televisión o en escaparates, lo cual ha determinado que cada vez sean más los países que también permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, como signos tridimensionales, signos sonoros y signos olfativos.

“Una marca es una identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado, siendo un error común confundir el concepto de logo como un sinónimo de marca, siendo la principal diferencia para una marca, es que esta debe ser construida más allá de la representación visual que identifica a una empresa u organización”.¹⁶

Por aparte, se entiende como logo a un concepto que puede ser la misma marca o ser el identificador principal de la misma en conjunto con otros signos como el nombre único, una frase de venta, grafismos secundarios, iconografía, tono de comunicación, entre

¹⁶ <http://es.wikipedia.org/wiki/Marca> (Consultado: 8 de junio de 2015)



otros, pero se debe de subrayar que no todo logo califica para ser denominado marca, mientras que una marca debe en su sistema comercial más mínimo contener necesariamente un logo, siendo un ejemplo de ello la M en color amarillo fuerte del restaurante de comida rápida McDonald's.

3.1. Definición de marca

La marca es un signo o el conjunto de signos distintivo de un producto o servicio en el mercado, por lo que algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el aspecto experimental el cual consiste en la suma de todos los puntos de contacto con la marca y se conoce como la experiencia de marca; mientras que el aspecto psicológico, al que a veces se refieren como imagen de marca, es una construcción simbólica creada dentro de las mentes de las personas y consisten en toda la información y expectativas asociadas con el producto o servicios, tal como el prestigio que le puede hacer sentir utilizar zapatos tipo tenis de la marca Nike, con una línea apoyada por un famoso.

Las personas encargadas del posicionamiento de la marca buscan planear o alinear las expectativas relacionadas con la experiencia de la marca, lo que crea la impresión que la marca asociada a un producto o servicio tiene ciertas cualidades o características que la hace especial o única, lo cual se puede apreciar cuando una persona luce un celular de la marca *Apple* de la línea *Iphone 14* o *Iphone 14 plus*, entre otras muchas marcas que hacen a los consumidores sentir una experiencia particular, aunque la misma sea solo efecto de la publicidad, lo cual sucede también con los carros, ropa, lentes y una serie de indumentarias.



Una marca es por lo tanto uno de los elementos más valiosos en el tema de publicidad, como lo demuestra lo que el dueño de la marca es capaz de ofrecer en el mercado, es por eso de que al arte de crear, innovar y mantener una marca es llamado gerencia de marca, puesto que el nombre de marca se utiliza con frecuencia de modo intercambiable entre marca, aunque se utiliza más bien para indicar elementos lingüísticos escritos o hablados de cualquier producto, con la finalidad de posicionar la marca sobre otras a partir de que los consumidores generan fidelidad hacia la misma.

“En este contexto, un nombre de marca constituye un tipo de marca de fábrica, siempre y cuando el nombre de marca identifique exclusivamente al propietario de la marca como la fuente comercial de los productos o servicios. El propietario de una marca puede intentar proteger los derechos de propietario, con relación al nombre de marca a través del registro de marca de fábrica”.¹⁷

Los nombres de marca se presentan en una variedad de estilos, unos cuantos incluyen, por ejemplo una o varias siglas, tal el caso de un nombre formado en base a iniciales, tales como M de McDonald's, UPS para *United Parcel Services* o IBM para *International Business Machines*; también están las que se orientan por un fin descriptivo en donde los nombres describen el beneficio o función de un producto, tal como *Whole Foods* o *Airbus*; también los que tienen una aliteración o rima orientados a crear nombres que son divertidos al pronunciarlos y que se fijan en la mente, tal como *Dunkin' Donuts* o *Burger King*.

¹⁷ <http://es.wikipedia.org/wiki/Marca#Conceptos> (Consultado: 8 de junio 2015)



También existen las marcas con un nombre sugestivo a partir de que evocan una imagen pertinente viva, como *Amazon* o *Crest* o bien implica un neologismo a partir de palabras totalmente nuevas en su momento como *Wii* o *Kodak*; la inclusión de una palabra de otro idioma, tal como *Volvo* o *Samsung* y de igual manera se pueden realizar a partir del nombre del fundador o fundadores, tales como *Disney* o *Mitsubishi*; así como *Hewlett-Packard* o *Colgate-Palmolive*.

“Hay muchas marcas que usan nombres de regiones y de lugares muy conocidos, como es el caso de *Cisco* y *Fuji Film*. Personificación: Muchas marcas adoptan sus nombres de mitos, como *Nike* o provienen de las mentes de los ejecutivos de publicidad, como *Betty Crocker*. La acción de asociar un producto o servicio con una marca ha llegado a ser parte de la cultura moderna. Muchos productos tienen algún tipo de identidad de marca, desde la sala de mesa común hasta los jeans de diseñadores”.¹⁸

También se puede utilizar de marca una denominación genérica, la cual es un nombre de marca que ha llegado a ser coloquialmente un término genérico para un producto o servicio, tal como la cerveza gallo o las baterías *ray-o-vac*, los cuales son a menudo usados para describir cualquier tipo de cervezas o cualquier tipo de baterías.

Por otro lado, una marca muy conocida en el mercado adquiere un reconocimiento de marca; cuando este construye un punto donde la marca disfruta de una masa de críticas de un sentir positivo en el mercado se dice que ha alcanzado el nombre de franquicia;

¹⁸ http://es.wikipedia.org/wiki/Marca#Identidad_de_marca (Consultado: 9 de junio 2015)



por eso es que una meta en el reconocimiento de una marca es la identificación de la misma sin el nombre presente de la compañía; por ejemplo, Disney ha sido exitoso al comerciar con su particular tipo de letra, creada originalmente para la firma y logo de Walt Disney o el caso de Apple en donde solo con el logotipo las personas en las áreas urbanas identifican fácilmente de que se trata el negocio.

Los consumidores podrán ver una marca como un valor agregado importante en los productos o servicios, porque frecuentemente sirve para denotar un cierto atractivo de calidad o característica, lo cual permite que desde la perspectiva de los dueños de esa marca, se pueda llevar a cabo la venta de los productos con esa marca con los precios más altos; especialmente porque cuando dos productos se parecen, pero uno no está vinculado con una marca, las personas con capacidad de pago, elegirán más frecuentemente los productos de las marcas más caras porque sabe que con ello está pagando la calidad de la marca o la reputación del dueño de la marca.

3.2. Identidad de marca

La identidad de marca, son todos aquellos valores que la empresa desea que el público asocie a su producto o servicio con el objetivo de diferenciarse del resto de competidores; es decir es la promesa a la que enfocará todas sus labores de comunicación, para que los consumidores se adhieran a la misma, puesto que consideran a los productos que identifican esa marca, como de mejor calidad y que les dará más prestigio su uso que cualquier otra marca que no tenga esa identidad, tal es el caso de quien tiene capacidad de compra y adquiere un carro Mercedes Benz sobre un Toyota.



