

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

**LOS EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR FALTA DE
USO, A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO**

TESIS

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

Por

OSCAR HUMBERTO GÓMEZ CORONADO

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, octubre de 2006

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

**LOS EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR FALTA DE
USO, A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO**

OSCAR HUMBERTO GÓMEZ CORONADO

GUATEMALA, OCTUBRE 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. César 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:

Presidente:	Lic. Napoleón Orozco Monzón
Secretaria:	Licda. Rosa María Ramírez Soto
Vocal:	Lic. Rafael Morales Solares

Segunda Fase:

Presidente:	Lic. Francisco Vasquez Castillo
Secretaria:	Licda. Emma Graciela Salazar Castillo
Vocal:	Lic. César Rolando Solares Salazar

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

UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES



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

Atentamente, pase al (a) **LICENCIADO (A) DORA RENEE CRUZ NAVAS**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (a) estudiante **OSCAR HUMBERTO GÓMEZ CORONADO**, Intitulado: **"LOS EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR FALTA DE USO, A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO"**.

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


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



cc. Unidad de Tesis
MIAE/sllh



**DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y
SOCIALES** Guatemala, veintinueve de agosto de dos mil seis. -

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del (la) estudiante **OSCAR HUMBERTO GÓMEZ CORONADO**, titulado **LOS EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR FALTA DE USO, A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO**, Artículos 31 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público de Tesis. -

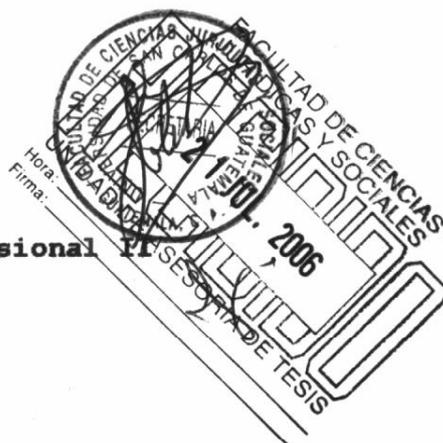
MTCL/sllh



LICDA. DORA RENEE CRUZ NAVAS

Abogada y Notaria

6ª. Avenida 0-60 zona 4 Of. 208 Torre Profesional
Tels. 2335-2051 2335-1637



Guatemala, 26 de junio de 2006

Señor Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis:

Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Ciudad de Guatemala.

Señor Jefe Unidad Asesoría de Tesis.

En atención a la providencia de fecha dieciocho de mayo del año en curso dictada por usted, en la cual se dispone nombrar a la suscrita como revisora de la tesis del Bachiller OSCAR HUMBERTO GÓMEZ CORONADO y para lo cual informo:

El postulante presentó el tema de investigación "LOS EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR FALTA DE USO, A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO".

Al respecto me permito indicar: que dicho trabajo reúne los requerimientos y calidades que exige el reglamento correspondiente, pues se consultó bibliografía, documentación y la legislación en materia Mercantil, además es de hacer notar la dedicación y entusiasmo con que el Bachiller Oscar Humberto Gómez Coronado realizó su trabajo, destacando su opinión sobre la necesidad que sea el Registro de Propiedad Intelectual, el encargado de cancelar un registro marcario, cuando no se haga uso del mismo en nuestro país, y la proposición de la reforma del Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial para facilitar el trámite de cancelación, por que sin ello los efectos de la cancelación serían negativos para el comercio e industria de Guatemala.

En conclusión y en virtud de haberse satisfecho las exigencias de la suscrita revisora y por las razones anteriormente expresadas, considero que el trabajo presentado por el Bachiller Oscar Humberto Gómez Coronado, debe continuar su trámite, a efecto de que se ordene la impresión del mismo y se señale día y hora para su discusión en el correspondiente examen público, con mi **DICTAMEN FAVORABLE.**

Colegiada 4521.


Dora Renee Cruz Navas
Abogada y Notario

LIC. GUILLERMO FERNANDEZ Y FERNANDEZ

ABOGADO Y NOTARIO

Colegiado 1,623.

20 Calle 11-61, de la Zona 1, Guatemala

Tel.. 22539080



Guatemala, 11 de mayo de 2006

Licenciado:

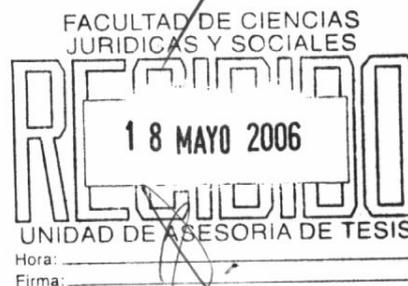
Bonerge Amilcar Mejía Orellana.

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Ciudad Universitaria.

Señor Decano:



Hora: _____
Firma: _____

De conformidad a la resolución de ese Decanato de fecha cinco de septiembre del año dos mil cinco, procedí a ASESORAR el trabajo de tesis del Bachiller **OSCAR HUMBERTO GÓMEZ CORONADO**, intitulado "**LOS EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR FALTA DE USO, A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO**". De la Asesoría del presente trabajo, sometido a la consideración del suscrito, el sustentante ubica perfectamente cuales son los efectos de la cancelación de una marca por falta de uso, así mismo enfoca perfectamente la necesidad de que sea el Registro de la Propiedad Intelectual el encargado de Cancelar un Registro Marcario cuando no se utilice. Para darle mayor consistencia al trabajo de investigación se efectuaron algunas modificaciones en su estructura al plan original.

Por las razones expuestas considero que el trabajo de tesis presentado por el estudiante Oscar Humberto Gómez Coronado, cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento para Examen Técnico Profesional y Público de Tesis, lo que puede continuar el trámite correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo del señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con las muestras de mi más alta consideración y estima.

Guillermo Fernández y Fernández
ABOGADO Y NOTARIO

DEDICATORIA:

- A Dios: Creador del cielo y de la tierra fuente de eterna de sabiduría, por la inteligencia y fuerzas que me dio para culminar mi carrera.
- A mis padres: Por haber inculcado en mí el espíritu de perseverancia y haber guiado mis primeros pasos en el camino de la vida, a quienes dedico el presente triunfo.
- A mis tías: Rosa Elvira Gómez y Carlota Gómez (Q.E.P.D), por haberme iniciado en el camino del conocimiento.
- A mi esposa: Edy Gisela (Wendy) por el amor y apoyo incondicional que me ha dispensado durante todos estos años.
- A mis hijos: Este triunfo alcanzado sea un ejemplo para que luchen por sus metas.
- A mis amigos: Licenciados Amed Cano, Guillermo Fernández, Alejandro Alvarado, Francisco Paredes, Alberto Gálvez (Q.E.P.D.) por sus sabios consejos.
- A mis maestros y catedráticos: Especialmente Lic. Omar Barrios, (maestro) por haberme transmitido sus conocimientos.
- A la Universidad de San Carlos de Guatemala: En especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por la oportunidad a la formación académica

A Guatemala:

País de la eterna primavera, por nacer en este país tan bello.

ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	i

CAPÍTULO I

1. La marca.....	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Naturaleza jurídica de la marca.....	5
1.2.1 Teoría del derecho de la personalidad.....	5
1.2.2 Teoría del monopolio.....	5
1.2.3 Teoría de la propiedad inmaterial.....	5
1.2.4 Teoría del derecho intelectual.....	6
1.2.5 Teoría de los derechos inmateriales.....	6
1.3 Concepto de marca.....	7
1.3.1 Concepto legal de marca.....	7
1.4 Elementos de la marca.....	8
1.4.1 El signo	8
1.4.2 Distinción o distintividad.....	8
1.5 Características de la marca.....	9
1.5.1 Originalidad.	9
1.5.2 La novedad.....	9
1.5.3 Semejanza de la marca.....	10
1.6 Función de la marca.....	12
1.6.1 De origen o de procedencia.....	12
1.6.2 De garantía de calidad.....	13
1.6.3 Colectora de clientes.....	13
1.6.4 De protección.....	13
1.6.5 Publicitaria o económica.....	14
1.6.6 Distintiva.....	14

1.6.7	Social.....	15
1.7	Clasificación de la marca.....	15
1.7.1	Nominativas.....	15
1.7.2	Figurativas.....	15
1.7.3	Mixtas.....	16
1.7.4	Plásticas y tridimensionales.....	16

CAPÍTULO II

2.	Adquisición sobre el derecho de la marca.....	17
2.1	Principios de inscripción registral	17
2.1.1	Sistema declarativo.....	17
2.1.2	Sistema atributivo.....	17
2.1.3	Principio de inscripción registral	18
2.1.4	Principio de prioridad de uso	19
2.2	Pluralidad en el registro de la marca	20
2.2.1	Personas individuales.....	20
2.2.2	Personas jurídicas	20
2.2.3	Tercero autorizado por el titular	21
2.3	Marcas no registrables	21
2.3.1	Marcas no registrables por razones intrínsecas.....	22
2.3.2	Agotamiento del derecho.....	23

CAPÍTULO III

3.	El uso de la marca.....	27
3.1	Uso efectivo de la marca	27
3.2	Uso por el titular de la marca	29
3.3	La importancia del uso de la marca	30
3.4	El uso de la marca efectuado por un tercero	31

3.5	Casos de uso imputable a un tercero	32
3.6	El uso de la marca tolerado por el titular	33
3.7	Carga de la prueba respecto del uso de la marca	34

CAPÍTULO IV

4.	La propiedad intelectual.....	35
4.1	Antecedentes.....	35
4.2	Contenido de la propiedad intelectual	36
4.3	La propiedad industrial.....	36
4.4	Derecho de autor y derechos conexos.....	37

CAPÍTULO V

5.	Cancelación de una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual.....	39
5.1	Concepto de cancelación administrativa.....	39
5.2	Elementos de la cancelación en el registro	39
5.2.1	El titular de la marca o la persona autorizada porte.....	39
5.2.2	El Registro de la Propiedad Intelectual	39
5.2.3	El plazo o condiciones modificativas	40
5.4	Clases de cancelación.....	40
5.4.1	Cancelación total.....	40
5.4.2	Cancelación parcial.....	41
5.5	Causas de cancelación del registro marcario en la legislación guatemalteca	41
5.5.1	Cancelación por vencimiento del plazo.....	41
5.5.2	Cancelación por solicitud del titular.....	42
5.5.3	Cancelación por generalización de marca.....	42
5.5.4	Cancelación por sentencia ejecutoriada de tribunal competente... ..	43
5.5.5	Cancelación por falta de uso	45

5.6	Tratados internacionales ratificados por Guatemala en materias de propiedad intelectual relacionados con la cancelación de las marcas	45
-----	---	----

CAPÍTULO VI

6.	Cancelación de la marca por falta de uso, a partir de noviembre del año dos mil cinco.....	51
6.1	Análisis jurídico de la ley de propiedad industrial.....	51
6.2	Efectos de la cancelación de una marca por falta de uso.....	52
6.3	Efectos derivados de la ley	54
6.4	Medios legales de defensa del titular del registro marcario	55
6.5	Quien inicia el proceso de cancelación de una marca.....	57
6.6	Constituye la pluralidad del registro un monopolio.....	57
6.7	Entidad encargada de cancelar un registro de una marca	59
	6.7.1 El Registro de la Propiedad Intelectual	59
	6.7.2 Juzgados del ramo civil	59
6.8	La necesidad de cancelar una marca por el Registro de la Propiedad Intelectual.....	60
6.9	Atenta la cancelación de una marca contra el derecho de propiedad en Guatemala.....	61
	CONCLUSIONES.....	63
	RECOMENDACIONES.....	65
	ANEXO.....	67
	BIBLIOGRAFÍA.....	71

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer, cuáles son los efectos de la cancelación de una marca por falta de uso dentro de la legislación guatemalteca; el Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial establece, que una marca debe ser cancelada por falta de uso, cuando la misma no se haya utilizado durante los primeros cinco años de su inscripción, pero tal como se ha descrito en la presente investigación el procedimiento para solicitar la cancelación de una marca por falta de uso, es un trámite que aparentemente es sencillo pero, se convierte en un trámite demasiado engorroso tomando en cuenta que es un Juez de Primera Instancia Civil el que tiene en sus manos de conformidad con las pruebas que se presenten de cancelar un registro marcario que no se haya utilizado.

Es de singular importancia señalar que es necesario reformar el Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial para que el Registro de la Propiedad Intelectual sea el encargado de cancelar un registro marcario por falta de uso, únicamente conferirle audiencia al titular del registro marcario para que se oponga y no vulnerar el principio constitucional de defensa, con lo cual se lograría evitar los monopolios que algunas empresas mercantiles puedan tener sobre un registro marcario, ayudando con ello a que otras personas o empresas puedan hacer uso de ese registro marcario.

