

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

**EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PENSUM DE ESTUDIOS DE LA  
CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS.**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

**SERVIO ESTUARDO RODAS SOLÍS**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

y los títulos profesionales de

**ABOGADO Y NOTARIO**

Guatemala, agosto de 2006.

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

DECANO: Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana.  
VOCAL I: Lic. Cesar Landelino Franco López.  
VOCAL II: Lic. Gustavo Bonilla.  
VOCAL III: Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez.  
VOCAL IV: Br. José Domingo Rodríguez Marroquín.  
VOCAL V: Br. Edgar Alfredo Valdez López.  
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortiz Orellana.

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ  
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

Presidenta: Lic. Carlos Manuel Castro Monroy.  
Vocal: Lic. Ronald David Ortiz Orantes.  
Secretario: Lic. Hector Rene Granados Figueroa.

**Segunda Fase:**

Presidenta: Lic. José Alfredo Aguilar Orellana.  
Vocal: Lic. Juan Carlos Godínez Rodríguez.  
Secretario: Lic. Napoleón Gilberto Orozco Monzón.

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

Acto que dedico a:

Dios: Que ha sido la luz de mi vida, refugio y protección.

A mis padres: Alba Evelina Solís Castillo y Cesar Augusto Rodas López, a quienes por su apoyo, amor, guía reconozco como reales artífices de este pequeño logro.

A mis hermanos: Victoria Carolina y Manolo Enrique Rodas Solís, con todo mi amor y cariño.

A mi familia: Tíos, primos y sobrinos.

A mis amigos: Erick Estuardo Gómez Ávila y José Rodrigo Alfredo Morales Lapola; Jorge Emilio Morales Quezada, Marco Vinicio Villatoro López, Juan Roberto Estrada Vargas, Rodolfo Escobar, Ana Lucia de León Lezana, José Fernando García Zamora, Cesar Augusto Gaytan Marroquín.

A la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Por ser la casa y el lugar en donde como estudiante he vivido las experiencias más ricas y maravillosas de mi vida.

A mi Guatemala: Por ser el motivo que impulsa mi superación y a quien espero como profesional poder servir como ente progresista.

## ÍNDICE

	<b>Pág.</b>
Introducción.....	i

### CAPÍTULO I

1. Evolución histórica del derecho de propiedad industrial en la humanidad.....	1
1.1 Las marcas en la antigüedad.....	1
1.2. Las marcas en la edad media.....	2
1.2.1 Las marcas en la edad moderna y contemporánea.....	4
1.2.2 Evolución histórica del derecho de propiedad industrial en Guatemala.....	7
1.2.3 Convenios, arreglos y acuerdos internacionales.....	10
1.2.4 Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.....	10
1.2.5 Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.....	12
1.2.6 Arreglo de Niza, Francia 1,957.....	14
1.2.7 Convenio centro americano para la protección de la propiedad industrial.....	15
1.2.8 Guatemala y su adhesión al convenio de París.....	19
1.2.9 Antecedentes en materia de propiedad industrial en la legislación guatemalteca.....	20
1.2.10 Ley de Marcas, Nombres y Avisos comerciales Dto. 882.....	20
1.2.11 Convenio Centro Americano Dto. 26 – 73.....	22
1.2.12 Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento Dto. 57-2000.....	23

## CAPÍTULO II

**Pág.**

2. Enfoque de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala.....	25
2.1. Enfoque, atención y análisis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos al estudio del derecho de propiedad Industrial.....	25
2.2. Enfoque, atención y análisis de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades Francisco Marroquín, Rafael Landivar y Mariano Gálvez de Guatemala al derecho de propiedad industrial.....	27

## CAPÍTULO III

3. Organizaciones internacionales en materia de propiedad industrial.....	31
3.1. Organización mundial de la propiedad industrial.....	31

## CAPÍTULO IV

4. Antecedentes históricos de la administración pública.....	37
4.1. Registro de la propiedad intelectual.....	37
4.2. Reflexiones respecto al nombre de la institución.....	39
4.3 Registro de la propiedad intelectual, su competencia y atribuciones.....	40
4.4 Su competencia en materia de derechos de autor.....	40
4.5 Su competencia en materia de propiedad industrial.....	40

## CAPÍTULO V

5. Factores que influyen actualmente en el desarrollo del derecho de propiedad intelectual.....	41
5.1. Globalización.....	41
5.2. Tratado de Libre Comercio RD-CAUSA.....	42

## CAPÍTULO VI

	<b>Pág.</b>
6. Conceptos, definiciones y modalidades de propiedad industrial.....	45
6.1 Concepto de derecho de propiedad industrial.....	45
6.2 Denominación de origen.....	46
6.3 Marca.....	46
6.4 Nombre comercial.....	46
6.5 Patente de invención.....	47
6.6 Modelo de utilidad.....	47
6.7 Definición de propiedad intelectual.....	47
CONCLUSIONES.....	49
RECOMENDACIONES.....	51
BIBLIOGRAFÍA.....	53

## INTRODUCCIÒN

El derecho de propiedad industrial actualmente a raíz de muchos factores internos y externos ha tomado el protagonismo que desde hace mucho tiempo ya había tomado en otros países que industrializados por motivo de la regularización de la actividad en un marco jurídico necesariamente justo.

Es decir que éstos al tener una actividad comercial mayor que la del resto de países tuvieron ante sí la necesidad de crear un cuerpo de disposiciones articuladas que vinieron a crear el marco adecuado de la actividad industrial. Es por ende que los países no industrializados o de menor comercio no tuvieron otra opción que la de aceptar las primeras medidas que en esta materia fueron tomadas a través de convenios o tratados.

Guatemala no se ve afectada en su marco legislativo de manera adecuada hasta el mil, año en que entra en vigor la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, a través del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, que trata ya de manera adecuada a esta rama del derecho y no solamente acepta condiciones provenientes del extranjero por presiones de carácter económico, que había sido la situación que se había venido manifestando en las décadas anteriores.

Con la entrada en vigencia de la ley anteriormente mencionada, comienza en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el estudio de la misma, aceptada dentro del marco académico del derecho mercantil, situación que no produce para el estudiante de derecho la circunstancia de poder hacer éste su reflexión y enfoque de manera completa e integral, ya que el lapso al ser tan corto no se lo permite, necesitando este un período independiente para el estudio de esta materia.

Es por ello y por las condiciones impuestas por los países económicamente dominantes, que procedo a exponer de manera detallada el desarrollo que el derecho de

( i i )

propiedad industrial ha tenido a través de la historia del hombre, dando claros ejemplos que el mismo siempre ha sido en elemento de las sociedades del mundo sin importar el desarrollo económico o científico del mismo.

En la actualidad es de suma importancia para nuestro país ya que los otros países siempre nos han marcado cual debe de ser el camino a seguir, presentan a nuestro país un Tratado de Libre Comercio, y como fenómeno normal de la economía capitalista y el desarrollo de los medios de comunicación, la economía globalizada, siendo ésta un efecto inmediato de las relaciones que se puedan dar entre personas de diferentes países pero de manera acelerada y con ello la necesidad de establecer las condiciones adecuadas para el respeto a los derechos provenientes de la actividad comercial, y por ende el estudio mas especializado en esta materia se hace necesario y sobre todo por los estudiantes de nuestra casa de estudios.



## CAPÍTULO I

### 1. Evolución histórica del derecho de propiedad industrial en la humanidad.

Para adentrarnos en el conocimiento de cualquier disciplina jurídica debemos con espíritu analítico estudiar su desenvolvimiento a través de la historia, para alcanzar una adecuada comprensión de sus valores e instituciones.

En materia de propiedad industrial, esta necesidad camina a la par de desarrollo económico de la humanidad, pues si bien es cierto la marca fue considerada en su origen como una forma de reconocimiento de meritos artísticos o arquitectónicos, con el transcurso de los años esa concepción fue modificándose hasta alcanzar lo que hoy se considera como un cosa de comercio con valor económico mercantil.

#### 1.1. Las marcas en la antigüedad:

Según expone Benedetto, pocas instituciones conocieron difusión tan grande en la antigüedad como las marcas, usadas como medio de indicación y autenticación de origen. Es conocido como los griegos acostumbraban colocar el nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas; en el mundo romano, posteriormente, lo encontramos no sólo en las más variadas obras de arte, sino también en tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales de construcción y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios oculares. La marca es, por lo tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como marca de fábrica, como signo indicativo tanto de artífice como lugar de producción, y esto con carácter publico y al mismo tiempo comercial<sup>1</sup>.

Una utilización similar de signos distintivos e indicativos se encuentran en la antigua China, como forma de señalar el nombre del autor de la pieza de porcelana, lugar de su

---

<sup>1</sup> Oscar Guillermo Umaña Salcedo. **Historia del derecho de propiedad intelectual.** Págs. 73 y 92.

fabricación y destino para el que se había producido. En Egipto y en la Mesopotamia se encuentran signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción.

En todos los casos, el propósito de los signos utilizados se relaciona principalmente con el prestigio profesional del autor del producto, y con el interés de determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones.

La utilización de marcas con propósitos distintivos, similares a los propios de los signos modernos, aparece en el Imperio Romano, con la particularidad demostrativa de estos propósitos y del prestigio adquirido por las marcas correspondientes, de haberse detectado falsificaciones de los signos marcarios respecto de la protección jurídica de la marca en este período, sólo se cuenta con información relativa al derecho romano encontrándose que la “lex Cornelio” penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo que es lícito deducir que también podía punirse la falsificación de una marca. Que lo fuese desde el punto de vista del derecho publico, esto es en relación con el uso de parte de los consumidores, es pacífico; no se lo puede afirmar con igual seguridad respecto al derecho privado, esto es, del derecho de usar la marca. Que inclusive, una acción civil estuviese abierta en caso de lesión del uso ilegítimo del nombre, es indudable. Dos eran estas acciones, la ACTIO INJURIARIUM, con la cual se podría reparar la ofensa infligida a la personalidad, y la ACTIO DOLI, que resarcía el daño patrimonial; y se demostraba que ambas acciones eran susceptibles de aplicación respecto de la LEX CORNELIA”.

## 1.2. Las marcas en la Edad Media.

El uso de signos calificables como marcarios fue relativamente amplio en este período. Sin embargo, estos signos cumplían muy diversas funciones, que hacen que no correspondan, en su mayoría al concepto moderno de marcas. Muchos de estos tenían una función de identificación personal, indicando quién vivía en determinada casa, la cual, de

ser empleada con fines comerciales, pasaba a tener cierta posibilidad de identificación de los servicios o productos allí originados. También se utilizaban signos para identificar la propiedad de animales, objetos de uso doméstico o personal, y bienes transportados a largas distancias.

