


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

The seal of the University of San Carlos of Guatemala is a circular emblem. It features a central figure of a knight on horseback, holding a sword and a shield. Above the knight is a coat of arms with a crown and a cross. The seal is surrounded by Latin text: "CAROLINA ACADEMIA COACTEMALENSIS INTER CAETERAS ORS CONSPICUA PLUS ULTRA".

**ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE PÉRDIDAS EN LA ECONOMÍA
NACIONAL EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO FRENTE AL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO (CAFTA- CAUSA)**

ROSA FERNANDA VÁSQUEZ CAMEY

GUATEMALA, MAYO DE 2006

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

**ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE PÉRDIDAS EN LA ECONOMÍA
NACIONAL EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO FRENTE AL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO (CAFTA- CAUSA)**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

ROSA FERNANDA VÁSQUEZ CAMEY

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de:

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, mayo de 2006

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

DECANO: Lic. Bonerge Amílcar Mejía Orellana
VOCAL I: Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II: Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III: Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez
VOCAL IV: Br. Jorge Emilio Morales Quezada
VOCAL V: Br. Edgar Alfredo Valdez López
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

PRESIDENTE: Licda. Marisol Morales Chew
VOCAL: Lic. Carlos Urbina Mejía
SECRETARIO: Lic. Byron Oswaldo de la Cruz López

Segunda Fase:

PRESIDENTE: Lic. Julio Cesar Quiroa Higueros
VOCAL: Licda. Claudia Santiago Gómez
SECRETARIO: Lic. Hector René Granados

RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis”. (Artículo 43 del Normativo para elaboración de tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala).



Guatemala 20 de febrero del 2006



Licenciado
Mario Ismael Aguilar Elizardi
Coordinador de la Unidad de Asesoría de tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Ciudad Universitaria

Licenciado Aguilar Elizardi:

De conformidad con lo ordenado por su despacho en resolución de fecha 2 de febrero del 2006, en el que se me nombró como Asesor de la Bachiller ROSA FERNANDA VASQUEZ CAMEY, presté la asesoría correspondiente, por lo cual me permito dictaminar de la manera siguiente.

La Bachiller ROSA FERNANDA VASQUEZ CAMEY, presento como punto de tesis "ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE PÉRDIDAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO, FRENTE AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (CAFTA-CAUSA)".

Dicho plan de tesis fue supervisado así como el trabajo desarrollado bajo mi inmediata dirección y la sustentante atendió las sugerencias que le fueron formuladas, las cuales en un momento dado dieron lugar a modificación de forma que no incidieron en los planteamientos formulados por la Bachiller VASQUEZ CAMEY.

Considero que el trabajo en referencia es de suma importancia llenando los requisitos del artículo 31, del reglamento de elaboración de tesis, para que puedan ser discutidos en el examen público correspondiente, por lo que resulta procedente emitir dictamen favorable del mismo.

Atentamente,

Colegiado Activo NO. 6220
3ª. Avenida 13-62 zona 1, Guatemala
Tel. 22327936

Arminde Castillo Ayala
Abogado y Notario



UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veintitrés de febrero de dos mil seis.

Atentamente, pase al **LIC. CÉSAR LANDELINO FRANCO LÓPEZ**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis de la estudiante **ROSA FERNANDA VÁSQUEZ CAMEY**, Intitulado: **ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE PÉRDIDAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO, FRENTE AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (CAFTA-CAUSA).**

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.


LIC. MARIO ISMAEL AGUILAR ELIZARDI
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS



cc. Unidad de Tesis
MIAE/slh

LIC. CESAR LANDELINEO FRANCO LOPEZ
ABOGADO Y NOTARIO
COL. 4695



Guatemala, marzo 2 de 2006

Licenciado
Mario Ismael Aguilar Elizardi
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria

Respetable Licenciado:

De acuerdo con el nombramiento emitido por esa Jefatura, el día veintitrés de febrero del año dos mil seis, en el que se dispone nombrarme Revisor del trabajo de tesis de la estudiante ROSA FERNANDA VÁSQUEZ CAMEY y para lo cual rindo el siguiente dictamen:

El trabajo de tesis presentado por la estudiante Vásquez Camey se intitula "ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE PÉRDIDAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO, FRENTE AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (CAFTA-CAUSA)".

De la revisión practicada, se establece que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la reglamentación universitaria vigente, y se dirige al estudio de sobre las incidencias sobre el Derecho Marcario puede tener Tratado de Libre Comercio entre Centro América, Estados Unidos De América Y República Dominicana (TLC-CAUSA-RD). Al respecto, es importante acotar que la sustentante aborda con propiedad uno de los temas que mayor novedad presenta en la época moderna para los juristas, cual es el del Derecho Marcario, como una de las especies de la propiedad industrial y se permite prever mediante el análisis respectivo, las posibles consecuencias que para nuestro país tendrá la vigencia de aquel instrumento internacional. No obstante, personalmente,



LIC. CESAR LANDELINO FRANCO LOPEZ
ABOGADO Y NOTARIO
COL. 4695



estimo que muchos de los peligros que la sustentante prevé podrían evitarse con la obligada reforma a la legislación ya vigente y la creación de otros instrumentos legales que deberán ponerse en vigencia para proteger nuestro Derecho Marcario y por sobre todo regularlo a la altura de las exigencias de la legislación internacional que obligadamente impondrá el Tratado de Libre Comercio.

En conclusión y por considerar que el trabajo producido por el sustentante presenta una herramienta orientadora sobre el tema y en virtud de haberse satisfecho las exigencias del suscrito revisor derivadas del examen del trabajo, considero que el trabajo presentado por la Bachiller Vásquez Camey, debe continuar su trámite, a efecto de que se ordene la impresión del mismo y se señale día y hora para su discusión en el correspondiente examen público, con mi *DICTAMEN FAVORABLE*.

A large, complex blue ink signature scribble that starts with a vertical line on the left and ends with a horizontal line on the right, crossing itself multiple times.





DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, treinta de marzo de dos mil seis.-

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del (a) estudiante ROSA FERNANDA VÁSQUEZ CAMEY, titulado ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE PÉRDIDAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL EN MATERIA DE DERECHO MARCARIO, FRENTE AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (CAFTA-CAUSA), Artículos 31 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público de Tesis.-

~~MIAD/slh~~



ACTO QUE DEDICO

A DIOS: Por ser nuestro Padre Celestial, y darme la oportunidad de contar con un día más, enseñándome que todo es posible.

A MI MADRE: Por ser mi mejor amiga, compañera, y en especial una gran madre, con su amor infinito me ha fortalecido, con sus consejos he crecido día con día. Te amo.

A MI PADRE: Por ser un gran hombre, paciente y darme fuerza en los momentos precisos, gracias por todo el apoyo incondicional, simplemente por ser un gran padre. Te amo

A MI HERMANA: Alejandra, por darme su apoyo, Te quiero mucho

A MIS ABUELOS: Alicia y Santos, porque siempre están en mi corazón, gracias por su amor .

A MIS TÍOS: Gladis, Maritza, Mavis, América pero en especial a; Marco Antonio, Giovanni, Emilia, por quererme, apoyarme y darme los consejos que necesito. Los quiero mucho.

A MIS PRIMOS: Especialmente a, Claudia, Wendy, Jennifer, mis hermanas.

A MIS AMIGAS: Marcela, Mónica, Luana, Wendy, Evelyn, Alejandra, Susi, Nieves, Paola, Alejandra Rodas, Brendita, gracias por su amistad. Las quiero mucho.

A MIS COMPAÑEROS: Gracias por brindarme su amistad.

**A la Tricentaria Universidad de San Carlos de Guatemala y en especial a la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.**

ÍNDICE

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

CAPÍTULO I

1	Propiedad Intelectual.....	1
1.1	Evolución histórica.....	1
1.2	Qué es la propiedad intelectual.....	3
1.3	División de los derechos intelectual.....	4
1.3.1	La propiedad industrial.....	4
1.3.1.1	Patentes de invención.....	4
1.3.1.2	Secretos comerciales.....	6
1.3.1.3	Esquemas de trazados de los circuitos integrados.....	7
1.3.1.4	Protección de la información no divulgada.....	7
1.3.1.5	Competencia desleal.....	7
1.3.2	El derecho de autor.....	8
1.3.3	Derechos conexos.....	10

CAPÍTULO II

2.	Marca.....	13
2.1	Antecedentes.....	13
2.2	Definición.....	14
2.3	Naturaleza jurídica.....	18
2.4	Características de las marcas.....	23
2.4.1	Distintividad.....	23
2.4.2	Especialidad.....	24
2.4.3	Novedad u originalidad.....	24
2.4.4	Veracidad.....	24
2.4.5	Licitud.....	24
2.5	Elementos de las marcas.....	24

2.6	Fines de las marcas.....	25
2.7	Funciones de la marca.....	26
2.8	Clases de marcas.....	29
2.8.1	Por su composición.....	29
2.8.2	Por su relación con otros signos.....	29
2.8.3	Por su protección.....	30
2.8.4	Por su finalidad.....	30
2.8.5	Por su origen.....	30
2.9	Diferencia entre marca, nombre comercial y expresión o señal de publicidad o propaganda.....	32
2.9.1	Nombre comercial.....	32
2.9.2	Expresión o señal de publicidad.....	33
2.9.3	Diferencia.....	34
2.10	Marcas registrables en el derecho guatemalteco.....	34

CAPÍTULO III

3.	Tratados.....	39
3.1	Evolución histórica.....	39
3.2	Definiciones.....	41
3.3	Denominaciones.....	41
3.4	Naturaleza jurídica.....	44
3.5	Clasificación de los tratados.....	44
3.5.1	Por el número de partes.....	44
3.5.2	Por su objeto.....	45
3.5.3	Por su contenido.....	46
3.5.4	Por su duración.....	46
3.6	Objeto de los tratados.....	47
3.6.1	La posibilidad.....	47
3.6.2	Licitud.....	47
3.6.3	La determinación.....	48
3.7	El tratado como creador de derecho.....	48

3.8	Obligatoriedad de los tratados.....	48
3.9	Proceso de elaboración de los tratados.....	50
3.9.1	La negociación.....	51
3.9.2	Discusión.....	52
3.9.3	Firma.....	53
3.9.4	Ratificación.....	55
3.9.5	Canje o depósito de las ratificaciones.....	56
3.9.6	Registro.....	57
3.9.7	Adhesión o accesión.....	57
3.9.8	Interpretación.....	58
3.10	Duración y vigencia.....	59
3.11	Las reservas a los tratados.....	61
3.11.1	Clases de reservas.....	62
3.11.2	Efectos de las reservas.....	62
3.11.3	Retirada de las reservas y de las objeciones a las reservas.....	63
3.12	Nulidad, terminación o extinción de los tratados y suspensión.....	63
3.12.1	Nulidad.....	63
3.12.2	Suspensión.....	65
3.12.3	Extinción.....	66
3.13	Revisión.....	67
3.14	Motivos de invalidez de un tratado.....	67
3.14.1	Consentimiento.....	67
3.14.2	Vicios del consentimiento.....	67

CAPÍTULO IV

4.	Tratado de libre comercio.....	69
4.1	Antecedentes.....	69
4.2	Objeto del Tratado de Libre Comercio.....	70
4.3	Objetivos generales del tratado.....	70
4.4	Objetivos específicos del tratado.....	70
4.5	Estructura del TLC-RD (CAUSA CAFTA).....	71

4.6	Aplicación del TLC en el derecho de propiedad intelectual.....	72
4.7	Observancia de los derechos de propiedad intelectual.....	74
4.8	La marca dentro del tratado.....	75
4.8.1	Indicaciones geográficas.....	77
4.8.2	Relación entre marcas e indicaciones geográficas.....	77
4.8.3	Nombres del dominio de Internet.....	78
4.8.4	Obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos.....	78
4.8.5	Protección legal a imponer.....	79
4.8.6	Regulación de patentes dentro del derecho de marcas.....	80
4.8.7	Requisitos especiales con las medidas en frontera.....	81

CAPÍTULO V

5. Análisis jurídico doctrinario sobre pérdidas en la economía nacional en materia de derecho marcario frente al TLC (CAFTA-CAUSA)

5.1	Problemática en la aplicación del tratado.....	83
5.2	Problemática del uso de las marcas.....	86
5.2.1	La marca.....	86
5.2.2	Protección de las indicaciones geográficas.....	89
5.2.3	Nombres del dominio de Internet.....	90
5.2.4	Obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos.....	90
5.2.5	Patentes.....	92
5.2.6	Requisitos especiales relacionados con las medidas en frontera.....	94
5.3	Requisitos de fondo para exámenes de marcas.....	95
5.3.1	Reglas para calificar semejanza.....	96
5.3.1.1	Plano gráfico.....	98
5.3.1.2	Plano fonético o auditivo.....	98
5.3.1.3	Plano ideológico o conceptual.....	99

5.4	Efectos de competencia desleal dentro del uso de marcas.....	100
5.4.1	Competencia desleal o competencia ilícita.....	102
5.4.2	Objeto jurídico que se persigue tutelar al reprimir la competencia desleal.....	102
5.4.2.1	Defensa de un derecho de propiedad.....	103
5.4.2.2	Defensa de un derecho de personalidad.....	104
5.4.2.3	Defensa contra la transgresión de un derecho.....	105
	CONCLUSIONES.....	107
	RECOMENDACIONES.....	109
	ANEXOS.....	111
	BIBLIOGRAFÍA.....	117

INTRODUCCIÓN

Históricamente Guatemala desde principios de 1990, ha mantenido y apoyado una política de apertura comercial en busca de oportunidades para nuestro crecimiento económico, es así como firma un Tratado de Libre Comercio, República Dominicana Centroamérica - Estados Unidos de América, (TLC-DR-CAUSA; DR-CAFTA, siglas en idioma inglés, Central América Free Trade Agreement), suscrito en la ciudad de Washington el 28 de mayo de 2004 y por la República Dominicana el 5 de agosto del 2004, luego de negociar las condiciones de su incorporación.

Dicho tratado fue firmado por representantes de los gobiernos participantes con el objeto fundamental de establecer una zona de libre comercio, encontrar nuevos mercados para productos guatemaltecos y generar mayor inversión y empleo, logrando con ello unir a más de doscientos ochenta millones de habitantes entre todos los países firmantes; y con la premisa, que dicho tratado permite un desarrollo económico y social de nuestro país, puesto que abre las puertas de un mejor futuro. No obstante para Guatemala las primeras negociaciones fueron en total hermetismo, lo que generó que se conocieran tiempo después los puntos a ratificar.

Esto significa que el Congreso de la República de Guatemala ratificó un Tratado de Libre Comercio, donde los puntos modulares han sido desconocidos por la población y en el peor de los casos por los diputados del Congreso.

El tratado tiene 22 capítulos. Ha sido preocupante lo concerniente al derecho de propiedad intelectual, específicamente en derecho marcario, lo que nos hace preguntarnos, ¿Por qué, al analizar las repercusiones que provoca el Tratado de Libre Comercio se ve afectada la Propiedad Intelectual? Parecería evidente la respuesta, Guatemala no cuenta con los medios adecuados para enfrentarse a marcas extranjeras por no contar con una legislación adecuada, pero es mucho más que eso.

De acuerdo a nuestra hipótesis ante la ineficacia de garantías modernas y mecanismos

que tutelen a la ley de propiedad intelectual, genera violaciones al uso de marcas guatemaltecas por parte de marcas extranjeras dentro del Tratado de Libre Comercio. Es por ello que se debe de dar a conocer las consecuencias que produce el tratado.

Asimismo, se debe evidenciar la pérdida económica de las marcas guatemaltecas ante las marcas extranjeras por consumo y preferencia de la población, para tratar de implementar garantías que aseguren el beneficio justo y equitativo de las marcas extranjeras ante las nacionales y así evitar el cierre de pequeñas empresas, y la competencia desleal que generan las grandes empresas.

Se pretende demostrar si existe o no un proceso administrativo legal para sancionar la piratería de marcas que beneficie al Estado de Guatemala, así como una legislación que regule directamente la institución del derecho marcario, y verificar si el plazo que regula la normativa legal guatemalteca, en la protección de marcas es eficiente ante el desafío de legislaciones totalmente opuestas y desconocidas por los legisladores.

Dentro de la actividad legislativa es importante determinar al órgano administrativo capaz de sancionar violaciones al derecho de propiedad industrial, que se encuentra regulado en la propia ley, y demostrar si tutela ampliamente el uso de las marcas, y las formas de combatir cuando exista algún tipo de violación a los derechos.

En el presente trabajo se desarrollan temas como la propiedad intelectual desde el punto de su evolución, así como la división de los llamados derechos de propiedad intelectual como lo son los derechos de autor y derechos conexos, como una disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual, desarrollando con ello, una visión clara y precisa del por qué de la institución.

Con respecto al tema de la marca, se analiza desde su naturaleza jurídica para determinar la fuente de su existencia y poder demostrar la problemática que encierra dentro del Tratado de Libre Comercio, así como sus características y la relación con otros signos.

Se desarrolla la evolución los tratados, para determinar la clasificación que éstos encierra, así como el objeto, y la fuerza obligatoria que deriva del principio que los Estados deben respetar los acuerdos concluidos por ellos, tomando en cuenta que todo derecho internacional, tiene sus bases en lo que denominamos “La necesidad de coexistencia y convivencia pacífica de las personas jurídicas internacionales”. Con lo cual podremos evaluar el proceso de elaboración de los tratados.

Se desarrollan temas específicos del TLC propios de la investigación para conocer como se llevaron a cabo las negociaciones y determinar los puntos precisos que Guatemala debe de cumplir dentro de dicho tratado al momento en que entre en vigencia en todo el territorio guatemalteco, conociendo los objetivos generales y específicos del mismo. Conociendo todo ello podremos concebir, la aplicación del tratado en de la propiedad intelectual, y la forma en que se tutela el derecho de marcas, para establecer si existe una problemática que perjudique a la economía.

Por último, se analiza el uso de las marcas y su incursión en el mercado, así como la problemática de la aplicación del Tratado de Libre Comercio, desde el punto de vista de nuestra legislación, que puede desencadenar faltas de legislaciones precisas que ayuden a su protección, dentro de esta temática analizamos las obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos, todo lo referente a las patentes, requisitos de fondo para exámenes de marcas, y la aplicación e importancia que tiene el tratado, como una desventaja económica.

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual

1.1 Evolución histórica

La voluntad de las personas de conferir el carácter de bienes a los productos creados es muy antiguo. Desde hace siglos, las marcas fueron usadas por alfareros, y artesanos para identificar su trabajo en sus comunidades, y donde los secretos comerciales se guardaban de acuerdo a la creación de la familia, es decir se transmitían de generación en generación. Esto con el fin de que los mismos no fueran revelados a personas ajenas a la familia.

Para el autor Sherwood, el reconocimiento del derecho de autor “Se observó por primera vez en forma rudimentaria poco tiempo después que se inventara la imprenta en Florencia y Venecia a finales del año 1400”.¹

La protección jurídica de lo innovador, ha sido el nacimiento del desarrollo económico para la mayoría de países. Se ha buscado esa protección industrial y comercial a través de lo que se llama el secreto comercial, la protección de las expresiones cualitativas mediante el derecho de autor, la protección de las invenciones por las patentes, y la protección de las denominaciones comerciales a través de las marcas, han desempeñado un papel positivo en el impulso del crecimiento económico.

Sin embargo, esto para algunos es beneficioso sólo para los países desarrollados, no así para los que se encuentran en vías de desarrollo, por ello este tema, como un asunto comercial, fue sometido a consideración para verificar la confrontación que existía entre las naciones desarrolladas y las en vías de desarrollo.

¹ Robert M. Sherwood. **Propiedad intelectual y desarrollo económico.** pág. 24

Inicialmente la India y Brasil se quejaron de lo inapropiado que resultaba, imponer pautas de protección, y que lo idóneo para manejar situaciones relacionadas a propiedad intelectual era la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Observamos su evolución histórica como una institución jurídica y comercial considerando los elementos comunes de las categorías más básicas de protección: patentes de invención, derecho de autor, secretos comerciales y marcas. Mientras no existiera ningún convenio internacional en materia de propiedad industrial, se hacía difícil la protección de esos derechos.

Durante la segunda mitad del siglo XIX más países iban desarrollando un sistema de protección, ante el aumento del comercio tanto en el campo de las patentes como en el de las marcas.