El capítulo I de esta investigación se refiere a la marca, en cuanto a la naturaleza jurídica, las distintas teorías, características y clasificación de marcas. El capítulo II de esta investigación se refiere sobre la adquisición del derecho sobre la marca, los sistemas de adquisición pluralidad del registro y marcas no registrables. El capítulo III de esta investigación se refiere al uso de las marcas, las diferentes formas de uso, la carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, y los medios de prueba respecto del uso de la marca. El capítulo IV de esta investigación se refiere a la Propiedad Intelectual propiamente. El capítulo V de esta investigación se refiere a la cancelación de una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual, clases de cancelación de un registro y los tratados internacionales

en materia de propiedad intelectual. El capítulo V se refiere a la cancelación por falta de uso de la marca a partir de noviembre de dos mil cinco, análisis jurídico doctrinario de la ley de propiedad intelectual medios legales de defensa del titular, la pluralidad del registro marcario, entidad encargada de cancelar un registro marcario y la necesidad que sea el Registro de la Propiedad Intelectual la entidad encargada de cancelar un registro y si la cancelación del registro marcario atenta contra el derecho de propiedad en Guatemala. Posteriormente se incluyeron las conclusiones, recomendaciones, anexo y la bibliografía correspondiente.

Se confirmó la hipótesis planteada tomando en cuenta que se estableció durante el proceso de investigación que los efectos de la cancelación de una marca por falta de uso a partir de noviembre de dos mil cinco, afectan el comercio, en virtud que se logró establecer durante el desarrollo del presente trabajo de investigación que el Registro de la Propiedad Intelectual no ha realizado cancelación alguna de registro marcario por falta de uso, lo cual deja en claro que el trámite de cancelación contemplado en el Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial ha dejado vacíos legales que se subsanarían reformado el Artículo antes citado, y que el Registro de la Propiedad Intelectual se encargue de cancelar un registro marcario de oficio, o que se faculte al Registro de la Propiedad Intelectual para cancelar una marca por falta de uso únicamente confiriéndole audiencia al titular de la marca para no vulnerar el derecho de defensa consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala.

CAPÍTULO I

1. La marca

1.1 Antecedentes

Previo a desarrollar el tema central de la presente investigación, es preciso desarrollar algunos temas que giran en torno al mismo o que forman parte sustancial de éste, como lo es el concepto de marca, definición de marca, clases y características de la marca, así como los elementos materiales e inmateriales que conforman y desarrollan el concepto moderno de la “marca”. Es por esa razón que resulta de vital importancia desarrollar estos temas, puesto que constantemente se nutren de las nuevas corrientes doctrinarias y legales, que hacen que el tema sea inagotable, de tal manera que no podríamos desarrollar la parte adjetiva de esta investigación, sin antes desarrollar el contenido sustantivo que, nos sirve de base para adentrarnos en el tema central, como lo es “la cancelación de la marca por falta de uso”.

En la antigua Grecia los autores de las obras de arte, acostumbraban grabar el nombre sus obras de arte producto de su intelecto, de tal manera que su nombre trascendiera a través del tiempo. Asimismo, en Roma una ciudad con instituciones jurídicas más desarrolladas, se grababa el nombre en las obras de arte, y en las distintas clases de mercaderías, y considerando que esta ciudad era la más moderna y poderosa de la antigüedad, los procedimientos de comercialización de productos y mercaderías estuvieran acorde al tráfico mercantil de aquella época, de la misma manera la sociedad romana, la sociedad china grababan su nombre a las obras de arte, especialmente en la porcelana, por esta razón se conocen hasta la presente fecha, los nombres de algunas dinastías que gobernaron en China durante siglos.

En la edad media, las personas usaban objetos con signos grabado, estos signos o marcas cumplían varias funciones por ejemplo, las marcas en este período, estaban

vinculadas con las corporaciones, las que obligaban el uso de estos signos, puesto que como clase económica emergente, pretendían diferenciarse de las otras clases sociales, a través del uso de estos signos.

La marca, se utilizaba para identificar al artesano que había cumplido los procedimientos para la elaboración de sus artesanías o productos que amparaban una marca o signo reconocido por el consumidor.

El signo o la marca, fue utilizado para certificar la calidad de las mercancías de las corporaciones, para la protección del consumidor final que adquiriría un producto o mercancía amparada por un signo o marca plenamente reconocida por él.

Asimismo, el signo o la marca servía como medio de control de los productos nacionales con relación a los productos extranjeros, puesto que con ello se aseguraba el pago de tributos de los productos importados.

Bartolo de Saxoferrato¹ estudió la función de la marca, en esa época y la definió como: “un mecanismo para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados con las marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieran impuesto en el mercado sobre las de la competencia en razón de su calidad.” Siendo estos procedimientos las bases sobre las que se fundamentó el uso obligatorio de las marcas.

Los derechos subjetivos que confieren las marcas a su titular se comenzaron a incorporar al derecho marcario, hacia el año de 1500, época en la cual se encuentran un creciente número de normas dirigidas a regularlos, normas que normalmente se hallaban en la esfera del derecho privado. Debió transcurrir aproximadamente doscientos años, para que el derecho marcario experimentara cambios sustanciales y tomara los canales de expresión, a través de los cuales se manifestará de manera acorde a la realidad económica de esa

¹Citado por Bendoña Guerrero, Guy José, **Curso de derecho de propiedad industrial**, pág. 36.

época, siendo los cambios que surgen de uno de los acontecimientos más determinantes e importantes de la historia moderna la como lo es la “Revolución Industrial”.

Con el apareamiento de la propiedad industrial, desaparecieron las corporaciones, el régimen de protección de las marcas corporativas dando paso a un nuevo sistema que se extendió por casi toda Europa, dejando un vacío legal en virtud de dejar sin efecto las leyes que protegían los derechos de las marcas de las corporaciones. Como consecuencia del vacío legal que quedó luego de dejar sin efecto la ley que protegía los derechos de las marcas corporativas, se promulgaron leyes que establecían sanciones penales a los responsables de imitaciones sobre las marcas.

Es importante señalar que Europa se adelantó al ordenamiento jurídico guatemalteco aproximadamente doscientos años en la promulgación de leyes relacionadas con las marcas, puesto en Guatemala se inicio a legislar al respecto al entrar en vigencia en septiembre de 1975 el Convenio Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial, esta ley, además de contener una cantidad de disposiciones sustantivas, establece el uso y registro de una marca, esta ley fue derogada por la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República).

A mediados del siglo XIX, se da un paso importante en la protección de los registros sobre las marcas, en virtud que se establece un sistema de depósitos de signos y se establece el principio de prioridad sobre la marca, siendo este es el primer antecedente del sistema atributivo sobre la marca. En Estados Unidos se dictó a principios del siglo XX, una ley vanguardista en materia de derecho marcario, también en España se promulgó el Real Decreto de 1850, que regulaba de manera incipiente los derechos marcarios. En Guatemala en septiembre de 1975 entro en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial, esta ley, además de contener una cantidad de disposiciones sustantivas, establece el uso y registro de un registro marcario.