Servían así mismo los signos fijados a las mercaderías para determinar su origen geográfico, para certificar su calidad o para apreciar la identidad del artesano que había participado en su manufactura.

Pero el desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano en forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio u arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de la calidad de los productos por él adquiridos; testimoniar el control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir a la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables<sup>2</sup>.

Sobre esta base, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas.

Frente a esta tendencia, predominantemente corporativa, a utilizar la marca para la protección de las exclusividades y normas de los gremios medioevales, se destaca la posición de Bartolo de Sexoferrato, quien concibió a la marca dentro de su función y lineamientos modernos: como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados con marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razón de la calidad. Reconocía también a las marcas las condiciones de singularidad, exclusividad y prioridad, acercándose así, igualmente a las tendencias modernas en materia marcaria.

---

<sup>2</sup> **Ibíd.** Pág. 112.

Las enseñanzas de Bartolo fueron recogidas, elaboradas y perfeccionadas por los hermanos Baldo Pietro de Ubaldi, estableciéndose una discusión entre Bertoldo y estos últimos en materia de la vinculación; este punto fue tratado con particular detenimiento por Pietro, quien desarrolló diversas soluciones según quien hubiera sido el otorgante de la marca y la forma de disolución de la sociedad.

Estas disputas, seguidas por otras obras jurídicas con relación al tema marcario, de autores tales como Pietro de Ancarano y Stracca, que demuestran un concepto de marca similar al contemporáneo mas que al corporativo precedentemente descrito, no puede haberse desarrollado en el vacío, como fruto de mentes ociosas.

Debe reflejar más bien, un uso de las marcas en el sentido de identificación de los productos comercializados por mercaderes, indicando así que las funciones modernas de las marcas se encontraban ya difundidas en el mundo medieval, al menos en las partes más avanzadas comercialmente del mismo, como lo eran las ciudades italianas.

#### 1.2.1 Las marcas en las Edades Moderna y Contemporánea:

A partir del año 1,500 se encuentra un creciente número de normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de marcas, bien que coexistiendo con el sistema corporativo precedentemente descrito. Se encuentra así, en 1,515; un decreto del Consejo de Nuremberg, destinado a proteger el signo, “AD”, utilizado por Alberto Durerero para identificar sus obras; en 1,554 un edicto de Carlos V. destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores, así como ciertos fallos británicos que hacían responsables a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> **Ibíd.** Pág. 137.

Pero el desarrollo acelerado del sistema marcario, tal como lo conocemos en la actualidad, comienza con la revolución industrial, por lo que ello implica en términos de producción masiva y de relaciones en productores y consumidores que se partan totalmente del conocimiento persona. A estos cambios económicos se sumaron los que, desde el ángulo ideológico, implicaba la revolución francesa. La desaparición del sistema corporativo, en virtud de la Ley Le Chapelier, del año 1,791; condujo simultáneamente a la eliminación del régimen de marcas corporativas, que se arrastraba desde el período medieval. La anarquía marcaria consiguiente a la desaparición de régimen corporativo condujo a frecuentes abusos y a falsificaciones generalizadas de los signos distintivos, situación frente a la cual se dictó la ley del 22 Germinal del año XI, que aplicaba a la imitación de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos privados. Esta ley, sin embargo, fue de escasa aplicación, debido a la gravedad de las penas de ella resultantes, siendo reemplazadas por la del 28 de abril de 1,824; que protege a los nombres comerciales colocados sobre los productos.

Se llega, finalmente, en Francia, a un régimen marcario comparable a los contemporáneos con la Ley del 23 de junio de 1,857; que establece un sistema de depósito de los signos marcarios, concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización facultativa.

Un desarrollo paralelo se encuentra en los restantes países industrializados, en parte retrasados por las vicisitudes de su organización política (Alemania, Italia) y en parte por las particularidades de sus sistema jurídico (Gran Bretaña, Estados Unidos). Así, en Alemania se encuentra como antecedente una Ordenanza prusina del 18 de agosto de 1847; destinada en realidad a asegurar el cumplimiento del régimen medieval aplicado en determinadas regiones: la primera ley de tipo moderno es la del 30 de noviembre de 1,874; centrada en el registro de las marcas como base del derecho de propiedad sobre las mismas.

En Italia, la primera ley de ese tipo data del 30 de agosto de 1,868<sup>4</sup>.

En el derecho angloamericano, la protección contra las imitaciones y falsificaciones de marcas se desarrolló en el contexto del resarcimiento por los hechos ilícitos (torts), al incluir diversos fallos, entre tales hechos, a los consistentes en hacer pasar mercaderías por aquéllas de los competidores. Tuvo así origen la figura del PASSING OFF, que sirvió de base a la legislación marcaria posterior. Las infracciones y delitos marcarios se definen como parte del derecho de la competencia desleal, estando destinada su punición a evitar el enriquecimiento injustificado, el desvío de clientela mediante engaños y las prácticas abusivas de mercado. Estas formas de protección judicial estaban ya claramente establecidas a mediados del siglo XIX.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la divulgación mundial de la legislación marcaria ha sido amplia. O'Brien señala que mientras que en 1,876 sólo siete países tenían legislación marcaria, tal número había subido a treinta y dos en 1,900; y a ciento veintitrés en 1,975.

Una de las instancias decisivas de esta divulgación del derecho marcario ha sido el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1,833. Si bien el número de participantes iniciales en la llamada Unión de París fue escasa, el prestigio de esta institución hizo que su número se elevara de manera significativa, paralelamente a la extensión de la legislación, marcaria, sirviendo como base para la instrumentación de mecanismos internacionales de protección de los signos aquí analizados.

En América Latina, las primeras leyes sobre marcas fueron emitidas en las últimas décadas del siglo XIX, habiendo llegado a una difusión prácticamente total de tales legislaciones a principios del siglo XX<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> **Ibíd.** Pág. 165

<sup>5</sup> **Ibíd.** Pág. 203

### 1.2.2 Evolución histórica del derecho de propiedad industrial en Guatemala:

El derecho como ciencia posee dentro de su estructura distintas ramas las cuales aplican a diferentes ámbitos del que hacer humano dentro de un estado de derecho regulando actividades por demás variadas.

A similitud de las otras ciencias el derecho ha evolucionado de forma tal que las diferentes ramas que lo conforman han prosperado de manera aislada; existiendo una diferencia no solo en la rápida de evolución entre unas y otras, sino también en el aspecto específico de sus conceptos, instituciones y normas típicas. Tal es el caso del derecho mercantil que teniendo como ámbito de ejercicio el comercio y la economía, se ve muy impulsado por las relaciones comerciales nacionales e internacionales de los países; ya que son las actividades que se dan dentro de las sociedades de todos los estados a nivel mundial los que al final cooperan a la evolución de las normas internas y externas por sus mismas relaciones.

Como podemos concluir es al final que las sociedades marca el ritmo de evolución de las normas, leyes y principios de derecho de sus propios estados, ya que a mayor evolución y ejercicio de una actividad dentro de un marco social, mayor la necesidad de estudiar y de regular dicha actividad, para que dentro de un marco de derecho pueda realizarse acciones denominadas legales e ilegales. Derivado de la exposición anterior se puede concluir que es el derecho el que al final alcanza a la actividad humana y no esta a la otra; aunque en algunas en algunos casos la previa y adecuada planificación también le ha permitido a las sociedades del mundo prever situaciones para establecer disposiciones legales al respecto, ya que como fruto de una actividad nueva e impredecible surge la necesidad de regularla.

Dentro de la amplia gama de aspectos que regula el derecho mercantil, existe un ámbito que es la llamada propiedad intelectual y la cual se subdivide a su vez en derecho de

autor y derecho de propiedad industrial, regulando cada una la actividad creativa del hombre pero haciendo su diferencia en el ámbito comercial que con finalidad de lucro tiene o lleva a cabo el comerciante, y el no comercial o artístico que es la actividad creativa del artista, es decir que el derecho de autor son los derechos que las personas individuales adquieren sobre sus obras por haber sido ellos y no otros los creadores de la misma; ya que teniendo un valor frente a terceros lo que se busca es proteger la creatividad del ser humano para que esta pueda acreditarse legalmente por quien ha creado una obra, pintando un cuadro o escrito un libro.

Es entonces que al titular del derecho a diferencia del derecho real común como lo conocemos en el derecho civil no solamente se le acredita la posesión de un objeto sino a su vez la creación, viniendo la primera en razón de la segunda; pudiendo este vender la obra o su proceso de creación, o bien si lo prefiere reservarla para sí mismo. El derecho de propiedad industrial en cambio ha tenido desde sus inicios una mayor y cada vez más rápida evolución respecto que al derecho de autor ya que la estandarización y desarrollo de la industria a nivel mundial termina por hacer eco en la necesidad de regular la actividad comercial. Se entiende que son las relaciones comerciales a nivel internacional las que impulsan de una manera acelerada la creatividad del comerciante, que con el fin de obtener ganancias tiene como resultado la necesidad de mercadear o promover sus productos o servicios fuera de su territorio habitual y lo impulsa aun a buscar campo de desarrollo fuera de las fronteras; afectando o afectándose al encontrarse este con otros comerciantes que al igual han invertido un considerable capital en también mercadear y trasladar sus mercancías.

En Guatemala se puede decir que dicha evolución de esta determinada rama del derecho se da como es siempre normal, por razones internas y externas que se pueden resumir en actividades humanas, convenios, leyes específicas y la observación de algunos convenios que aun no ratificados por Guatemala o sin adherirse se les ha reconocido su validez en algunos otros cuerpos legales internos. Es necesaria esta exposición ya que de esta manera se puede explicar el fenómeno ocurrido en Europa a finales del siglo XIX, ya



que es en este continente en donde inicia la corriente que después seguirán los demás países del mundo.

Es posterior a la revolución industrial ocurrida en Inglaterra, Francia y Alemania que se toma conciencia de regular la actividad de los particulares que con fines comerciales creaban distintivos, diferentes productos y modos diversos de mercadear y proyectados dentro de la sociedad y dentro de diferentes estados.