En primer lugar se promulgó en Austria una ley especial que aseguró protección temporal a todos los extranjeros respecto de sus invenciones, marcas y diseños industriales. Posteriormente en 1873 se convocó el congreso de Viena para la reforma de las patentes, en el que se aprobaron varias resoluciones relacionadas a sistemas eficientes de protección. Como consecuencia de éste congreso se convocó en París en 1878 un nuevo congreso internacional sobre propiedad industrial, lográndose que se convocara a una conferencia internacional, para determinar las bases de una legislación uniforme en ésta materia.

Este dio Origen para que se elaborara en Francia, un proyecto definitivo en el que se proponía una unión internacional para la protección de la propiedad industrial.

Este fue enviado por el gobierno de Francia a otros países. En 1880 la Conferencia Internacional de París aprobó un proyecto reconvenio que contenía las disposiciones de fondo que aún constituyen las características principales del Convenio de París.

Finalmente una nueva conferencia en 1883 concluyó con la aprobación definitiva y la firma del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el que entró en vigor el 7 de julio de 1884.

1.2 Qué es la propiedad intelectual

Es un compuesto de ideas, invenciones y expresión creativa, es esencialmente el resultado de la actividad privada, una disposición pública de otorgar el carácter de esas invenciones y expresiones.

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales establece que: “La Propiedad Intelectual, es la que el autor de una obra artística, científica o literaria tiene sobre la misma y que la ley protege frente a terceros, concediéndole la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público; así como de enajenarla, traducirla o autorizar su traducción y reproducción por otras persona”.²

El Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio en la Organización Mundial del Comercio dice que “La propiedad intelectual comprende al derecho de autor y los derechos conexos, así como a los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, la invenciones y los esquemas de trazado de los circuitos integrados, a la protección de la información no divulgada y la competencia desleal”. (sic)

Para la organización mundial de la propiedad intelectual, en el tratado información general, dice que, “propiedad intelectual, se entiende la propiedad de las creaciones, particularmente las invenciones tecnológicas y las obras literarias y artísticas, significa que las invenciones y obras protegidas por derecho de autor pueden utilizarse únicamente con el consentimiento del inventor, autor o cualquier otro propietario de los

² Ossorio, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales.** pág. 620

derechos. Los derechos de propiedad intelectual existen también respecto de las marcas de fábrica o de comercio protegidas”. (sic)

1.3 División de los derechos intelectuales

Los derechos intelectuales se dividen en dos grandes ramas:

1.3.1 La propiedad industrial

Que comprende: Las patentes de invención dibujos y modelos industriales, las marcas, los lemas o denominaciones comerciales, y el secreto comercial, en algunos documentos se comprende la competencia desleal.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio las divide así: Derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y, control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

1.3.1.1 Patente de invención

Originalmente las patentes de Invención eran concesiones de una autoridad gubernamental. A fines del siglo XVIII aparecieron leyes específicas sobre Patentes de Invención en los Estados Unidos y en Francia. Hacia mediados del siglo XIX, el concepto de patente ya implicaba que para que la invención mereciera el tratamiento especial de la exclusividad, tenía que ser novedosa; si se había informado previamente sobre la invención en cualquier parte del mundo, no era novedosa. Por lo que se hizo

en la mayoría de los países, impedir la publicación hasta dieciocho meses después de la fecha de prioridad.

El problema que surgió fue que el inventor que trataba de registrar una solicitud, en determinado país, se encontraba con que ésta ya había sido registrada primero en otros países, la misma invención hecha mas tarde por otra persona. Para evitar ésta situación, y el tener que correr para registrar primero solicitudes de patentes en diferentes países, la Convención de París de 1883, estableció que, si una solicitud de patente era registrada a continuación en otros países dentro de un año a partir de la fecha de registro de la solicitud relativas a invenciones rivales registradas después por otras personas en otros países.

Actualmente El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en el inciso b, del Artículo 8 dice: “Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de una o varias solicitudes nacionales presentadas en o para un estado designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos producidos por la reivindicación de prioridad en ese Estado se regirán por legislación nacional”.

Las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, nos otorgan los plazos de la prioridad de que goza una solicitud, en el artículo 4 inciso A-1 que dice: “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud d patente de invención, de modelo de utilidad, en alguno de los países de la unión, gozará, para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad; y el inciso A-2 que nos dice que los plazos de prioridad serán de doce meses, para las patentes de invención”.

De esa manera también lo regula la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 104, otorgando doce meses de prioridad a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.

1.3.1.2 Secretos comerciales

A diferencia de los otros productos de la mente, por su propia naturaleza, el secreto comercial importa cierto grado de protección, aún sin que el sistema jurídico brinde el beneficio del respaldo público. El secreto comercial es diferente de la patente y de la marca, que exigen el registro de los respectivos productos de la mente ante la autoridad pública, la que confiere los derechos sobre ellos.

Por su naturaleza son secretos y por consiguiente poco conocidos. La ley de propiedad industrial lo regula en el Artículo 174 como secreto empresarial y dice que es la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada, y que no sea, como conjunto o en la configuración y reunión de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información, y que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

El reglamento de la ley de propiedad industrial en el Artículo 85 también nos indica que: “Los secretos empresariales podrán estar referidos a la naturaleza, características o finalidad de los productos o servicios, a los que métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.

Principalmente el secreto comercial descansa en el concepto de propiedad, y en la naturaleza de una relación definida, sea por conducto o a través de la ética comercial, ya que cualquier otra parte en posesión de la información puede tener la carga de explicar como llegó a adquirirla.

1.3.1.3 Esquemas de trazado de los circuitos integrados

Estos consideran la importación, venta o distribución con fines comerciales como actos ilícitos, si se realizan sin la autorización del titular del derecho dentro del esquema de trazado protegido. Se exceptúa el caso en que, la persona que ordene o realice esos actos no supiere que incorpora un esquema de trazado reproducido ilícitamente.

La protección de los esquemas de trazado como lo indica el Artículo 38 del Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio, no finalizará antes de la expiración de un período de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registros o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

1.3.1.4 Protección de la información no divulgada

Esta comprende la posibilidad que tienen personas físicas y jurídicas de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros, o que la misma sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre que ésta sea secreta, que tenga un valor comercial, y que se hayan tomado las medidas necesarias para mantenerla como tal.

Esto se da principalmente en productos químicos y farmacéuticos. Para citar un ejemplo y uno de los más conocidos, es el que se refiere a la fórmula que ha mantenido en secreto la empresa “Coke” a través de su refresco del mismo nombre.

1.3.1.5 Competencia desleal

Se considera desleal todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos, y para que quede constituido como tal no es

necesario que quien lo realice tenga calidad de comerciante o profesional ni que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y sujeto pasivo del acto. Se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión, por el medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, y relacionado no solo al uso de marcas o nombres idénticos, sino a cualquier otro medio capaz de crear confusión.

La ley de propiedad industrial en el Artículo 172 dice: “Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial”.

1.3.2 El derecho de autor

También comprende los derechos conexos, consideradas estas como el derecho de artistas, interpretes y ejecutantes; productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.

Este derecho se remonta al momento que se inventó la imprenta, ya que ésta hizo viable la producción de copias múltiples, y se censuraba la copia no autorizada de obras escritas. Fue en 1710 que fue creada la primera ley que limitó el término de la protección del derecho de copia, y reconoció al autor como el titular primario del derecho protegido.

El traspaso de las fronteras de las obras, hizo preocupante tal situación y se busco su regulación, por medio de tratados. Francia fue el primer país en dar protección a los derechos de autores extranjeros. Finalmente un movimiento en pro del tratado multilateral condujo en 1886 a la Convención de Berna sobre la protección de obras literarias y artísticas; a ella se unieron la mayoría de países, y se estableció el principio de trato nacional.

En la mayoría de los países se establece que la protección del derecho de autor comienza desde la creación de la obra, generalmente recae sobre el autor de la obra, algunas legislaciones, prevén excepciones, cuando se considera al empleador de crearse la obra un empleado que ha sido contratado precisamente para producir la obra.

La ley de derechos de autor y derechos conexos en el Artículo 18 establece: “El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra”.

La protección de derechos de autor está limitada en el tiempo. En muchos países han adoptado por regla general un plazo de protección, que comienza con la creación de la obra y concluye, de acuerdo a lo establecido en cada legislación. En el caso de Guatemala, regula en el Artículo 43, que los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. Cuando se tratare de obras creadas por dos o más autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor. El Artículo 51 establece que los derechos conexos gozan de protección por el plazo de 75 años contados a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que les dé inicio, de conformidad con las siguientes reglas:

- a) En el caso de los fonogramas y las interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos; a partir de su fijación;
- b) En el caso de actuaciones no grabadas en un fonograma, a partir de la realización del espectáculo; y
- c) En el caso de las emisiones de radiodifusión a partir de la transmisión.

En las disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las obras literarias y artísticas, en el artículo 7 “La protección concedida por el Presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte”. (sic)

El objeto protegido por cualquiera de esos derechos constituye, en mayor o menor medida, un aporte intelectual de carácter creativo, que hace nacer en su titular un

derecho de exclusividad sobre dicho bien, que traduce en su deber de abstención respecto de ciertas conductas engañosas o contrarias a la ética comercial para terceras personas.

Para Edwin R. Harvey, en su libro derecho de autor dice que: “Los derechos conexos han sido reconocidos y reglamentados expresamente en las últimas leyes sobre la materia dictadas en los países latinoamericanos, característica que en el orden internacional acredita también el interés de la región en la protección de tales derechos afines a los de autor”.³

La Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, y los organismos de radiodifusión (Convención de Roma 1961), al 1 de enero d 1996 contaba con 50 Estados que la habían ratificado, de los cuales 17 pertenecen a la región de América, entre los que se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Guatemala.

1.3.3 Derechos conexos

El objetivo básico de los derechos conexos es proteger los intereses legales de ciertas personas naturales y jurídicas que contribuyen a que las obras estén a disposición del público, o producen elementos que, sin calificarse como obras bajo su sistema de derecho de autor de todos los países, expresan creatividad o habilidad técnica y organizacional suficiente para justificar el reconocimiento de un derecho de propiedad similar al derecho de autor.

Las legislaciones sobre derechos conexos consideran que las producciones que son el resultado de las actividades de estas personas naturales o jurídicas merecen una protección jurídica en sí mismas, ya que son conexas a la protección de las obras de autores en virtud del derecho de autor.

³ Edwin R. Harvey. **Derechos de autor.** pág 24

Sin embargo, algunas legislaciones indican que el ejercicio de los derechos conexos debe conservar intacto el derecho de autor, sin afectarlo.

Tradicionalmente los derechos conexos se han concedido a tres beneficiarios: los artistas o intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

CAPÍTULO II

2. La marca

2.1 Antecedentes

Desde fines del siglo pasado y el presente siglo, surgieron del pensamiento europeo numerosas obras cuyo contenido tenía como propósito fundamentalmente ocuparse de la protección jurídica concedida a los denominados derechos de la propiedad industrial, cuyo estudio y análisis se hizo inicial por la doctrina siguiendo escrupulosamente el orden mismo de los artículos de sus legislaciones y posteriormente, se efectuó su examen mas completo y detallado. Los primeros cuerpos legislativos que se ocuparon de esta materia fueron fundamentalmente de los países europeos; y de los cuales, algunos como el francés, belga, italiano sirvieron de inspiración a otros países para la elaboración de sus propias leyes.⁴

Es precisamente, en el continente europeo en donde emanó la idea de la unificación legislativa de los diversos países del mundo, sobre esta materia a través, de un Ordenamiento Jurídico Uniforme Internacional.

Las marcas evolucionaron hacia derechos protegidos a partir del momento en que la humanidad entendió de que era injusto presentar como propias las mercancías o creaciones ajenas. Con el tiempo a éstas se les dio la importancia real en sí mismas como identificadoras de productos o mercancías.

Fue así como posteriormente muchos países buscaron proteger sus marcas, por lo que adoptaron normas protectoras y se empezaron a suscribir tratados bilaterales. Los resultados no fueron totalmente satisfactorios por lo que posteriormente, la necesidad de un mejor sistema de protección, llevó finalmente a la Convención Internacional para

⁴Ídem.

la Protección de la Propiedad Industrial, conocida como la Convención de París, año 1883.

Dos fueron los principios fundamentales que presidieron la convención con respecto a las marcas. El primero, es que los nacionales de cualquier país de la Unión Europea, establecida por la convención gozarán en todos los otros países de la totalidad de los beneficios de la protección de marcas que sus leyes otorguen a sus nacionales. La convención tuvo el sentido de asegurar los beneficios buscados por los tratados bilaterales precursores, que daban igualdad de condiciones en el grado de protección de las marcas, establecido en cada país.

El segundo principio es el de tratamiento unionista, éste garantiza al titular de una marca en otro país, el derecho de prioridad para registrar solicitudes de la misma marca en otro país miembro de la unión, dentro de un período de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud. Es decir antes de esa disposición era necesario registrar las marcas en todos los países que se necesitara, para asegurar la protección internacional.

2.2 Definición

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a la marca como “un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa industrial o comercial de un grupo de empresas de esa clase.

El signo puede estar formado por una o varias palabras distintas, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, colores o combinaciones de colores, o la forma u otro rasgo especial de la presentación de envase o embalaje del producto. El signo puede estar formado también por combinaciones de algunos de esos elementos”. (sic)

El Artículo 7 del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial define la marca como “Todo signo, palabra o combinación de palabras, o

cualquier otro medio gráfico o material que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular”.

La ley de propiedad industrial refiriéndose a la marca regula en el Artículo 4, “Es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visiblemente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra”.

El objetivo fundamental de la marca es diferenciar productos o mercancías establecidas en el mercado de acuerdo al nombre o a los signos distintivos que ésta representan, haciéndola diferente a las demás, es decir la función esencial de la marca es garantizar a los consumidores la identidad del origen del producto o servicio, atendiendo a su objetivo, es necesario proteger una marca para garantizar el uso exclusivo de la misma y de esa cuenta debe registrarse en una oficina del Estado, con el fin de que sea este el garante, vigilante y protector de esa marca para mantener su exclusividad y que no sea utilizada por otra persona, empresa o entidad.

Aunque en algunos países y en determinadas condiciones se puede proteger una marca sin haberla registrado, por lo general, para que su protección sea efectiva, es necesario que la marca sea registrada.

Con base en esto se ha dado nacimiento a dos sistemas de adquisición de derechos sobre las marcas:

- a)** El principio de la inscripción registral, que el derecho sobre una marca se adquiere de modo originario mediante la inscripción del correspondiente signo en el registro respectivo; este también es conocido como constitutivo y;
- b)** El principio de prioridad en el uso, que dice que el derecho sobre la marca pertenece al empresario que la usa por vez primera para diferenciar en el mercado sus productos o servicios; este también conocido como declarativo.

Este principio cuenta con el principio de Notoriedad, que nos dice que el derecho exclusivo sobre la marca nace cuando un signo intensamente usado es reconocido en el mercado como indicador de la procedencia empresarial de los correspondientes productos o servicios en un sector específico.

Al respecto la ley de propiedad industrial en el Artículo 4 regula que: “Signo distintivo notoriamente conocido es, cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido”.

En el Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial no regula lo relacionado al uso de la marca, sino que fue hasta la vigencia de la ley de Propiedad Industrial que regula esta materia y nos indica en el Artículo 21 inciso “C”, que: “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecta algún derecho de tercero. Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva”.

Nuestra legislación anterior solo permitía el sistema de inscripción registral, pues nos indicaba que el propietario de los signos distintivos que los hubieran registrado, tenían la facultad de usar, gozar y disponer de los mismos en forma exclusiva, solo hacía excepción respecto al uso de las marcas colectivas. La Ley de Propiedad Industrial, de igual manera mantiene la protección a esos signos por el registro ante la autoridad respectiva, pero además se da protección por el uso de una marca, por lo que podríamos decir que ésta aplica un sistema mixto.

Es así como la marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado. Esta simple definición da lugar a toda una rama del derecho denominada derecho marcario, que se ubica metodológicamente en el derecho mercantil, y más propiamente en el industrial.

Se dice que la marca es un signo cuando resulta susceptible de percepción visual, en tanto constituye un medio cuando es aprehendida por otro de los sentidos (marcas olfativas y sonoras).

La marca identifica y distingue, representando ello su función principal, puesto que delimita una especie dentro de un género. De ahí entonces que los signos genéricos no sean válidos como marcas. Los objetos distinguidos e identificados por las marcas son los productos y servicios, ya que la marca cumple con la función de distinguir productos y servicios en relación con otros iguales o similares, lo cual constituye el principio de especialidad.

Cabe señalar que la distinción de productos y servicios de otros iguales o similares se efectúa conforme se encuentran estos en el mercado.

El mercado es el lugar en el cual convergen los productos y servicios con los consumidores, de allí que represente la óptica de estos últimos, la cual se debe adoptar al cotejar varias marcas para determinar si existe confusión entre ellas.

Los diferentes autores han definido a las marcas teniendo en consideración las características indicadas.

Breuer Moreno⁵ define la marca como “el signo característico con el que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola. La marca se identifica con el producto que distingue y, desde luego, cuanto

⁵ Breuer Moreno, Pedro. **Tratado de marcas de fábrica y de comercio.** pág. 186

mayor es la difusión y aceptación de ese producto, mayor valor adquiere aquélla para su titular.

La marca afirma Poulliet⁶ es el medio material que garantiza el origen de la mercancía a quien la compra, cualquiera que sea el lugar y la persona en cuyo poder ella se encuentre.

Ramella define la marca como “la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fabrica o comercio y distinguiéndolos especialmente de los productos que le hacen competencia”.⁷

En la doctrina norteamericana, McCarthy, igualmente citado por Bertone y Cabanellas, define las marcas como “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros”.⁸

2.3 Naturaleza jurídica

Adquiere vital importancia debido a que por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico; por otra parte establecer con precisión en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto. Al respecto Luzzato señala que “es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de filosofía del derecho que le inspira, porque muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del

⁶ Poulliet, Eugene. **Tratado de derecho industrial**. pág. 47

⁷ Ramella, Agustin. **Tratado de la propiedad industrial, hijos de reus**. pág. 2

⁸ McCarthy, James. **Tratado de marcas ante la competencia**. pág. 85

legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley”.⁹

La primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta es sin duda la que los divide en derecho públicos y derechos privados, los profesores Alessandrei y Somarriva, que es difícil establecer una división precisa, entre las diversas ramas del derecho, los puntos de contacto son numerosos, y por lo tanto, las dificultades de una clasificación se multiplican;¹⁰ por estas razones se ha señalado que “la división del derecho público y derecho privado no es descriptiva de su objeto, y por lo mismo no es susceptible de una clasificación, se trata, más bien de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, entonces, sin excepción simultáneamente un aspecto privado y uno público lo cual, por otra parte es confirmado por la experiencia”.¹¹

Existe una corriente de autores como Ferrara¹², Ramera¹³ y Georges de Ro, que sostiene que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hace notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etcétera.

Para otros autores, el derecho de las marcas está enmarcado dentro del derecho público, así lo afirman Pallares, de Pina y Regina Villegas¹⁴. Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho público, es decir se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado, en este sentido es la opinión de Paul Roubier y Pedro G. de Medina.

⁹ Breuer Moreno, P. **Tratado de patentes de invención**. pág. 27

¹⁰ Arturo Alessandrei R., Manuel Somarriva U. **Curso de derecho civil**. pág. 27

¹¹ R. Aftalión, Enrique, García, Fernando y Villanova, José. **Introducción al derecho**. pág. 505

¹² Ferrara, Francisco, **Derecho de marcas** pág. 221

¹³ Ramera, Agustín, **Ob. Cit.**, pág. 8

¹⁴ Medina, Rangel. **La marca**. pág. 115

Existen diferentes teorías entre ellas citaremos aquéllas que a nuestro criterio adquieren mayor importancia:

- **Teoría de los derechos inmateriales**

La teoría alemana ha buscado dar a esta categoría de derechos, tratos especiales, y es precisamente Joseph Kolher, quien expuso por primera vez, su teoría aplica a esos derechos, denominados “derechos sobre los bienes inmateriales” esta teoría sustituyó a la antigua noción de la propiedad incorporal.