“La identidad de un producto o imagen de marca son comúnmente los atributos asociados con una marca, como el propietario de la marca quiere que el consumidor perciba la marca y por extensión la compañía, organización, producto o servicio. El propietario de la marca tratará de cerrar la brecha entre la imagen de marca y la identidad de la marca. Un nombre de marca eficaz logra una conexión entre la personalidad de la marca tal como se percibe en el mercado y el servicio o producto actual. El nombre de marca debe estar conceptualmente incluido en el objetivo con el producto o servicio, lo que la compañía representa”.¹⁹

Además, el nombre de marca deberá estar direccionado con la marca demográfica, pues comúnmente, los nombres de marca sostenibles son fáciles de recordar, trascienden tendencias y tienen connotaciones positivas que les permite subsistir durante muchos años, ejemplo de lo cual son los relojes suizos *Rolex* así como los lentes estadounidenses-italianos *Ray Ban*, entre otros.

La identidad de marca es fundamental para el reconocimiento del consumidor y simboliza la diferenciación de marcas de los competidores, puesto que la misma es lo que el propietario de esta quiere comunicar a sus consumidores potenciales; sin embargo, con el tiempo, una marca puede adquirir o evolucionar adquiriendo nuevos atributos desde la perspectiva del consumidor, pero no necesariamente desde la perspectiva de las comunicaciones que un propietario de marca emite hacia su público de destino; por lo tanto, llegan a ser útiles para verificar la percepción del consumidor acerca de la marca.

¹⁹ http://es.wikipedia.org/wiki/Marca#Paridad_de_las_marcas (Consultado: 11 de junio 2015)



La identidad de marca necesita enfocarse en la auténtica calidad, características reales del valor y en la promesa de la marca que han sido dadas y apoyadas organizacionalmente y por las características de producción, puesto que esta identidad va a estar afectada por numerosos hechos externos que van a hacer que su comunicación resulte imperfecta, pese a los esfuerzos de las compañías en que ésta no se vea afectada por lo que la rodea.

“Todo está afectado por el entorno, desde los hábitos hasta la manera de pensar y actuar. Los seres humanos son seres que tienden a la imitación, por lo que se encuentran influenciados por los padres, vecinos y amigos y este hecho va a condicionar la imagen que se forme el consumidor del producto. No se puede pretender que una persona nacida en Brasil, en un pueblo con pocos medios y de un bajo desarrollo económico y cultural, perciba de igual manera la nueva fragancia de *Dolce & Gabana* que una persona nacida en pleno *Upper East Side* de Nueva York, en una familia con posibles y en un país económica y culturalmente muy desarrollado”.²⁰

Como se aprecia, el concepto de identidad de marca está vinculado con valores y significados que las empresas dueñas de la marca intentan transmitir para que sus productos sean beneficiados por esa identidad, puesto que se trata de crear un concepto para que perdure en el tiempo a partir de reproducir constantemente esos valores que permiten hacer creer a la gente que la marca va con sus creencias, por lo que esa identidad es lo que permite que el consumidor prefiera esa marca sobre otra.

²⁰ Imanz, Carmen. **Identidad de marca**. Pág. 8.

3.3. Paridad de las marcas

La paridad de marca o percepción de marca son todos aquellos mensajes transmitidos por las empresas los cuales hacen que el consumidor llegue a pensar o sentir que existen pocas o nulas diferencias entre las opciones que compiten dentro de una categoría de productos, bienes y servicios, por lo que la paridad es creada debido al esfuerzo de los competidores por copiarse las nuevas innovaciones, tal como sucede con la competencia de hace décadas entre las marcas Coca Cola con la Pepsi Cola en el caso de las aguas gaseosas o entre las marcas Toyota y Honda en los vehículos, quienes constantemente buscan hacer innovaciones que la competencia busca igualar de manera inmediata.

3.4. Clasificación de las marcas

Teniendo en cuenta que una marca es un signo distintivo cuya finalidad u objetivo es la identificación de un producto, servicio o empresa para diferenciarlo de sus competidores y lograr fidelidad de los consumidores sobre la misma; también se puede decir que marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Es por eso que se puede encontrar la existencia de marcas individuales, en donde la estrategia implementada por los propietarios de los mismos es proporcionar a cada producto en una cartera de productos una marca única e individual, lo que sucede con productos tales las aguas gaseosas Pepsi, *Seven Up*, Mirinda o Coca Cola, Fanta y Sprite, lo cual contrasta con la de marca de familia en la que los productos que pertenecen



a una misma línea tienen la misma marca, como sucede con la marca Arturo Calle, que ofrece una variedad de productos con el mismo nombre; la ventaja de la marca individual es que cada producto tiene su propia imagen lo que facilita su posicionamiento.

También existen las que se llaman marcas derivadas, las cuales se registran con esta denominación, alusiva a la existencia registral de una marca anterior, perteneciendo ambas al mismo titular; por lo que, entre la marca registrada en primer lugar y la marca derivada coinciden en que el registro de ambas ha de haberse solicitado para idénticos productos o servicios, el signo distintivo principal de ambas ha de ser el mismo, con las variaciones que justifican la solicitud de la marca derivada.

Tales variaciones no han de ser sustanciales o bien han de referirse a variaciones relacionadas con los elementos accesorios del distintivo principal; en este caso, ningún proveedor de un componente clave utilizado por un número de proveedores del producto final, podría garantizar su propia posición mediante la promoción de este componente como una marca en su propio derecho, siendo el ejemplo más frecuente citado es *Intel*, que asegura su posición en el mercado de las computadoras con el lema *Intel Inside*.

El nombre de una marca fuerte puede ser utilizado como un vehículo para los productos nuevos o modificados, por ejemplo, muchas empresas de moda y de diseño extendieron marcas en perfumes, calzado, accesorios, textiles para el hogar, decoración del hogar, equipaje, lentes contra el sol, muebles, hoteles, tal el caso del chocolate *Mars* que ha extendido su marca a los helados, *Caterpillar* a los zapatos y relojes, *Michelin* a una guía de restaurantes, *Adidas* y *Puma* a la higiene personal.



“Hay una diferencia entre la extensión de la marca y la extensión de la línea. Cuando Coca-Cola lanzó la Coca-Cola *Light* y *CherryCoke* se quedaron dentro de la categoría de productos originarios de bebidas gaseosas no alcohólicas. *Procter & Gamble* (P & G) hizo lo propio ampliando un producto fuerte como el lavavajillas *Fairy* en la misma categoría *Fairy Liquid* y *Fairy Automático* de detergentes para lavar platos”.²¹

3.5. Historia de las marcas

A partir de que la industrialización trasladó la producción de varios artículos del hogar de comunidades locales a fábricas centralizadas, cuando debían enviar los bienes a sus respectivos destinos, las fábricas colocaban su logo o insignia en los barriles utilizados, para que se supiera de dónde provenían, con lo cual se fue formando la marca, la cual luego fue registrada para que nadie más la pudiera utilizar.

“La palabra marca se refiere a la práctica de ciertos productores quienes quemaban su marca en sus productos, para que esta pudiera perdurar durante mucho tiempo y así fuera conocida por los consumidores por donde el producto que tenía estampada por quemadura esa marca. Aún con la conexión existente de la historia de marcas registradas e incluyendo ejemplos históricos los cuales pueden considerarse marcas como el juego de palabras de las jarras de vino encontradas en Pompeya llamadas *Vesuvinum*, las marcas en el área de marketing masivo se originaron en el Siglo XIX con la llegada de los bienes empaquetados”.²²

²¹ *Ibíd.* Pág. 12.