Hubo necesidad que pasaran más de veinte años para que entrara en vigencia la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República), en esta Ley se introducen nuevas tendencias sobre el registro de marcas, acordes a los nuevos cambios económicos mundiales y a los Convenios y Acuerdos Internacionales firmados y ratificados por Guatemala, como lo es el Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El título I de Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, contiene las disposiciones generales, dentro de las cuales se introduce terminología propia de los tratados ratificados por Guatemala, con relación al registro de marca, claro que toda la ley desarrolla el derecho marcario, pero es en este apartado donde se definen los conceptos relacionados con el tema de la presente investigación los cuales se apegan a las definiciones propuestas por los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Guatemala. La mayoría de los conceptos que nos interesan serán tratados en el desarrollo de los capítulos siguientes, solo queda agregar en este apartado, el tercer considerando de esta ley que señala las razones por las cuales entró en vigencia la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República y desarrolla de mejor manera la protección de los derechos sobre una marca o el derecho marcario, estableciendo, que: “la República de Guatemala, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de Propiedad Industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”².

² Tercer Considerando, **Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 Congreso de la República** pág. 2.

1.2 Naturaleza jurídica de la marca

1.2.1 Teoría del derecho de la personalidad

De conformidad con esta teoría, la marca es inherente a la personalidad de la persona que fabricó una mercancía, puesto que la fabricación de ésta le atañe a la persona individual. Hay una relación directa de la marca con el titular de la misma y el hecho de que este consienta la aplicación de su signo distintivo sobre mercaderías. Lo que persigue esta teoría es evitar confundir al usuario de la marca, con productos de otras empresas.

1.2.2 Teoría del monopolio

Según esta teoría, se protege una marca cuando el legislador crea una ley tendiente a regular la explotación de una marca exclusivamente por una persona, como una recompensa cuando ésta ha hecho méritos para ello. En este caso el derecho de la marca se mueve en la esfera del derecho marcario como una facultad de limitar los derechos que los terceros puedan tener respecto del uso de los signos marcarios. Más adelante veremos como la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República crea ciertos monopolios que impiden que las marcas, que no están siendo usadas, puedan ser utilizadas por otras personas.

1.2.3 Teoría de la propiedad inmaterial

Como todo buen civilista, el gran tratadista Francisco Carnelutti³ establece en esta teoría que la marca no es un bien, sino un interés. Según esta teoría, la identificación, la reputación, el secreto, son intereses que se colocan frente a ciertos bienes, pero en ningún momento constituyen bienes. Lo cual es insuficiente puesto que con un secreto no pueden llenarse las expectativas de una necesidad, sobre la cual el hombre pueda ejercer un

³ Francisco Carnelutti, **Derecho de la propiedad industrial**, pág. 223.

absoluto dominio; es (según esta teoría) una posición preferente que posibilita un mejor aprovechamiento del bien, puesto que asegura el goce sobre el mismo, de tal manera que el secreto (secreto industrial) no constituye riqueza sino, la forma de aprovechar esa riqueza.

En este orden de ideas, se pueden hacer iguales análisis respecto de la “reputación” o la “denominación”, puesto que a simple vista los conceptos anteriores no generan riqueza por si solos, pero, desde que el hombre se adueña de algo sea esto tangible o intangible, genera riqueza, puesto que gana una plusvalía, como consecuencia del uso exclusivo de ese bien.

1.2.4 Teoría del derecho intelectual

Según esta teoría los derechos relacionados con la propiedad intelectual y como consecuencia las marcas, son fruto del intelecto de ser humano, lo mismo que los derechos morales, lo que lleva a considerar que no se pueden encuadrarse en algo meramente subjetivo, de tal manera que hay derechos que surgen como consecuencia de la relación que existe entre el ser humano y los bienes; en tal virtud las patentes, los derechos de autor, las marcas, pertenecen a la propiedad intelectual, por ser fruto del intelecto humano.

1.2.5 Teoría de los derechos inmateriales

El ser humano es un ser pensante creador a cada momento de ideas que plasma en obras literarias, artísticas, obras musicales, en fin un sin número objetos que no se pueden tocar, pero si se pueden sentir, pues es fruto de la actividad creadora del ser humano, a este tipo de bienes se les llama bienes inmateriales, razón por la cual existe la teoría mencionada puesto que trata de establecer el derecho de propiedad que se tiene sobre estos bienes, según esta teoría, una marca, un invento, un modelo industrial, en virtud de las ideas o sentimientos en ella incorporados, representan un valor pecuniario.

1.3 Concepto de marca

Sobre el concepto de la marca, existen varias definiciones que desarrollan los elementos que la componen, definiciones que son tan amplias como el origen de la misma. En el presente apartado se va a concretizar el concepto que sirva de base, para desarrollar los capítulos medulares motivo de esta investigación, de tal manera que solo que se mencionen las definiciones que más se apegan a nuestra legislación.

Albert Chavanne y Jean Jacques Burst⁴, dice: “La marca es un signo sensible puesto que sobre un producto o que acompaña un producto o servicio, destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

M.Z. Weinstein, dice:⁵ “La marca es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores”.

Baylos Carroza⁶ dice: “La marca es, “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor, no identifica un producto o su servicio considerado en su individualidad, sino en cuanto a ejemplares de una serie”.

1.3.1 Concepto legal de marca

El derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía: Marca “es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir

⁴ Chavanne, Albert y Jacques Burst, J. **Derecho de la propiedad industrial**, pág. 223.

⁵ MZ. Weinstein, Roberth. **La propiedad Intelectual**, pág. 18

⁶ Carroza Baylos, Hermengildo. **Curso de propiedad intelectual**. pág. 36

claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular”.

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57- 2000 de el Congreso de la República en el Artículo 4 establece: “a los efectos de esta ley se entenderá por: ...; *“Marca:* Cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra..”. Las definiciones doctrinarias y las definiciones legales señalan algo en común, y es establecer que la marca es un signo, lo que lleva a establecer los elementos que componen la marca.

1.4 Elementos de la marca

El signo y la distinción son elementos de la marca, y que forman parte de los componentes reales que dan contenido y forma a la marca, estos elementos son intrínsecos a la misma y con la carencia de uno de ellos la marca carecería de valor.

1.4.1 Signo

El signo, se entiende como cualquier figura o forma, susceptible de causar un impacto visual, de manera que pueda quedar gravado en la mente del consumidor sobre un producto determinado, es por esta razón que las formas de las marcas no se deben parecer una con las otras, ésto causaría confusión en la mente del consumidor.

1.4.2 Distinción o distintividad

El elemento de distinción o distintividad es el que sirve para individualizar o singularizar la fuente de procedencia de una marca, para que la marca sea original y novedosa, de tal manera que una persona que pretenda registrar una marca, que carezca de

estos elementos, la solicitud de registro de esta marca será rechazada, porque carece de estos elementos de distinción, estos elementos no son los únicos a ser tomados en cuenta al momento de la calificación de una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual, deben tomarse en cuenta las características propias de una marca, que derivan de la distintividad mismas que se desarrollan a continuación.