Enneccerus, señala que “los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica, una significación autónoma independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en si mismo, dicho con otras palabras: es un “bien” “bien inmaterial”.

El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva disposición sobre las obras del espíritu, principalmente a su aprovechamiento económico mediante su multiplicación, reproducción, ejecución, etcétera. Estos derechos inmateriales o bien, toda vez que pertenecen por de pronto al autor, derechos de autor. No cabe duda de su naturaleza de derechos subjetivos privados dentro del margen de las disposiciones de las leyes especiales como lo demuestran entre otros atributos su transmisibilidad inter vivos y mortis causa y su protección por acción privada.

- **Teoría de los monopolios de derecho privado**

Ernest Roguin en sus obras, “la regla de derecho” de 1889 y “la ciencia jurídica pura”, de 1923 dio a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e industriales, o sea, “los monopolios de derecho privado”,

diferenciándolos de los derechos absolutos y relativos, clasificación ésta del derecho subjetivo atendiendo al objetivo de derecho y objeto del vínculo jurídico.

Los monopolios, según Roguin, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación, y del lado activo la facultad de impedir esa imitación.

Asimismo, dichos derechos tampoco son relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas razones considera Roguin que en los derechos intelectuales e industriales no hay una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un “monopolio de derecho privado”.¹⁵

Asimismo, señala el referido autor, que el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero estima que el patrimonio no es más que una expresión colectiva, que sirve para designar un grupo de cosas individuales.

Por otra parte, análogo criterio mantiene Bunge, quien, si bien es cierto critica gramaticalmente la frase “monopolios de derecho privado”, por ser contradictoria, toda vez que encierra dos expresiones por una parte, la de “monopolio”, propio del derecho público, y por otra parte, la de “derecho privado”, que se contrapone a la primera, también lo es que dicho tratadista argentino en su clasificación de los derechos subjetivos incluye en el sexto y último lugar, lo que él llama “Derechos Intelectuales e Industriales”, los monopolios de derecho privado.

La inconsistencia de dicha teoría a nuestro criterio consiste en que, además de la crítica a Bunge a dicha teoría, resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra monopolio en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de las marcas.

¹⁵ Roguin, Ernest. **La regla del derecho**. pág. 26

- **Teoría de los derechos de monopolios**

Esta tesis ha sido expuesta por Remo Franceschelli profesor de la Facultad de Derecho de Milán quien sostiene reiteradamente en sus obras que los derechos de propiedad industrial e intelectual son “derechos de monopolio”.

Dicha expresión que a juicio del autor italiano tiende a señalar lo que le parece ser el carácter fundamental que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructural. Pero, dicha expresión lleva en sí misma, agrega el autor, la huella al menos del elemento funcional, es decir del hecho de que las patentes, los modelos, los derechos de autor, las marcas, ejercen una función de concurrencia.

Según Franceschelli el contenido de los derechos de monopolio se componen de dos elementos esenciales:

- El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva) y como una consecuencia de ello el titular de derecho tiene;
- El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o confundible) para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa marca.

Una vez señalado el contenido de esos derechos, es preciso establecer su naturaleza, por lo que si se les clasifica y se les enmarca dentro de la clasificación tradicional de los derechos subjetivos (derechos de obligaciones, derechos de la personalidad, derechos reales), debemos tomar en consideración que los derechos de monopolio se contienen los siguientes elementos: el carácter patrimonial y el juis prohibendi, expresión ésta que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Pensamos que existen dos criterios;

- a) Que considera que el industrial o comerciante que requiere usar una marca obtiene de ésta un derecho de propiedad;
- b) Se considera que la marca es una manifestación del derecho de la personalidad de su titular.

La jurisprudencia de países como España, Alemania, Francia, señalan que el titular de una marca tiene un derecho de propiedad sobre ésta, en virtud de poseer ciertas facultades inherentes de la propiedad. La marca da derechos al propietario de la misma, con las limitaciones a los productos que ésta, en virtud de poseer ciertas facultades inherentes de la propiedad.

La marca da derechos al propietario de la misma, pero con las limitaciones a los productos que esta ampara, es una propiedad relativa; tiene carácter patrimonial para su titular en virtud de que la misma puede comercializarse, es decir, es objeto de compra-venta, y por lo tanto posee un valor cuantitativo, formando parte de los bienes de una empresa, persona individual o jurídica.

Da certeza y confiabilidad al público, que el producto o bien a lo que ampara, es realmente la creación, el invento el descubrimiento o expresión creativa de la persona que la introduce en el mercado para identificar su producto o servicio.

2.4 Características de las marcas

2.4.1 Distintividad

Significa que ésta debe individualizar, singularizar, distinguir, no debe confundirse con las marcas existentes, ya que su objetivo, es asegurar a los productores, el carácter exclusivo, y la fácil identificación de las mercancías o productos, frente a otros de distinto titular.

2.4.2 Especialidad

La marca solo podrá ser considerada como especial si es original ya que su función principal es, evitar que haya confusión entre los consumidores.

2.4.3 Novedad u Originalidad

Es decir que ésta debe presentar algo nuevo, que no haya sido registrada con anterioridad, con productos respecto de la misma clase.

2.4.4 Veracidad

La marca no debe contener indicaciones que contradigan la verdad, o que puedan inducir a engaño al consumidor

2.4.5 Licitud

La marca debe atender o llenar todos los requisitos que exige la ley para lograr su inscripción.

2.5 Elementos de las marcas

Los elementos de las marcas son los indicadores del lugar de procedencia de los productos, es un medio que individualiza los productos, estableciendo la esencia de la marca en función de la clientela o del público consumidor.

La marca esta compuesta por tres elementos: El signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue, y el elemento psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen, la unión entre el signo y los productos.

El elemento psicológico de la marca está integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor: el origen empresarial del producto vinculado con la marca, las características y el nivel de calidad del producto dotado con la marca y el *goodwill* o buena fama del producto portador de la marca.

Este elemento subjetivo o psicológico está determinado por el carácter distintivo de la marca.

Fernández Novoa señala que ni la novedad ni la originalidad son requisitos de una marca; el verdadero y único requisito es el carácter distintivo.

Ramella indica que “la marca, para corresponder a su fin debe ser distinguible es decir no confundible con otras, no es necesario, pues que la marca sea nueva ni en si ni en su calidad de marca, pues para su finalidad vale tanto un signo ya usado para distintos productos, como el que se hubiere empleado para iguales mercancías y después haya sido abandonado”.

Podemos mencionar el *secondary meaning*, en el cual la marca no identifica un origen empresarial concreto; sin embargo, con el uso público y continuo de la misma en relación con productos concretos y un origen empresario relevante, ha devenido en distintiva en forma secundaria.

2.6 Fines de las marcas

Al diferenciar un producto o servicio de otro en el mercado, la marca cumple una doble función, Su función primaria consiste en proteger la inversión del titular en la creación de una clientela. Este esfuerzo en publicidad, marketing, atención al cliente y demás

bondades del producto o del servicio merecen una recompensa. La clientela formada por el empresario constituye una propiedad en el sentido amplio de la palabra. Es esta propiedad la que la ley protege en primer término. Es decir en la opinión de Otamendi, el vehículo de la competencia.

El principal objetivo, la protección de las sanas prácticas comerciales. Una función secundaria que cumplen las marcas es a nuestro modo de ver la protección al consumidor. Al identificar el producto, permiten a los consumidores la compra por repetición. La mayor o menor bondad de un producto o servicio será referenciada por el consumidor en relación con la marca, independientemente del lugar donde haya adquirido el producto en anteriores ocasiones.

Entendemos que la función de protección al consumidor es secundaria no por ello menos importante, de la de proteger la propiedad del empresario, debido a que la protección primaria del consumidor se obtiene por medio de las leyes específicas de defensa del consumidor o de la lealtad comercial.

2.7 Funciones de la marca

Las funciones de la marca que distingue la doctrina son:

- Distintividad o indicadora de origen empresarial
- Indicadora de una calidad estándar de los productos o servicios protegidos
- Condensadora del goodwill o buena fama de los productos o servicios protegidos.
- Función publicitaria (intermediación entre el titular y el mercado).

a) Función distintiva o indicativa del origen empresarial

La función principal de las marcas es la de distinguir un producto o servicio de otro en el mercado.

La función distintiva es la esencia del sistema de marcas, ya que ésta distingue una especie dentro de un género. Por ejemplo la marca fiat distingue la especie automotores marca fiat en el género automotores. La distintividad del signo para que se convierta en marca tiene que darse en dos aspectos: intrínseco y extrínseco.

La distintividad intrínseca es la que permite diferenciar la denominación en función de marca del nombre usual o designación necesaria de los productos que intenta distinguir. En la doctrina Fernandez Novoa expresa “el consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero confía en que sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo”.

Aracama Zorraquin señala la indicación de origen como una de las funciones de la marca, pero en su versión más evolucionada, define “en un mercado que ha evolucionado hasta el punto de que, probablemente, el consumidor no sabe y tampoco le importa quién es el productor de la marca, desempeña una función sustancialmente distinta.”¹⁶ La marca tiende a comercial sobre la lealtad del consumidor en lugar de hacerlo sobre la identidad del productor.

b) Función indicadora de la calidad

La marca forma parte de un contrato social entre el titular y los consumidores. En este contrato social, el titular de la marca tiene por decirlo de algún modo, acostumbrados a los consumidores a que el producto marca “X” posee una calidad “Y”.

Esto es lo que en la doctrina llama “función indicadora de la calidad”. No indica una calidad alta o baja, sino una calidad estándar. En el derecho norteamericano McCarthy indica que “una marca denota consistencia de la calidad: el consumidor piensa que los productos portadores de la misma marca tendrán la misma calidad, con independencia de cuál sea la procedencia de los mismos”.¹⁷

¹⁶ Aracama Zorraquin, Ernesto. **Medios distintivos y publicidad comparativa.** pág. 63

¹⁷ McCarthy, James. **Tratado de marcas ante la competencia.** pág. 220

c) Función condensadora del “goodwill” o buena fama de los productos o servicios protegidos

La marca es el soporte en el que va sedimentándose el goodwill o la buena fama o prestigio de los productos o servicios distinguidos.

El goodwill es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca, es algo intangible que existe tan solo en la mente del público comprador, es el estado de ánimo de los consumidores que induce a los mismos a comprar un determinado producto o contratar un cierto servicio, Fernández Novoa indica “es una expectativa empresarial: es la expectativa razonable de que un producto sea comprado nuevamente, la cual tiene su causa en el favor del público basado en anteriores experiencias satisfactorias”.

Los tres componentes que forman el goodwill son:

- La buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca;
- La publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma;
- La propia potencia publicitaria (selling power) de la marca.

Aracama Zorraquin, ha señalado “las verdaderas funciones de la marca son, por lo tanto, identificar un producto como satisfactoria y estimular con ello futuras compras por el público consumidor, en la actualidad la marca no es tan sólo el símbolo de la clientela, sino a menudo el agente más efectivo para su creación, al imprimir en la mente del público una garantía de satisfacción anónima e impersonal que crea el deseo de nuevas satisfacciones. La marca vende efectivamente las mercancías. Y es de por sí evidente que, cuando mas distintiva es la marca más efectivo resulta su poder de venta”.¹⁸

¹⁸ Aracama. **Ob. Cit;** pág 72

d) Función Publicitaria (intermediación entre el titular y el mercado)

La función publicitaria de la marca ha sido remarcada por Mathely: “sin una marca que la designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado”.¹⁹

Una marca es un instrumento de marketing que induce a un comprador a seleccionar lo que quiere, o lo que se ha hecho creer que quiere. El titular de la marca explota esta tendencia humana desplegando todo el esfuerzo posible para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de seducción de un signo agradable.

2.8 Clases de marcas

Se realizara una clasificación de marcas en materia de propiedad industrial, y que en su mayoría se encuadran dentro de la legislación guatemalteca.

2.8.1 Por su composición

- a) **Nominativas:** Son aquellas formadas por una o mas palabras de manera denominativa, por ejemplo “gallo, gallo nuestra cerveza”.
- b) **Emblemáticas o figurativas:** Las conforman figuras, dibujos, diseños, viñetas, etiquetas, logotipos, por ejemplo el gallo de la cerveza.
- c) **Mixtas:** Están formadas por una o mas palabras y se hacen acompañar de un diseño, por ejemplo, “gallo y diseño”

2.8.2 Por la relación con otros signos

- a) **Individuales:** Son signos formados por una sola nominación, y que utilizan Mercancías de un establecimiento comercial.

¹⁹ Mathely, Patrick. **Marketing**. pág. 15

- b) **Colectivas:** Son aquellas marcas que han sido producidas por un grupo de personas en una localidad, o dicho de otra manera, por una colectividad. Para el Convenio de París en el Artículo 7 bis es “Un signo que sirve para distinguir el origen geográfico, el material o modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los productos o servicios de diferentes formas que utilizan simultáneamente la marca colectiva bajo el control de su titular. El titular puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas, u otra entidad, incluso una institución pública”.
- c) **Compuestas:** Formadas por mas de una nominación.

2.8.3 Por su protección

- a) **Nacionales:** Son las que se inscriben y se explotan en un solo país.
- b) **Extranjeras:** Son las que se inscriben en un país, pero que además han sido inscritas en otro estado, y se demuestran con el certificado de origen.

2.8.4 Por su finalidad

- a) **De fantasía:** Son aquellos signos que no tienen relación con el producto que distinguen.
- b) **Evocativas:** Son aquellos signos que insinúan caracteres no esenciales del producto que protegen, no hacen referencia a su naturaleza.
- c) **Descriptivas:** Amparan únicamente la naturaleza del producto sin ser una marca genérica.

2.8.5 Por su origen

- a) **Marcas de fábrica o de comercio:** Para el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales regula que “Estos signos industriales o mercantiles nombres y dibujos casi siempre cumplen el fin de identificar y diferenciar los

productos manufacturados y de circulación en el comercio. De ese modo se les señala a la atención del consumidor y se permite que el fabricante, o quien se encargue de la venta, los acredite o difunda.²⁰

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es “Cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.

b) Marcas de servicio: El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, en el Artículo 6 dice que es “Un signo utilizado por empresas que ofrecen servicios, a fin de distinguir sus servicios de los de otras empresas, ejemplos: hoteles, restaurantes, compañías de aviación etcétera.

El convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial en el Artículo 9 la define así “Son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales, por medio distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías”.

c) Marcas de certificación: Estas se fundamentan en el hecho que los propietarios deberán ser una entidad o institución de derecho público o privado, con capacidad para realizar actividades de certificación de calidad, estas no podrán ser usadas para productos o servicios, producidos o comercializados por el propio titular de la marca.

La ley de propiedad industrial en el Artículo 4 la define como: “Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca”.

²⁰ Ossorio, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales.** Pág. 449.

Cuando el propietario de una marca de certificación es institución de derecho público, el registro tendrá vigencia indefinida, pero si el titular es una persona de derecho privado tendrá una vigencia de diez años.

- d) **Marca notoria:** La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad, aún cuando éstas no estén registradas. El registro de una marca similar susceptible de crear confusión significaría un acto de competencia desleal. Esto tendrá que ser determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes. Una marca puede no haber sido usada comercialmente, sin embargo puede ser notoria debido a la publicidad que tienen otros países.

2.9 Diferencia entre marca, nombre comercial y expresión o señal de publicidad o propaganda

En el lenguaje comercial e industrial frecuentemente se utilizan los conceptos de marca, nombre comercial y expresión o señal de propaganda o publicidad; y en su uso estamos ante expresiones muy comunes que pareciera que se tratara de lo mismo, pero cada cual tiene sus propios principios, usos y características que las hacen plenamente diferentes, pero útiles cada cual por sí solo o en su conjunto, sin embargo es de utilidad diferenciarlos para su conocimiento y uso adecuado.

2.9.1 Nombre comercial

El derecho francés lo define como “El nombre de un fabricante o comerciante, de una firma o sociedad, la designación de un establecimiento comercial o industrial y el nombre de un lugar de fabricación o producción”.²¹

²¹ Amor Fernández, Antonio. **La propiedad industrial en el derecho internacional**. pág. 160.

La Convención General Interamericana de Protección Marcario y Comercial el Nombre Comercial en el Artículo 15 estipula “El propio nombre y apellido que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular usa en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación o título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales”.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en el Artículo 48 regula: “El nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento”.

La ley de propiedad industrial en el Artículo 4 lo regula como: “Un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa a un establecimiento mercantil o a una entidad”.

2.9.2 Expresión o señal de publicidad

Esta es una modalidad de Propiedad industrial, que ha venido siendo estructurada en forma técnica en algunas legislaciones, cuya finalidad es la de constituir un, medio publicitario que se utiliza para atraer la atención del consumidor en la fabricación, venta, distribución de un producto y/o servicios que explota una empresa fabril o mercantil. Anteriormente era más conocida como expresión o señal de propaganda, en la actualidad se le ha denominado expresión de publicidad.

Según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su Artículo 59 nos dice “Expresión o señal de propaganda es toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento”.

La ley de propiedad industrial Decreto número 57-2000, nos da casi la misma definición que el Convenio Centroamericano, con la única excepción que ésta la denomina como actualmente se reconoce, o sea expresión de publicidad y que en su última parte se refiere en plural a los productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.

2.9.3 Diferencia

De las anteriores definiciones merece mencionar la siguiente diferencia:

Que la marca protege productos o servicios en específico, referentes a una sola clase, de acuerdo a la clasificación marcaría; el nombre comercial, protege e identifica un establecimiento comercial; y la expresión de publicidad, sirve para publicar los productos o servicios que ampara una marca o los que se desean comercializar a través de un establecimiento mercantil.

2.10 Marcas registrables en el derecho guatemalteco

La marca como medio legal de protección a nuestras ideas creativas trasladadas a productos que deseamos amparar, es el único instrumento legal que nos da reales garantías de propiedad sobre los nombres que a la misma se le pueden dar, y por lo tanto buscan evitar que terceros se apoderen de nuestras creaciones; ahora bien, es necesario que éste debidamente registrada, para prevenir y evitar las copias, poseer la exclusividad de un nombre o diseño, a nivel nacional o internacional para determinados productos y servicios; y el no registrarlas significa dar una ventaja en el mercado que puede ser aprovechada por terceros, y provoque la disminución, la capacidad y credibilidad de negociación que tienen nuestros productos.

El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo para impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento usen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o

similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión.

Para el registro de marcas existe la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas o clasificación de niza, con base a una nomenclatura en la que se incluyen 45 clases, y cada una de éstas presenta un conjunto de productos o servicios a proteger. Para la clasificación internacional de productos y servicios, ésta tiene un valor práctico. Cada uno de los países que forman parte de la unión europea deberá aplicarla para el registro de marcas, bien como sistema principal, o como sistema auxiliar, en nuestro país se aplica como un sistema principal.

Las 45 clases que la conforman fueron aprobadas recientemente en su octava edición ya que anteriormente existían 42 clases.

Los signos distintivos, van a dar ventajas para proteger los productos, y sobre todo para extender y poder comercializar libremente los mismos. Estos se dividen en: marcas, nombres comerciales y expresiones de publicidad.

La propiedad industrial es uno de los medios relevantes de la competencia en manos del empresario en el mercado, y supone un mecanismo de protección de la propia empresa. En ese sentido la propiedad de una marca tiene por objeto proteger la empresa del sistema de competencia, y es por ello necesario iniciar un procedimiento de registro ante la oficina correspondiente.

Se dice que la competencia, de la propiedad industrial, de la que otros son titulares, normalmente compañías extranjeras, bloquea la información y el progreso de las empresas locales, y éstas empiezan por copiar antes de llegar a un nivel superior de competencia. En los países que se cuenta con una efectiva protección de la propiedad intelectual, se puede copiar sin infringir la misma, y no obstante fabricar productos o aplicar procesos que son competitivos.

Al analizar el sistema de funcionamiento de la propiedad industrial, salta a la vista su relación con la libertad de comercializar, cabe destacar que tanta importancia tiene el conocimiento de los derechos de los autores, como el debido resguardo a la libre competencia, que constituye uno de los pilares en que se asienta la organización económica de los países de economía de mercado.