²² *Ibíd.* Pág. 13.



Asimismo, debido a la necesidad de los fabricantes para convencer a los consumidores que sus productos eran igual o mejores que los producidos localmente, los cuales ya eran conocidos por los consumidores, establecieron mecanismos de publicidad orientados a hacer que las personas se familiarizaran con los productos así como la marca con la finalidad de lograr su fidelidad al considerar que era mejor consumir los bienes respaldados con esa marca, por lo que muchas marcas de finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX como los cereales para desayunos marca *Kellogg's* impulsaron el uso de eslóganes y jingles en radio y televisión.

Desde los años 40 del Siglo XX, los fabricantes empezaron a comprender la manera en la cual los consumidores desarrollaban relaciones tanto sociales, psicológicas y antropológicas hacia las marcas; a partir de dicho momento, aprendieron como crearles identidad y personalidad a sus marcas, basándose en factores como la juventud, la diversión y el lujo; esta situación marco el inicio de lo que hoy se conoce como *branding*, donde los consumidores compran la marca en vez del producto, continuando esta tendencia hasta el presente lo cual ha permitido el surgimiento del valor de marca.

3.6. Logotipos

Un logotipo es utilizado para dar a conocer e identificar a una empresa, de tal modo que los consumidores asocien el o los productos o servicios ofrecidos fácilmente por ella, por lo que el mismo debe ser parte de las actividades públicas que lleva a cabo esa empresa, a partir de estar estampado en la papelería comercial, sirve de membrete, se estampa en sobres, facturas, tarjetas personales y, obviamente, en la publicidad que realiza la



empresa; asimismo, su uso se extiende a uniformes, empaquetados, etiquetado de productos y anuncios de prensa, porque por medio de los logotipos, junto con la marca, es que las empresas comunican y distinguen sus productos o servicios dándole con ello beneficios a los propietarios, porque con el logotipo o logo le está dando un valor agregado a sus productos y servicios, pero también a los consumidores, pues para estos el logo indica calidad o valor.

“El logotipo surge de la necesidad de respaldar a los productos realizados en serie. Este es un mensaje abreviado de todos los valores de una marca y el cual está compuesto de un grupo de letras, símbolos, abreviaturas y cifras entre otros, para facilitar una composición tipográfica que las personas identifiquen y asocien rápidamente con la empresa a la que le pertenece, por eso es que se considera que el logotipo es la firma de la compañía”.²³

Es por eso que se debe considerar que para que un logotipo resulte exitoso, debe ser conforme al principio fundamental del diseño donde menos, es más, puesto que se trata de que sea legible, reproducible, distinguible y memorable, lo que le permite impactar y no ser olvidado, por lo que el logo puede llegar a ser el eje afirmador de la marca e incluso esta puede ser el logotipo, especialmente si está construida exclusivamente con una o dos letras, puesto que esto les permite tener tanta fuerza o más que aquellas que, si bien cuentan con un icono gráfico, requieren la asociación del texto para posicionarse desde el inicio; tal es el caso, por ejemplo, de las marcas de automóviles.

²³ Hurtarte, Sonia. **Los logotipos**. Pág. 7.



De igual manera, debe entenderse que un logotipo se diferencia por su funcionalidad lo cual se refiere a la capacidad del mismo para comunicar el mensaje que se desea, por lo que un logotipo requiere el uso apropiado de la comunicación del mensaje y la interpretación por parte del espectador más cercana a este mensaje, como el caso de la sirena del café Starbucks, la M de *McDonald's*, la T de Texaco y otros.

3.7. Clasificación de Niza

Teniendo en cuenta que cuando se va a registrar una marca, es necesario la existencia de una organización que permita facilitar las consultas tanto de las empresas como de los agentes o personal de la propiedad intelectual o de las propias oficinas de patentes y marcas, por lo que uno de los métodos oficiales que se ha llegado a establecer es la Clasificación de Niza, la cual se refiere que al registrar una marca o un nombre comercial se debe indicar el tipo de productos y servicios para los que se va a obtener protección, de modo que se pueda impedir que otros puedan hacer uso de una marca igual o lo suficientemente parecida dentro de esa categoría de productos o servicios.

“La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas o Clasificación de Niza, fue instituida en virtud de un arreglo concluido en ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977 y modificado en 1979. Los países parte en el Arreglo de Niza se constituyen en Unión Particular para la protección de la propiedad industrial”.²⁴

²⁴ <https://www.rpi.gob.gt/descargas/Clasificacion10.pdf> (Consultado: 2 de junio 2015)



Cada país parte en el Arreglo de Niza deberá aplicar, para el registro de marcas, la Clasificación de Niza, bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar, por lo que deberá hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la Clasificación a las que pertenecen los productos y servicios para los que se registran las marcas, a partir de lo cual, el uso de la Clasificación de Niza es obligatorio no sólo para el registro nacional de marcas en los países parte del Arreglo de Niza, también lo es para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La clasificación de Niza es un acuerdo internacional por el que se definen 45 categorías o clases, es el principal método para la organización de la propiedad intelectual, junto a la clasificación de Viena y la clasificación de Locarno. Se actualiza cada cinco años. La última edición de la clasificación de Niza data del año 2017, por tanto, se volverá a revisar en 2022. La clasificación de Niza para marcas se ha de seguir por parte de todos aquellos países que forman parte el Arreglo de Niza. Por tanto, esta organización de los productos y servicios ha de figurar en todas las publicaciones relativas al registro de marcas.

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, se debe recurrir a las observaciones que la Clasificación de Niza brinda, como sucede con un producto acabado, el cual se clasifica, en principio, según su función o su destino, pero si no se menciona ninguno de los dos en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética de esa Clasificación; si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho.



“Un producto acabado con usos múltiples como un combinado radio despertador puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados anteriormente; las materias primas, en bruto o semielaborados, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas; mientras que los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio, clasificados en la misma clase que este último; solo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan tener otras aplicaciones”.²⁵

De igual manera, si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, los mismos se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética de la Clasificación de Niza.

La Clasificación de Niza se basa en la clasificación establecida en 1935 por las oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual, la cual comprendía una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, la cual se adoptó en el marco del Arreglo de Niza, y que más tarde fue ampliada con el fin de que abarcara además 11 clases de servicios y una lista alfabética de dichos servicios; asimismo, el arreglo de Niza prevé la creación de un comité de expertos en el que estén representados todos los países parte.

²⁵ <https://www.rpi.gob.gt/descargas/Clasificacion10.pdf> (Consultado: 2 de junio 2015)



De igual manera el en la Clasificación de Niza se estableció la creación de un comité de expertos, el cual decide todos los cambios que se han de introducir en la clasificación, en particular la transferencia de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas necesarias.