Se da como punto de partida el Convenio de Paris y posteriormente el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas siendo los primeros intentos que influyeron de manera directa sobre el estado de Guatemala. Con esto se da en los demás países una corriente novedosa de regular por primera vez actividades comerciales de especialidad dentro del derecho mercantil.

Paulatinamente se efectúan algunos convenios y arreglos, dentro de los cuales algunos que se dan al mismo arreglo de Madrid con el fin de ir afinando, complementando y modificando aspectos incompletos del mismo. Es entonces que Guatemala empieza a verse afectada primero a nivel internacional y posteriormente de manera interna, con lo que comienza a celebrar convenios y participar en arreglos o por lo menos a reconocerlos, circunstancia que se da en ocasiones mucho tiempo después.

De esta manera nos damos cuenta que el campo de ejercicios del derecho de propiedad industrial es el campo internacional por ser el comercio afecto a este campo y Guatemala siendo parte de un bloque comercial en Latinoamérica no se vio en la necesidad de regular esta actividad sino muchos años después de sus primeros inicios, esto debido a su pobre desarrollo industrial y económico. Pero que aun teniendo una situación de pobre desarrollo económico no implicaba que pudiera apartarse de los demás y olvidar adaptar dentro de su marco jurídico al derecho de propiedad industrial, ya que esto seria como apartarse de toda aquella relación comercial con el resto del mundo por no poseer las condiciones necesarias para otorgar a la inversión nacional y extranjera un marco de respeto y de confianza.

Por ultimo expongo que es en la actualidad para Guatemala de gran importancia el estudio y análisis de esta rama del derecho, tanto que es de igual importancia para el país con la industria más desarrollada del mundo, siendo fuente esta de trabajo y de ingresos económicos para el país.

1.2.3 Convenios, arreglos y acuerdos internacionales.

1.2.4 Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial 1,883.

Este convenio se efectúa en el año de 1,883. Lo incluyo en este trabajo por su aporte a las corrientes a nivel internacional que se efectuaron posteriormente y a raíz de este convenio, con el fin de realizar acuerdos y convenios. Además lo expongo en esta etapa porque de esta manera expongo de manera mas clara la participación del estado de Guatemala en esta materia ya que ofrece notables datos e indicaciones de cual es nuestra evolución histórica en esta rama del derecho.

El Acuerdo de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial se efectúa el 20 de marzo de 1,883. Dentro de los principios que nos aporta este acuerdo esta el de la constitución de una unión por parte de los estados integrantes, es decir empieza a procurar una colaboración amena entre los estados participantes.

Por otro lado también aporta principios de naturaleza eminentemente jurídica de la materia, como lo es la protección de la propiedad industrial, que es el sentido esencial del convenio, aplicado a determinados elementos que lo componen, como lo son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicios; enumerando por primera vez productos o artículos y servicios específicos, iniciando así el criterio de establecer una clasificación<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1,883.

Los apartados más importantes que proporciona este convenio son:

- Constitución de la unión: ámbito de la propiedad industrial.
- Trato nacional a los nacionales de los países de la unión.
- Asimilación de determinadas categorías a los nacionales de los países de la unión.
- Condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países.
- Marcas notoriamente conocidas.
- Prohibiciones en cuanto a los emblemas de estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.
- Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca.

Así mismo en el convenio escrito se establece todo un proceso de realización para la conformación del mismo, disponiendo de la composición de diferentes órganos que se crearan para el desarrollo del convenio y que se de por medio de asambleas. Por consiguiente en el Artículo 13 que inicia con el título “Asamblea de la Unión”. Este presenta un procedimiento necesario para cumplir con los fines de proteger la propiedad industrial por todos los países de la unión, representados por una persona, y con la posibilidad de integrar el comité ejecutivo de dicha unión. Se establece que las disposiciones se decidirán en base a un voto por cada representante de cada estado que conformen la unión. Se crea también la oficina internacional, encargada de procurar los asuntos que surjan con ocasión de la protección necesaria a las obras literarias y artísticas.

Por ultimo se otorga el cargo de más alto funcionario al director general de la organización dando plenitud a la organización que es denominada la unión y disponiendo de un presupuesto para persecución de sus fines manejando egresos e ingresos por parte de los estados que lo conforman.

### 1.2.5 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcos 1,891

Es un arreglo que dado en Madrid tiene como fin inicial crear una alianza denominada unión para inscripción y protección de marcas a nivel internacional. Se crea entonces la oficina internacional de marcas, encargada en cada país de aceptar las solicitudes de inscripción de las marcas que los particulares pretendan hacer de su propiedad. Por esto se constituye la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, siendo la organización internacional encargada de dar los lineamientos en esta materia a todo el mundo. Es el 14 de abril de 1,891; que se efectúa este arreglo en Madrid, estableciéndose no solo disposiciones generales, sino también redactándose los primeros artículos en esta materia, siendo de naturaleza sustantiva y adjetiva. Es en este cuerpo compuesto por dieciocho artículos que se inicia la gran oleada de convenios, arreglos y adaptación de marcos jurídicos a nivel internacional.

Este arreglo tuvo como a lo largo de su existencia varias modificaciones, con el fin de agregar aspectos no tomados en cuenta y necesarios por no haber concebido en su momento circunstancias nuevas a razón de las relaciones comerciales. Dentro de las revisiones y arreglos que se le dieron al primero de Madrid es de importante mención, el de Washington del 2 de junio de 1,911; el de Niza del 15 de junio de 1,957; este último por ser el aporte que llamo la atención en definitiva a Guatemala y que obligo en años posteriores a la integración dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Posteriormente a la celebración de este arreglo se dieron algunos otros que presentaron para Guatemala la necesidad de afectarse. Es de necesaria mención para el derecho de propiedad industrial remitirse al año de 1,910; específicamente el 20 de agosto; que siendo el año que en Buenos Aires, Argentina, se celebró la “Convención para la Protección de Marcas de Fábrica y de Comercio”. Y sustituida posteriormente por la “Convención para la Protección de Marcas de Fabrica, Comercio y Agricultura y Nombres Comerciales”, de fecha 28 de abril de 1,923 realizada en la Ciudad de Santiago de Chile<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Arreglo de Madrid, España relativo al Registro Internacional de Marcos 1,891.

Por último se realizó una tercera convención que terminó por depurar aspectos no resueltos en las dos anteriores.

A esta convención se le denominó la “Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial”; celebrada en Washington, el año de 1929 y previa a las resoluciones tomadas por todos los países que la integraron efectuada en la Ciudad de la Habana, Cuba y en la misma de Washington. Los países representados por sus gobiernos que integraron ese proceso de convenios fueron: Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de Norte América. Manifestando que con el deseo de “hacer compatibles los distintos sistemas jurídicos que en esta materia rigen en las varias repúblicas americanas” y que “Convencidos de la necesidad de realizar ese esfuerzo en la forma más amplia que sea posible en las circunstancias actuales con el debido respeto a las respectivas legislaciones nacionales”; así mismo hacen la observación previa realización y ratificación de las disposiciones plasmadas en dicho convenio, de darse a la tarea de reprimir a la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen geográfico. De lo anterior puedo agregar que estas fueron las premisas que debieron definir o en algunos casos definieron los que se pueden denominar principios básicos del derecho de propiedad industrial en cada uno de los países que convinieron y ratificaron su adecuación al convenio:

- A) De la igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaria comercial.
- B) De la propiedad marcaria.
- C) De la protección del nombre comercial.
- D) De la represión de la competencia desleal.
- E) De las sanciones.
- F) De la represión de las falsas indicaciones de origen y procedencia geográficos.

De estos apartados fueron de donde surgió el articulado de dicho convenio, poniendo de manifiesto cual era el sentido que en aquel entonces se debía de seguir para mantener una adecuada relación comercial entre dichos países, y que integrándola después a cada legislación se establecería una equidad de condiciones que tales estados debían de respetar.

El gobierno de Guatemala acepto tal convenio en la fecha de su realización y lo ratifico al siguiente mes de diciembre, exactamente el 30; en el año de 1,929.

#### 1.2.6 Arreglo de Niza, Francia 1,957.

El Arreglo que se efectuó en el 15 de junio de 1,957 al arreglo ya efectuado en Madrid a finales del siglo XIX, es de gran importancia para el desarrollo que tuvo el derecho de propiedad industrial a nivel mundial y por ende en Guatemala, ya que otorgo un periférico visible de materias primas, productos y servicios; los cuales con anterioridad no clasificados daban la pauta para que cada estado tomara consideraciones diferentes aun tratándose de los mismos productos o servicios.

El Acuerdo de Niza, vino a dar un marco específico de clasificación de todos los productos del mercado, sea por su composición y por su naturaleza de uso y aun de tiempo de vida. Siendo un arduo trabajo efectuado por las oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual, (BIRPI), predecesoras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y en colaboración con las oficinas nacionales de la propiedad industrial adquiere carácter oficial de arreglo; con ocasión de la conferencia diplomática de Niza, y revisada el 14 de julio de 1967, y en Ginebra el 13 de mayo de 1977<sup>8</sup>.

Este arreglo preveía también que un comité de expertos, nombrados por los estados que forman parte de dicho arreglo, añadiría, a la lista de clases de productos y a la lista alfabética de los mismos, unas clases de servicios y una lista alfabética de estos, y que el

---

<sup>8</sup> Arreglo de Niza, Francia 1957.

conjunto podría, además completarse y modificarse por este mismo comité, en una fase posterior.

Con esto podemos ver que se formo un clasificación dígase flexible, por la posibilidad que se daban a los estados de añadir restringir y o posteriormente modificarlo; pero guardando siempre un adecuado respeto al arreglo ya que debía obtenerse por medio de la autorización del comité, conformando por los expertos propuestos por los países que la integran. Por consiguiente se dicto un listado de productos, bienes y servicios que se encuentran dentro del mercado, siendo la clasificación a nivel mundial mejor dividida y completa.

La clasificación que nos dicta el arreglo de Niza, Francia; esta dividido por un tipo de producto que corresponde a una clasificación e individualización del mismo correspondiéndole un código y su normativo que es el descriptivo normal o nombre. Así mismo esta presentado en varios idiomas para facilitar su interpretación por parte de los estados que efectuaron el arreglo.

El estado de Guatemala no formo parte de este arreglo ya que se dio en una etapa en la que el país no poseía las condiciones por razones internas, de participar en esta materia, dándole únicamente un reconocimiento interno años después.

1.2.7 Convenio Centro Americano para la Protección de la Propiedad Industrial. Decreto 26-73 del Congreso de la República.