Para los Autores Carlos M. Correa- Salvador D. Bergel, “El objetivo final perseguido por el sistema de propiedad industrial, no apunta a la instauración de monopolios, mas no se puede negar que el derecho de exclusiva que otorga que pueda afectar la libre competencia”²²

El titular de un derecho de propiedad industrial goza de todo lo que estos le otorgan, y que para competidores, significa una limitación a esa actividad. Mientras esa protección que dan estos derechos no caiga en el dominio público, de acuerdo a los plazos de vencimiento, el propietario tendrá una posición de dominio en el mercado. Esto por supuesto en ocasiones da lugar al abuso, por lo que se ha buscado mecanismos de legislación antimonopólica, y buscar la defensa de la competencia a las conductas de los titulares de derechos de propiedad industrial, ya que en éstas situaciones siempre el mayor perjudicado es el consumidor.

La revista marca, dice que “Las estrategias de empresarios con visión de futuro y poder competir a nivel internacional, han incrementado nuevos productos, nuevas marcas, respondiendo a las exigencias del mercado mundial, basados en la cooperación y la confianza para mantener relaciones comerciales de largo plazo, permanentemente, a la delantera en el desarrollo de sus productos y servicios”.²³

El derecho de marcas beneficia al titular de un derecho que le permite diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de la competencia; ésta identificación se puede producir gracias a que se reconoce al titular de un derecho de utilización exclusiva del signo en el mercado.

²² Carlos M. Correa- Bergel, Salvador. **Patentes y competencia.** pág 145.

²³ Revista “MARCA”. Septiembre 1998. Pág. 4

La marca constituye a su vez un recipiente idóneo para contener otras consideraciones vinculadas a la calidad y, por tanto permite a su titular consolidar su prestigio entre los consumidores.

La marca también desempeña una valiosa función publicitaria; de nada serviría la publicidad sin la marca que permite que el receptor pueda identificar en el mercado el producto o servicio anunciado.

El derecho guatemalteco nos da la posibilidad de registrar marcas descriptivas en palabras y gráficamente, tal y como lo regula la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 16 que regula “Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de éstos signos.

Pueden consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del registro tengan características distintivas.

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

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto.

Así también la propia ley nos da las limitaciones que tenemos al momento de querer registrar un signo distintivo, ya que nos dice cuáles son inadmisibles ya sea por razones intrínsecas regulado en el Artículo 20 y/o perjudicar derechos de terceros Artículo 21, ambos de la ley de propiedad intelectual.

CAPÍTULO III

3. Tratados

3.1 Evolución histórica

La historia de los tratados debe de considerarse desde tiempos muy antiguos, en un sentido universal data desde 4,000 años A. de J.C., se reconoce uno de los mas antiguos el celebrado entre reinos asiáticos de Lagash y Umanah sobre límites y arbitrajes.²⁴

Otro de los más antiguos del que ya se tienen noticias es el suscrito en el año 1272 A. de J.C. entre el Faraón de Egipto Ramsés II y el Rey de los hititas Kelaser (Hatousilis). El interés de este texto del cual se tiene noticias que existieron dos versiones, una Babilónica y otra Egipcia, reside en que en él se encuentra las líneas esenciales de todos los Tratados de Paz que se han firmado desde aquellas épocas tan lejanas. Se dice que se trataban aspectos: morales, afirmación, buenas intenciones y fraternidad perpetúa; otras políticas y jurídicas, restauración de las buenas relaciones, garantía territorial, alianza defensiva, acción común contra los rebeldes, etcétera.

Finalmente algunas fórmulas en las que se enumeraban a los dioses que se instituían como guardianes del tratado y amenazas o maldiciones contra aquellos que las violares.

En la antigüedad, los tratados o convenios eran asegurados con el juramento y luego con joyas de los príncipes o reyes.

²⁴ Sierra, Manuel de J. **Tratado de derecho internacional público.** pág. 377

El desarrollo de los tratados ha sido progresivo conforme a la evolución de la humanidad; la vida de relación y comunicación entre los pueblos era escasa y poco frecuente, pero lógicamente esta evolución social produjo la necesidad entre pueblos vecinos de concertar la paz, pactar alianza o de acordar relaciones de intercambio.

En la edad media los señores feudales ejercían sobre su territorio un dominio patrimonial mantenido por las armas y arreglaban sus relaciones recíprocas mediante tratados análogos.

El Cristianismo tiene la idea que todos los hombres, tienen un mismo origen y un mismo destino común, obrará con las conciencias introduciendo la noción de la igualdad y la fraternidad entre los hombres y los pueblos. Por los concilios de Letrán (1059) y de Clermont (1095) la iglesia implantó la "Paz de Dios" que aseguraba la inviolabilidad de ciertas cosas y personas, los templos y los molinos. Se estableció la famosa "Tregua de Dios" que vedaba combatir en amanecer del lunes y en ciertas épocas del año.

En Europa, la época del equilibrio político es consecuencia de la implantación de las grandes monarquías en los siglos XVI, y de las guerras de religión que asolaron la Europa Central después de la reforma. El equilibrio político encontró asiento en la paz de Westfalia (1648) que puso término a la guerra de los treinta años.

Referente a América, debe considerarse la circunstancia de que casi todos los Estados Americanos tienen un origen común que los une estrechamente a partir de la primera mitad del siglo pasado, ya que han concertado tratados o convenios de diferentes materias tales como: económicos, políticos, culturales, sociales, de defensa, limítrofes.

Los países americanos han realizado una labor encaminada a consolidar y organizar su relación internacional, tal el caso de los convenios de aspectos políticos suscritos entre los estados americanos desde 1829 a 1865 son precursores de instituciones como la sociedad de las naciones y la organización de las naciones unidas, agregando después la organización de Estados Americanos, Unión Panamericana.

En lo que se refiere a la evolución histórica de los tratados en nuestro país, definitivamente se puede partir de la época independiente, en donde se dan ya tratados o acuerdos, tal el caso del acuerdo llevado a cabo el 15 de noviembre de 1821, entre las repúblicas de Guatemala y México por el que se, convenía la anexión de Quetzaltenango al imperio Mexicano; el acuerdo de independencia absoluta celebrado pro las provincias unidas del Centro de América. Posteriormente los acuerdos celebrados por Guatemala, se elevaron a decretos gubernativos, a partir del 10 de junio de 1871 durante el gobierno de Justo Rufino Barrios.

3.2 Definiciones

“Los tratados son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional publico que, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas”.²⁵ Esta es la definición más simple que pueda darse de lo que se entiende por tratado.

La Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, celebrada en esta ciudad europea el 23 de mayo de 1969, y vigente a partir del 27 de enero de 1980, Guatemala la ratificó en 1996, en el Artículo 2 define: “Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

3.3 Denominaciones

El tratado recibe diferentes y muy variadas acepciones, y aún cuando la convención de Viena, ya citada, acepta que se le nombre de distintas formas, ello no lo hace perder su

²⁵ Agüero Vásquez, Yolanda. **Manual de procedimientos de instrumentos internacionales.** pág. 9

calidad de tratado. Técnicamente las distintas denominaciones corresponden a distintos tipos de tratados, y, así podemos señalar los siguientes:

Los términos tratados y convención: Se utilizan indistintamente y se refieren a un mismo aspecto, o sea a un acuerdo de voluntades entre dos o mas sujetos.

- Arreglo: Es un instrumento escrito u oral de menor categoría que no exige mayores requisitos formales.
- Acuerdo: Es un instrumento celebrado a través de las cancillerías sobre un tema específico en forma simplificada o un entendimiento alcanzado a nivel de cancillería o entre una cancillería y una embajada a través de un canje de notas.
- Modus vivendi: Es un tratado “no escrito”, a veces se puede por escrito sin mayores formalidades, que se manifiesta en una práctica o situación más o menos temporal.
- Cartel: es un instrumento entre dos ejércitos en combate que permite una tregua para recoger heridos y muertos; para permitir una negociación en vista a poner fin al conflicto.
- Pacto: Instrumento jurídico que indica alianza, la cual persigue diversos objetivos.
- Protocolo: Instrumento que adiciona, interpreta, reforma o aplica un tratado anterior.
- Compromiso: Instrumento en el cual se somete una diferencia surgida entre dos estados a un arbitraje internacional
- Carta: Cuando por acuerdo de un grupo de estados se crea un organismo internacional.

- Declaración: Se utiliza cuando se conviene en reglas generales de derecho internacional.
- Concordato: Es el nombre específico que se le da a un tratado que se suscribe con la Santa Sede.

A los instrumentos anteriores agreguemos otros que son relativamente importantes en la vida internacional, pero no alcanzan a designar un instrumento de la categoría de tratado. Éstos son:

- Proceso verbal: en general es la correspondencia que se intercambian las altas partes entre sí; versan sobre cuestiones administrativas, en esta forma se comunica la ratificación de un tratado;
- Cambio de Notas: en general son especies de actas que registran el contenido de las negociaciones de un tratado; es muy útil su consulta cuando se quiere conocer el verdadero significado y alcance de un tratado;
- Compromiso Arbitral: instrumento que expresa el acuerdo de voluntades firmado por dos estados que han decidido someter un asunto a arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia; en este documento acuerdan respetar el resultado; también en este instrumento se fijan las bases, los poderes del juzgador;
- Armisticio: un acuerdo de voluntades que necesita de una manifestación solemne de voluntad posterior y que pone fin a las hostilidades entre dos estados en guerra;
- Estatuto: instrumento que contiene, generalmente, un reglamento o procedimiento;
- Memorando de entendimiento: Tratado sobre cuestiones comerciales;

- Bases de entendimiento: instrumentos en el cual se establecen los puntos que deberán desarrollarse en negociaciones posteriores que culminarán finalmente en un tratado.

3.4 Naturaleza jurídica

El tratado deviene de una expresión de normatividad o sea que son generadores de normas obligatorias únicamente para las personas jurídicas internacionales que suscriben el mismo; pero siempre creador de normas.

Existe una corriente de mucha fuerza entre los tratadistas civilistas que aseguran que el tratado se rige por las mismas normas de los contratos en el derecho interno y se basan en que hay muchas similitudes entre los contratos privados y los acuerdos internacionales o tratados. Aducen que muchas de las reglas del contrato privado subsisten en los tratados, tales como la capacidad, personalidad, error, coacción, etcétera.

También señalan la similitud que existe en cuanto al hecho de que los puntos que contenga o se hacen valer en un tratado, no deben ser inmorales o ilícitos, los elementos indispensables y peculiares de un contrato privado.

3.5 Clasificación de los tratados

3.5.1 Por el número de partes:

- a) **Tratados bilaterales:** Son aquellos que suscriben dos Estados.
- b) **Tratados multilaterales o colectivos:** Son aquellos que participan más de dos Estados. En esta clasificación puede darse, una subclasificación en la que se incluye a los tratados semi-colectivos, en los que varios Estados firman un tratado pero uno de ellos comparece en representación de un grupo de Estados.

- c) **Abiertos:** Son aquellos a los que se puede llegar a ser parte en los mismos, aunque no se haya intervenido en su proceso de formación
- d) **Cerrados:** Son aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los mismos y en los que la participación de un nuevo Estado, supone la creación de un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado.

Podemos hablar también de tratados semi-cerrados, que son aquellos en que los futuros estados también pueden llegar a ser parte distintas de los originales, figuran en una lista anexa al Tratado, o aquellos otros en que prevé un procedimiento particular de adhesión, o una invitación de los Estados originarios para llegar a ser partes en el mismo.

3.5.2 Por su objeto:

➤ **Generales**

- **Especiales:** Cabe mencionar que esta clasificación se puede dividir en políticos, económicos, sociales, administrativos, financieros.
- **Políticos:** Tratados de paz, amistad, alianza, pacto de neutralización perpetúa, anexión, conciliación, no agresión, reducción de armamento, límites, asilos.
 - **Económicos:** Tratados de comercio, navegación, migración convenciones aduanales, monetarias, convenciones consulares, de pesca.
 - **Administrativos:** Uniones postales, telegráficas, radiotelegráficas, propiedad industrial, intelectual, artística, convenciones sanitarias.

- Jurídicos: Arbitraje, arreglo judicial, extradición, ejecución de sentencias extranjeras, exhortos, legalizaciones.
- Sociales: De esclavitud y trabajo.

3.5.3 Por su contenido

a) Tratados contratos: Son aquellos suscritos por dos o mas Estados y que regulan los intereses recíprocos de los mismos, ya sea a través de concesiones mutuas o mediante un acuerdo de voluntades y tienen n su forma exterior apariencia de contratos. Estos a su vez se pueden dividir en:

- i. **Tratados ejecutados:** Son aquellos que deben ser aplicados inmediatamente. Tienen naturaleza perpetua y no varían aunque cambien los gobiernos.
- ii. **Tratados contratos ejecutorios:** A estos se les denomina de efectos sucesivos, y son aquellos que señalan actos, que deben ser realizados en el momento en que se presentan las condiciones tipificadas en los mismos. Por ejemplo: tratados de extradición.

b) Tratados normativos o tratados leyes: Son aquellos que crean un marco jurídico dentro del cual va a evolucionar un ente jurídico; son instrumentos de carácter general, creativos, que contienen disposiciones sustantivas. Por ejemplo el tratado que creo la ONU, OEA, OIT, TLC. Etcétera. Estos a su vez se pueden dividir en tratados normativos de carácter político, de carácter económico, cultural, social, administrativo.

3.5.4. Por su duración

Se distinguen los tratados con un plazo de duración determinado, pasado el cual se extinguen y los de duración indeterminada, salvo denuncia.

3.6 Objeto de los tratados

Se puede decir que el objeto del tratado, no es sino la materia sobre lo que trata el convenio y en el derecho moderno se traduce en prestaciones, ya sea de carácter patrimonial o de carácter moral (dar, hacer) o de abstención (no hacer).

Las características que deben concurrir en el objeto del tratado son tres:

- La posibilidad,
- La licitud,
- La determinación.

3.6.1 La posibilidad

La posibilidad puede verse desde tres puntos de vista:

- a) **Posibilidad material o física:** En el campo del derecho, la imposibilidad física n el cumplimiento de una prestación, no puede dar origen a vinculo jurídico alguno; por lo que es válido el principio de que ninguna persona física internacional puede obligarse a aquello que es físicamente imposible.
- b) **Posibilidad jurídica:** Esta reconocida por todos los miembros de la comunidad internacional, que los sujetos del derecho internacional únicamente pueden obligarse a aquello que depende de su autoridad y que esté sometido a su disposición.
- c) **Posibilidad ética y moral:** Aquí se acepta del principio que el objeto del tratado no debe vulnerar ningún principio de moral internacional así un tratado suscrito.

3.6.2 Licitud

Este elemento es importarte ya que contribuye a una relación normal y pacífica, ya que dentro de un tratado denota la buena fe, por lo que constituye motivos de

desconocimiento de los tratados las causas ilícitas que puedan haberlos inspirado, tales como la violación de las normas aceptadas por el derecho, así por ejemplo sería nulo un tratado que estableciera, para dirimir una diferencia, pactar una guerra.

3.6.3 La determinación

Los tratados deben, forzosamente, tener claramente determinado su objeto, y además, solo puede efectuarse un tratado sobre algo que este determinado o que sea susceptible de ser determinado. No puede convenirse en consecuencia, sobre cosas inciertas, ya que en tal caso perdería el tratado su finalidad.

3.7 El tratado como creador de derecho

Se dice que existen tratados que crean normas jurídicas y otros que no lo crean, ya que algunos tratados se concluyen con su finalidad de crear derecho, mientras que otros tratados al concluirse se hacen con otros propósitos; pero realmente todos los tratados buscan determinados propósitos, ya sea de tipo político, económico, este se realiza en una forma jurídica, por lo que no es exacto afirmar que determinado tratado es creador de derecho y otro no, en virtud de que todos toman una forma jurídica y establecen normas de conducta.

En conclusión se puede decir que el tratado es generador de normas jurídicas que se convierten posteriormente en derecho positivo, no sólo en el ámbito internacional, sino dentro del derecho interno de cada país.

3.8 Obligatoriedad de los tratados

Los tratados regularmente concluidos deben ser rigurosamente obligatorios para los Estados que los han firmado. Este principio del cumplimiento de los tratados constituye la base de la estabilidad internacional.

En cuanto al fundamento de la obligatoriedad, el tratadista Dionisio Anzilotti dice: “La fuerza obligatoria de esas normas deriva del principio de que los Estados deben respetar los acuerdos concluidos entre ellos: pacta sunt servanda”.²⁶

Las partes o sujetos de derecho, están comprometidos a cumplir las obligaciones que contiene un tratado, la buena fe en el cumplimiento de los tratados, ha sido alegada desde la antigüedad y modernamente la firma es uno de los elementos importantes de los tratados. En ocasiones los tratados son violados, ignorados o parcialmente cumplidos, rara vez los estados han negado la fuerza obligatoria de un tratado cuya validez habían previamente admitido, argumentando que no se cumple con dicho tratado ya que el mismo tiene una falla y por consiguiente carece de validez.

La existencia del principio pacta sunt servanda, se considera indispensable para que el derecho tenga valor legal. La imposibilidad de conseguir por medios coercitivos el cumplimiento de la obligación por parte de los suscriptores de un tratado, no disminuye el carácter legal de éste, ni pone en entredicho el valor jurídico de los tratados.

La regla pacta sunt servanda, tiene validez para los tratados y así lo señala, la convención de Viena sobre el derecho de los tratados en el Artículo 26, cuando de la traducción da la regla, “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Este señalamiento de la Convención de Viena afirma lo dicho en párrafos precedentes, en cuanto que el tratado solo obliga a los Estados que lo han suscrito y la importancia de la buena fe de los Estados contratantes.

En cuanto a su fuerza obligatoria, se han expuesto varias teorías, tomando en consideración lo extenso de las teorías solamente tomaremos las más importantes:

²⁶ Sepúlveda, César. **Derecho internacional**. pág. 51

- a) El tratadista Ruiz Moreno expone una teoría que en principio es bastante aceptada; indicando lo siguiente: “El fundamento de la fuerza obligatoria de los tratados es actualmente el respeto de la comunidad internacional y el interés moral y material de los Estados, así como un sentimiento universal de justicia que se impone cada día más”.²⁷ Se puede decir que el fundamento de todo el derecho internacional, tiene sus bases en lo que denominamos: la necesidad de coexistencia y convivencia pacífica de las personas jurídicas internacionales.
- b) Teoría de la auto- obligación: Las partes contratantes tienen la autonomía de su voluntad, y si limitan su libertad de acción es porque así lo han querido y deben por esa declaración de voluntad, quedar ligados a lo querido por ellos.
- c) Los Estados ligados por convenios internacionales quedan obligados por lo pactado, en virtud que asumen una obligación moral y han quedado ligados por lo prometido.
- d) Cuando una obligación se ha contraído, pasan a ser preceptos de derecho, en virtud de la voluntad colectiva de los Estados y son expresados por razones de necesidad y utilidad recíproca.

3.9 Proceso de elaboración de los tratados

El procedimiento tradicional para la realización de los tratados, según la convención de Viena sobre el derecho de los tratados indica en forma precisa el procedimiento que se debe seguir para la concertación de los tratados entre las partes, expresando su consentimiento por escrito entre Estados y regido por el derecho, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

²⁷ Ruiz Morno, Isidoro. **Derecho internacional público.** pág. 189

Según el tratadista Diez de Velasco, “Todo procedimiento para dar vida a un acuerdo internacional es lo que conocemos por conclusión. Este se inicia con las conversaciones dirigidas a la redacción de un texto y termina con la manifestación del consentimiento de las partes contratantes y simultánea o ulterior entrada en vigor”.²⁸

Alfred Verdross dice al respecto: “El procedimiento de elaboración de los tratados puede ser simple, compuesto o mixto. Es simple cuando un tratado se concierta con carácter definitivo por los órganos que han convenido su contenido. Un tratado puede, por ejemplo establecerse directamente merced a un acuerdo entre monarcas absolutos, o a un cambio de notas entre el gobierno y un representante diplomático extranjero, o a un cambio de notar entre ambos gobiernos. Pero lo corriente es que los tratados se establezcan según procedimiento compuesto. Consiste dicho procedimiento en que el contenido del tratado se fija y firma primero por negociadores, después de lo cual viene el visto bueno del proyecto del tratado ya firmado, por el órgano compuesto.

En principio tanto los tratados bilaterales como multilaterales comprenden, básicamente las etapas de negociación, discusión, firma, ratificación, registro, en nuestra investigación ahondaremos en los temas.