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el 8 de abril de 1961, el comité de expertos ha celebrado 23 sesiones y cuenta entre sus logros más importantes la revisión general en cuanto a la forma de la lista alfabética de productos y servicios a finales de los años 70; la modificación sustancial del texto de las observaciones generales, los títulos de las clases y las notas explicativas en 1982; la adición de un número de base para cada producto o servicio que figura en la lista alfabética en 1990, que permite al usuario ubicar fácilmente el producto o servicio equivalente en la lista alfabética de las distintas versiones lingüísticas de la Clasificación de Niza.



CAPÍTULO IV

4. Causas que produce el registro de un signo distintivo y los efectos que surgen como resultado del resguardo de los mismos, para evitar el uso de mala fe por parte de terceros

Este apartado se comienza estableciendo que se va a entender por signo a un objeto que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro que alude a un producto o servicio por lo que sirve para distinguir esa cosa de otras ante el público, por lo que, si no reúne estos elementos no sería signo, puesto que el mismo es la unión entre el signo y producto la cual ha sido aprehendida por los consumidores.

“Para el público, el signo distintivo es sobre todo un objeto, es aquello que distingue a un producto, servicio o cosa frente al público. Para su titular, el distintivo es, además, un derecho sobre el objeto, un derecho del titular a distinguir su producto, servicio, institución, frente al público, con aquel objeto. Los signos distintivos en sí mismos no son muebles, ni inmuebles, clasificación formulada para lo que tiene materia. Propiamente son bienes inmateriales”.²⁶

Es por eso que, en el mundo de la propiedad industrial, se considera que la marca como signo distintivo es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles para ser

²⁶ Del Águila, Estuardo. *Teoría general de signos distintivos*. Pág. 123.



percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.

4.1. Clases de signos distintivos

Los signos distintivos están clasificados de acuerdo a la causa del signo, la forma del signo, los objetos que protege, la capacidad distintiva, y otros criterios tradicionales del derecho de marcas, aunque puede darse el hecho que en la evolución del estudio de los mismos se vaya dando una ampliación de la manera en que pueden ser clasificados o los elementos sustanciales que deben tener para clasificarlos.

Los signos surgen por voluntad humana o con independencia de ella, como es el caso de los signos naturales, los que operan necesariamente, con gran independencia de la voluntad humana, lo cual se debe a partir de que están vinculados a la realidad, tal el caso de una voz la cual al oír las primeras palabras, se identifica que pertenece a un pariente o conocido al contestarle el teléfono cercano cuando llama por teléfono, puesto que el timbre de la misma es propio de esa persona; de igual manera, la imagen de la persona es un signo que la identifica con necesidad, es por eso que la voz y a la imagen aparecen directamente vinculados al derecho a la identidad.

“Los signos distintivos naturales de mayor importancia para el derecho son la imagen, la voz de la persona y todo lo que sea capaz de distinguirla, tal como su código genético, su árbol genealógico, la información de sus huellas digitales, de su iris, entre otros, así como su conducta mental, física y digital. Todo lo que un cibernauta hace en Internet lo



identifica. Por eso, la biografía real o digital también forma parte de la identidad de la persona. Como los signos naturales operan con necesidad en todo lugar, el derecho a poseerlos va donde vaya el signo, al contrario de lo que sucede con los signos convencionales, que solo operan y se protegen dentro de determinados contextos comunicativos”.²⁷

Aunque en el presente, la voz, la imagen, el código genético y la identidad, entre otros, se consideran derechos de la personalidad, en el pasado la imagen y la voz eran consideradas como derechos de autor, con lo cual su protección estaba circunscrita a un tiempo determinado y dependía de lo que dijese la ley de propiedad intelectual en cada lugar; sin embargo, en la actualidad se les confiere una protección de corte más personal, como derecho humano o fundamental, con aspectos protegidos incluso, *post mortem*.

Por aparte, los signos convencionales son más variables y se constituyen por razones de conveniencia; por ejemplo, el idioma es una realidad esencialmente convencional, puesto que surgen sin que exista una razón que imponga la manera de nombrarse las cosas, puesto que las palabras en el idioma se adoptan por costumbre, por tradición, por error o porque de momento no hay otra forma mejor de expresar lo que se quiere decir.

“El uso de los idiomas, de los signos lingüísticos, de los letreros y demás gráficos convencionales está circunscrito al territorio donde habitan las personas que hablan, escriben y entienden tales signos. Algo semejante sucede con el tiempo: la vida del signo

²⁷ *Ibíd.* Pág. 124.



convencional dura mientras exista una generación que lo entienda, mientras la forma como se dicen las cosas siga siendo igual. La protección del signo convencional subsiste mientras subsistan las razones de su protección”.²⁸

Entre lo que son los signos convencionales se encuentra todo lo que es acordado por el ser humano; es decir, lo que surge por su voluntad, tal como todo lo que es producto de su inteligencia, como el título de un libro, los diseños artísticos, los eslóganes publicitarios, las marcas, nombres comerciales, sellos de calidad, etc. Los nombres de las personas y las indicaciones geográficas también son de origen convencional, por lo que la protección de los signos convencionales está circunscrita a un espacio, a un tiempo y a unas circunstancias; además, su grado de protección depende de las razones que lo justifiquen, porque no hay signo convencional sin una sociedad que lo entienda.

Este tipo de signo distintivo convencional o sea el que surge de la voluntad humana, puede tener múltiples razones para que se proteja, siendo la más importante la que radica en el derecho a la verdad que tiene todo ser humano, que exige de los demás honestidad, claridad y franqueza al comunicarse; también va a depender según la forma del signo, pues el mismo puede ser denominativo, figurativo o mixto.

“Una tradicional clasificación del derecho marcario distingue los signos denominativos, que solo tienen texto, los signos figurativos, que solo tienen imagen, y los signos mixtos, que poseen ambos elementos. Los denominativos pueden ser simples o de una sola

²⁸ *Ibíd.* Pág. 125.



palabra; compuestos o de varias palabras; además existen otros signos distintivos sin texto o imagen, que pueden ser percibidos auditivamente, tales como la música, los sonidos de los celulares, el sonido de un motor, entre otros; de igual manera existen signos olfativos que están presentes en las fragancias y los táctiles como en el caso de cuando se agarra una pelota de tenis”.²⁹

Como se aprecia, los signos pueden distinguir una gran cantidad de objetos, pero el derecho se ha orientado por regular aquellos que distinguen las cosas, los servicios, los lugares, las características, las personas y las colectividades, como los signos que distinguen productos o servicios en el mercado a lo cual se le llama marca comercial, aunque en el presente se utiliza más signo distintivo.

“El Convenio de París para la Propiedad Industrial establece que los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio, aunque no están obligados a prever el registro de estas marcas. En la práctica hoy se trata de manera igual a las marcas de servicio y al resto de marcas, por lo que, en la mayoría de países la plenitud de los derechos marcarios solo se adquiere con el registro de la marca. Solo en contadas ocasiones el uso de la marca confiere derechos suficientes para oponerse a que otros la usen sin autorización”.³⁰

Asimismo, los signos pueden distinguir ciertos estándares de calidad de un producto o servicio, aunque es hasta recientemente que se diferencian las marcas ordinarias y las

²⁹ Riofrio, Juan. **Signos distintivos**. Pág. 191.