Como consecuencia de la tendencia de una integración económica de los años sesenta los países centros americanos efectúan una convención el primero de julio de 1,968, en el cual se establecían disposiciones legales que entrarían en aplicación en los países de: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Dicho convenio aceptado por los países anteriormente mencionados, aceptaba como consecuencia a las convenciones interamericanas de principios de siglo las mismas tendencias proteccionistas y coercitivas que al derecho de propiedad industrial se le habían otorgado en aquel entonces. Es pues

importante mencionar que dentro de tal convenio se estableció nuevamente a modo de no contrariar los convenios anteriores los principios de uniformidad en los regímenes jurídicos de cada país que sean aplicables a las marcas, nombres comerciales y señales o expresiones de propaganda. Con la salvedad que cada país podría adaptar sus disposiciones de acuerdo al marco jurídico preexistente, facilitando así su pronta y eficaz aplicación. Como consecuencia importante de la celebración de dicho convenio se estableció un principio que a mi criterio es muy importante ya que pone de manifiesto la tendencia integracionista por el cual dice así: “Para los efectos del presente convenio, las personas a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior, gozaran de tratamiento nacional en el territorio de cada Estado contratante”. Agrego como dato importante que el párrafo primero del Artículo 2 de dicho Convenio se refiere a personas individuales o jurídicas, que son las modalidades ya conocidas en las que se puede presentar un comerciante<sup>9</sup>.

Con esto es notorio el alcance de la evolución que en poco tiempo marco el derecho de propiedad industrial; siendo no solamente el elemento importante de desarrollo comercial a nivel internacional sino que a la vez factor a tomar en cuenta al momento de que dos o mas países dispongan integrarse económicamente y que fue manifiestamente necesaria su incorporación en dicho convenio. Los apartados en que se formo la estructura de dicho convenio en materia sustantiva y que colaboro con la mejor diferenciación que pueda darse entre uno y otro derecho fueron:

- Objeto y alcances del convenio.
- De las marcas en general.
- De la propiedad de las marcas.
- De las licencias de uso.
- De la marca colectiva.
- De la extinción de la propiedad de la marca.

---

<sup>9</sup> Convenio Centro Americano para la Protección de la Propiedad Industrial. Decreto 26-73 del Congreso de la Republica de Guatemala.



- De la protección del nombre comercial.
- De la protección de las expresiones o señales de propaganda.
- De la competencia desleal.
- De las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Respecto de los procedimientos que aporó dicho convenio se puede decir que estructurado de mejor manera la administración pública de cada estado que lo aceptó, ya que fue mucho más específico y claro respecto de los requisitos y formalismos de inscripción. En la estructura que formó el apartado de los procedimientos está:

- Disposiciones generales.
- Del procedimiento para registrar marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda.
- Del procedimiento para renovar el registro de marcas.
- Del procedimiento para registrar traspasos, cambios de nombre y licencias de uso y para cancelar un registro.
- Del procedimiento para registrar cambios de nombre.
- Del procedimiento para registrar licencias de uso.
- Del procedimiento para obtener la cancelación de un registro.
- Del desistimiento de solicitudes y oposiciones.

Dando grandes aportes a esta rama del derecho sin duda alguna vale la pena mencionar los que específicamente fueron novedosos en cuestiones técnicas, procesales estructurales dentro de la administración pública, los cuales fueron:

- a. La licencia de uso no es más que una franquicia de marca. La cual será pactada por medio de un contrato escrito el cual deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, como lo dicta el Artículo 34 de dicho convenio. Y da al propietario de dicha marca el derecho de abstenerse de explotarla, pero dando al licenciataria la posibilidad de hacerlo en las condiciones en que lo pacte, atendiendo

siempre en interés de una calidad que deberá ser vigilada por el propietario legal y otorgante de la licencia.

- b. El aspecto e dividir más adecuadamente los elementos que componen los derechos de propiedad que la industria en su amplia actividad pueda generar; ya que proporciona nominativos a cuestiones que antes no se habían tomado en cuenta como lo son las marcas colectivas, el aspecto extintivo que como todo derecho prescribe en el caso de la extinción de la propiedad de la marca que afecta al particular que durante un lapso determinado de tiempo no haga uso de esta y por ende otorgue el derecho de explotación a uno que si presente el interés legal y por consiguiente colabore con la inversión interna del país. Además de obedecer uno de los principios que rigen al derecho mercantil, como lo es la eliminación de los monopolios que también se pueden dar de manera material dentro del ámbito de propiedad industrial, por ser la marca un reconocido bien de la empresa.
- c. La protección del nombre comercial y de la expresión de propaganda que como bienes muebles considerado en nuestra legislación merece la misma protección que para los bienes no comerciales o de uso privado da el estado.
- d. Como elemento novedoso por ser mejor ejemplificado que en el Decreto 882 del año 1,929 durante el gobierno del Presidente José María Orellana, y aun que lo desarrollaron los convenios anteriores esta el de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen; ya que de esta manera se le da al consumidor la oportunidad de elegir un producto o servicio amparado por la buena calidad o buena practica que una región le da al producto o servicio, y no la falsa indicación que un comerciante con el ánimo de mejorar sus ingresos pueda acreditarse calidades que no las tenga o no las pueda proporcionar.
- e. Da a la administración publica la indicación tacita de instituir un registro público, denominándolo “Registro de la Propiedad Industrial”, oficina pública en la que ya no se menciona a una “oficina de marcas y patentes” sino una institución ya con una

jerarquía de registro público y de necesario surgimiento para tratar la gran variedad de asuntos que el convenio contiene y que las anteriores convenios o leyes no aportaban, haciendo la aclaración de que actualmente se le llama a este registro, “Registro de la Propiedad Intelectual”, por la entrada en vigor de una ley que posteriormente modificó este aspecto.

- f. Puedo agregar que dentro de este convenio se establece algo muy importante, siendo los procedimientos, que más específicos y claros respecto de cada asunto que se pueda llevar en este nuevo registro. Surgiendo entonces ya formalmente la parte procesal del derecho de propiedad industrial, que se desenvuelve en la administración pública como necesario árbitro entre los intereses de los particulares pero con la intervención estatal.
- g. Este convenio viene a dejar sin vigencia lo que fue el acuerdo de Washington, que no contenida dentro de la ley, si se efectuaron las respectivas publicaciones para hacer la respectiva información pública.
- h. En este convenio se dispone de manera independiente la observación de una clasificación de productos o servicio contenido en un arreglo que se efectuó en Niza, Francia a finales de la década de los años cincuenta; con esto Guatemala no formando parte de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial reconocer a uno de sus frutos que es el mencionado arreglo y que a continuación será expuesto.

#### 1.2.8 Guatemala y su adhesión al Convenio de París:

Lamentablemente pero lógica es la tardía atención que el estado de Guatemala hizo al convenio, ya que no es hasta el año de 1,998 en que se dispone la adhesión al mismo, por medio de un acuerdo gubernativo que vino a dar la integración del Estado de Guatemala a la unión establecida más de cien años antes que por muchos factores que no son de necesaria aclaración no se había visto o analizado.

El acuerdo que el Congreso de Guatemala emite bajo el considerando del vicepresidente en funciones de presidente es de número 11-98 del Congreso de la República, de fecha 18 de febrero de 1,998; dando además el reconocimiento a las múltiples revisiones que se efectuaron en otros estados de Europa. Iniciando su adhesión de hecho por parte del Estado de Guatemala el 20 de abril de 1,998.

Como consecuencia de la adhesión de Guatemala al convenio en cuestión, surgen las lógicas obligaciones de dar cumplimiento a las disposiciones que contiene el mismo y es por ello que el legislativo emite poco después el Decreto 33-98 del Congreso de la República, que da surgimiento a la Ley de Derechos de Autor.

1.2.9 Antecedentes en materia de Propiedad Industrial en la legislación guatemalteca.

1.2.10 Ley de Marcas, Nombres y Avisos comerciales, su Reglamento y Clasificación marcaria. Dto. 882 del Gobierno del Presidente José María Orellana.

Como consecuencia casi inmediata a las convenciones previas a la última efectuada en Washington; se elaboro en Guatemala el primer proyecto de ley; que durante el gobierno del Presidente José María Orellana, entró en vigencia en el año 1929, aprobado por el Decreto numero 2079. Dicho cuerpo legal apporto a nuestra legislación una iniciativa legislativa de tendencia comercial que por su naturaleza no se podía introducir o agregar a ningún otro cuerpo legal preexistente, y por lo tanto nace el primer articulado a nivel nacional específicamente de propiedad industrial, dándole desde ya una jerarquía individual a una rama que siempre se le ha clasificado dentro del ámbito mercantil. La ley de marcas a la cual me refiero, creo los apartados o divisiones en dicha ley, que fueron:

- ley de marcas, nombres y avisos comerciales.
- de los nombres comerciales.
- de los avisos comerciales.
- de la responsabilidad criminal.

Misma ley que al entrar en vigencia en aquel año, también lo hizo su respectivo reglamento, el cual como normalmente se busca; desarrolla la practica de la ley, y por ende, conteniendo procedimientos de presentación de las respectivas solicitudes, así como formalismos necesarios para su tramitación y obtención del reconocimiento que los particulares debían cumplir para la obtención y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial<sup>10</sup>.

Dentro de otros aportes que se establecen mediante la entrada en vigor del Decreto No. 882 del gobierno del Presidente José María Orellana, se puede incluir el establecimiento de la primera oficina publica para hacer la respectiva inscripción que los derechos de propiedad industrial eran ya susceptibles. Surge entonces en la redacción del articulado “La oficina de Marcas y Patentes”, en la cual el estado cumplía con establecer una dependencia estatal encargada de administrar a los particulares en materia de propiedad industrial; vale agregar que dicho compromiso adquirido a nivel internacional se suscito en la celebración de las convenciones anteriormente mencionadas. Por ultimo en el decreto No. 882 se estableció al final la clasificación de artículos para el registro de marcas, misma que limitaba la correspondencia entre producto y marca, haciendo una diferencia en base a una clasificación que iba del numero uno al cuarenta y cuatro, que contenía la gran variedad de artículos que por su naturaleza y composición debían de estar sujetos a una marca que caracterizara la misma naturaleza y composición. Es decir que la marca debía de ser una descripción básica de lo que el articulo representaba en si mismo.