3.9.1 La negociación

La celebración de un tratado contiene la fase de las “negociaciones” que es la etapa durante la cual se discute el contenido y la forma de los tratados es efectuada por medio de los agentes diplomáticos o de los plenipotenciarios, que son las personas que representan a los Estados, y para quienes el derecho reconoce un status especial. En cuanto a su forma se debe tomar en cuenta:

²⁸ Diez de Velasco, Manuel. **Instituciones de derecho internacional.** pág. 89

- a) El preámbulo:** En esta etapa se hace constar el objeto del tratado en términos generales; el nombre de las altas partes contratantes, las credenciales de los negociadores y firmantes, la exposición de motivos y se hace constar los “plenos poderes”, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en el Artículo 1 define “un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en las negociación, la adopción y la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado”.
- b) Dispositivo:** Esta parte es la más importante pues contiene disposiciones sustantivas del tratado; cada artículo se refiere a un punto preciso, los aspectos técnicos se completan y explican en anexos al texto en la parte final.
- c) El cierre:** Esta parte que se encuentra al final del instrumento, se encuentran todas las disposiciones de carácter provisional o transitorio; las condiciones para su entrada en vigor; el lugar del deposito del instrumento; la ratificación en cuanto a tiempo y lugar; la forma en que otros países pueden adherirse; las firmas; los idiomas oficiales; la forma de dirimir las diferencias; plazos para que entre en vigencia; las reservas; la forma de interpretación; el depositario; la vigencia simple o calificada.

3.9.2 Discusión

La discusiones que conducen al Tratado se desarrollan por lo común lentamente; cada término, cada párrafo se examinan con idioma diferente lo cual se lleva a cabo por

traductores simultáneos que luego son revisados por traductores de cada país contratante.

En algunas ocasiones es indispensable suspender el curso de las discusiones para realizar consultas a los órganos superiores del Estado. Cuando el texto que va a ser suscrito por los plenipotenciarios ya ha sido aprobado por la cancillería de cada país, se procede a la firma del documento en un acto fijado para tal fin, colocando frente a frente a ambos ejemplares del tratado, escrito sobre pergamino o sobre papel grueso.

Cada diplomático o plenipotenciario, esto dependiendo de la actividad o delegación que se haga para la concertación del tratado, firma primero el texto del otro país, o sea lo que en la práctica se conoce como el “alternado”, si consta de varias páginas ponen sus iniciales en cada una de ellas, se colocan los listones que unen las distintas hojas de cada ejemplar y se lacran, encima de lo cual el diplomático o plenipotenciario, estampa su sello personal o el de la nación a que pertenece. Cada plenipotenciario recoge su ejemplar, que será enviado al ejecutivo o al órgano del estado que corresponda, para los pasos legales siguientes.

3.9.3 Firma

Para que la firma de un tratado, de conformidad con nuestro sistema jurídico se estima que la firma de un tratado es una formalidad insuficiente por sí sola para considerarse como un acontecimiento para obligar jurídicamente a Guatemala.

La ratificación del presidente de la República y la aprobación por el Congreso en su caso y el correspondiente dictamen favorable del consejo de Estado, son requisitos necesarios. La firma de un tratado por un representante diplomático de Guatemala, aún en el caso de que se encuentre acreditado ante el país con el cual se firme, no puede llevarse a cabo de acuerdo con nuestro sistema político sin que previamente se le extienda los plenos poderes (plenipotenciariadad) por parte del Presidente de la República, quien es el único facultado para celebrar tratados; así mismo, la firma de un

tratado por el representante de Guatemala, debidamente acreditado con plenos poderes para el efecto, es insuficiente para concluir un tratado, pues la ratificación por el presidente de la República es siempre requisito indispensable, así como el dictamen del consejo de Estado cuando la ley fundamental de la República de Guatemala especifique.

Con la firma queda entendido que se le pone fin a la etapa de negociaciones pero ello no crea una obligación inmediata debido a que la mayoría de los tratados no son firmados, mucho menos negociados, por el Jefe de Estado.

En nuestro medio el órgano que se encarga de la ratificación es el Congreso o Parlamento. Hoy en día siempre se firma *ad referendum*, la ratificación permite leer, estudiar e investigar de nuevo las obligaciones por contraer. La firma conlleva la obligación de someter al órgano competente la ratificación del tratado; a veces este órgano competente no ratifica, por razones de orden político o jurídico interno.

Los tratados se firman por lo menos en dos ejemplares, la copia destinada al firmante lleva la firma del mismo en primero. Cuando se trata de tratados multilaterales, es costumbre que la firma se lleva a cabo en estricto orden alfabético.

Algunos Tratados no requiere ratificación; estos son:

- a)** Los acuerdos entre jefes militares al finalizar una guerra;
- b)** Los acuerdos de carácter “urgente” y en los que se especifica su entrada en vigor inmediata, pero necesita que exista “autoridad constitucional” para hacerlo;
- c)** Aquellos de carácter administrativo
- d)** Puede presentarse el caso de que un Estado no acordó poderes plenos a su representante, en este caso no hay firma sino rubrica (firma abreviada) quedando el tratado pendiente de firma, lo cual no excede de algunas pocas semanas.

3.9.4 Ratificación

No basta que el tratado sea firmado por plenipotenciarios, es necesario que lo ratifique cada estado contratante. El requisito de la ratificación es consuetudinario, data del tiempo en que las comunicaciones eran difíciles y el agente diplomático, no podía comunicarse a tiempo con su gobierno. La ratificación es un elemento esencial para que un tratado entre en vigor. En cada país la ratificación está a cargo de la autoridad que las leyes internas declaren competente para ello. La ratificación es un acto formal en virtud del cual un estado signatario de un tratado, declara que éste es tenido por él como jurídicamente obligatorio.

La ratificación es un acto que comprende varios pasos concluido el tratado se hace llegar a los órganos representativos del Estado. El jefe de Estado determinará si son de seguirse las instancias subsecuentes o si lo firmado no conviene a los intereses del país.

Si el tratado se encuentra satisfactorio, entonces ese órgano lo somete a los procedimientos internos de discusión y de aprobación con las recomendaciones y aclaraciones que se juzguen en esa revisión, o bien pueden surgir modificaciones aconsejables.

En otros países, tal el caso de los Estados Unidos de Norte América, la ratificación debe ser precedida de la aprobación del senado; y en otros, por el parlamento.

Puede darse también el caso de que en un gobierno de facto, o en aquellos países con un régimen absoluto, en donde el Jefe de Estado tiene a su cargo directamente la concertación de convenios o tratados internacionales, que la ratificación no sea un acto necesario o indispensable para la entrada en vigor de esos tratados.

En su caso, si el tratado emerge incólume de esa discusión y el Jefe de Estado no tiene ninguna objeción, entonces se procede a las etapas finales de la ratificación o sea la

elaboración de un instrumento en donde aparece el texto del tratado, la anotación de que ha sido aprobado por los órganos encargados y la declaración del Jefe de Estado de que se ratifica el tratado, publicándose en el diario oficial y una vez publicado, se intercambian ratificaciones.

Como se expuso, una vez aprobado el tratado se regresa al ejecutivo, o al órgano correspondiente, para que el Presidente lo ratifique, luego se publica en el diario oficial y posteriormente se intercambian las ratificaciones; al hacerse este intercambio el cual se lleva a cabo a través del Canciller o Ministro de Relaciones Exteriores, en el lugar que se ha prefijado en el pacto; en esa fecha los funcionarios que se han designado para tal efecto, se cambian los instrumentos debidamente firmados por cada uno de ellos y se levanta una acta, la cual irá en el idioma de los países firmantes que suscriben los funcionarios y con ello queda completa la ratificación. Toda ratificación debe ser escrita.

Entra entonces en vigencia el tratado, el cual ha sido elaborado y aprobado por una comisión redactora nombrada entre los mismos representantes; texto que posteriormente se remite al archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores quien vela por su cumplimiento. En algunos países, incluyendo el nuestro, se acostumbra utilizar la siguiente fórmula de ratificación:

“En tal virtud, yo...Presidente de la República de Guatemala, en uso de la facultad que me confiere el...de la Constitución de la República, ratifico y confirmo el citado tratado y prometo, en nombre de la nación guatemalteca cumplirlo y observarlo y hacer que se cumpla y observe”.

El efecto de la ratificación es hacer nacer, desde ese momento, un instrumento válido legalmente.

3.9.5 Canje o depósito de las ratificaciones

Es el acto por el cual los Estados contratantes se entregan recíprocamente copia auténtica del tratado, de la ratificación legislativa y de su promulgación como ley, de

cuya entrega dejan constancia en un acta de canje.

Como se indicó en el apartado referente a la ratificación, en el mismo pacto se fija el lugar en que se llevará a cabo el canje, en el caso de que este sea bilateral o multilateral, se acuerda también en el mismo tratado, la secretaria en la que deberán ser depositados los instrumentos de ratificación.

Siendo la ratificación un acto libre, los Estados que han firmado un tratado no están obligados a ratificarlo. Pueden negarse a ello sin incurrir en responsabilidad internacional. La negativa a ratificar podrá constituir un acto políticamente descortés, pero nunca será, jurídicamente, un acto ilícito

3.9.6 Registro

Es la constancia que existe un organismo de que determinada parte ha adquirido derechos y obligaciones en una determinada parte del tratado o contrato. En la actualidad, la mayoría de los tratados se registran en la ONU. El efecto del registro es la obligatoriedad frente a terceros. La sanción por la ausencia de registro es que no se puede invocar, frente a terceros un tratado no registrado; tampoco poder ejecutarse ante órgano internacional. Esto está previsto en la Carta de la ONU Artículo 102 que regula: “todo tratado y todo acuerdo internacional concertado por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta carta, serán registrados en la secretaria y publicados por ésta a la mayor brevedad”.

3.9.7 Adhesión o accesión

Según el tratadista Podestá²⁹ costa “Es el asentimiento de un tercer Estado a los principios de un tratado abierto suscrito entre otros Estados. En principio, los Estados

²⁹ Podesta, Costa. **Derecho internacional público.** pág. 379

permanecen ajenos a los tratados entre terceros; pero en ciertos casos, previo consentimiento de éstos, pueden hacerse parte contratante si así lo desean, por medio de la adhesión o accesión, procedimiento que permite que un estado que no es contratante originario se haga parte de un tratado aceptando de modo expreso y formal una invitación que los contratantes originarios le han dirigido.

Para que la adhesión pueda ser formulada es menester que haya una oferta formal y expresa de parte de los contratantes originarios y dirigida a terceros y que esa oferta sea aceptada de modo expreso y formal por medio de una comunicación oficial (instrumento de adhesión) que se hace llegar al órgano encargado de ello por el tratado respectivo.

Estos términos son aparentemente sinónimos y así habitualmente empleados, pero realmente son diferentes, por significar el primero que el Estado adherente resuelve participar de los principios contenidos en el tratado sin adquirir un compromiso definitivo, en tanto que el segundo indica la decisión del tercer estado de colocarse en idénticas condiciones que los contratantes originales, tanto en lo favorable como en lo adverso. Para ello, sin embargo, se requiere de la previa aprobación de los contratantes originales.

En los tratados multilaterales se deja siempre una cláusula que indica la forma de adhesión, a veces los Estados originarios “invitan” a otros Estados a devenir partes. El que se adhiere no puede poner condiciones, no puede pedir modificaciones, ni puede pretender negociar.

3.9.8 Interpretación

Cuando una cláusula de un tratado es dudosa, ambigua u oscura, se debe buscar su interpretación a la luz de los antecedentes de la negociación para ver cual fue la intención de los Estados contratantes, debiendo analizarse para esto, el propósito en que se funda el tratado.

La interpretación puede ser diplomática, cuando se hace por medio de notas de la cancillería, o judicial cuando es aplicable a casos determinados, esta puede ser objetada por el Estado extranjero.

Entendemos entonces por Interpretación: “La operación de determinar el verdadero sentido y el alcance de los términos empleados en una norma o en un negocio jurídico. La interpretación de los tratados, será pues, la determinación del sentido y alcance de las cláusulas contenidas en los mismos”.

Para la interpretación del tratado, debe considerarse que los mismos deben interpretarse de buena fe, excluyendo toda intención fraudulenta y en caso de duda debe adoptarse la solución más favorable al Estado obligado.

Doctrinariamente se sigue el siguiente orden: Primero se entenderán al sentido literal y expreso, como en nuestra Ley del Organismo Judicial en el Artículo 10, en el que establece: “La norma se interpretaran conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales”.

Por lo cual podremos utilizar los siguientes métodos.

- Interpretación auténtica: Los mismos Estados contratantes se ponen de acuerdo sobre el significado de los términos y conceptos;
- Interpretación judicial: Un tribunal interpreta el tratado aplicando las normas de interpretación universalmente aceptadas; para que sea obligatoria debe preceder la manifestación expresa de acatar el fallo;
- Interpretación unilateral: es hecha por un órgano de uno de los Estados, es conflictiva la mayor parte de las veces.

3.10 Duración y vigencia

Respecto de la duración de un tratado, pueden darse los siguientes casos:

- a) Que esta sea fijada expresamente por un Artículo del mismo;

- b)** Que sea por tiempo indeterminado;
- c)** Que sea a plazo con la condición que continuará si ninguna de las partes lo denunciara a tiempo;
- d)** Que sea por tiempo indeterminado pero con facultad de denunciarlo mediante aviso previo;
- e)** A plazo fijo con facultad de prorrogarlo de común acuerdo.

La entrada en vigor de los tratados, es el momento en que comienza aplicarse. La fijación de este momento inicial dependerá de la voluntad de las partes, manifestándolo expresa o tácitamente.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, señala en su Artículo 24: “1. Un tratado, entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores. 2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el Tratado”. (sic) Respecto a la vigencia particular para algunos Estados, se estipula que cuando los Estados hayan manifestado el consentimiento en fecha posterior a la entrada en vigor del tratado, éste entrará en vigor para cada Estado en particular, a partir del momento de la manifestación del consentimiento por el mismo salvo, que el tratado se disponga otra cosa. Respecto a las disposiciones de los tratados que se aplican antes de la entrada en vigor de los mismos, se estipula que empiecen a surtir sus efectos a partir del momento de la adopción del texto.

No obstante la regla general de no aplicabilidad antes de la entrada en vigor, cabe que un Tratado se aplique provisionalmente, según lo dispuesto en el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece:

“1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor: a) Si el propio tratado así lo dispone; o b) Si los estados negociadores han convenido en ello de otro modo”. (sic)

3.11 Las reservas a los tratados

La cláusula de reserva, es la que introduce una de las partes contratantes para sustraerse de las obligaciones emergentes de ciertas disposiciones o de determinada interpretación de un tratado.

Atendiendo a lo que al respecto indica el tratadista Díez de Velasco, entendemos por Reserva: "A una declaración de voluntad de un Estado que es o va a ser parte de un tratado, formulado en el momento de la firma, en el de la ratificación o en el de la adhesión y que, una vez que ha sido autorizado expresa o tácitamente por los demás contratantes, queda como parte integrante del tratado mismo.

La reserva se hace con el propósito de excluir tal o cual estipulación en el texto de un tratado en que se hace parte, o de modificarla o interpretarla en cierto sentido que generalmente es restrictivo.

La presentación de la reserva implica una nueva oferta dirigida a la contraparte. Solo ésta la acepta, el acuerdo de voluntades existe y una nueva cláusula viene a incorporarse al tratado; si no la acepta, no ha habido sino una manifestación de voluntad unilateral y ésta no es fuente de obligaciones.

La aceptación de la reserva se produce en los tratados de dos formas:

- a)** Expresa: Cuando se deja constancia en el acta de canje de las ratificaciones o mediante un protocolo o cambio de notas;

- b)** Tácita: Cuando la otra parte ratifica ulteriormente el tratado o cuando un tratado que no está subordinado a ratificación, aquella firma a su vez sin manifestar objeción.

3.11.1 Clases de reservas

Por su naturaleza las reservas pueden ser de exclusión de cláusulas y las meramente interpretativas.

- a) Exclusión de cláusulas: Los Estados que las formulan tratan de evitar los efectos y las obligaciones que derivan de la cláusula objeto de la reserva.
- b) Interpretativas: Son ciertas cláusulas por las cuales un Estado o varios declaran que aceptan determinadas condiciones solamente dentro de ciertos límites o con ciertas modalidades, atribuyéndoles un sentido determinado y no otro, esta clase de reservas no han sido admitidas por la generalidad en la doctrina, llegándose a denominarlas como reservas impropias.

3.11.2 Efectos de las reservas

Efectos entre los Estados que no han formulado reservas. Estas no producen ningún efecto jurídico entre ellos y no modificaran las relaciones entre sí. Respecto a los efectos entre el Estado reservante y los que no han formulado reservas, hay que distinguir:

- a) Si la reserva ha sido aceptada por todas las partes, el Estado reservante es parte en el tratado y sus obligaciones quedan modificadas respecto a los otros Estados no reservantes, así como las obligaciones de éstos últimos respecto de aquel quedan también modificadas en la misma medida
- b) Si la reserva ha sido aceptado sólo por algún Estado o Estados que lo hayan aceptado, si el tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor para ambos estados. Las obligaciones dimanantes del tratado quedarán modificadas entre los Estados aceptantes y reservante en la medida que incida en ella la reserva.

- c) Si el tratado objetante manifiesta inequívocamente que la reserva impide para él la entrada en vigor del tratado, éste no entrará en vigor entre el Estado objetante y reservante. En caso contrario, es decir, cuando el Estado objetante no manifiesta inequívocamente su intención de que el tratado no entre en vigor, éste surtirá sus efectos entre los Estados objetante y reservante, si bien quedando excluida la aplicación entre ambos Estados de la cláusula o cláusulas afectadas por la reserva,

3.11.3 Retirada de las reservas y de las objeciones a las reservas

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en su artículo 22 sienta las siguientes reglas:

- a) Salvo que el tratado disponga otra cosa, una reserva podrá ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado que lo haya aceptado;
- b) Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeción a una reserva podrá ser retirada en cualquier momento;
- c) Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa;
- d) El retiro de una reserva sólo surtirá efecto respecto de otro Estado contratante cuando ese Estado haya recibido la notificación;
- e) El retiro de una objeción a una reserva solo surtirá efecto cuando su notificación haya sido recibida por el Estado autor de la reserva.

3.12 Nulidad, terminación o extinción de los tratados, y suspensión

3.12.1 Nulidad

Dentro de la nulidad, cabe distinguir la nulidad absoluta y la relativa también conocida como anulabilidad.

- a)** La nulidad absoluta se da en los siguientes casos:
- i. Cuando se ha ejercido una coacción sobre el representante del Estado mediante actos o amenazas dirigido contra él y el consentimiento en obligarse haya sido conseguido por dichos medios³⁰.
 - ii. Cuando la celebración del tratado se haya conseguido por la amenazas o el uso de la fuerza, en violación de los principios del Derecho Internacional contenidas en la carta de las naciones Unidas.³¹ Las amenazas en este caso está dirigida contra el Estado mismo, este caso plantea el problema de los tratados desiguales.
 - iii. Cuando el tratado en el momento de su celebración esté en oposición a una norma imperativa del derecho internacional general. Se entiende por tal: norma imperativa del derecho internacional general, aceptada y reconocida por la comunidad internacional del Estado en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
- b)** La nulidad relativa o anulabilidad, supone la posibilidad de alegar el vicio para la formación de la voluntad o del consentimiento que puede traer como consecuencia la posterior anulación del tratado. Como causas de anulabilidad, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados señala las siguientes: (sic)
- i. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente par cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.
 - ii. Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento

³⁰ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Art. 51

³¹ **Ibid.** Art. 52

manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento a los demás estados negociadores.

3.12.2 Suspensión

La suspensión de un tratado es de orden temporal; el tratado durante un cierto tiempo deja de producir efectos jurídicos, pero permanece en vigor, en esto se diferencia de la extinción.