³⁰ **Ibíd.** Pág. 201.



marcas de garantía, de cualidad o de calidad, las cuales no distinguen productos o servicios, sino características de esos productos o servicios, puesto que se orientan a mostrar han cumplido con unas reglas especificadas por el titular de la marca al momento de registrarla.

“Las marcas de garantía tienen el inconveniente de que para asegurar que se cumpla con los niveles de calidad especificados es necesario articular un mecanismo de control efectivo, que muchas veces no se da. Con todo, estas marcas se han ido abriendo paso en la regulación de varios países. A falta de ley, su funcionamiento se ha basado en relaciones contractuales y reglamentarias trabadas entre el titular de la marca y los licenciatarios, quienes deben someterse a los requisitos de calidad impuestos por el titular de la marca”.³¹

Es por eso que resulta normal que los estados fijen normas técnicas obligatorias para establecer la calidad de los productos que se comercializan dentro de su territorio, las cuales permiten evidenciar su cumplimiento para lo cual muestran leyendas, certificados o señas de conformidad; de igual manera, muchos lugares tienen un nombre protegido por el derecho, lo que ha sido llamado indicaciones geográficas, siendo un ejemplo claro es el Tequila, bebida alcohólica elaborada en la zona mexicana con ese nombre.

Esta indicación de origen implica que se debe demostrar que el producto proviene de la mencionada zona, para que haya el derecho a usar tal indicación; por lo que si alguien

³¹ *Ibíd.* Pág. 202.



desea usar esa denominación deberá probar que ella se corresponde con la realidad, puesto que las autoridades revisarán si la denominación no produce confusión o engaño, entre otras situaciones, de lo contrario debe modificar la marca en relación a que no puede tener una identidad vinculada con la geografía o región, tal es el caso de que las bebidas fermentadas conocidas como whisky, que solo pueden llevar este nombre si son producidas en Escocia o Irlanda.

“Para establecer el vínculo entre la indicación y el territorio donde se origina el producto suelen incluirse tres criterios disyuntivos: la calidad, las características del producto o la reputación. Muchas indicaciones se encuentran relacionadas con los estándares de calidad que las autoridades públicas, académicas o privadas exigen cumplir en el lugar, o con las propiedades de la tierra que hace germinar un cierto tipo de frutos, o con sus características de humedad, pureza, etc. que tornan inconfundible el producto de esos territorios”.³²

Ejemplos de la denominación de origen son los vinos de La Rioja, que es una provincia de la república Argentina, los relojes suizos, los bananos ecuatorianos, el café de Antigua, que es producto guatemalteco, nombres que tienen como finalidad que ese origen sea asociado por el consumidor con unas determinadas características y estándares de calidad, de tal manera que la falsedad en el origen causaría engaño en el consumidor tanto acerca del origen como en cuanto a las expectativas de calidad que tenía por ser de ese origen.

³² Fernández-Novoa, Carlos. **Fundamentos de derechos de marcas.** Pág. 46.



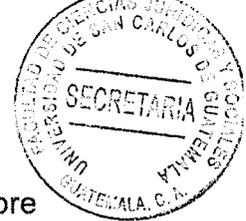
4.2. Signos distintivos comerciales

Desde el derecho, se protege el nombre individual no en sí mismo, sino en sus implicaciones, principalmente porque se apareja a este con el honor y la honra, porque el nombre es un bien valioso, algo con cierto prestigio; es por eso de que, la legislación sobre la privacidad regula el uso y registro de los nombres de las personas; de igual manera, la ley protege al nombre en el comercio y en los lugares donde existen directorios, como en Internet; una protección similar, aunque diferente en varios puntos, se concede al nombre de las personas jurídicas, puesto que las mismas tienen un nombre desde que comienzan a existir, limitándose la protección al ámbito donde la persona jurídica existe formalmente, donde las autoridades han permitido que opere.

En general, al inicio del proceso de formación de las personas jurídicas privadas, cuando los socios solicitan su aprobación a las autoridades estatales, está previsto un breve proceso administrativo donde se revisa si el nombre solicitado está disponible o si hay un riesgo de confusión con otro nombre ya registrado: si el nombre solicitado es igual o similar a un nombre ya inscrito, se rechazará la petición y habrá que comenzar de nuevo el proceso”.³³

Otro género de signos distintivos es el de los nombres comerciales, lo cual se debe a que, en el mercado, los comerciantes tienen derecho a designar su negocio con un nombre comercial cualquiera, que no debe necesariamente coincidir con su propio

³³ *Ibíd.* Pág. 47.



nombre o con la razón social de su compañía, pues a partir de que el derecho al nombre comercial nace con el uso el registro del nombre comercial ayuda a probar la titularidad y es un indicio de uso, mas no crea el derecho.

“Con relativa frecuencia entran en conflicto la razón social de las personas jurídicas, las marcas y los nombres comerciales que las empresas adoptan en el comercio, por lo que se exige que los signos distintivos de la empresa en sentido estricto, la marca, nombre comercial y rótulo no sean confundibles con denominaciones sociales previas. Ello prueba que, en tales derechos, la denominación social, pese a configurarse como un signo identificador de personas jurídicas, guarda ciertas analogías, por lo que concierne a su capacidad y fuerza distintiva, con los signos distintivos de la empresa”.³⁴

Es de recordar que la propiedad industrial distingue los signos individuales y los colectivos, siendo que, en este último caso, no se mira aquí quién sea el titular, si una o varias personas, sino cuál es el objeto que el signo distingue, aunque los signos colectivos no estaban tan regulados como los signos individuales, su regulación ha crecido en los últimos lustros.

Es por eso que se puede establecer que las colectividades tienen dos grandes grupos de signos distintivos; unos que las distinguen de otras colectividades y otros que distinguen sus productos, propiedades; estos signos suelen estar muy relacionados entre ellos, derivando muchas veces unos de otros, por ejemplo, decir de Guatemala salen los cafés

³⁴ *Ibíd.* Pág. 48.



guatemaltecos, de Suiza los relojes suizos, por lo que cada vez mayor frecuencia las colectividades están registrando varios de sus signos, como sucede con la famosa marca país o los colores de la bandera.

“Muchas veces estos signos deben registrarse como marcas ordinarias, por falta de regulación específica. Con todo, desde hace unas décadas las legislaciones van incorporando progresivamente la figura de las marcas colectivas, con mayor o menor acierto. En los países que exigen el registro, tales marcas suelen ser registradas por medio de una organización, asociación, colegio o institución; el registro no se hace con la finalidad de que este ente use la marca, sino para que los asociados, afiliados o miembros del colectivo hagan uso de ella”.³⁵

Las marcas colectivas tienen una cierta vinculación con las marcas de calidad, lo cual se debe a que las asociaciones o instituciones titulares de la marca colectiva suelen exigir el cumplimiento de ciertos estándares de calidad a quien desee ingresar en la comunidad, o a quien pretenda permanecer en ella; para el efecto, la institución desempeña un rol controlador de la calidad de los productos del colectivo que en ocasiones llega a ser muy efectivo.