1.5 Características de la marca

1.5.1 Originalidad

La marca no debe estar integrada por términos genéricos o descriptivos, o indicar sus cualidades y destino. Es preciso que no tenga relación con la naturaleza de la mercancía a la que está destinada, en virtud que nadie tiene derecho a apropiarse del nombre de un objeto o de sus cualidades, estas características deben distinguirse de las demás. De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual “ADPIC” establece: “los signos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de las mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso”. (sic.)

1.5.2 La novedad

La marca siempre va a identificar a un producto o servicio dentro de otros productos de la misma especie o clase usada por los competidores. Una marca no debe confundirse con otras marcas existentes que se encuentren en uso, una vez hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual, tomando en cuenta que en Guatemala se utiliza sistema “declarativo” esa marca debe ser registrada.

La novedad tiene relación directa con la disponibilidad del signo distintivo, teoría sustentada por el autor Otamendi⁷, quien sustenta su tesis al decir: “un signo es disponible si un tercero no ha adquirido derechos sobre él”.

1.5.3 Semejanza de la marca

En el Registro de la Propiedad Intelectual es el encargado de calificar las solicitudes presentadas de las marcas que se pretendan registrar, esta calificación abarca motivos de forma o de fondo que sirven para determinar si esta marca es inscribible o no. La calificación abarcará la disponibilidad de la misma, es decir que no esté siendo usada por un tercero y que no tenga semejanza con otras marcas, porque de lo contrario crearía confusión en la mente del consumidor, esta calificación esta sujeta a las reglas que estudiaremos a continuación.

A) Semejanza gráfica

Existe semejanza gráfica cuando los diseños o dibujos de las marcas, o los tipos de letras usadas en las marcas tengan trazos parecidos o iguales, aunque las letras usadas o los dibujos que representan sean diferentes, esta semejanza también existe en la similitud de las combinaciones de los colores utilizados para identificar una marca.

B) Semejanza ortográfica

Cuando las marcas nominativas son semejantes es porque tienen algunas letras o sílabas iguales. El Artículo 20 inciso d) de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 establece: “No podrá ser registrado como marca ni como elemento de la misma un signo que esté comprendido en algunos de los casos siguientes: “...; Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos

⁷ Otamendi, Jorge, **Derecho de marcas**, pág 12.

comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;...”.

C) Semejanza auditivas

Cuando las marcas se pronuncian en forma parecida, aquí estamos en presencia de las palabras parónimas.

D) Semejanza de forma

Este tipo de semejanza se da en los envases, aunque en la vida cotidiana las formas de los envases van a ser siempre parecidas, puesto que no podemos concebir una botella de tres cabezas o que no tenga su sello. En la doctrina se les considera marcas débiles, en virtud de la dificultad para diferenciar. El Artículo 20 inciso b) de la Ley de Propiedad Industrial establece: “No podrá ser registrado como marca...; b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate.”

E) La marca debe ser aparente

La marca debe ir fijada al exterior del objeto, puesto que debe servir como identificación para que se desarrolle la función de la misma. En este orden de ideas, una marca que no sea visible, cuando por su naturaleza lo deba de ser, carecerá de sentido porque la apariencia hace que el consumidor la prefiera.

F) Veracidad

El signo elegido como marca, no debe contener indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías, o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección del

producto⁸. “Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías; o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño”. Si la marca tiende a engañar o es engañosa, quedará fuera de la protección legal y su uso será reprimido por la ley, puesto que el empleo del signo engañoso, constituye un acto de competencia desleal.

El Artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial”.

1.6 Función de la marca

1.6.1 De origen o de procedencia

Esta función ha venido perdiendo con el tiempo la importancia que se le dio en la antigüedad. Originalmente se le concebía a la marca para identificar al artista o productor, más que al mismo producto. Con el desarrollo de la industria y el comercio surgieron las marcas de los comerciantes, relacionadas al régimen de privilegios que tenían las corporaciones. En la actualidad ya no existen las corporaciones de artesanos, en virtud que después de la revolución industrial, surgen los mercaderes, clase que en la actualidad manejan la economía de los países. En los libros de los tratadistas europeos, se hace énfasis en esta función, puesto que la marca distingue unos productos o servicios de otros similares, pero en relación a una empresa determinada. Por otro lado hay tratadistas que se oponen y afirman que muchas marcas son anónimas, pues no contienen ninguna referencia a ninguna empresa en particular, de tal manera que aunque cumplen la función de distinguir e individualizar los productos de otros similares, afirman que al consumidor le interesa más la calidad del producto que su origen.

⁸ Rancel Medina, David, **Derecho marcario**. pág. 25

1.6.2 De garantía de calidad

Esta es una de las finalidades que persigue un empresario en el mercado al lanzar su producto a la venta a través de una marca que ampare dicho producto. En la práctica un empresario puede usar una marca para amparar varios productos, que por lo conocido de la calidad del producto ya registrado bajo un registro marcario, le sirve para otros productos, debido a la fama de calidad de la marca. A través de esta garantía de calidad que representa un registro marcario, el consumidor puede comprar productos o servicios de calidad.

1.6.3. Colectora de clientes

Esta se desarrolla dentro del público, mediante la cual se lleva cabo el proceso de captación de clientes, estableciendo un mercado de consumidores que prefieren un determinado producto, debido a la calidad que ampara la marca, esta es una de las razones principales por las que los propietarios de un registro marcario se oponen a la inscripción de un registro marcario similar, en virtud que un propietario de un registro marcario ya sea este una persona individual o una persona jurídica colectiva, invierte mucho dinero en publicidad para ganar clientes, siendo este un proceso lento que fructifica en el acercamiento de los consumidores al producto gracias a la marca que ampara un producto o servicio.

1.6.4 De protección

La marca protege al consumidor para no ser engañado por productos o servicios que de alguna manera no llenen los requisitos de calidad para la inscripción de una marca; protege al titular de una marca contra sus competidores y posibles usurpaciones de una marca ya registrada por otra marca que se inscriba posteriormente. En el actual sistema utilizado en Guatemala esta teoría de extrema protección al propietario de un registro marcario favorece el monopolio, en virtud que existen empresas que inscriben varias marcas pero sin darle uso real o efectivo.

1.6.5 Publicitaria o económica

La publicidad es uno de los medios más importantes, para que un empresario de a conocer determinados productos o servicios, toda vez que (la publicidad) reviste el carácter de informar, persuadir, y convencer al consumidor para el uso de una marca que ampara productos o servicios, para lo cual el empresario o titular de un registro macario utiliza diferentes técnicas que permite que el producto o servicio se transmita al público consumidor. Es por esta razón que las marcas vienen a convertirse en obras ingeniosas productoras de publicidad por si solas.