La suspensión se puede presentar sola o como una alternativa a la terminación, según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, podemos distinguir:

a) Los casos en que la suspensión se presenta como una alternativa junto con la terminación con los siguientes:

- i. Cuando haya habido una violación grave por una de las partes. En estos casos se puede pedir la suspensión total o parcial, según se reglamenta en el Artículo 60 convención de Viena.
- ii. Por la imposibilidad temporal de subsiguientes cumplimientos.
- iii. En los casos de haber sobrevenido un cambio de circunstancias.

b) Los casos de suspensión simple son los siguientes:

- i. Cuando el tratado así lo prevea
- ii. Cuando todas las partes lo consienten, previa consulta con los demás estados contratantes.
- iii. Por medio de un acuerdo entre dos o más partes, siempre que esté previsto en el tratado o no esté prohibido en él, en este caso cabe el acuerdo de suspensión siempre que no afecte a los derechos y al cumplimiento de las obligaciones por las demás partes y no sea incompatible con el objeto y fin del tratado cuyos efectos se suspenden.

- iv. Como consecuencia de un acuerdo posterior sobre la misma materia. Para que el tratado originario o primero quede suspendido es necesario que se desprenda así del tratado posterior o conste de otro modo.
- v. La guerra puede suspender también la aplicación de los tratados, para ello deberá notificar a la otra parte su pretensión, por escrito y debe de estar firmado el instrumento por el Jefe de Estado o el Ministro de relaciones exteriores.

3.12.3 Extinción

Doctrinariamente y consuetudinariamente, los tratados pueden extinguirse:

- a) Por cumplirse el término;
- b) Por cumplirse la condición;
- c) Por ejecución del objeto;
- d) Por denuncia
- e) Renuncia
- f) Por mutuo consentimiento
- g) Desaparición del Estado
- h) Por guerra
- i) Imposibilidad
- j) Incumplimiento
- k) Por cambio de circunstancias.

La Convención de Viena, en el Artículo 54, regula al respecto: “Terminación sobre la base de lo dispuesto en el tratado mismo; por consentimiento de las partes; por denuncia; por celebración de un tratado posterior; terminación de un tratado por violación del mismo; por imposibilidad de cumplimiento; terminación de un tratado por cambio fundamental en las circunstancias; terminación de un tratado por ruptura de relaciones diplomáticas”.

3.13 Revisión

Es la facultad que tienen los Estados firmantes que hayan ratificado, en el caso de los tratados multilaterales, o canjeado. La práctica internacional se orienta a la revisión periódica, especialmente en los tratados bilaterales de carácter comercial.

3.14 Motivos de invalidez de un tratado

Un tratado no es perfecto sino hasta el momento en que ha sido ratificado por el Estado, de modo que la voluntad de la persona que representa al Estado, no lo obliga por el mero hecho de ser la manifestación de voluntad de su agente; aunque este tenga la representación del Estado, ya que este se reserva en última instancia la ratificación del tratado.

Así pues, los vicios del consentimiento no están ligados a la voluntad del representante del Estado, sino al consentimiento formal del Estado.

3.14.1 Consentimiento

Debe de ser naturalmente recíproco, las partes deben de expresar su voluntad hacia el mismo objeto a modo que esa expresión, se considere el vínculo que hace obligatorio para ellos lo convenido. En consecuencia el consentimiento consiste en la voluntad de suscribir un tratado de parte de un Estado, éste no está obligado a celebrar ninguna clase de tratado con otro Estado y así un tratado que se obtiene por la coacción ejercida sobre otro Estado, deviene nulo.

3.14.2 Vicios del consentimiento

La doctrina ha venido variando su criterio sobre si los vicios que pueden concurrir en el consentimiento influyen en la validez de los convenios internacionales de manera

semejante a como lo hacen los contratos privados. Bustamante, fundándose en el hecho de que tanto unos como otros son actos esencialmente voluntarios, y de voluntad derivan su eficiencia, indica que no debe hacer diferencia alguna entre la apreciación de los vicios. Es por ello que se estudiara por separado cada uno de estos vicios:

a) Error

Sabemos que existe error de hecho y error de derecho, el segundo lo desechamos tomando en cuenta que un Estado no puede alegar ignorancia del derecho. En cambio, el error de hecho es mucho más difícil desecharlo aunque en la práctica, como lo han demostrado, es casi inconcebible que el Estado que concurre a la celebración de un acuerdo que le interesa, acuda a ratificarlo sin antes conocer ampliamente el objeto sobre que deberá pactar.

Un convenio solo es impugnado por causa de error si este guarda una conexión causal con él, si afecta a un elemento esencial del mismo y, finalmente, si es común a ambas partes o fue provocado por la otra parte.

b) Dolo

Es inconcebible que el error se dé en los tratados, por lo cual en la actualidad por regla general un convenio no queda perfecto sino por la ratificación del Estado, ya que si un plenipotenciario no presta consentimiento, no es la voluntad del representante la que da validez al convenio, sino es el consentimiento del Estado, expresado en la ratificación.

En conclusión se puede decir que la doctrina moderna deja sentado que en todo caso en que se necesite de la ratificación para la perfección de un convenio, el consentimiento viciado del representante sí es válido, ya que el plenipotenciario concurre a celebrar con su voluntad no es el convenio en si, sino un simple proyecto, que no será convenio sino hasta que se le ratifique, pues hasta entonces se le considera perfecto.

CAPÍTULO IV

4. Tratado de Libre Comercio

Antecedentes

Los textos del Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, CAFTA-DR (siglas en idioma inglés, Central América Free Trade Agreement), son el resultado de un proceso de negociación entre siete países.

En septiembre de 2001 los países solicitaron a Estados Unidos la negociación de un Tratado de Libre Comercio iniciándose una fase exploratoria, tras la cual en agosto del 2002 la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobó la autoridad de promoción comercial que faculta a su Organismo Ejecutivo agilizar las negociaciones comerciales. En enero de 2003 se realizó el lanzamiento oficial de las negociaciones, las cuales se realizaron de enero a diciembre de dicho año, celebrándose nueve rondas, todo ello en la sede de la organización de los Estados Americano (OEA).

El tratado crea una zona de libre comercio entre 7 países firmante se esta enmarcado en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, y los principios del derecho internacional y convive con el proceso de integración centroamericano.

El TLC es un acuerdo contractual que genera derechos y obligaciones para los países que son parte del tratado

Su administración compete al Ministerio de Economía, a través de la dirección de administración de tratados que se encargara de darles seguimiento a los comités que se forman dentro del tratado así como a los compromisos adquiridos por los gobiernos.

4.2 Objeto del tratado de libre comercio

El objeto fundamental del tratado es establecer una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 y el Artículo V del acuerdo general sobre el comercio de servicios.

4.3 Objetivos generales del tratado

- a)** Impulsar el desarrollo económico y social de la región a través de la consolidación de la liberalización económica alcanzada hasta el momento y promover la continuación de dicho proceso tendente al crecimiento económico;
- b)** Avanzar en la construcción de una economía abierta, eliminando cualquier tipo de proteccionismo existente;
- c)** Alcanzar una zona de libre comercio entre las partes, brindando nuevas y mayores oportunidades de comercio para la oferta exportable actual y potencial;
- d)** Crear un marco jurídico estable para promover y desarrollar las inversiones;
- e)** Mejorar, ampliar y profundizar las condiciones de acceso al mercado estadounidense derivadas de las preferencias comerciales vigentes;
- f)** Normar el comercio de bienes y servicios a través de reglas claras, transparentes estables;
- g)** Establecer mecanismos que eviten la aplicación de medidas unilaterales y discrecionales que afecten los flujos comerciales;
- h)** Promover la cooperación entre las Partes mediante la implementación de proyectos específicos en temas prioritarios para el desarrollo.

4.4 Objetivos específicos del tratado

El principal objetivo del Tratado es eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias,

estableciendo normas sobre el comercio de bienes y servicios, sobre contratación pública, inversión, sobre solución de controversia, propiedad intelectual y sobre aspectos relacionados al comercio.

Sin embargo, los objetivos específicos desarrollados de manera más detallada a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia son:

- a)** Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;
- b)** Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las Partes;
- c)** Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
- d)** Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes;
- e)** Proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte;
- f)** Crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este tratado para su administración conjunta, y para la solución de controversias;
- g)** Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado.

4.5 Estructura del TLC-RD CAUSA- CAFTA

EL TLC-RD CAUSA, CAFTA, está compuesto de 22 capítulos, los cuales son los siguientes:

- 1.** Disposiciones iniciales
- 2.** Definiciones generales
- 3.** Trato nacional y acceso de bienes al mercado
- 4.** Régimen de origen y procedimientos de origen
- 5.** Administración aduanera y facilitación del comercio
- 6.** Medidas Sanitarias y fitosanitarias
- 7.** Obstáculos técnicos al comercio

8. Defensa Comercial
9. Contratación pública
10. Inversiones
11. Comercio transfronterizo de servicios
12. Servicios Financieros
13. Telecomunicación
14. Comercio Electrónico
15. Derechos de propiedad intelectual
16. Laboral
17. Ambiental
18. Transparencia
19. Administración del Tratado
20. Soluciones de controversias
21. Excepciones
22. Disposiciones finales. (sic)

4.6 Aplicación del tratado de libre comercio en derecho de propiedad intelectual

El TLC se encuentra dividido en XXII capítulos, para efectos de estudio solamente abordaremos determinados temas del Capítulo XV, referente al derecho de propiedad intelectual, que son en realidad la materia de estudio, en el cual determina que cada Parte³² que ratifique el tratado deberá dar vigencia a dicho capítulo pero no obliga a las partes para que dentro de su legislación nacional implementen una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

A continuación se describirán las estipulaciones que se debe de cumplir para cualquier estado que forme parte del tratado de libre comercio:

³² **Parte:** significa todo Estado respecto del cual haya entrado en vigor este tratado.

- Cada parte esta obligada a ratificar los siguientes acuerdos, a la fecha de entrada de vigor del tratado:
 - a) El tratado de la OMPI sobre derechos de autor;
 - b) El tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas

- Cada parte ratificara o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero de 2006:
 - a) El tratado de cooperación en materia de patentes, según su revisión y enmienda;
 - b) El tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes;
- Cada parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero de 2008;
 - d) El convenio sobre la distribución de señales de satélite portadoras de programas;
 - e) El tratado sobre el derecho de marcas.

- Cada parte, hará todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los siguientes acuerdos:
 - a) El tratado sobre el derecho de patentes (2000);
 - b) Arreglo de la Haya sobre el depósito internacional de diseños industriales (1999);
 - c) El protocolo al arreglo de Madrid sobre el régimen internacional de marcas. (1989).

- En este apartado se incluye, con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas, cada parte le otorgara a los nacionales de otras partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos. Con ello una parte puede derogar con sus propios procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo cualquier procedimiento que requiera que un nacional de otra parte designe una dirección en su territorio o que nombre un agente en su territorio para la diligencia de emplazamiento, y siempre que dicha derogación:

- a) sea necesaria para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones que no sean incompatibles;
 - b) No se aplique de tal manera que pudiera constituir una restricción encubierta al comercio.
-
- Se estipula que no se generara obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor el tratado
 - Asimismo, cada parte deberá garantizar que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse, dicha publicación deberá de ponerse de conocimiento del público en Internet, o en tal caso en que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del publico, en un idioma nacional, a fin de permitir que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan conocimiento de ellas con el fin de garantizar la transparencia del sistema de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.
 - Ninguna disposición se interpretara como que impide a una parte que adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual.

4.7 Observancia de los derechos de propiedad intelectual

Dentro del derecho de propiedad intelectual, cada parte entiende que los procedimientos y recursos requeridos para solucionar problemas deben ser resueltos conforme:

- a) Los principios del debido proceso que cada parte reconoce;
- b) Los fundamentos de su propio sistema legal.

Asimismo, no se puede imponer a las partes obligación alguna:

- a) Instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad

intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general;

- b) Con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general.

4.8 La marca dentro del tratado

Al referirnos a las marcas, no definiremos que es una marca ya que eso lo hemos hecho a lo largo de la investigación, es taxativo el tratado cuando advierte que se debe de incluir las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una parte o de una región o localidad de ese territorio.

Dentro del tratado se determina:

- a) Cada parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso de probabilidad de confusión.
- b) Se podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y de terceros.
- c) Según el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en el Artículo 6 establece, “se aplicara el mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en

relación con aquellas mercancías o servicios que indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que ese uso lesiones los intereses del titular de la marca”.

d) Cada parte proporcionará un sistema para el registro de las marcas el cual queda así:

- Notificación por escrito al solicitante, pudiendo hacerse por medios electrónicos indicando las razones para denegar el registro de una marca;
- Oportunidad al solicitante de responder a las notificaciones de las autoridades encargadas del registro de marcas, para refutar una denegación inicial, y de impugnar judicialmente una denegación final de registro;
- Oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o solicitar la anulación;
- Requerimiento de que las resoluciones en procedimientos de oposición o anulación sean razonadas y por escrito.
- Cada parte establecerá que las mercancías o servicios no podrán ser considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que en algún registro o publicación, aparezca en la misma clase de la clasificación de Niza. De la misma manera, cada parte establecerá que las mercancías y servicios no podrán ser considerados diferentes entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en clases diferentes de la clasificación de Niza.
- Cada parte garantizará que el registro inicial y renovaciones sucesivas del registro de una marca será por un plazo de diez años.
- Ninguna parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos. Cada parte deberá proporcionar los medios legales para identificar. Con ello podrá establecer los medios para permitir a los licenciatarios registrar las licencias con el propósito de hacer de conocimiento público la existencia de la licencia. No obstante, ninguna parte podrá establecer la comunicación al público como un requisito para afirmar cualquier derecho de licencia.

4.8.1 Indicaciones geográficas

Son aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de una parte, recordando todo ello, el tratado regula un procedimiento al respecto:

- a)** Cada parte proporcionará los medios legales para identificar, (significa un sistema que permite a los solicitantes brindar información sobre la calidad, reputación u otras características de la indicación geográfica reclamada), y proteger indicación de otras partes que cumplan con sus criterios. Cada parte aceptara las solicitudes y peticiones de las personas de otra parte sin requerir la intercesión de esa parte en nombre de sus personas.
- b)** Cada parte procesará las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, con un mínimo de formalidades.
- c)** Cada parte se asegurara que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, sean publicadas para efectos de oposición y proporcionara los procedimientos para oponerse a las solicitudes o peticiones de indicación geográficas. Asimismo se proporcionara los procedimientos para la cancelación de cualquier registro resultante de una solicitud o petición.
- d)** Cada parte garantizara que las medidas que rigen la presentación de solicitudes o peticiones, establezcan claramente los procedimientos para estas acciones. Es por ello que se pondrá a disposición información de contacto suficiente para permitir:
 - Al público en general obtener una guía sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes o peticiones y el procesamiento de esas solicitudes o peticiones en general;
 - Y, a los solicitantes, peticionarios o sus representantes averiguar el estatus de, y obtener pautas procesales sobre, solicitudes o peticiones específicas.

4.8.2 Relación entre las marcas e indicaciones geográficas

Cada parte se asegurará que los fundamentos para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluirá:

- a) La indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y
- b) La indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la parte.

4.8.3 Nombres del dominio de internet

A fin de abordar la piratería cibernética de marcas, cada parte exigirá que la administración de su dominio de nivel superior de código de país (country-code top-level domain o ccTLD) disponga de procedimientos apropiados para la resolución de controversias basados en los principios establecidos en las políticas uniformes de resolución de controversias en materia de nombres de dominio.

Cada parte exigirá que la administración de su dominio de nivel superior proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio. Al determinar la información de contacto apropiada, la administración del ccTLD de una parte podrá dar debida consideración a las leyes de la parte que protegen la privacidad de sus nacionales.

4.8.4 Obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos

Dentro del tratado cada parte dispondrá que los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, tengan el derecho de autorizar o prohibir toda la reproducción de sus obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas en cualquier manera o forma, permanente o temporal (incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica).

Asimismo, se otorgará a los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original o

copias de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y de sus fonogramas, mediante la venta u otro medio de transferencia de propiedad.

En cuanto a los plazos de protección cada parte dispondrá:

- a)** Sobre la base de la vida de una persona natural, el termino no será menor que la vida del autor más 70 años desde su muerte.

- b)** Sobre una base distinta de la vida de una persona natural, el término será:
 - i. No menor de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma;
 - ii. A falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la creación de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, no menor de 70 años contados desde la finalización del año calendario en que se creó la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.

Si se llega a implementar alguna de estas disposiciones se estipula que ninguna parte estará obligada a requerir que el diseño de, o el diseño y selección de las partes y componentes para un producto de consumo electrónico, de telecomunicaciones o de computación, responda a una medida tecnológico, en particular, a condición de que el producto no viole de alguna otra forma cualquiera de las medidas que se implementes.

4.8.5 Protección legal a imponer

Con el fin de proporcionar protección legal y recursos legales efectivos contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas, restringir actos no autorizados, cada parte establecerá que cualquier persona que evada sin autorización cualquier medida tecnológica que controle el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido, fabrique, importe, distribuya, ofrezca al publico o proporcione servicios, será responsable de medidas civiles, entre ellas:

- a)** Las medidas cautelares incluyendo el decomiso de dispositivo;

- b) Daños sufridos, más cualquier ganancia atribuirle a la actividad prohibida que no haya sido tomada en cuenta en el cálculo;
- c) Pago al titular de derecho, a la conclusión de los procedimientos civiles judiciales, de las costas y gastos.
- d) Destrucción de dispositivos de productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida, a la discreción de las autoridades.
- e) Ninguna parte podrá imponer el pago de daño a una biblioteca, archivo o institución educativa.

Asimismo con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos para proteger la información sobre gestión de derechos, cada parte dispondrá que cualquier persona que sin autoridad y a sabiendas, o con respecto a los recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber, que podrá inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción de un derecho de autor o derecho conexo quedara sujeto a las medidas anteriormente descritas.

4.8.6 Regulación de patentes dentro del derecho de marcas

El tratado regula que se podrá otorgar las patentes para cualquier invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que la invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para lograr ello se entienden las expresiones “Actividad Inventiva” y “susceptible de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones de “no evidentes” y “útiles” respectivamente.

Se prohíbe excluir de la patentabilidad de invenciones. Sin embargo cualquier parte que no otorgue protección mediante patentes a la fecha de entrada en vigor del tratado, deberá realizar todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes.

Según el convenio de París una patente podrá ser revocada o anulada únicamente por las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente. Sin embargo se podrá establecer que el fraude, falsa representación o conducta injusta, podrá constituir la base para revocar o anular una patente o considerarla inefectiva.

4.8.7 Requisitos especiales relacionados con las medidas en frontera

Medidas en frontera, es una medida cautelar que nuestro ordenamiento jurídico en la ley de propiedad industrial Artículo 190 estipula: “El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas de fábrica o de comercio o su licenciatarario que tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación que lesionen o infrinjan sus derechos, podrán pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva suspender el despacho e internación el proceso de exportación de las mismas”.

En el TLC, cada Parte dispondrá que cualquier titular de derecho que inicie procedimientos con el objeto que sus autoridades competentes suspendan el despacho de dichas mercancías, presuntamente falsificadas o confusamente similares, o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor³³, para libre circulación, se le exigirá que presente pruebas suficientes ante las autoridades de acuerdo con la legislación del país, por lo cual cada autoridad deberá de estar facultada para exigir a un titular de derecho que inicie procedimientos para la suspensión que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades.

³³ Para efecto de estudio:

Mercancía de marca falsificada, significa cualquier mercancía, incluido su embalaje, que contenga sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías.

Mercancía pirata que lesionan el derecho de autor, significa cualquier mercancía que sean copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él, en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor y derecho conexos.

Dicha garantía o caución deberá ser equivalente y no deberá de disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos.

Cuando sus autoridades competentes determinen que las mercaderías son falsificadas o pirateadas, una parte otorgara a sus autoridades competentes la facultad para que comunique al titular de derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Asimismo cada parte dispondrá que sus autoridades competentes puedan iniciar medidas en frontera de oficio, con respecto a la mercancía importada, exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte de un privado o del titular del derecho.

Con respecto a las mercancías que se han determinado como pirateadas o falsificadas por sus autoridades competentes, deberán ser destruidas, cuando proceda de conformidad con mandato judicial, a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellos en otra forma las cuales podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la marca haya sido removida. Ello no indica que la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.

Cada parte tiene la potestad de establecer que en los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas.

Como disposición final el TLC, establece con respecto a marcas, indicaciones geográficas, propiedad intelectual, derechos de autor, derechos conexos, y nombres de dominio de internet, cada parte podrá diferirse a implementar ciertas disposiciones, por un periodo que no exceda de dos años a partir de entrada en vigor de dicho tratado.