Aunque de igual manera, sucede que muchas marcas colectivas se regulan por ley o mediante normas institucionales de cumplimiento general, que se exige a cualquier miembro o externo que desee usar el signo, aunque en algunos casos, las marcas

³⁵ *Ibíd.* Pág. 49.



colectivas operan simultáneamente como marcas de calidad, pues para usarlas deben cumplirse los estándares previstos para ellas.

4.3. Importancia jurídica y marcaria de registrar la marca como signo distintivo en los registros de propiedad intelectual

Para ser competitivo en el mercado nacional e internacional, el empresario pequeño, mediano o grande, debe tener en cuenta que debe desarrollar y mantener ventajas comparativas con respecto a la competencia, buscando siempre obtener una diferenciación ventajosa en los bienes que se producen o los servicios que se prestan, añadiéndoles a estos más valor que los que tiene la competencia.

El uso de signos distintivos en el mercado, permite la creación de una imagen y determinado prestigio de un producto o servicio frente a los consumidores; de igual manera, este tipo de signos genera y le da continuidad a las ventajas comparativas con respecto a la competencia, por lo que los empresarios, independientemente de su tamaño económica, deben asegurar que el sistema de propiedad industrial contribuya al desarrollo económico, incentive la inversión y la innovación, con lo cual se pueda fomentar el progreso industrial y tecnológico en Guatemala.

Es por eso que los signos distintivos se protegen a partir de las marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen, en tanto las invenciones se protegen mediante las patentes, los registros de modelos de utilidad, de diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados; es por eso que darle el derecho sobre un



signo distintivo, aporta al productor o prestador de servicios un incentivo para mantener o mejorar la calidad de los productos o servicios que ofrece, además de que un signo distintivo bien posicionado en el mercado, puede duplicar o triplicar el activo de la empresa, sea esta micro, pequeño, mediano o gran empresario.

“Una adecuada estrategia para la protección de los activos intangibles, entiéndase obras, signos distintivos, invenciones y demás bienes inmateriales, es fundamental para el desarrollo de las actividades comerciales que puede llevar a cabo una persona dentro del mercado, ya sea ésta una persona natural como un artista o una persona jurídica como titular derivado de los derechos patrimoniales del autor. De esta estrategia depende que, a través de las herramientas que la propiedad intelectual otorga, se pueda dar una protección holística y armónica con el fin de blindar, en todos los flancos posibles, al titular de los derechos de propiedad industrial o de derecho de autor”.³⁶

Ahora bien, se entiende que los signos distintivos son activos intangibles importantes que pueden llegar a tener los agentes del mercado pues, es por medio de éstos, que se logran identificar los productos y los servicios que ofrecen al público consumidor en aras de lograr un posicionamiento en el mercado y de distinguirse frente a sus competidores.

Dada la trascendencia de los signos distintivos, tanto en la economía como en el éxito comercial de las empresas, su protección requiere del registro constitutivo de derechos, lo cual debe ser mediante dicho registro se le confiere al titular la facultad exclusiva de

³⁶ Baylos, Humberto. **Derecho industrial**. Pág. 18.



usar y explotar su signo distintivo; por lo que, el objeto jurídico del registro de una marca es conferirle a su titular prerrogativas, tales como que, con el registro del signo distintivo su titular adquiera el derecho al uso exclusivo del mismo y, por otro lado, que el titular pueda impedir y evitar que terceros exploten el signo distintivo registrado sin su consentimiento previo.

A partir de lo expuesto, se entiende entonces que, cuando el registro de una marca no busca cumplir con el objeto jurídico sino que busca generar un perjuicio injustificado a terceros, se estará en el marco de lo que se denomina un registro de mala fe, lo cual es causal de nulidad del registro, por lo que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Es claro que uno de los casos más evidentes de mala fe en el registro marcario se daría, por ejemplo, cuando se busca registrar una marca que sea idéntica o similar a otra que sea notoria como lo es Coca Cola o Apple; sin embargo, existen otros casos en los cuales es necesario realizar un estudio más detallado para que se logre acreditar que determinada actuación de una persona sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio ilegal.

Se trata de que el registro de la marca, si no se hizo con el fin de identificar productos y servicios que pudiera ofrecer en el mercado, sino con el objetivo de evitar que terceros pudieran hacer uso de la obra, evidenciaría la supuesta mala fe y una contraposición al objeto jurídico que tiene el registro marcario, por lo que la importancia y necesidad de



contar con una adecuada estrategia que permita proteger de manera integral y armónica los intangibles de los artistas o de las compañías que representen o gestionen los derechos de éstos.

Es por eso de que, enfocarse únicamente en un solo ámbito de protección de la propiedad intelectual, como la protección de las obras artísticas a través del derecho de autor, las puede dejar desamparadas en lo relativo a la propiedad industrial como por ejemplo el nombre, las marcas, los productos o servicios que pretenda ofrecer, entre otros, por eso es que, en el marco de una creación, se debe propender por la protección de todos los aspectos que se deriven de la misma, máxime teniendo en cuenta que la propiedad intelectual admite la concurrencia de la mayoría de los mecanismos de protección de los signos distintivos.

Como se aprecia, la estrategia de protección integral es muy útil en aras de lograr una mayor protección que no solo permita una posible indemnización por infracción de derechos de propiedad industrial sino también una indemnización por violación de derecho de autor; ahora bien, todo ello no puede considerarse o constituirse como un registro de mala fe, de ahí la necesidad de analizar cada caso en concreto para así determinar la pertinencia y procedencia de uno u otro mecanismo de protección, y siempre evitarse que se incurra en una conducta contraria al ordenamiento jurídico.

Es decir que, registrar o publicar un signo distintivo permite a su titular gozar del derecho exclusivo al uso del signo para distinguir los productos o servicios para los cuales se solicitó; el derecho exclusivo al uso en todo el territorio guatemalteco; el derecho



exclusivo a usar la leyenda marca registrada; el derecho exclusivo a conceder el uso a terceros mediante licencias de uso, con la salvedad del nombre comercial o de las marcas colectivas.

Al ser un bien intangible, el signo distintivo puede ser el activo más rentable del negocio; al ser un bien comercial, existe la posibilidad de garantizar un crédito, transmitir mensajes conceptuales e identificadores al público consumidor; llevar un registro de marca o una solicitud en trámite, el cual sirve como base en otros países para solicitar el registro de una marca; también permite el ejercer acciones legales de protección en contra de terceros que lo usen sin autorización y evita la competencia desleal.

4.4. El registro de un signo distintivo y los efectos jurídicos del resguardo de los mismos para evitar el uso de mala fe por parte de terceros

La creación y consolidación de los signos distintivos como bienes intangibles o inmateriales, incluye todo lo que se asocia con el surgimiento de ideas para la marca y productos, así como el establecimiento de planes y estrategias para su creación; es por eso de que, la marca es uno de los activos más valiosos para una empresa, fundamentalmente si se ha posicionado y crearle fidelidad dentro de los consumidores, a partir de la creación y mejoramiento de las creaciones de representación gráfica que identifican dentro del mercado un producto y a una persona individual o jurídica.