La marca a través de la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre la mente del público consumidor y por lo tanto, es un elemento esencial de la empresa mercantil, tal como lo establece el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial dice: “Expresión o señal de Publicidad toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios empresas o establecimientos mercantiles”.

Existen marcas supernotorias o de alto renombre, las tienen un paralelo en las tendencias que en materia de competencia desleal, estas marcas tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria.

1.6.6 Distintiva

Esta es una de las funciones principales de las marcas, en virtud que una marca debe ser distinguible entre las otras marcas, para poder dar a conocer de manera efectiva, los productos que ampara, permitiendo con ello que el consumidor pueda distinguir fácilmente los productos que desea comprar amparados por una determinada marca.

1.6.7 Social

Algunos tratadistas consideran que la marca no solo tiene un interés privado sino que también público, puesto que al lado del interés del titular de las marcas por la formación, conservación y disfrute de la clientela, está el derecho de la población a no ser engañada sobre la procedencia de las mercancías. Por ejemplo vender productos a los consumidores, con una marca que diga “Hecho en Alemania”, cuando en realidad este producto haya sido fabricado en otro país. De tal manera que la función social sirve para dar al consumidor el producto que quiere comprar y al mismo tiempo el fabricante encuentra un medio para distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de los productos.

1.7 Clasificación de la marca

1.7.1 Nominativas

Estas son las marcas que atraen al público por medio de los sentidos de la vista y el oído. Estas marcas penetran en la mente de los consumidores rápidamente, de tal manera que el público consumidor recuerda con facilidad el sonido de una o más palabras que componen el signo. En esta clase de marcas no hay que tomar en cuenta la forma de las letras, sino que el sonido de las palabras.

1.7.2 Figurativas

Estas son las que están compuestas esencialmente por figuras, un ejemplo clásico de este tipo de marca es el emblema. El emblema es la representación figurada de una idea o de un símbolo con que se representa alguna una empresa determinada. El Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “Emblema es un signo figurativo que identifica a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad”. En el emblema lo que se protege es el tema o sujeto elegido en la representación gráfica.

1.7.3 Mixtas

Son aquellas que están compuestas por varios elementos de distinta categoría. Esto quiere decir, por ejemplo, que una palabra puede estar combinada con un diseño. Una categoría de las marcas mixtas son las marcas “ideativas” cuando de la combinación del elemento nominativo con el figurativo surge un tercer elemento de sugestión, por el cual el consumidor no recuerda un sonido o una imagen, sino una idea, de ahí el término “ideativa”.

1.7.4 Plásticas y tridimensionales

Son aquellas marcas que además de la vista pueden ser percibidas por el tacto, de tal manera que son también perceptibles por varios sentidos, además de la vista, entre este tipo encontramos: Los envoltorios, los envases, y la forma del producto.

CAPÍTULO II

2. Adquisición sobre el derecho de la marca

2.1 Principios de inscripción registral

2.1.1 Sistema declarativo

De conformidad con este sistema, el derecho que un titular tiene sobre una marca es un derecho de propiedad natural, porque esa marca es una creación del ser humano y el legislador únicamente le da seguridad jurídica, cuando establece la propiedad de una marca. En este orden de ideas, usar una marca de forma continua el usuario asegura su posesión, de tal manera, que la persona que primero haga uso de la marca, tiene el derecho de reivindicar el derecho de uso de la marca, frente a cualquier otra persona que pretenda usar la marca sin autorización de aquel. Se puede interpretar este derecho, como un medio originario de adquirir la propiedad, dentro del cual algunos bienes entran en la propiedad de las personas, por la posesión continuada que se tenga de ese bien.

2.1.2 Sistema atributivo

El sistema atributivo o constitutivo, es el sistema que en la actualidad es usado por la mayoría de las legislaciones hispanoamericanas, como lo regulaba el Artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial decía: “La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente convenio y se prueba con la certificación del registro, expedida por la autoridad competente”.

En este sentido el Artículo 17 segundo párrafo de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, establece: Adquisición del derecho. “Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su

registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro”.

Este sistema es seriamente criticado por los tratadistas y por las legislaciones del sistema anglosajón, ya que ellos opinan que una marca muchas veces es registrada y no se usa, limitando el derecho de las personas a usarla efectivamente. Estas argumentaciones son valederas en virtud que en nuestro medio es muy común que las grandes compañías registren la mayor cantidad de marcas que pudieran tener alguna similitud con su marca renombrada con el objeto de evitar la competencia.

Al momento que una persona jurídica colectiva registra varias marcas que tengan similitud con la marca que verdaderamente utiliza, se genera la competencia desleal; por un lado las grandes empresas que limitan el derecho de propiedad al registrar marcas similares o si por el contrario la persona que pretende registrar una marca que tenga similitud con una marca renombrada, valiéndose de esta para publicitar sus productos o servicios.

2.1.3 Principio de inscripción registral

Este principio establece el derecho que una persona tiene sobre la marca, en virtud de haber obtenido primero la inscripción en el registro. El Artículo 17 segundo párrafo de la Ley de Propiedad Industrial establece: “La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro. El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención que Guatemala sea parte”.

2.1.4 Principio de prioridad de uso

Este principio tiene íntima relación con el sistema declarativo el cual, puede ser invocado por cualquier persona, cuando sucediera por ejemplo, que una persona “X” utiliza una marca en un país en donde no es necesaria la inscripción sino solamente el uso de la marca para aprovecharse de la misma; y con posterioridad viaja a Guatemala país en el cual va inscribir la marca para hacer valer el derecho que posee sobre la marca que a utilizado en el extranjero.

Si esta marca que esta persona desea inscribir ya esta registrada aquí en Guatemala la inscripción será denegada, en virtud que esa marca ya esta inscrita, en este momento el solicitante tiene el derecho de invocar el uso de la marca en su país de origen, utilizando el principio de prioridad, fundamentando su petición en el Artículo 18 Ley de Propiedad Industrial establece: “Artículo 18. Derechos de Prioridad. El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada, esta prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud. Para una misma solicitud puede invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que deben tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua. El derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria. El derecho de prioridad, podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Una solicitud de registro de una marca para la cual se invoque

el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud. La prioridad que se invoque se registrará en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente”.