CAPÍTULO V

5. Análisis jurídico doctrinario sobre pérdidas en la economía nacional en materia de derecho marcario frente al Tratado de Libre Comercio (CAFTA-CAUSA)

5.1 Problemática en la aplicación del tratado

La Constitución Política de la República de Guatemala, es el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía dentro del territorio guatemalteco, en el cual estipula en el Artículo 44 “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la constitución garantiza”.

Tomando ello en consideración se demuestra la Supremacía constitucional de la que goza, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el Artículo 3 de dicho cuerpo jurídico establece: “La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado”. Esto quiere decir que ella es superior a cualquier ordenamiento jurídico dentro del territorio Guatemalteco incluyendo los tratados.

La convención de Viena sobre el derecho de los tratados define:”Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

El TLC, no merma la potestad que tiene la constitución Política de la República, en su ordenamiento interno pero si la trascendencia que el ordenamiento jurídico puede tener fuera del territorio.

Como explicamos en su oportunidad en el capítulo III de esta investigación los tratados deben tener forzosamente un objetivo, este tratado tiene objetivos como lo son impulsar el desarrollo económico y social de la región, con el propósito de liberalización económica, crear un marco jurídico para promover y desarrollar las inversiones.

Pero si tomamos en consideración que la fuerza obligatoria de esas normas deriva del principio de que los Estados deben respetar los acuerdos concluidos entre ellos por medio del principio *pacta sunt servanda* que tiene plena validez en el territorio guatemalteco es así como la convención de Viena sobre el derecho de los tratados, estipula “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplidos por ellas de buena fe”.

Ello demuestra que los tratados como lo explicamos ampliamente en capítulos anteriores no genera obligación de los Estados ratificar el contenido de los tratados internacionales, pero para que entre en vigencia el tratado, el gobierno de Estados Unidos de América ha formulado una lista amplia acerca de la legislación que debe de establecerse en el territorio debido a que el tratado lo propuso el pueblo de Guatemala junto con siete países participantes al gobierno de Estados Unidos, y este siendo una gran potencia, tiene el poder de estipular determinados puntos para seguridad de su territorio.

La convención de Viena estipula: “1. Un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido que haya atribuírsele a los términos del tratado en el contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. 3. Juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o

de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda norma pertinente de Derecho Internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”. (sic)

En materia de propiedad intelectual que es la materia de estudio el tratado es imperativo cuando estipula que para poder entrar en vigor cada parte esta obligada a ratificar:

Tratado de la organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre derechos de autor

Tratado de la organización sobre interpretación o ejecución y fonogramas

Tratado de cooperación en materia de patentes.

Tratado sobre el derecho de marcas.

Solo por mencionar algunos que hemos discutido ampliamente en el capitulo cuatro de la investigación donde se regula las disposiciones del TLC.

El tratado regula que cada parte no tiene la obligación de implementar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, pero que pasa si es totalmente contradictorio con el que la otra parte conoce, realmente no da una respuesta acertada sobre que legislación aplicar.

En conclusión es evidente que las estipulaciones son muchas pero no dan a conocer realmente cuales son los beneficios que podría obtener Guatemala, ya que no pretenden imponer a las Partes obligación alguna para, instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, lo cual genera problemas en la aplicación, no teniendo una legislación que regule un ordenamiento jurídico uniforme, ante legislaciones tan distintas.

5.2 Problemática del uso de las marcas

5.2.1 La marca

La marca forma parte de los derechos intelectuales que como ya establecimos en su oportunidad, siendo la propiedad Industrial aquella parte de la propiedad intelectual que comprende: Las patentes de Invención dibujos y modelos industriales, las marcas, los lemas o denominaciones comerciales y el secreto comercial, así mismo la competencia desleal.

El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio las divide en: derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada, y control de las practicas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, la Constitución Política de la República en el Artículo 42 establece “se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor, los titulares de los mismos gozaran de propiedad exclusiva de su obra o invento de conformidad con la ley y los tratados internacionales”.

Para la organización mundial de la propiedad intelectual, en el tratado Información general, establece, “Propiedad intelectual, se entiende la propiedad de las creaciones, particularmente las invenciones tecnológicas y las obras protegidas por derecho de autor pueden utilizarse únicamente con el consentimiento del inventor, autor o cualquier otro propietario de los derechos. Los derechos de propiedad intelectual existen también respecto de las marcas de fábrica o de comercio protegidas”.

La organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a la marca como “un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa industrial o

comercial de un grupo de empresas de esa clase. El signo puede estar formado por una varias palabras distintas, letras números, dibujos o imágenes, emblemas, colores o combinaciones de colores, o la forma u otro rasgo especial de la presentación de envase o embalaje del producto. El signo puede estar formado también por combinaciones de algunos de esos elementos”.³⁴

Cabanellas en su diccionario de derecho Usual dice: “Es la señal que se pone en algunas cosas, para indicar la procedencia, pertenencia o situaciones de las mismas”.

Tomando en consideración la importancia que a tanto a nivel internacional como nacional tiene el uso de la marca, como lo regula la ley de propiedad industrial en el Artículo 4, refiriéndose a la marca “Es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visiblemente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.

Podemos determinar que el objetivo fundamental de una marca es diferenciar productos o mercancías establecidas en el, mercado de acuerdo al nombre o a los signos distintivos que estas representan, haciéndola diferente a las demás, es decir la función esencial de la marca es garantizar a los consumidores la identidad del origen del producto o servicio, atendiendo a su objetivo, es necesario proteger una marca para garantizar el uso exclusivo de la misma y de esa cuenta debe registrarse en una oficina del Estado, con el fin de que sea este el garante, vigilante y protector de esa marca para mantener su exclusividad y que no sea utilizada por otra persona, empresa o entidad.

Así también el convenio de París regula el Artículo 6 bis, que: “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del

³⁴ Acuerdo de la organización mundial de la propiedad intelectual. Ginebra 1996

uso que se estimare allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares”

En materia del TLC, realmente no tiene un aporte importante dentro de la economía guatemalteca debido a que pretende estipular los procedimientos judiciales y administrativos enfocándolos de tal manera que en el caso de los nacionales de otra parte que anteriormente designaban un lugar dentro del territorio para aquellos casos en los que debían realizar una diligencia de emplazamiento, con el tratado no se podrá fijar lugar y por lo tanto no tendría lugar para recibir notificaciones dentro del territorio guatemalteco, ya que ese lugar sería el lugar de origen de este, demorando tramites y gastando recursos administrativos del Estado.

Asimismo, cada parte del tratado garantizará que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contar por escrito y publicarse en Internet. Dichas publicaciones deberán por parte del registro de la propiedad intelectual, lo cual la ley de propiedad industrial en el Artículo 163 “El registro es publico y todos los libros y expedientes a que se refiere esta ley deberán ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la que podrá obtener fotocopias o certificaciones de ellos...”.

En nuestro ordenamiento jurídico se establece que deberá contar por escrito dejando copia de lo presentado al registro, así mismo las notificaciones podrán realizarse por internet, nuestra legislación regula en el Artículo 7 del reglamento de la ley de propiedad industrial “El registro notificara sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordeno la realización de un acto en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes: a) En la sede del registro, b) en el lugar señalado por el solicitante para recibir notificaciones; c) por medio de notario; por correo certificado a costa del interesado”. Lo cual denota que deberá agregar esa figura a nuestra legislación vigente, por lo que no da una seguridad jurídica ya que no contamos en nuestra legislación con ello.

5.2.2 Protección de las indicaciones geográficas

Respecto a la protección de las indicaciones geográficas, se pretende establecer un equilibrio entre el sistema de derecho latino y anglosajón, sobre una base de normativa establecida de acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), tomando en consideración la relación que se encuentra el principio de “Primero en tiempo, primero en derecho”, pero dicho tratado se contradice ya que el estipula que dicha figura se deberá proteger conforme a las legislaciones de cada parte o de cada Estado y con ello se evitara la exigencia de requisitos engorrosos, para facilitar y dar mayor rapidez a los tramites, con ello se refiere es que a las partes en el momento de solicitar o tener peticiones se les podrá pedir un mínimo de formalidades, lo cual es del todo contradictorio ya que por una parte indica que deberán resolver cualquier problemática que pueda surgir conforme la legislación de cada país, todo ello genera contradicción en la ley debido a que el tratado estipula que no deben de solicitarse muchos requisitos, pero nuestra legislación internamente tiene consignados pocos requisitos, en ningún momento el tratado indica la dirección que se debe de tomar ya que no define, que es un tramite engoroso, lo que deja a disposición de la parte determinar si algún tramite es complejo o no y que este en contradicción el interés de la parte, si tomamos eso en cuenta esta violando la normativa guatemalteca ya que la ley de propiedad intelectual en el Artículo 78 establece “una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio con relación a un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen geográfico o cualidades del producto o servicio o cuando su uso pudiera inducir al publico a confusión respecto al origen, procedencia, características o cualidades producto o servicio” con ello no consideramos que sea complicada su aplicación. Al aceptar esta condición se puede aplicar la legislación que mas convenga a determinado estado, quebrantando la legislación interna.

5.2.3 Nombres del dominio de internet

En relación a nombres del dominio de internet figura que deberá de integrarse como tal al ordenamiento jurídico guatemalteco por no contar con ella, sin embargo el tratado dentro de las reservas que contiene esa figura tendría que existir con antelación debido a que por una parte si aporta seguridad con el tema de piratería cibernética , por otro lado demuestra las deficiencias con las que cuenta Guatemala ya que no legisla la figura mucho menos el procedimiento para solucionar y combatir dicho problema, procedimiento para abordar la piratería cibernética de marcas.

En el TLC, para aquellos casos en los cuales la norma legal aplicable no este legislada en el país da un plazo de dos años, para implementarla lo cual podría prestarse para que surjan ciertas violaciones a la normativa interna, ya que se aplicaría para resolver toda aquella problemática la legislación de cada parte.

5.2.4 Obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos

Dentro del tratado, con respecto a las obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos, con respecto a ella debemos aclarar, que nuestra legislación estipula en el Artículo 5: “Autor es la persona física que realiza la creación intelectual solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra, sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores, en los casos mencionados en la misma”. Asimismo el Artículo 50 del mismo ordenamiento jurídico estipula: “La protección a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, no afecta en modo alguno la protección del derecho de autor establecida en la presente ley. Ninguna de las disposiciones contempladas en este titulo puede interpretarse en menoscabo de esa protección”.

Si tomamos ello en consideración y el hecho que el Artículo 43 de dicha ley, establece: “Salvo disposición en contrario en la presente ley, los derechos patrimoniales se protegen durante la vida del autor y setenta y cinco años después de su muerte.

Cuando se trate de obras creadas por dos o mas autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor”. En contraposición con el tratado establece que el plazo será de setenta años sobre la base de la vida de una persona natural, y el término no será menor que la vida del autor mas setenta años después de su muerte. Y en aquellos casos en la base distinta de la vida de una persona natural será; no menor de setenta años.

Totalmente distinto a nuestra legislación, dejando la posibilidad que cada parte podrá estipular su propia legislación, es incongruente debido a que regula un plazo que si la parte que se vea afectada puede optar por la legislación y procedimiento que mas le convenga, rompiendo con la seguridad que se pretende proteger.

En cuanto a los derechos conexos la ley establece en su Artículo 51 establece: “Los derechos conexos gozan de protección por el plazo de setenta y cinco años contados a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que les dé inicio...” Nuestra legislación es clara con el plazo, dentro del tratado se establece un plazo de setenta años siempre y cuando haya sido publicada, caso contrario a falta de publicación cincuenta años, contados desde la finalización del año calendario en que se creo la obra, interpretación o ejecución o fonograma. Lo cual nos deja en desventaja legal debido a que cada parte puede aplicar su legislación para resolución de problemas, y lo que crea la necesidad de reformar dichos Artículos para que se puedan acoplar a la nueva legislación que imperará desde el momento de entrada en vigencia del tratado.

Dentro de este tema, cada parte podrá delimitar las excepciones que deseen en cuanto a la aplicación de medidas legales, pudiendo respetar o no nuestra legislación cuando ocurran determinadas violaciones, dentro del territorio; asimismo pudiendo aplicar la ley que les convenga. Todo ello favoreciendo a Estados Unidos ya que es el país que dicta

la mayoría de reservas tomando como base su legislación y acoplando las legislaciones de los siete países firmantes.

Es necesario legislar penalmente protección de las señales de satélite codificadas portadoras de programas, ello quiere decir que la fabricación, ensamble, modificación, importación, exportación, venta arrendamiento o distribución por otro medio, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal, todo ello deberá ser legislado por nuestro país, siendo de los pocos países que no tiene integrado todo ello en su legislación.

El plazo que da el TLC, para que se integre a la legislación es de dieciocho meses, pero el problema radica en que si Guatemala comete alguna infracción con otro Estado este deberá establecer recursos civiles, mientras tanto pero cuando se integre a la legislación deberá pagar la cantidad que se determine por la infracción, dicha cantidad será estipulada por la legislación del país en que se haya incurrido la infracción, lo cual puede ascender a cantidades bastante altas de dinero.

5.2.5 Patentes

Nuestro ordenamiento jurídico regula en el Artículo 4 de la ley de propiedad industrial: “Patente: el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley. Asimismo el Artículo 165 de la ley de propiedad intelectual: “A efecto de clasificar por su materia técnica los documentos relativos a las patentes de invención y de modelos de utilidad, se aplicara la clasificación internacional de patentes”. El Artículo 93 del mismo cuerpo legal regula; “Una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial...” En el Artículo 94 regula “Se considera que una invención tienen novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido

divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del, mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable...” En el Artículo 95 toma como nivel inventivo: “Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma resulta obvia y se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente. El Artículo 96 regula: “una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura; la ganadería, la manufactura, la construcción, la minería, la pesca y los servicios”.

Es evidente que nuestra legislación tiene una regulación bastante amplia, trata de regular todo el campo de aplicación de una patente, como determinamos están amparadas por el estado, pero el tratado, tratando de imponer una normativa totalmente opuesta a un ordenamiento jurídico establecido y que funciona dentro del país da la potestad, a que aquellas productos que no hayan sido patentados en el momento de entrar en vigencia el tratado podrán ser exportados fuera del territorio de la parte y podrán ser patentados en otro territorio. Violando con ellos legislaciones internas.

Dentro de la problemática de las patentes de marca se encuentra cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada parte deberá prever una restauración del plazo de la patente para compensar al titular de la patente por cualquier reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización relacionado con la primera comercialización del producto de cualquiera de las partes, con ello beneficia una vez mas a Estados Unidos ya que ellos tienen la mayoría de patentes de medicinas lo que les beneficia ampliamente ya que ellos pueden disponer el costo de las medicinas y que medicinas entran a el país, así como todas aquellas medicinas que tienen un subsidio por parte del Estado por su alto costo.

Por otro lado se establece una figura particularmente especial para restaurar el plazo de vigencia de una patente que es de 20 años en aquellos casos, en que surja un retraso irrazonable en la tramitación de una solicitud de patente hasta que se otorgue la misma; asimismo más de 3 años desde que se da inicio al examen técnico de fondo hasta que se otorga la patente. Aprobar este plazo fue un tanto arbitrario debido a que son plazos realmente grandes que puede generar algún tipo de descontrol y de arbitrariedad por parte de las autoridades.

Además se crea la obligación de informar al titular de la patente, de cualquier solicitud de autorización de comercialización de un producto farmacéutico nuevo abarcado por dicha patente, así como el nombre del solicitante de la misma con ello se pretende superar ambigüedades para lograr un mecanismo que actué con mayor claridad, nuestra legislación en el Artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada tal efecto el titular de la patente podrá actuar por medios legales contra cualquier persona”. Con ello se entiende que esta es una medida nuestra legislación, tutela ampliamente, y que deberá de integrarse a la norma legal debido a la propia ley en el Artículo 35 establece: Salvo lo que disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte”, se deberá de incluir a la ley debido a que se la misma ley le da la oportunidad para poder hacerlo, aunque no tenga ningún tipo de aporte legal.

5.2.6 Requisitos especiales relacionados con las medidas en frontera

Medidas en frontera es una medida cautelar que la ley de propiedad Industrial regula en el Artículo 190 el cual establece: “el titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas de fábrica o de comercio, o su licenciatarario, que tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que lesionan o infrinjan sus derechos, podrá pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva suspender el despacho e internacional o el proceso de exportación de las mismas. No podrá suspenderse la importación de mercancías en tránsito, ni de

aquellas que hayan sido comercializadas en otro país por el propio titular del derecho o con su consentimiento. Tampoco se aplicarán medidas en frontera a las importaciones no comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros”.

El tratado especifica que cada parte dispondrá que cualquier titular de derecho que inicie procedimientos con el objeto que sus autoridades competentes suspendan el despacho de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, pero a la parte que presente el procedimiento se le exigirá a que presente prueba suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes pero de acuerdo con la legislación del país de importación, así como una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado. Pero si tomamos en consideración que si la garantía o caución económica fuese muy alta, se podría tomar por parte de las autoridades competentes como un elemento para disuadir un poco la ley, recordemos que la ley que se aplica en este caso es la del país, nuestro ordenamiento es distinto por lo que se deberá de agregar este procedimiento a la legislación vigente.

En conclusión la aplicación de este tratado en materia legal es un choque desenfrenado de legislación que a nivel general parece compatible pero a nivel interno provocaría una infinidad de violaciones debido a que la legislación no ha incorporado todas estas instituciones. Este tratado es solamente beneficiosos para los países desarrollados no así para los que se encuentran en vías de desarrollo, debido a que ellos tanto con una economía, una visión comercial, legislaciones que se encuentran a las necesidades de grandes empresas, no así Guatemala que cuenta con leyes deficientes para poder resolver problemas a nivel interno, incapaces de poder resolver situaciones que requieran soluciones complejas y experiencia.

5.3 Requisitos de fondo para exámenes de marcas

Este examen es de suma importancia debido a que el resultado que se obtenga se puede determinar si un signo es susceptible de ser marca, el registro de marcas realiza

una búsqueda computarizada de antecedentes (búsqueda retrospectiva), este proceso determina si existe con anterioridad la marca solicitada es lo que en doctrina se llama cotejo marcario.

Es importante debido a que el TLC, trae consigo diversidad, de marcas que pueden provocar pérdidas a aquellas empresas pequeñas, y nada regula al respecto de cómo solucionar la problemática, en aquellos caos en los cuales las nuevas marcas a registrarse o existentes, puedan estar protegidas es por ello que, si tomamos nuestra legislación en la ley de propiedad intelectual posteriormente a realizar el procedimiento de registro de marcas, en el Artículo 25 establece: “El registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos”, en dichas formalidades se establece en el Artículo 5: “Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso por esta ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro y cumplir con lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil”.

El Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil establece “La primera solicitud que se presente a los Tribunales de Justicia contendrá lo siguiente: 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija...”, el Artículo 62 establece: “Las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal y de residencia del solicitante ni de las otras partes, pero deberán ser auxiliadas por el abogado director.” Como podemos determinar, los requisitos que nuestra legislación, son mínimos y el tratado pretende manipular, dichos requisitos para acoplarlos a su legislación, y crear un ordenamiento jurídico uniforme.

5.3.1 Reglas para calificar semejanza

Las reglas sirven en aquellos casos que la confusión de una marca, producto o servicio, se produce “cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias, debido a que en principio en la materia de marcas estas deben ser claramente distinguibles.

Teniendo como base lo anterior, para determinar la identidad de la marca se debe de establecer reglas, debido a que no se puede registrar una marca idéntica a una registrada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios. Ya que se prohíbe la doble identidad, tanto en la marca como en los productos o servicios. Por ejemplo si la marca antecedente es Pedro (denominativa) y la solicitada es *pepe* (con un tipo de letra especial), las marcas no son idénticas, pero el nombre si, se debe tomar en este caso la fecha para determinar el cotejo recordando el principio de prioridad de las marcas, que el Artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud”.

La ley de propiedad industrial al respecto de la propiedad intelectual, regula en el Artículo 29: “Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación: a) Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido, sobre el que no lo esta, b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate”.