A pesar de la importancia del cuidado y protección de la marca como signo distintivo, no siempre las personas dueñas de la misma consideran como prioridad estas dos



actividades, a pesar de que la marca permite que un producto o servicio pueda distinguirse de otros en el mercado, razón por la cual puede ser objeto de que terceros interesados pretendan utilizarla sin autorización del propietario, en beneficio propio y al mismo tiempo perjudicando al consumidor ofreciendo una calidad que no corresponde a las características y prestigio de la marca.

“El derecho subjetivo que confiere la marca a su titular, integra parte del patrimonio de éste, por lo cual es considerado un bien pues la titularidad sobre la misma le permite proteger su uso y al mismo tiempo impedir que cualquier persona o competidor pueda aprovecharse del prestigio que representa la misma. Puede considerarse que uno de los signos distintivos de mayor utilización en el mundo comercial es la marca, por esa función inerte que tiene de distinguir los productos o servicios dentro del mercado no solo nacional sino también a nivel global”.³⁷

La ley de propiedad industrial la define como “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”.

A partir de lo expuesto, los beneficios que proporciona el tener inscrita la marca además de protegerla del uso por parte de terceros no autorizados, le da al propietario o titular recibir un valor sostenible que se incrementa en el tiempo a partir de que permanezca

³⁷ Toledo, Ruth. Protección de la marca. Pág. 4.

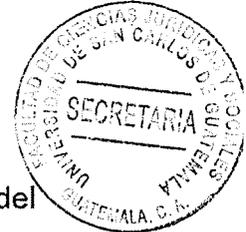


sólido ese valor y eso solo se logra asegurando los derechos legales de esta propiedad, asegurando que nadie pueda copiar o replicar las ideas en el área de propiedad intelectual; si no se registra la marca, eso puede significar que alguien más puede registrarla en su favor y por ende perder la posibilidad de continuar usando la misma, incluyendo todos los beneficios que represente la misma.

Para el registro de una marca, es indispensable contar con el texto y diseño de ésta, así como los bienes y servicios que ampara; de igual manera, resulta necesario establecer si contará con un logo o señal de propaganda que la complemente, si generará un sonido, ciertos colores o palabras características, principalmente porque el propietario de la marca, tiene el derecho al uso exclusivo de la misma por 10 años, que son renovables, ya que la legislación guatemalteca establece como causal de cancelación de registro de marca cuando se encuentra en desuso.

En el ambiente tributario y más específicamente lo relacionado al pago de regalías y su relación con la importación de mercancías, se debe tener en cuenta el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, que establece que al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, debe añadirse el valor de los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración, que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías.

Teniendo en cuenta esta regulación citada, es recomendable establecer si el tratamiento que se le está dando contempla la estipulación de pago de regalías relacionadas con las



mercancías que importen, ya que en caso de que no se esté incluyendo como parte del valor en aduana, existe el riesgo de ajustes por parte de la administración tributaria. Así mismo, en años recientes la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, está requiriendo información del registro de marcas y contratos de licencia de uso de marcas, para validar si el pago en concepto de regalías está bien soportado y en consecuencia si es procedente o no la deducibilidad del gasto realizado.

Cabe señalar que a partir de estos elementos marcarios y tributarios mencionados, es de vital importancia que el Registro de la Propiedad Intelectual asuma un papel activo en la promoción del registro de signos distintivos, especialmente lo relativo a la marca, en el sentido de establecer mecanismos que faciliten a los pequeños y medianos empresarios la inscripción de su marca o actualizar la inscripción de la misma si ya consta en ese Registro, con la finalidad de garantizarles la titularidad de uno de los bienes intangibles más valiosos de su negocio y que por desconocimiento o falta de recursos económicos no la han creado ni inscrito si ya la tienen.



CONCLUSIÓN DISCURSIVA

El problema que se encontró es que la mayoría de pequeñas y medianas empresas, especialmente las que se denominan microempresas, no cuentan con una marca individual o familiar de sus productos o si la tienen la misma no ha sido registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, lo cual hace que no valoren la importancia de este signo distintivo y no le incrementen valor a sus empresas o bien pierdan la titularidad de la marca al no darle uso dentro del plazo de diez años.

Para evitar que las microempresas, así como las pequeñas y medianas, pierdan la oportunidad de tener su propia marca y de mantenerla, se le recomienda al Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala que asuma un papel activo, a partir de promover mecanismos legales, como la contratación de expertos en marcas y notarios para que asesoren a los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas con la finalidad de que tengan su marca individual o familiar y la registren debidamente para incrementar con ese bien intangible el valor de la empresa, así como aprovechar los beneficios mercantiles que conlleva poseer y utilizar una marca como signo distintivo de la empresa.





ANEXOS

SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE MARCA

Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía
Guatemala, C. A.



FORMULARIO RPI-09-CCC-C-V

SIN SERIE N° 0144071

<p>No. DE EXPEDIENTE: _____</p> <p>Nombre del Compareciente: _____</p> <p>Profesión u Oficio: _____ Nacionalidad: _____</p> <p>Dirección para notificar: _____</p> <p>Tel./Fax/e-mail: _____ Domicilio: _____</p> <p>Cargo y calidad con que comparece: _____</p> <p>Entidad solicitante: _____</p> <p>Constituida conforme las leyes de: _____</p>	<p>Fecha y Hora de presentación:</p> <p>_____</p>				
<p>Marca solicitada: _____</p>					
<p>País de origen del distintivo: _____</p>					
<p>Prioridad: _____ País: _____ Fecha: _____ No.: _____</p>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ACTIVIDAD</td> <td style="width: 10%;">Industrial</td> <td style="width: 10%;">Comercial</td> <td style="width: 20%;">de Servicios</td> </tr> </table>		ACTIVIDAD	Industrial	Comercial	de Servicios
ACTIVIDAD	Industrial	Comercial	de Servicios		
<p>1) Concretar mercancías, actividades o servicios que ampara: _____</p> <p style="text-align: right;">Clase: _____</p>					
<p>2) Reservas y/o Renuncias: _____</p>					
<p>3) Dirección del lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios: _____</p>					
<p>Acompañar a la solicitud: <input type="checkbox"/> 4 Reproducciones <input type="checkbox"/> Nombramiento</p> <p><input type="checkbox"/> Poder <input type="checkbox"/> Fotocopia cédula <input type="checkbox"/> Comprobante de Pago de tasa</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p>					
<p>Lugar y Fecha: _____</p> <p>(f) _____ Compareciente</p> <p style="text-align: center;">En su auxilio: _____</p> <p>Timbres de Ley Firma y sello del Abogado</p>					

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION N° 1238-2009 DE FECHA 18/03/2009
EL NO INDIQUE DEL N° 19981 AL 19985 EN SU CONCORDIA CON EL ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE REGISTRO DE MARCAS Y DE LOS ARTICULOS 18, 19, 20 Y 21 DEL ACUERDO GOBIERNATIVO 33-2002 Y 7, (instalada), numeral 3 del Acuerdo Gubernativo 862-2002

Artículos 5, 7, 18, 32, 33 del Decreto 52-5900 del Congreso de la República;
0, 51, 18, 17, 18, 19, 20, 21 del Acuerdo Gubernativo 33-2002
y 7, (instalada), numeral 3 del Acuerdo Gubernativo 862-2002