2.2 Pluralidad en el registro de la marca

2.2.1 Personas individuales

Tanto las personas individuales como las Personas Jurídicas pueden ser titulares de un registro marcario en virtud que el Artículo 2 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “Toda persona individual o jurídica cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga. Además el Artículo 22 del mismo cuerpo legal antes citado establece: “La solicitud de registro de una marca contendrá: a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación; y cuando se habla de Representante Legal se esta refiriendo a las Personas Jurídicas”

2.2.2 Personas jurídicas

En la práctica es común que una persona jurídica colectiva sea el propietario de un registro marcario, siendo necesario que el representante legal deba presentar la solicitud del registro de una marca al Registro de la Propiedad Industrial según lo regulado en el Artículo 22 inciso b) de la Ley de Propiedad Industrial: “...*b*) lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica”.

2.2.3 Tercero autorizado por el titular

La Ley de Propiedad Industrial establece que una tercera persona pueda usar el registro marcario a través de un contrato de "*Licencia de Uso*". Estos contratos son los contratos típicos, nominativos no formales, en virtud que llenar cierto tipo de formalidades para que puedan surtir los efectos jurídicos deseados. "El contrato de licencia de debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada".

De la lectura del Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial, se infiere la facultad que tiene el titular de una marca para autorizar a una tercera persona que se aproveche de esta, o utilizar la fama adquirida durante el tiempo de uso. Son comunes las autorizaciones entre las grandes empresas comerciales, que han logrado posicionar sus marcas en los mercados internacionales, donde el hecho de usar una marca renombrada, es una características de garantía del producto que respalda la misma, pero dicha licencia de uso no se puede ceder ni otorgar sublicencias y no es exclusivo ya que el titular puede otorgar otras licencias, salvo si es exclusiva, y si la licencia esta inscrita, el licenciatarario podrá ejercer en nombre propio las acciones legales para proteger la marca, como si el fuera el titular.

2.3 Marcas no registrables

Las marcas no registrables, son aquellas que están comprendidas en los casos que estipula el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, claro que este es el concepto, y no su definición.

Se pueden definir las marcas no registrables, considerando los elementos de la marca en general, definiéndola de la siguiente manera: "Marca no registrable es todo signo, denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que no distingue un producto por razones intrínsecas o por derecho de terceros.

2.3.1 Marcas no registrables por razones intrínsecas

Las razones intrínsecas de una marca, son aquellos elementos cualitativos que la distinguen de las demás y que posibilitan la existencia de la misma en el ámbito de la propiedad industrial.

El Artículo 20 de La Ley de Propiedad Industrial señala diecisiete casos de inadmisibilidad por razones intrínsecas, por esta razón el Registro de la Propiedad Industrial siendo el encargado inscribir un registro marcario, tiene la facultad de inscribir o rechazar la inscripción, debiendo fundamentar sus resoluciones. Por considerarse de interés, a la presente investigación cito algunos incisos del Artículo antes mencionado. “Artículo 20. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas: “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
- c) Que consista en una forma que de una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique”.

Como se puede inferir de la lectura de los tres incisos del Artículo arriba mencionado, las razones intrínsecas, encuadran perfectamente en la definición de marca, contemplada en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, específicamente el inciso que se refiere a la distintividad. Ahora bien la distintividad es un elemento importante, pero también de importancia se deben considerar los siguientes:

Por ejemplo los incisos b) y c) hacen referencia a otro tipo de razones importantes por los cuales se puede registrar una marca. El inciso b) hace referencia a la imposibilidad de registrar como marca, algo que de por sí y comúnmente se usa, por ejemplo registrar una jarra, independientemente de su forma. El inciso c) hace referencia a registrar una marca, que establezca una ventaja funcional inexistente, por ejemplo anunciar un tónico rejuvenecedor, o lentes de rayos X.

En la práctica, se anuncian muchos productos que falsean la verdad, y que fácilmente podrían ser canceladas la marcas que amparan estos productos, pero este no es el tema central de la presente investigación, solamente pretendemos abordar las aristas que giran al tema central, como lo es, la cancelación de la marca por falta de uso, de tal manera que partiendo de lo general a lo particular, se obtendrá un mayor comprensión del problema planteado.

2.3.2 Agotamiento del derecho

El principio del agotamiento del derecho, devenido de la jurisprudencia alemana y posteriormente extendido a Europa opera como un límite al derecho exclusivo del titular del registro de marca. La doctrina distingue tres tipos de agotamiento: nacional, comunitario e internacional.

La legislación española, dejó establecido el agotamiento nacional al establecer que “El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso”, la Ley Comunitaria Europea en su Artículo 13.1 establece: “el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento”; por su parte la legislación cubana establece que “el registro de una marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la misma en relación con productos que legítimamente marcados, hayan sido

introducidos lícitamente en cualquier mercado con esa marca por él, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él, a condición de que los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro, u otro motivo legítimo que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos”.

El Guatemala se sigue la doctrina del agotamiento internacional de derechos, lo cual se encuentra regulado en el Artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, del Congreso de la República, en Guatemala, este tipo de agotamiento tiene ciertas ventajas si se toma en cuenta que ello estimula la competencia y limita los derechos exclusivos de determinados titulares de marcas. El agotamiento evita que los mercados se enmarquen y por tanto se restrinja el comercio, eliminando un posible monopolio sobre los precios de los productos.

“Artículo 37 del cuerpo legal antes citado establece: “ El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

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

Claro está, el principio del agotamiento del derecho aunque se encuentra íntimamente ligado a la facultad positiva de uso, como afirma el profesor Fernández Novoa en su libro

“derecho de marcas⁹” y a la puesta en venta del producto, no operará nunca cuando se trate de fijar un precio de reventa a los distribuidores pues el titular sólo puede fijar el precio de venta. El agotamiento del derecho como limitación a los derechos exclusivos de los titulares no opera cuando exista falsificación del producto en venta fuera del sistema de distribución, en los casos de los productos que requieren asistencia especializada, cuando se lesionen la calidad y prestigio de la marca o se afecte al consumidor.

⁹ Fernández Novoa Carlos, **Derecho de marcas**, pág. 5.

CAPÍTULO III

3. El uso de la marca

3.1 El uso efectivo de la marca

El uso de la marca, esta directamente relacionado con las actividades que desarrolla el empresario, para promocionar sus productos a través de los mecanismos idóneos que permitan comercializar los mismos. En otras palabras el uso de la marca se da cuando las mercancías son colocadas en el comercio a través de los canales adecuados.

Esta colocación en el comercio debe realizarse de forma continua y en la cantidad y modo que corresponda de acuerdo a la dimensión del mercado, la naturaleza del producto o servicio y la modalidad bajo la cual se realiza la comercialización.

El uso de la marca se fundamenta en la necesidad establecida por el derecho marcario, de garantizar que la marca honre la función que está llamada a cumplir, la cual es la de proteger los signos marcarios registrados mediante la identificación efectiva de los bienes y servicios a que ella se aplica; sí la marca no cumple con las funciones anteriormente descritas, puede correr el riesgo de ser cancelada.