La clasificación como antes lo expuse fue una enumeración de diferentes artículos o productos que por su composición fueron clasificados en base a su composición genérica material, que aunque no plenamente desarrollada, si marco un criterio bastante adecuado para diferenciar los unos de los otros. Como necesaria mención de algunos ejemplos para una mayor comprensión se puede citar a los productos como lo era la *tinta y objetos entintadores, aceites y grasas no alimenticios, productos del tabaco, materias primas o parcialmente separadas*, y así sucesivamente, dividiéndolas todas en las denominadas

---

<sup>10</sup> La ley de Marcas Dto. 882 del Gobierno de José María Orellana.

clases, correspondiéndole a cada producto la oportunidad de identificarse más plenamente ante dicha oficina registral.

1.2.11 Convenio Centro Americano para la Protección de la Propiedad Industrial. Dto. 26-73 del Congreso de la República.

Vale decir que este convenio viene a regir dentro del territorio de Guatemala dejando de lado a la Ley de Marcas de 1,929. Por ser de necesaria realización y aplicación el Estado de Guatemala termina por aceptar un acuerdo que incompleto para el país es mejor aun que la antigua ley, por ser mas completo y contener conceptos mas contemporáneos además de proporcionar una clasificación anteriormente descrita y que de una u otra forma contribuyo aunque lenta y deficientemente al desarrollo del estudio en esta materia<sup>11</sup>.

Es pues que el Gobierno de Guatemala acepta el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, captando de inicio los principios fundamentales del mismo y dando a conocer como es debida la nueva y desarrollada rama del derecho que fue por muchos factores internos olvidada e irresponsablemente dejada de lado. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Dto. 56-2000 del Congreso de la Republica.

Esta ley que entró en vigencia el 1 de noviembre del año 2,000 y su fin como su denominativo lo describe es venir a proteger lo que son las producciones fonográficas, los organismos de radio difusión, artistas, interpretes o ejecutantes. Y aunque es una ley de aplicación parcialmente comercial por ocuparse de una pequeña parte de lo que es el comercio y la industria, aporta y da la pauta para la emisión de nuevas leyes mas especializadas que si vienen a complementar e marco jurídico necesario que desde hace mucho tiempo atrás exigía la emisión de leyes especializadas y técnico-científicas en esta materia específicamente.

---

<sup>11</sup> Convenio Centromaricano para la Proteccion de la Propiedad Industrial Dto. 26-73 del Congreso de la Republica de Guatemala.

### 1.2.12 Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento Dto. 57-2000 del Congreso de la Republica.

Siempre como se ha analizado, en la legislación guatemalteca, el derecho de propiedad industrial ha ido avanzando a través de diferentes etapas, marcadas o desencadenadas por factores internos y externos que de una u otra forma han hecho eco y que aun con tímidos intentos de integración de algunas ocasiones y casi de manera obligatoria en otras, el estado ha adquirido y reconocido para su legislación los principios, disposiciones y hasta artículos contenidos en convenios y tratados o arreglos, para complacer a la imperante forma en que se manifiesta la economía mundial. Por ende es de suprema importancia la emisión del Decreto 57-2000 del Congreso de la República y su Reglamento, el acuerdo gubernativo 89-2002; que se dio al fin como una real y positiva manera de integrar por completo la actividad industrial a un marco jurídico especializado, y que a mi criterio es de necesaria diferenciación de lo que se puede decir, la típica actividad mercantil<sup>12</sup>. La Ley de Propiedad Industrial proporciona al marco jurídico guatemalteco los elementos reguladores que es por historia el mas completo conjunto de disposiciones articuladas que se gestaran por parte de nuestro organismo legislativo, justificando su origen y necesidad expresamente en sus considerádonos, a mi criterio de manera acertada, ya que hace una breve memoria de cuales son las razones y causas internas y externas por las que el decreto ha sido creado, mencionando adecuadamente en primer lugar a la Constitución Política de la República, los derechos de los inventores, y en su segundo considerando, señalando específicamente al Convenio de Paris como el causa y al Decreto 57-2000 como efecto; y al estado de Guatemala como correcto cumplidor de los convenios a los cuales se adhiere, siendo un integrante de la Organización Mundial del Comercio. Por ultimo en su tercer considerando se aclara la necesidad de dejar por un lado la observancia del Convenio Centro Americano y la Ley de Patentes de Invención, ya que no responden a los cambios resultantes de desarrollo industrial, de las tecnologías novedosas que se dan en el comercio internacional actual.

---

<sup>12</sup> Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

Dentro de los apartados que la estructura de la Ley de Propiedad Industrial presenta los más importantes a mi criterio son los siguientes:

- El establecimiento de una terminología que describa adecuadamente los elementos que intervienen en la actividad industrial.
- Las marcas y otros signos distintivos.
- Vigencia, renovación y modificación del registro de marcas.
- Derechos, limitaciones y obligaciones.
- Marcas de certificación.
- Emblemas.
- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- Invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.
- Acciones civiles.
- Acciones penales.

Como elemento cumplidor del principio de la represión de la competencia desleal, se incluye dentro del articulado lo que es la disposición civil y penal que establece la oportunidad al particular afectado por una acción contemplada como delito en el Código Penal y otras leyes.



## CAPÍTULO II

## 2. Enfoque de las facultades de Ciencias jurídicas y Sociales de Guatemala.

## 2.1. Enfoque, atención y análisis de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos al estudio del Derecho de Propiedad Industrial.

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, actualmente se imparten asignaturas de naturaleza ordinaria, preespecialización y posterior al cierre de pensum de estudios se puede llevar una asignatura con relación al derecho de propiedad intelectual, únicamente y nunca trata de manera especializada la subdivisiones a que se refiere la misma de una manera integral y adecuada.

El derecho de propiedad industrial, que es la causa de este trabajo, se encuentra estructurado dentro de la otra asignatura que es derecho mercantil II, misma que dentro de su programa de estudios divide los conceptos disposiciones y procedimientos que a mi criterio aun es muy pobre de observancia.

Dentro del área profesional de estudios no se encuentra en el área de derecho mercantil un espacio lo suficientemente amplio en cuestión de tiempo y análisis para complementar adecuadamente un análisis y atención que describa bien lo que en la actualidad representa el derecho de propiedad industrial al país y por ende a la formación profesional del estudiante san carlista.

Dentro del programa de estudios de la asignatura de derecho mercantil II se encuentra el derecho de propiedad industrial y aun ni siquiera se le da observancia previa ni posterior. Es entonces que no es suficiente el tiempo ni la atención que requiere dicha materia<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Programa de estudios del curso de Derecho Mercantil de la Facultad de C.C. y J.J. de Univ. San Carlos

A mi criterio y en atención a la real importancia que para el mundo entero representa el derecho de propiedad industrial no solamente por haber tenido un desarrollo sorprendente a nivel internacional y merezca nuestra atención, sino por la importancia económica que para la sociedad guatemalteca es el tener una asesoría adecuada en esta materia; ya que el sector empresarial nacional que actualmente existe en Guatemala no está del todo protegido y necesita de agentes asesores que lo sepan informar de cuáles son sus obligaciones así como sus derechos surgidos por el ejercicio comercial al cual se dedica. La Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos en su programa de estudios de derecho mercantil I y II que corresponden al área profesional de estudios no pone a mi criterio en relieve, todos aquellos elementos que componen actualmente al derecho de propiedad industrial, continuando con un estudio y análisis tradicional el enfoque y el análisis anteriormente expuesto, ya que deja de lado lo que son las instituciones internacionales que ha procurado el desarrollo de la misma y han logrado grandes avances en esta materia, celebrando convenios a nivel mundial, por sectores o regiones, como lo es Latinoamérica y Europa e incluso resultado lógico a nivel de Centro América.

Puedo afirmar que el factor tiempo y espacio, obliga al catedrático a ocuparse en la tradicional cátedra de derecho mercantil, que como es conocido ya, se ocupa de aspectos importantes como lo son las sociedades, el comerciante y su empresa los títulos de crédito y los contratos típicos, siendo sin discusión alguna muy importantes, pero dejando de lado un aspecto de verdad relevante en esta época contemporánea como lo es la propiedad industrial, rama del derecho muy especializada, pero que tampoco se puede negar la extensión que se ha dado dentro de muy poco tiempo y su importancia por la influencia que tendrá en años futuro al país y dentro de este al sector empresarial.

Por último puedo agregar que en la actualidad no se estudia al derecho de propiedad industrial, como la situación actual de su importancia y desarrollo lo demanda; y que tampoco existe excusa que justifique esta situación, una que si en el pasado esta situación se viene dando desde un inicio era entendible por razón de desarrollo económico y por el factor de comunicación que dificultaba una actualización de la información.

2.2 Enfoque, atención y análisis de las Facultades de Ciencias jurídicas y Sociales de las Universidades Francisco Marroquín, Rafael Landívar y Mariano Gálvez de Guatemala al derecho de propiedad industrial.

Es importante aclarar que solamente tomo en cuenta a las universidades que tradicionalmente han proporcionado por el tiempo de acción, aportes importantes al estudio del derecho y mostrando avances a lo largo de su inclusión al estudio superior. En la actualidad las universidades a las que me refiero en este capítulo conciben aun una idea mercantilista del derecho de propiedad industrial, muestra de esto es que al igual que lo hace la Universidad de San Carlos, contienen en sus respectivas áreas profesionales las asignaturas de derecho mercantil, pero reconociendo que ya no solamente contienen los tradicionales mercantiles I y II, que en la actualidad si lo posee la Universidad de San Carlos.

Es la Universidad Francisco Marroquín la que contiene dividido al derecho mercantil en cuatro etapas, que van desde el uno hasta el cuatro conteniendo diferentes fines para cada una e incluso aun no tomando en cuenta y con la debida atención al derecho de propiedad industrial ya que habiendo accedido a la fuente de información de dicha universidad encontré que los fines que se ubicaban dentro del espacio que ocupaba el derecho de propiedad industrial estaban los siguientes:

Objetivos: Se pretende proporcionar al estudiante con una visión general del derecho mercantil guatemalteco y específica de: comerciante individual, auxiliares de los comerciantes, obligaciones de los comerciantes, la empresa y sus elementos y la propiedad industrial<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Programa de asignaturas de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín.

Contenido: El curso de derecho mercantil I se ha dividido en cuatro partes.

La primera denominada “Aspectos Generales del Derecho Mercantil”, la cual desarrolla una descripción que permite al estudiante individualizar al derecho mercantil frente a otras ramas del derecho, estudiar sus fuentes, autonomía, desarrollo histórico, así como también caracterizar el derecho mercantil guatemalteco.