Esto demuestra que la confusión puede tener lugar en cualquiera de los tres campos: gráfico, fonético o ideológico, siendo suficiente la producción del hecho en uno solo de ellos para que se pueda negar el registro. Como se puede observar, el cotejo marcario gira en torno a la idea de la confundibilidad, entendida como tal la posibilidad de que un consumidor adquiera productos de una marca pensando que pertenecen a otro provocando una confusión directa, por ejemplo: Nescafé es de nestle, en este caso podría suceder que el consumidor al ver una marca por ejemplo nesmate, probablemente piense que tiene el mismo origen empresarial.

5.3.1.1 Plano gráfico

En el plano gráfico, en este caso la primera parte de la marca (raíz) es la porción que el consumidor más retiene. Si existe identidad de raíz existe posibilidad de que haya confusión por ejemplo: kleenex, es una marca de pañuelos desechables, pero el consumidor asume que así se llama ese tipo de pañuelos, y generaliza su uso utilizando la marca, como distintivo, es comprensible ya que es una compañía transnacional, el consumidor se identifica tanto con el nombre, y considera que es la mejor marca aunque no sea necesariamente cierto, lo que provoca el desuso de otras marcas con empresas pequeñas.³⁵

Ahora bien en el plano gráfico existen las marcas denominativas, mixtas, marcas figurativas, o tridimensionales al respecto la ley de propiedad industrial al respecto de la propiedad intelectual en el Artículo 30 establece: “La inscripción podrá realizarse manualmente o mediante cualquier medio mecánico, electrónico e informático adecuado, y deberá contener: c) La marca registrada si esta es puramente denominativa, y cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se adherirá una reproducción de la misma”. Ello quiere decir que la ley ampara la protección de las marcas pero si analizamos, se debe tener en cuenta que el elemento escrito o denominativo de la marca mixta tiene una mayor importancia que el gráfico a momento de cotejar la marca con otra, debido a que el consumidor por lo general pedirá la marca por su nombre. Al respecto de marcas gráficas tridimensionales las cuales no son la forma del producto sino la forma de los envases que contiene el producto, lo que les da la capacidad distintiva o carácter distintivo

5.3.1.2 Plano fonético o auditivo

En el plano fonético o auditivo, hay que tomar las marcas según la pronunciación común del consumidor con las palabras extranjeras, ya que la similitud fonética

³⁵ Ídem.

adquiere relevancia en la venta al por menor en comercios de pequeños tamaños, donde se piden los productos por su nombre, sucede también en la publicidad radial.

5.3.1.3 Plano ideológico o conceptual

Al respecto en la doctrina autores como Bertone y Cabanellas señalan que a su criterio, bajo el imperio de la ley actual, cabe someter al vocablo, idiomas extranjeros a la prueba de opacidad o transparencia, esto es por que el consumidor promedio de los productos le da a la palabra solicitada como una marca, sin serlo. Por ejemplo: Buque tiene un significado ideológico similar a barco, ésto es lo que le llaman en la doctrina marca de fantasía.

Cuando un vocablo tenga un sentido en el idioma nacional y uno diverso en una lengua extranjera, la legislación deberá de normarlo en castellano y no al atribuirle en el idioma foráneo al que también pertenece, el reglamento de la ley de propiedad industrial regula al respecto en el Artículo 18: “El registro requerirá que se consigne la traducción de una marca denominativa, o un elemento de la misma, cuando ésta estuviese escrita en un idioma distinto al español, siempre que el solicitante hubiere omitido proporcionar la traducción o hubiere omitido indicar que la marca no tiene significado en español”. De ello entendemos que de cierta manera se esta regulando como resolver cualquier tipo de problemas, pero si tomamos en cuenta las legislaciones de los otros países, se deberá de modificar para proteger a nuestras marcas nacionales con mayor exactitud y certeza.

En conclusión con el tratado, todas estas posibilidades podrían surgir debido a que la apertura de una extensa cantidad de marcas, y la diversidad de culturas, son problemas que tendremos que enfrentar.

5.4 Efectos de competencia desleal dentro del uso de marcas

El tratadista Zavala Rodríguez, define: “todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer en provecho propio, la clientela ajena, sin empeñar la propia fuerza económica, para contraponerla a la de su rival”.³⁶

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

El Código de Comercio define la institución de competencia desleal en el Artículo 362: “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal y por lo tanto, injusto y prohibido”. Esta definición es una transcripción de la contenida para la misma materia en la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial. Hay que tener presente que la aplicabilidad del Código de Comercio comprende a los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, y que el Artículo 668 de este cuerpo legal norma: “Todo lo relativo a los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se regirá por las leyes especiales de la materia. Considerando lo anterior obedece al hecho de que la propiedad industrial por el reconocimiento del Estado así como por medio de modalidades de propiedad industrial, pertenece al derecho público y que por lo tanto la definición debe circunscribirse al capo de aplicabilidad del Código de Comercio y en cuanto a la competencia desleal en materia de propiedad industrial, debemos de tener presente lo que al respecto regulen los demás cuerpos legales que

³⁶ Zavala Rodríguez, Juan Carlos. **Disciplina de la competencia.** pág. 380

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

Con el TLC, se podrá generar casos de competencia desleal debido a que nuestra legislación contempla determinados casos, pero con la apertura de mercados, tomando en consideración que no son empresas pequeñas, sino transnacionales con experiencia en mercados competitivos de alta calidad, a diferencia de nuestro país que es un país en vías de desarrollo, que lucha con la problemática interna, tratando de cimentar bases que sean lo mas fuerte que se pueda obtener.

Al respecto nuestra Código de Comercio regula actos desleales en el Artículo 363: “Se declaran de competencia desleal, entre otros, los siguientes actos: 1) Engañar o confundir al público en general o a personas determinadas, mediante: sobornos de los empleados del cliente. Las mercancías compradas en una quiebra, concurso o liquidación, solo podrán ser revendidas con anuncio de aquella circunstancia. 2) Perjudicar directamente a otro comerciante, sin infringir deberes contractuales para con el mismo. 3) Perjudicar directamente a otro comerciante con infracción de contratos 4) Realizar cualesquiera otros actos similares, encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante”.

El Artículo 364 del mismo cuerpo legal establece: “La acción de competencia desleal podrá ser entablada en la vía ordinaria, por cualquier perjudicado, la asociación gremial respectiva o el Ministerio Público”. Y regula como efectos de la existencia de competencia desleal en el Artículo 365 que establece: “La resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal, dispondrá la suspensión de dichos actos, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición y el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente”.

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

el Código Penal regula todo un capítulo VII, de los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos tutela ampliamente esta institución.

Nuestra legislación trata de evitar por todos los medios la competencia desleal, pero realmente están legislando para un país pequeño, donde la tecnificación es poca, ¿estamos realmente preparados para este tipo de economías? Considero que se regula para una economía mediana pero no a niveles en los cuales se rompen con barreras arancelarias, se abren mercados desconocidos para el mercado Guatemalteco, ante una infraestructura económica, política y en fin una gran potencia como lo es Estados Unidos de América. Quienes en el tratado impusieron todo tipo de reservas para poder anteponer sus necesidades a las demás.

5.4.1 Competencia desleal o competencia ilícita

Tanto para tratadistas como por legislaciones de otros países, es denominada como competencia desleal o competencia ilícita, utilizaremos la denominación competencia desleal, como concepto genérico pero siempre íntimamente ligado a la propiedad intelectual.

Lo que los diferencia es el hecho que la competencia ilícita, es ilegal en cuanto es una actividad que infringe la ley, y la competencia desleal se identifica por la deshonestidad, deslealtad o proceder contrario a las reglas de la buena fe, pero son actos que no alcanzan a infringir la ley.

5.4.2 Objeto jurídico que se persigue tutelar al reprimir la competencia desleal

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

- a) Defensa de un derecho de propiedad

- b) Defensa de un derecho de personalidad
- c) Defensa contra la trasgresión de un derecho.

5.4.2.1 Defensa de un derecho de propiedad

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

Siendo que el derecho de propiedad Industrial en el Artículo 1 de la ley de propiedad industrial establece: “Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal”.

El objeto fundamental de la ley es tutelar la propiedad de los habitantes del Estado de Guatemala, creando leyes para solventar cualquier tipo de problemáticas, al respecto de las marcas en el Artículo 16 de la ley de propiedad industrial establece: “Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados viñetas, orlas, líneas, franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen marcas”.

La adquisición del derecho de una marca se tutela en el Artículo 17 de la ley de propiedad industrial: “las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de

las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el registro”. Respecto a los tratados el mismo Artículo regula “El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte.

Nuestra propia legislación se contradice ya que le da la posibilidad de que un tratado sea superior a la norma interna, el tratado parece encontrarse sobre todos los aspectos de nuestra legislación.

5.4.2.2 Defensa de un derecho de la personalidad

El tratadista Ramella, expresa al respecto: “Nosotros también encontramos el fundamento de la sanción contra la concurrencia desleal en la violación del derecho de personalidad, en cuanto que corresponde a cada individuo el exclusivo dominio sobre todo elemento que se refiera a la esfera de la propia personalidad y así también en el campo industrial”.³⁷

De tal manera que el Estado debe proteger y reconocer los derechos de la personalidad, pero con relación al presente trabajo los derechos de propiedad industrial, que lógicamente pertenecen a una persona y que cuando son aprovechados por cometidotes desleales por las ventas que otorgan, y que dichos actos constituyan competencia desleal, se está afectando un derecho de personalidad plasmado y manifestado por medio de un derecho de propiedad industrial, que es en todo caso el que sufre el ataque del acto.

³⁷ Ramella, Agustín. **Tratado de propiedad industrial**. pág. 299

5.4.2.3 Defensa contra la trasgresión de un derecho

Establece nuestra legislación que las producciones del ingenio o talento de cualquier persona son de su propiedad y con relación al tema tratado, teniendo en cuenta la legislación vigente el Artículo 470 del Código Civil establece: “El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre estas materias”. En conclusión podemos afirmar que el objeto jurídico que se persigue tutelar al reprimirse la competencia desleal en materia de propiedad intelectual, es un derecho de propiedad, constituido por una modalidad de propiedad industrial.

Por último podemos establecer que todos los actos de competencia desleal persiguen quitarle la fuerza, el valor, la función de distinción que tienen los signos distintivos de las empresas, por medio de la imitación de los elementos que sin ser las marcas, los nombres comerciales o las expresiones o señales de publicidad, ayudan a la identificación de los productos distinguidos, estos son una clase de actos que no atacan un derecho de propiedad intelectual, propiamente dicho, pero que definitivamente son desleales en vista que el competidor al imitar elementos que sin constituir modalidades de propiedad intelectual, por este hecho debilita los signos distintivos que si constituyen propiedad industrial del otro competido, el tratado trae consigo grandes compañías, las empresas guatemaltecas en su mayoría son bastante débiles en su estructura empresarial, no tan competitivas como las nuevas empresas provocando un desbalance en la industria, y por ende en la economía.

CONCLUSIONES

1. Los derechos de propiedad intelectual por su propia naturaleza, se hallan limitados en el tiempo pero susceptibles de prorrogarse, mientras cumplen su función de utilización exclusiva, por lo que es responsabilidad del titular darles protección y mantenimiento.
2. La propiedad intelectual, constituyen los medios de los que dispone el empresario para ingresar y mantener la marca dentro de los mercados, frente a su clientela y así desarrollarse, lo que le permite a su titular consolidar su prestigio entre los consumidores.
3. La propiedad intelectual comprende los medios de defensa para el derecho marcario tendientes a preservar la explotación de los derechos exclusivo a favor de legítimos tenedores.
4. En un sistema económico en que el derecho marcario representa un aporte significativo en la económica nacional con la incursión del Tratado de Libre Comercio, se plantea riesgos, siendo el principal que se pierda la visión de región provocando que cada país compita con sus vecinos para ofrecer condiciones más atractivas, provocando competencia desleal entre ellos.
5. Guatemala experimenta importantes rezagos, en la propiedad intelectual, tanto a nivel institucional, como en recursos humanos y en financiamiento para competir exitosamente en el mercado estadounidense y en el mundo.
6. La falta de vocablos extranjeros, como marcas de fantasía sin contenido evocativo en la ley de propiedad industrial vigente ante la diversidad de legislaciones que trae consigo el Tratado de Libre Comercio, puede provocar marcas descriptivas o engañosas, violando la legislación interna.

RECOMENDACIONES

1. Guatemala, como garante, vigilante, y protector del derecho de marcas para mantener su exclusividad y que no sean utilizadas por otra persona, empresa o entidad, debe reformar la Ley de Propiedad Industrial, incorporando nuevas figuras, que se acoplen con los tiempos modernos
2. El Registro de la Propiedad Intelectual, deben de implementar mejores criterios para realizar el cotejo marcario incorporando medios más efectivos, para diferenciar las marcas existentes con marcas nuevas de origen.
3. No se debe de pasar por alto la primacía legislativa con que cuenta la Constitución Política de la República ante cualquier otro sistema u ordenamiento jurídico, que se incorpore a nuestra legislación interna.
4. Es prudente que los plazos que se indican dentro del TLC, se acoplen a la legislación guatemalteca, sin transgredir los límites que imponen dentro de las leyes vigentes.
5. Es conveniente que Guatemala, al momento iniciar las negociaciones para pactar tratados internacionales ya sean multilaterales o bilaterales, envíe a negociadores que tengan intereses que ayuden al Estado, y lo catapulte a una apertura económica sólida que no genera pérdidas.
6. Es oportuno que el registro de la propiedad intelectual hiciera del conocimiento del público, los nuevos procedimientos, que se realizaran con la entrada del Tratado de Libre Comercio.

ANEXOS

ANEXO I

Importancia de las marcas en la época antigua

MARCAS DE FUEGO DE LAS ANTIGUAS BIBLIOTECAS
MEXICANAS DEL SIGLO XVII

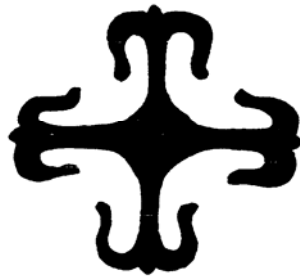


C.D.Z.

Convento de San Francisco de Zacatecas, Zacatecas.

S. FRANS.^{co} DBE.†

Convento de San Francisco de la Veracruz, Veracruz.




Convento de Santo Domingo, de la Ciudad de México,
D. F.

PORTACEN

Convento de Santo Domingo de Portacoeli, de la Ciu-
dad de México, D. F.

ANEXO II

Solicitud de búsqueda retrospectiva para trámite de inscripción de marcas

SOLICITUD DE BUSQUEDA RETROSPECTIVA Registro de la Propiedad Intelectual Ministerio de Economía Guatemala, C. A.		Forma: RPI-7-CCC-C-V
		 Nº 38316
<p>Señor Director del Registro de la Propiedad Intelectual Ministerio de Economía Guatemala, C. A.</p>		
<p>Por este medio atentamente,</p>		
SOLICITO:		
<p>Que a mi costa y con las formalidades consiguientes, se me proporcione la información registral de signos y distintivos denominativos inscritos o en trámite de registro, relacionados con el distintivo siguiente:</p>		
1 <input type="checkbox"/> Denominativos	2 <input type="checkbox"/> Gráficos	a) <input type="checkbox"/> Marca
3 <input type="checkbox"/> Mixtos	4 <input type="checkbox"/> Titular	b) <input type="checkbox"/> Nombre Comercial
5 <input type="checkbox"/> Nacional	6 <input type="checkbox"/> Internacional	c) <input type="checkbox"/> Expresión de propaganda
MARCA: _____		CLASE: _____
<small>(Marca, Nombre Comercial o Expresión de Propaganda)</small>		
Guatemala, _____	Firma: _____	
	En su Auxilio: _____ <small>Firma y sello del Abogado</small>	
Valor del servicio: 1) Q. 100.00 2) Q. 200.00 3) Q. 200.00 4) Q. 1,000.00 5) Q. 1,500.00 6) Q. 3,000.00		
Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, Art. 2, Inciso C		
<small>10.889 FORMULARIOS RPI-7-CCC-C-V DEL No. 33.201 AL No. 43.000 SIN SERIE RESOLUCION GENERAL DE CUENTAS No. 51.0543 Del 14-12-84-17-2001 DE FECHA 30612001 CUENTA No. R1-18 NUMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRESION No. 01-2005 DE FECHA 10-05-2005 E. FISCAL 4-A1-CCC-3087 DE FECHA 11-05-2005 LIBRO F FOLIO 61 • MEGA IMPRESOS INT. 1187268-3 TEL. 22894055</small>		

BIBLIOGRAFÍA

- AGÜERO VÁSQUEZ, Yolanda. **Manual de procedimientos de instrumentos internacionales.** 2da. ed.; México: Ed. Prensa, 1995.
- ALESSANDREI, Arturo R; SOMARRIVA U. Manuel. **Curso de derecho civil.** 1era. ed.; Santiago: Ed. Nascimento, 1945.
- AMOR FERNANDEZ, Antonio. **La propiedad intelectual en el derecho Internacional.** España: Ed. Nauta, 1965.
- ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. **Derecho de marcas.** 2da ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Ciudad Argentina, 1999
- ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. **Medios distintivos y publicidad comparativa.** 1ra. Ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Ciudad Argentina, 1989
- BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. **Derechos de marcas.** Tomo I; Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 1989.
- BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. **Derechos de marcas.** Tomo II; Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 1989.
- BREUER MORENO, P. **Tratado de patentes de invención.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Abeledo Perrot, 1957.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. **Uso atípico de la marca ajena.** 1ra ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed Ciudad Argentina, 1999.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario Enciclopédico de derecho usual.** 12ª. Ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1986.

- CAPITAT, Henry. **Vocabulario jurídico**. Buenos Aires, Argentina: Ed. de Palma, 1986.
- CORREA, Carlos M; BERGEL, Salvador. **Patentes y competencia**. 2da. Ed.; Buenos Aires: Ed. Rubinzal-Culzoni, 1985.
- DE SANTO, Víctor. **Diccionario de ciencias jurídicas políticas y de economía**. 10ª Ed.; Buenos Aires: Ed. Porrúa, 1998
- DÍEZ DE VELASCO. **Instituciones de derecho internacional**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 1990
- FEDERICO, Carlos Seine. **Diccionario español de sinónimos y antónimos**. 8ª. Ed.; Madrid, España: Ed. Aguilar, 1988
- HARVEY, Edwin R. **Derechos de autor**. Buenos Aires; Ed. Desalma, 1977.
- MARTÍNEZ MEDRANO, SOUCASSE. **Derechos de marcas**. Tomo I.; Argentina: Ed. Roca, 2000.
- NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de marcas**. Argentina: Ed. Porrúa, 1985.
- OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales**. 6ª. Ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta. S.R.L., 1986.
- RAMELLA, Agustín. **Tratado de la propiedad industrial, hijos de reus**. Tomo II. Madrid: Ed. La Roca, 1913.
- R. AFTALIÓN, Enrique; GARCÍA, Fernando; VILLANOVA, José. **Introducción al derecho**. 7ma. Ed.; Buenos Aires: Ed. La Ley, 1990.
- RUIZ MORNO, Isidoro. **Derecho internacional público**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 1985.

SHERWOOD, Roberto M. **Propiedad intelectual y desarrollo económico.**

Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L., 1992.

SIERRA, Manuel de J. **Tratado de derecho internacional público.** 1ra. Ed.;

México: Ed. Litofasesa, 1955.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho Mercantil Guatemalteco.** Tomo I;

Guatemala: Ed. Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala, 1999.

ZABALA RODRÍGUEZ, Juan Carlos. **Disciplina de la competencia.** Madrid: Ed,

Grupo Espe, 1966.

Legislación:

Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional

Constituyente. 1986

Código de Comercio de Guatemala. Congreso de la República de Guatemala,

Decreto número 2-70, 1970.

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

Ley Número 106, 1963.

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

1973.

Código Procesal Civil y Mercantil. Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de

la República de Guatemala. Decreto Ley número 107, 1964.

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de constitucionalidad. Asamblea

Nacional Constituyente, Decreto número 1-86,1986.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Congreso de República,
Decreto número 33-98,

Ley de Propiedad Industrial. Acuerdo Gubernativo, Decreto número 57-2000,
2000.

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

**Disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas.** Berna, 1971

Manual de Derechos de Autor. Organización Mundial de la Propiedad Industrial.
1996.

**Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación
con el comercio.** 1998.

**Disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial.** 1967

Acuerdo de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1996