VALOR DEL FORMULARIO Q. 5.00
(INSTRUCCIONES AL CORSO)

Original Blanco: Registro
Copia Rojo: Usario
Copia Verde: Computo



INSTRUCCIONES:

1. Antes de completar el formulario, lee cuidadosamente las instrucciones que a continuación se presentan.
2. Con este formulario puede solicitar únicamente MARCAS: denominativas, mixtas, figurativas o tridimensionales.
3. Utilizar un formulario para cada marca solicitada, la cual deberá amparar únicamente productos o servicios de una sola clase.
4. Procure llenar el formulario a máquina o en letra de imprente, cuidando que toda la información quede suficientemente clara y sin tachaduras.
5. Consignar los siguientes datos del compareciente:
 - a) Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, que concuerden con los consignados en los documentos que se acompañen a la solicitud.
 - b) Dirección para recibir notificaciones dentro del perímetro del Registro.
 - c) Números de teléfono o fax y si fuera posible e-mail.
 - d) Domicilio.
 - e) Si el compareciente actúa en representación de una persona jurídica y acreditar la representación con su nombramiento, consignar el cargo y calidad con que comparezca de conformidad con el documento adjunto.
 - f) Si la entidad solicitante es persona jurídica, consignar su denominación o Razón Social, congruente con la consignada en los documentos que se acompañen, así como que se indique el país en donde legalmente se constituyó la entidad.
6. Consignar la Marca Solicitada:
 - a) **MARCA DENOMINATIVA:** La marca que no está compuesta por otro u otros elementos.
 - b) **MARCA MIXTA:** La conformada por una denominación y otro u otros elementos (con grafía, forma especial de letras especiales, con etiqueta, etc.).
 - c) **MARCA FIGURATIVA:** La conformada por un diseño, grafía, estampa, etc.
 - d) **MARCA TRIDIMENSIONAL:** La marca que consiste en una figura que tengan alto, largo y ancho. (envase, empaque, contenedor, etc.).
7. Consignar la traducción simple de la marca solicitada cuando la misma se encuentre escrita en idioma extranjero, recomendando que la traducción sea lo más precisa posible.
8. Indicar el país de origen de la marca solicitada.
9. Consignar los datos de la prioridad invocada: país de la solicitud cuya prioridad se invoca, fecha y número de la misma, adjuntando la certificación respectiva al formulario de la solicitud.
10. Enumerar en forma precisa y concreta los productos, actividades o servicios amparados con la marca solicitada, evitando consignar generalidades y ambigüedades, teniendo cuidado en verificar la redacción y la ortografía, puesto que la información se ingresa a la base de datos tal y como se escribieron en el formulario de solicitud.
11. Indicar la clase a que correspondan los productos o servicios, amparar con la marca consultando previamente la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, "Clasificación de Niza", contemplando 45 clases: de la 1 a la 34 se clasifican productos y de la 35 a la 45 se clasifican servicios. (Un ejemplar de consulta se encuentra a disposición del usuario en la Recepción del Registro).
12. En cuanto a las Reservas y/o Renuncias: Si se tratare de:
 - I. RESERVAS:
 - a) **MARCA DENOMINATIVA:** puede reservarse cualquier tipo de letra, color, combinación de colores, disposiciones, forma, estilo y fondo.
 - b) **MARCA MIXTA A COLORES:** se deben reservar los colores y letra especial plasmados en el facsímil adherido al formulario de solicitud.
 - b) **MARCA MIXTA SIN COLOR:** puede reservarse cualquier color, combinación de colores, fondos, letra especial.
 - d) **MARCA FIGURATIVA:** 1) **A COLORES:** se deben reservar los colores y letra especial plasmados en el facsímil adjunto.
2) **SIN COLOR:** puede reservarse cualquier color, combinación de colores, fondos, letra especial.
13. ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD:
 - a) 4 reproducciones de 7 cm. de largo y 7 cm. de ancho: en caso de solicitarse una marca denominativa con grafía, forma o color especial, marcas figurativas, mixtas o tridimensionales (presentar los 3 lados en un solo facsímil), con o sin color.
 - b) Nombramiento: en el caso que el compareciente actúe como representante de una persona jurídica, que esté vigente.
 - c) Poder: en caso de que el compareciente actúe como mandatario del solicitante, que esté vigente.
 - d) Comprobante de pago de la tasa de ingreso: Adjuntar al formulario de solicitud la copia del recibo extendido por el Registro.
14. Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.
15. Firma del compareciente y del Abogado que auxilia, así como estampar el sello de este último. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él, el Abogado que lo auxilia, de conformidad con lo que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, consignando: A RUEGO DEL PRESENTADO, QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SU AUXILIO.
16. Añadir un sello para el pago de G. 1.00 al formulario de la solicitud de registro inicial de marca.

EL SOLO HECHO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y EL PAGO DE LA TASA DE INGRESO,
NO PREJUZGA SOBRE LA APTITUD MARCARIA DEL SIGNO DISTINTIVO SOMETIDO A TRAMITE.



BIBLIOGRAFÍA

- BAYLOS, Humberto. **Derecho industrial**. Perú: Ed. Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011.
- CASTRO BONILLA, Alejandra. **Derechos de autor y tecnologías de la información**. Colombia: Ed. Universidad del Externado, 2009.
- DE LEÓN, Ileana. **Propiedad intelectual y diseños industriales**. Uruguay: Ed. Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 2012.
- DEL ÁGUILA, Estuardo. **Teoría general de signos distintivos**. México: Ed. McGraw-Hill, 2013.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **Fundamentos de derechos de marcas**. España: Ed. Tirant lo de Blanc, 2010.
- HURTARTE, Sonia. **Los logotipos**. Argentina: Ed. Astrea, 2014.
- <https://www.rpi.gob.gt/descargas/Clasificacion10.pdf>
- <https://www.rpi.gob.gt/descargas/Clasificacion10.pdf>
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Marca>
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Marca#Conceptos>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Marca#Identidad_de_marca
- http://es.wikipedia.org/wiki/Marca#Paridad_de_las_marcas
- IMANZ, Carmen. **Identidad de marca**. España: Ed. Universidad Alcalá de Henares, 2010.
- MONTUFAR, Juan Alberto. **La propiedad intelectual y la economía**. Perú: Ed. Universidad de Los Andes, 2011.
- PÉREZ DE LA CRUZ, Antonio. **Derecho de la propiedad industrial**. Perú: Ed. Palestra, 2018.
- Registro de la Propiedad Intelectual. **Qué es la propiedad intelectual**. Guatemala: Ed. Serviprensa, 2014.
- RIOFRIO, Juan. **Signos distintivos**. España: Ed. Civitas, 2008.
- TOLEDO, Ruth. **Protección de la marca**. España: Ed. Abeledo-Perrot, 2009.



Legislación:

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

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Decreto 37-95 del Congreso de la República de Guatemala, 1995

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Decreto 26-73 del Congreso de la República de Guatemala, 1973

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Decreto número 11-98 del Congreso de la República de Guatemala, 1998.

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

Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales. Decreto Ley 153-85 del Jefe de Gobierno de Guatemala, 1985.