En la segunda parte titulada “Sujetos del Derecho Mercantil”, se analiza los diferentes tipos de comerciantes, así como lo referente a las obligaciones de los mismos según la legislación guatemalteca y los auxiliares de los comerciantes.

En la tercera parte denominada las “Cosas Mercantiles” se hace un análisis introductorio de los títulos de crédito y se estudiará con más detalle la empresa mercantil y sus elementos.

Y finalmente, en la propiedad industrial se desarrollan nociones generales sobre las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, patentes de invención, modelos de utilidad y los dibujos y diseños industriales.

En conclusión se puede observar fácilmente la pobre atención que dentro de esta primera etapa se le da al derecho de propiedad industrial; primero no haciendo un apartado único dentro de su pensum, posteriormente no colocando a la propiedad industrial dentro de un punto más desarrollado de estudio, ya que para poder comprender a esta rama del derecho tan especializada, previamente se deben de conocer por lo menos ya todos los demás aspectos que contiene el derecho mercantil, y no cometer el error de colocar el estudio de esta materia con conceptos tan básicos como lo es la empresa mercantil y sus elementos, en la denominada primera etapa de estudio como: *Aspectos Generales del Derecho Mercantil*.

Compréndase que la propiedad industrial es un conjunto de conocimientos científicos que corresponden a una rama del derecho que exige para su manejo de una especialización muy depurada y técnica; y no un aspecto general o básico que a mi criterio es mal expuesto en este programa de asignaturas.

Por otro lado, posterior a otra investigación efectuada llegue a encontrar que la Universidad Rafael Landívar contiene para su estudio en el ámbito mercantil as siguientes asignaturas: Derecho Mercantil I, Derecho Mercantil II, Derecho Mercantil III, Derecho Mercantil IV y Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial<sup>15</sup>.

Como es de importante observación la incorporación de una asignatura de derecho de propiedad intelectual e industrial, que es de soporte importante para esta investigación ya que tomando en cuenta que la propiedad intelectual se divide en derechos de autor y propiedad industrial, no es tomado en cuenta los derechos de autor para el desarrollo de la asignatura en cuestión, es decir que ya se reconoce la importancia del derecho de propiedad industrial; primero fuera de la esfera tradicional del derecho mercantil y la segunda como ciencia de mayor desarrollo comparada con los derechos de autor.

Agrego que es adecuada la manera en que se expone el estudio de la propiedad industrial pero aun es pobre si nos detenemos a analizar el hecho que aun se encuentra relacionada o dividida dentro del mismo, sin dudar que en un futuro cercano será modificada tal asignatura a modo de darle total independencia de estudio.

Así mismo expongo el enfoque que la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en su pensum de estudios le da al derecho de propiedad industrial, siendo como en los casos de la Universidad de San Carlos y Marroquín una forma tradicionalista de estudio ya que divide la materia mercantil en cuatro secuencias de estudio, que son Derecho Mercantil I, Derecho Mercantil II, Derecho Mercantil III y Derecho Mercantil IV, no conteniendo ninguna asignatura correspondiente al derecho de propiedad industrial específicamente, que a mi criterio tampoco llena las expectativas que la actualidad le exige al profesional ya que

---

<sup>15</sup> Programa de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar 2,006.

como lo expuse en el capítulo anterior, el derecho de propiedad industrial tiene un antecedente histórico de mucha importancia y sobre todo de actualidad innegable por razones que mas adelante expondré en los capítulos siguientes<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Programa de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, 2006.

## CAPÍTULO III

3. Organizaciones internacionales en materia de propiedad industrial.
- 3.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI.

Es en la actualidad la organización de marcar los lineamientos que los países integrantes deben de tomar en cuenta y adaptar de una u otra forma a su marco jurídico interno, a modo de no contrariar las disposiciones internacionales y continuar así con el buen cumplimiento de los principios que dieron origen a esta importante organización internacional. Es importante y necesaria, hacer una reseña breve del origen de esta organización.

Los orígenes de la Organización de Mundial de la Propiedad Intelectual se remontan a 1,883, mismo año en que Johannes Brahms componía su tercera sinfonía y Robert Louis Setevenson escribía la isla del tesoro y Jon y Emily Roebling finalizaban la construcción del puente Brookling en Nueva York.

La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1,873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países<sup>17</sup>.

1,883 es una fecha histórica puesto que en ese año se adoptó “**El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**”, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, a saber:

- las patentes (invenciones);
- las marcas;

---

<sup>17</sup> Clasificación Internacional de Productos y Servicios. **Arreglo de Madrid España**. 1,957.

El convenio de París entro en vigor en 1,884 en 14 Estados, se estableció entonces una “Oficina Internacional” encargada de llevar a cabo tareas administrativas como la organización de las reuniones de estos estados.

En el año de 1,886 entra en escena el derecho de autor con la adopción del **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas** cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a novelas, cuentos, poemas obras de teatro, canciones, óperas, revistas musicales, sonatas y dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas.

Como en el caso del Convenio de Paris, para el Convenio de Berna se creo una oficina internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. En 1983, esas dos pequeñas oficinas se unieron ara formar lo que se denominarían Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (Organización mas conocida por su sigla francesa BIRPI) Establecida en Berna (Suiza), y con siete funcionarios, esa organización fue la precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hoy la OMPI es una entidad dinámica integrada por 183 estados miembros cuenta con 938 funcionarios procedentes de 95 países, y su misión y mandato están en constante evolución.

A medida que fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de a propiedad intelectual, fueron cambiando tambien la estructura y la forma de la organización. En 1,960, las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar mas cerca de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de la ciudad. Diez años más tarde, y tras la entrada en vigor del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las oficinas pasaron a ser la OMPI, a raíz de una serie de reformas estructurales y administrativas y del establecimiento de una secretaria para que rindiera cuentas de las actividades de la organización a los estados miembros.



En 1974, la OMPI pasó a ser un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas con el mandato específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En 1978, la Secretaría de la OMPI se trasladó a la actual sede que hoy es un edificio emblemático de Ginebra, con sus espectaculares vistas a la campiña suiza y francesa.

En 1996, la OMPI amplió sus funciones y demostró todavía más la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Lo que en su día condujo a los convenios de París y de Berna –el deseo de fomentar la creatividad protegiendo las obras del intelecto- ha sido el motor de la labor de la organización y la de su predecesora en los últimos 120 años. Pero el alcance de la protección y de los servicios que proporciona la organización ha experimentado un auge extraordinario en esos años.

Es una organización que cuenta con un personal en su secretaria de 395 integrantes provenientes de 95 países integrantes, manejando un presupuesto proveniente así mismo de los países integrantes.

En la actualidad los países integrantes son:

Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia,

Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguizta, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónac, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Republica Árabe Siria, Republica Centroafricana, Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova, Republica Democrática del Congo, Republica Democrática Popular Lao, Republica Dominicana, Republica Popular Democrática de Corea, Republica Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe<sup>18</sup>.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial en la actualidad, en 1898, las BIRPI sólo se ocupaban de la administración de cuatro tratados internacionales. SU sucesora, la OMPI, administra hoy 23 tratados (dos de ellos con otras organizaciones internacionales) y, por conducto de sus estados miembros y de su secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades:

- Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual;

---

<sup>18</sup> Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. **Convenio de Conformación**, Pág. 78, 2,004.

- Prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial; promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual;
- Prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten: facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado, y fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.

Dentro de algunos de los logros que a través de los convenio y tratados la organización ha logrado esta el de junio de 2,000, cuando se aprobó el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), un tratado internacional destinado a armonizar los requisitos formales divergentes que se aplican en los distintos sistemas nacionales y regionales de patentes a las solicitudes de patentes y a las patentes.

Por consiguiente, los usuarios del sistema de patentes podrán confiar en procedimientos simples y predecibles para la presentación de solicitudes de patentes nacionales y regionales y el mantenimiento de las patentes en todas las partes contratantes. El PLT entró en vigor el 28 de abril de 2005<sup>19</sup>.

Dentro de los procedimientos que la organización establece a nivel internacional se encuentra el de la clasificación de la propiedad industrial que se desempeña tanto a nivel nacional como internacional, al solicitar una patente o al registrar una marca o un dibujo o modelo industrial hay que determinar si se trata de una creación nueva o si esa creación pertenece o ha sido reivindicada por otra persona. Para ello es necesario examinar enormes cantidades de información.

Los cuatro tratados de la OMPI que se enumeran a continuación crearon *sistemas de clasificación* que subdividen la información relativa a las invenciones, marcas o dibujos y modelos industriales en grupos y por índices, a fin de facilitar la consulta. Regularmente

---

<sup>19</sup> Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. **Convenio de Conformación**, Pág. 153. 2,004.

actualizados para incorporar los cambios y avances en el ámbito de la tecnología y de las nuevas tecnologías, los sistemas de clasificación son utilizados por muchos países que no son estados parte en esos acuerdos.

Como es de implícita mención dentro del presente texto, se puede deducir que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un órgano importantísimo en esta materia y como al principio se aclaró, se acredita de manera justa la conducción de las disposiciones relativas a esta materia: habiendo hecho a esta etapa del desarrollo, las cosas de manera positiva.

Así pues aun la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene una labor de cuidado y control de las creaciones artísticas como lo son las grabaciones, decisiones de libros o relativos a esta labor, así como toda expresión artística del ser humano, es la industria y el comercio el pilar sobre el cual actualmente descansa su mayor esfuerzo, ya que no se puede comparar actualmente la inversión de capital por parte de los comerciantes en todo el mundo con la actividad artística, que sin despreciarla es una pequeña, ya que el comercio busca un lucro, no así el las artes, que aun siendo objeto de compra y venta, no se produce con ese fin.

## CAPITULO IV

4. Antecedentes históricos de la organización administrativa del estado de Guatemala en materia de propiedad industrial:

La oficina de patentes originalmente funcionó como una dependencia del Ministerio de Fomento, conforme una legislación especial en materia de marcas, creada por Decreto Legislativo 148 de fecha 20 de mayo de 1,886.

Mediante el Decreto 882 del 31 de diciembre de 1,924 nace a la vida jurídica Oficina de Marcas y Patentes, como dependencia del Ministerio de Economía y Trabajo, habiendo pasado a formar parte del Ministerio de Economía según Decreto 1117 del Congreso de la República.

Con la aprobación del Decreto 26-73 del Congreso de la República se derogó toda legislación sobre la materia, dando origen al Registro de la Propiedad Industrial, con carácter de dirección, oficina que suspendió sus actividades el 13 de enero de 1,983, según Acuerdo Ministerial 19-83, habiendo entrado en funciones nuevamente el 19 de julio de 1983 según Acuerdo No. 305-83 del Ministerio de Economía.

Con la aprobación del Decreto 33-98, del Congreso de la República, Ley de Derechos de Autor, se estableció que el Ministerio de Economía transformaría el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual.

Con la aprobación de la ley de propiedad industrial, mediante el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, la competencia en materia de propiedad industrial quedó en el registro de la propiedad intelectual.

4.1 Registro de la Propiedad Intelectual. Decreto 33-98 del Congreso de la República.

El derecho de propiedad industrial es la rama del derecho privado que se ocupa de los principios, instituciones y disposiciones relativas a la constitución, vigencia y

prescripción de las marcas en sus diferentes modalidades, nombre comerciales, expresiones de publicidad, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, los derechos y obligaciones de sus titulares, a la calificación de actos de competencia desleal y violación de derechos de propiedad industrial, de las acciones penales y civiles para hacer valer dichos derechos y las sanciones correspondientes por actos de competencia desleal y violación de derechos de propiedad industrial, así como a la organización técnico-administrativa de Registro de la Propiedad Intelectual y su competencia.

Con base en el concepto de propiedad industrial, podemos afirmar entonces que, propiedad industrial es el derecho de las personas de usar, comercializar y disponer conforme a la ley y dentro de los límites de la misma, de marcas, nombres comerciales o expresión de publicidad, patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales.

Dos son las áreas de protección en materia de propiedad industrial: a los distintivos de propiedad industrial propiamente dicha, como son las marcas, nombres comerciales y expresiones de publicidad, que no son realmente fruto del intelecto, sino de la inversión de las personas naturales o jurídicas, comerciantes o no comerciantes, industriales o no industriales, que por interés mercantil o simplemente económico, disponen particularizar sus productos, servicios o actividades mediante dichos distintivos a través de su registro o simplemente su uso en algunos casos, delimitándolos, evitando así riesgo de perjuicio, confusión o error de derechos personales frente a derechos de terceros; y, b, las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, como fruto del estudio, del desarrollo tecnológico, de la investigación científica, cuyo esfuerzo merece cierto reconocimiento, transformando en ventajas económicas mediante su explotación directa o por conducto de terceros, utilizando los medios que la ley pone a su alcance.

Ambos campos de la producción humana son reconocidos y otorgados con exclusividad de conformidad con la ley de propiedad industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República), que cuando se refiere a los distintivos que ocupan su ejercicio, siempre los llama derechos de propiedad industrial (en ninguno de sus articulados la ley

especial refiere derechos de propiedad intelectual), y así en su reglamento, cuerpo de leyes aplicable por conducto del Registro de la Propiedad Intelectual.

#### 4.2. Reflexiones respecto al nombre de la Institución.

El Diccionario de la Real Academia Española, dice que **industrial**, es un adjetivo calificativo perteneciente a la industria y dice que **comercial** es un adjetivo calificativo perteneciente al comercio, de ahí que las marcas, nombre comerciales y expresiones de publicidad sean calificadas por la ley como derechos de propiedad industrial, por cuanto se trata de distintivos utilizados por el industrial o el comerciante para identificar los productos que fabrica, elabora, distribuye o vende.

En cuanto a la expresión gramatical intelectual, dice, se trata de un término perteneciente o relativo al entendimiento o potencia cognoscitiva del alma humana, del dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las artes como la literatura, la pintura, la escultura y la música, correlativamente como arte que emplea como instrumento la palabra, los colores, las figuras materialmente representadas o los sonidos.

De lo expuesto, puede afirmarse sin temor a equivocación que no existe relación lógica que la institución encargada de otorgar y tutelar derechos que van a ser utilizados en la industria y el comercio sea el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo conveniente crear una institución bajo el nombre de Registro de la Propiedad Industrial o Registro de la Propiedad Industrial y Comercial.

El paso del fruto del intelecto a la propiedad industrial es un camino trazado, aún cuando se trate de dos campos de la producción humana distintos en cuanto a su origen y en cuanto a su objeto. Como fruto del intelecto, una obra literaria de Gabriel García Márquez, de Rómulo Gallegos, de Alejandro Dumas o de Julio Verne, como escritores; así las composiciones musicales de Bethoven, de Mozart o los versos de Gustavo Adolfo Bécquer, no surgieron a la vida pública en interés industrial o comercial sino canalizadas

hacia un mercado amparado por marcas, sino que ello obligue a aceptar que la propiedad industrial y la propiedad intelectual no guarden distancias.

#### 4.3 Registro de la Propiedad Intelectual, su competencia y atribuciones.

#### 4.4 Su competencia, e materia de derechos de autor y derechos conexos

Con la aprobación de la Ley de Derecho de Autor, mediante el Decreto 33-98 del Congreso de la Republica, nació a la vida jurídica el Registro de la Propiedad Intelectual, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica de los autores de obras artísticas o literarias, de obras musicales, interpretes o ejecutantes los títulos de derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos, documentos a través de su inscripción, cuando así lo soliciten sus titulares. Dentro de sus disposiciones transitorias y finales, la ley estableció que el Ministerio de Economía debía transformar el Registro de la Propiedad Industrial en esta nueva institución administrativa del estado.

#### 4.5. Su competencia en materia de derechos de propiedad industrial.

Con la aprobación de la Ley de Propiedad Industrial, mediante el Decreto 57-2000, el Registro de la Propiedad Intelectual como dependencia administrativa del Ministerio de Economía adquiere responsabilidad para conocer todos los asuntos de propiedad industrial, señalando como un primer objetivo su organización administrativa y su competencia ara sustentar procedimientos y otorgar derechos de propiedad industrial, la planificación y desarrollo de programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad industrial, y concretar, por conducto del Ministerio de Economía, Convenios de cooperación y coordinación con instituciones publicas y privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y metodológicas de trabajo<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento 57-2000.



## CAPITULO V

### 5. Factores que actualmente influyen en el desarrollo del derecho de propiedad industrial.

#### 5.1 La Globalización

La Globalización como efecto natural de la unión de los medios de comunicación y de la economía moderna con el fin de lucro, crea una gran cantidad de mercados, que estos a su vez permiten que todas las personas las personas del mundo estemos en contacto directo y no por medio de intermediarios como en el pasado. Es decir que cualquier persona que tenga acceso a los medios de comunicación disponibles puede, por fines de consumo o de lucro adquirir u ofrecer productos o servicios. Consecuencia de esto es la gran cantidad de mercados de diferente naturaleza y que llegan a abarcar grandes distancias y que son captados por millones de personas que se ven afectadas de manera directa, a escoger entre un producto o servicio u otros, que distinguiéndose por su origen, materia y valor garantizan a un determinado consumidor una determinada calidad a cambio de un determinado precio.

Viéndose hasta entonces afectado el empresario individual o colectivo que ampara su producto bajo un nombre particular y por ende una calidad particular que corresponderá nuevamente a un precio relativo. La manera en que este comerciante y el consumidor se vea protegidos, ambos económicamente, pero de diferente naturaleza; porque el comerciante busca distinguir su producto por su calidad de elaboración o compuesto se vera afectado por otro que solamente hace uso de su nombre mas no de su empeño. Y el consumidor estará pagado una cantidad de dinero por un producto o servicio que no será el esperado; en conclusión, ambos quedaran insatisfechos por haber un mercado intermediario que corrompe la buena relación que pueda existir entre comerciante y consumidor, no amparado por la ley y en rebelión con esta.

Por esta razón es que al sector inicial de la oferta que son los comerciantes se les debe de asesorar de manera adecuada para que protejan no solo sus productos sino sus presupuestos industriales en general que pueden ir desde la maquinaria hasta la marca o el

envasé del que hace uso. Y al sector final que son los consumidores, crear para su beneficio un marco de respeto entre el comercio y la sociedad, para que esta última aprenda como es en todos los procesos de aprendizaje social, a exigir el respeto a los productos que se les ofrece, ya que la piratería por citar un caso común en Guatemala, afecta tanto al comercio como al consumidor y por último pero no menos importante a la economía del país, ya que provoca la no inversión extranjera y nacional y la no recaudación de fondos provenientes del pago de impuestos.

## 5.2 El Tratado de Libre Comercio: Estados Unidos – Centro América – República Dominicana

Es sin duda este tratado de gran importancia para el país, pero aun con las controversias surgidas a raíz de su negociación por parte de los gobiernos, no entrare en criterios críticos, y me ocupare de exponer lo relativo a las consecuencias que este tratado tendrá ya casi en vigencia; para la actividad económica que se origina en la Propiedad Intelectual e Industrial.

Es el año en el cual el tratado que integran República Dominicana, Estados Unidos y Centro América, será aceptado y ratificado por los gobiernos integrantes. Y siendo de gran importancia para Guatemala ya que solamente el mercado norte americano representa un alto porcentaje de exportaciones e importaciones, a tal nivel que es este país al cual se desplaza mayor cantidad de mercaderías de Guatemala.

Dentro de los aspectos a tomar en cuenta los países al momento de celebrar el acuerdo no es sorpresa que se tomara en cuenta especialmente a la propiedad intelectual, ya que representa este uno de los marcos más importantes para poder llevar a cabo el tratado con legalidad por parte de cada país integrante. Es entonces que dentro de los aspectos que manifiesta el tratado esta que, en materia de propiedad industrial, la diversidad de los niveles de protección ha influido en la relaciones económicas internacionales, por lo que en la normativa comercial se ha introducido un conjunto de disciplinas, por cuyo medio se busca reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos y someterlos a normas

internacionales comunes<sup>21</sup>. Buscando con esto incentivar a los creadores para general ideas que sean de beneficio para la sociedad. Dentro de la negociación de dicho tratado y refiriéndome únicamente a materia de propiedad industrial, se planteo dentro del mismo un capítulo que esta conformado por doce artículos y un anexo, que están estructurados de la siguiente manera:

- I. Disposiciones Generales.
- II. Marcas.
- III. Indicaciones Geográficas.
- IV. Nombres de dominio en Internet.
- V. Obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos.
- VI. Obligaciones pertinentes específicamente a los derechos de autor.
- VII. Patentes.
- VIII. Medidas relacionadas con ciertos productos regulados.
- IX. Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
- X. Disposiciones Finales.

Con esta exposición de los apartados que formaron el aspecto de propiedad industrial e intelectual, es de fácil comprensión que se debe en el futuro inmediato proceder a un estudio y análisis de las condiciones que Guatemala ofrece en materia de propiedad industrial; no solamente para poder dar cumplimiento al tratado en las condiciones que se prevé, debe dar, sino también para protegerse de lo que serán los efectos de dicho tratado, tanto en el aspecto económico como en el aspecto temático que a raíz de un buen estudio se pueda concluir.

En Guatemala el sector empresarial aun no trata al Derecho de Propiedad Industrial como ya se consideraba en otros países, ya que los empresarios del extranjero poseen desde hace ya décadas sus derechos de propiedad industrial debidamente protegidos. Es decir sus marcas, nombres comerciales, expresiones de publicidad y envases; se encuentran debidamente amparados bajo un marco legal que les permite responder por los medios

---

<sup>21</sup> Síntesis del Tratado de Libre Comercio TLC-RD-CAUSA. Ministerio de Economía: Guatemala. 2,005.

legales a cualquier particular que trate de alguna manera explotar sus créditos comerciales por calidad. Situación que en Guatemala no se da y que verdaderamente me preocupa ya que nuestro sector empresarial no conoce aun de la responsabilidad que tiene de proteger sus inversiones y que sus productos aun teniendo una buena calidad y ya acreditada en el mercado nacional puede caer en un estado de perdida del mercado así como la lógica perdida del capital.

Tampoco el empresario guatemalteco termina de comprender que su inversión aunque relativamente no le represente algo que a sus ojos sea tangible o perceptible en un futuro será el aspecto que de una u otra manera le de la protección que necesita toda su empresa. Ya que las consecuencias que puedan surgir a raíz de la acción que un tercero pueda proceder en contra de este son a veces perjudiciales a tal punto que el empresario o comerciante pueda caer en una total perdida económica.

## CAPITULO VI

## 6. Conceptos, definiciones y modalidades de propiedad industrial.

## 6.1 Concepto de derecho de propiedad industrial.

Como aporte académico del tema proceso a presentar los diferentes criterios de autores que con anterioridad han tratado al tema no en un mismo sentido pero si colaborando de manera positiva al derecho de propiedad industrial, proporcionando así algunos de los siguientes lineamientos doctrinarios.

Citando de inicio al Abogado venezolano Ricardo Antequera Parilli, que en su libro “La propiedad Intelectual en sus Diversas Facetas”, nos expresa que, Propiedad Intelectual es:

*La disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, así como de sus actividades afines o conexas*<sup>22</sup>.

Refiriéndose de que este concepto a “LATU SENSU”, permite incluir en el objeto protegido a bienes incorporeales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios.

Así mismo plantea la imposibilidad de patentar en la esfera del derecho intencional, los contrarios a la salud, la seguridad pública o el estado; como en el ámbito marcario también formando parte de la Propiedad Industrial”, no se admiten a registro los signos distintivos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.

---

<sup>22</sup> Antequera Parilli, La Propiedad Industrial y sus Diversas Facetas. Caracas, Venezuela. 1.999. Pág. 1.

## 6.2 Denominación de Origen.

Por otra parte el autor Mauricio Dajer, en su obra Régimen Legal de las Indicaciones Geográficas, al referirse a la denominación de origen define a esta como: *La designación geográfica de nombre de países, regiones, estados, ciudades y localidades así como el nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre, aplicada a un artículo o producto no natural, o que siéndolo es obtenido par consumo humano proporcionado por la naturaleza proveniente de aquel lugar en mención*<sup>23</sup>.

Explica además que dentro de las denominaciones de origen, es a nivel mundial, Francia, el país que mas ha hecho uso de este recurso legal planteado a la creatividad comercial; acumulando más de 650 denominaciones a lo largo de la historia.

## 6.3 Marca.

En la tesis elaborada por la Licenciada Rosa María González Cachón, guatemalteca nos manifiesta citada al profesor Joaquín Garriguez expone que: *La marca es todo signo distintivo, 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 la misma especie o clase, pero de diferente titular*<sup>24</sup>.

## 6.4 Nombre Comercial.

Es el nombre usual amparado por la ley y debidamente inscrito con el cual el comerciante en su intención de distinción aplica a un producto o servicios de su producción en su actividad profesional<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Jalife Dajer, Mauricio. Regimen Legal de las Denominaciones Geograficas. Pág. 55.

<sup>24</sup> González Chacon, Rosa Maria. Trabajo de Tesis, La Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Mariano Gálve de Guatemala. Guatemala. 1995. Pág. 67.

<sup>25</sup> Pacon, Ana María. Los Derechos Sobre el Nombre Comercial. Pág. 41.

## 6.5 Patente de invención.

Es el derecho exclusivo que el estado otorga a un comerciante individual o colectivo para acreditar la autoría de una invención y por ende la posesión del mismo invento, con un fin comercial o no.

La patente de invención es el reconocimiento público por parte del órgano administrativo para que el particular pueda ejercer ante terceros los derechos que surjan ante estos. Pero esencial sentido para que pueda hacer valer un derecho real sobre un bien que pueda por su particular naturaleza no ser posible por medio del documento extendido.

## 6.6 Modelos de utilidad.

Se entiende por patente toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramientas, instrumentos, mecanismos u de otro objeto o de otra parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

## 6.7 Definición de propiedad intelectual

“Conjunto de derechos que la ley le confiere al autor de una obra intelectual relativos a una publicación por cualquiera de los medios conocidos por el pensamiento”.

Es el derecho que el autor de una obra artística, científica o literaria tiene sobre ella y que la ley protege a favor de aquel por ser este el ente creador de algo novedoso, útil y original<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Asociación de Derechos Intelectuales. ASDIN. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1991. Pág. 83.

Es entonces que para una determinada creación sea considerada como una obra intelectual y goce de protección, llene los siguientes requisitos:

- a) Que se trate de una producción integral, completa y susceptible de ser percibida por el hombre.
- b) Que sea creativa y novedosa.
- c) Que Sea original.

Es entonces cuando el derecho de propiedad intelectual crea la división de materias en donde al manifestarse conjuntamente los elementos anteriormente mencionados se estará ante una obra intelectual protegida por derecho individual del creador, siendo las siguientes:

1. Literarias
2. Escénicas.
3. Auditivas.
4. Figurativas o plásticas y
5. Dinámico plásticas<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Asociación de Derechos Intelectuales, ASDIN. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1991. Pág. 154.



## CONCLUSIONES

1. Que en Guatemala el desarrollo tardío que se ha verificado en este estudio corresponde a la tardía implementación de una legislación adecuada, que permita un marco de desarrollo de las instituciones doctrinarias del derecho de propiedad industrial.
2. Tanto el sector de la administración pública como el sector empresarial en Guatemala, desconocen la importancia de proteger a su industria, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera.
3. El Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales es ente encargado de asesorar adecuadamente al sector empresarial, por ser el profesional asesor legal de toda materia de derecho.
4. Actualmente las influencias internacionales, como lo son el fenómeno globalización y Tratado de Libre Comercio RD-CAUSA, crea la necesidad de un estudio mas detenido y profundo del derecho de propiedad industrial.



## RECOMENDACIONES

1. La Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberá cumplir con proporcionarle al estudiante un programa de estudio contemporáneo y realista,, sin esperar a que este termine de formar su conocimiento en el ejercicio de la misma profesión.
2. Que la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala tome la iniciativa, por medio del Centro de Investigaciones jurídicas a modo que efectúe una investigación y enlace con el Registro de la Propiedad Industrial de Madrid, con la finalidad de que este le proporcione a nuestra casa de estudios, los avances que se han dado y que se da dentro del marco jurídico de la propiedad industrial; así mismo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
3. Se deberá incorporar dentro del área profesional de estudios de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, la asignatura correspondiente al derecho de propiedad industrial, para un estudio más desarrollado y completo tomando en cuenta la importancia y la actualidad de la materia.
4. Iniciar conferencias abiertas por parte de Catedráticos versados en la materia a modo de que sea esta la primera en el país que realmente vislumbre el camino a seguir en esta materia.



## BIBLIOGRAFÍA

- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **La propiedad industrial y sus diversas facetas.** Caracas, Venezuela. 1,999.
- Arreglo de Madrid.** Relativo al Registro Internacional de Marcas, España. 1,891.
- Asociación de Derechos Intelectuales, ASDIN.** Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires. Argentina, 1,999.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual.** 2ª. Ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S. R. L., 1,998.
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios.** Niza, Francia. Arreglo de Madrid, España; 1,957.
- Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial,** Paris 1,883.
- GONZALEZ CHACON, Rosa Maria Trabajo de tesis, **La propiedad industrial e intelectual,** Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Guatemala 1,995.
- JALIFER DARÉ, Mauricio. **Régimen legal de las denominaciones geográficas,** (s. e.) Guatemala, 1986.
- Manual Básico.** Institución Ibero Americana de la Propiedad Industrial, España, 2,004.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Convenio de Conformación,** Viena, Austria, 1,883.
- PACON, Ana Maria. **Los derechos sobre el nombre comercial;** (s. e.) Guatemala 1,995.
- Programa de estudios, área profesional. **Curso de derecho mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos,** Guatemala, (s. e.) 2,006.
- Programa de estudios, área profesional. **Curso de derecho mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Francisco Marroquín,** Guatemala, (s. e.) 2,006.
- Programa de estudios, área profesional. **Curso de derecho mercantil de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar,** Guatemala, (s. e.) 2,006.
- Programa de estudios, área profesional. **Curso de derecho mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mariano Gálvez,** Guatemala, (s. e.) 2,006.

**Síntesis del tratado de libre comercio.** Guatemala, Ministerio de Economía. República Dominicana – Centro América – Estados Unidos de Norte América, 2,005.

UMAÑA SALCEDO, Oscar Guillermo, **Historia del derecho de propiedad industrial**, Guatemala, Ed. Palmares, 1,985.

Legislación:

**Constitución Política de la República de Guatemala**, Asamblea Nacional Constituyente 1,986.

**Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales**, Decreto No. 882 del gobierno del Presidente José María Reyna Barrios, 1,929.

**Convenio Centro Americano para la Protección de la Propiedad Industrial**, Dto. 26-73 del Congreso de la República de Guatemala.

**Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento**, Dto. 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, 2,000.