El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados. Por ejemplo, se dice que la venta es el acto típico mediante el cual, la marca accede al mercado, siendo las cifras de venta el indicativo más sobresaliente para valorar el uso efectivo de la misma. Pues bien, dicho indicativo variará según el tipo de producto o servicio de que se trate, pues no es lo mismo la cantidad de ventas que realiza un establecimiento dedicado a comercializar automóviles de lujo, que otro dedicado a la venta y distribución de productos de limpieza y aseo personal, considerados como productos de consumo masivo. De igual forma, en un mismo sector comercial, pueden existir diferencias apreciables entre los agentes

económicos participantes, desigualdades en cuanto a su capacidad económica, e incluso mayor o menor éxito empresarial.

Si bien en algunos actos, como el de la sola publicidad del producto, tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen guatemalteco se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios, como verdaderos actos de comercio.

El Artículo 66 párrafo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República) no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coincide con la doctrina y la jurisprudencia de otros países desarrollados, en señalar como pautas en esta materia, las que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco; razón por la cual el uso de la marca no puede considerarse en base al volumen de ventas sobre la prestación de bienes o servicios que ampara dicho registro marcario, por el contrario debe relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Sí se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Todo lo anteriormente dicho, encuentra su fundamento en el párrafo quinto anteriormente citado, que dice: “Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no

alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciataria o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca”.

3.2 Uso por el titular de la marca

¿Quién debe usar la marca?

“El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, el que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente”.

El Artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial establece la inscripción y sus efectos. En el penúltimo párrafo del citado Artículo, se establece la titularidad de la marca, a través del certificado que el registro otorga al titular de la marca. Ahora bien el titular puede ser una persona individual o una persona jurídica, a esto se refiere la titularidad de regula la citada norma.

Que debe entenderse en cuanto al uso de la marca por el titular y que debe entenderse por uso del licenciataria. El uso de una marca por el titular cuando este fabrica y pone los productos en el mercado de forma directa, el uso de una marca por el licenciataria se refiere cuando el titular autoriza el uso del registro marcario otra persona.

La Ley de Propiedad Industrial establece: “El uso de una marca por parte de un o licenciataria o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca”.

La normativa anteriormente citada., está permitiendo que se pueda acreditar el uso de la marca a través de los medios indirectos de comercialización como lo son:

Ventas aisladas.

Contratos de distribución.

Contratos de suministro.

Como se observa la norma transcrita permite afirmar que lo verdaderamente relevante para los efectos de acreditar el uso de la marca, será la colocación de los productos en el mercado de acuerdo a su naturaleza, lo cual se podrá demostrar por el uso directo, o por el uso autorizado a un tercero. En el contrato de licencia de uso, el objeto del contrato en sí mismo, es permitir el uso de la marca para la venta de productos marcados por el licenciatario.

3.3 La importancia del uso de la marca

Es interesante hacer notar que el objetivo de cualquier empresario es registrar una marca para poder identificar los servicios y productos que ampara por medio del registro marcario, por medio de los cuales la empresa va a poder distinguirse en el mercado, y en este sentido, la marca desempeña un papel fundamental en la comunicación con los consumidores, pues con la marca se establece la calidad de el producto o servicio que ampara.

Es por esta razón que el registro de una marca por parte de una persona individual o jurídica implica el hecho que esta marca será utilizada para distinguir productos y servicios en el mercado, dejando claro que la inscripción de una marca debe utilizarse, porque de lo contrario se estarían inscribiendo marcas que no se utilizan, impidiendo que otras personas individuales o jurídicas inscriban estas marcas para usarlas de forma efectiva cumpliendo con el propósito de la existencia del Registro de Marcas.

3.4 Uso de la marca efectuado por un tercero

Establecer la utilización de la marca por un tercero, es algo simple de definir, pues no es más que la utilización del registro marcario, por otra persona autorizada por el licenciataro. Ahora bien establecer la licitud del tercero para usar la marca, es algo más complejo, puesto que esto tiene íntima relación con el agotamiento del derecho marcario y las limitaciones que tiene el titular de la marca sobre la misma. La presente investigación es un estudio jurídico doctrinario, por lo tanto está basada en el análisis de las diversas normas que componen la ley de Propiedad Industrial, en concordancia con los estudios doctrinarios que tienen relación con la misma, es por esta razón que se cita textualmente en el presente título, algunos Artículos y párrafos de estudios doctrinarios para tener una visión más amplia de lo que es el agotamiento del derecho marcario.

De conformidad con el Artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de una marca tiene ciertas limitaciones a su titular, estas limitaciones entran en la esfera de los derechos de una tercera persona, la cual tiene facultades otorgadas por la ley, a utilizar la marca de otro titular dentro de los parámetros establecidos en la ley.

“Artículo 36. Limitaciones al derecho sobre la marca: “El Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio..”.

En el párrafo citado anteriormente se establece claramente, como la ley faculta a una persona distinta del titular de la marca a utilizar esta. Ahora bien esta utilización no debe entenderse como pluralidad de titulares sobre la marca o copropiedad sobre su registro, lo que establece la ley son casos especiales en los cuales un tercero se aprovecha de la marca de otra persona.

3.5 Casos de uso imputable a un tercero

- A. En el supuesto de que un producto se encuentra colocado en el comercio por su titular, pero por ser un producto de consumo masivo, es distribuido por otros comerciantes, que necesitan atraer clientela a su negocio, el tercero puede escribir el nombre o dirección de los establecimientos mercantiles;
- B. Cuando varios productos son distribuidos por una misma persona (comerciante), necesita colocarlos en el mercado de una manera que atraiga clientela, puede colocar, “indicaciones o informaciones sobre, las características de su productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio”.
- C. En muchas ocasiones, los talleres automotrices, aparte de vender un buen servicio al cliente consumidor, venden productos relacionados con el servicio que prestan, por ejemplo: “el único que utiliza repuestos originales XXX”. Es permitido que el tercero utilice indicaciones o informaciones o sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios”.

En el párrafo anteriormente citado, la utilización no es absoluta, es limitativa, evitando causar confusión en el cliente consumidor, de tal manera que la ley establece que el uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre el origen de los productos o servicios.

3.6 El uso de la marca tolerado por el titular

Este tema tiene íntima relación con el agotamiento del derecho marcario tratado con anterioridad, se pueden mencionar las importaciones paralelas, las cuales se dan cuando un producto comercializado en Guatemala es también importado por una tercera persona, la cual ha pagado los impuestos que gravan el referido producto. El titular de la marca tolera el uso de la misma, en virtud que el producto amparado por este registro marcario ha cumplido con las formalidades legales administrativas, que establece la legislación guatemalteca para aprovecharse de una marca.

Así, por ejemplo: Un disco de la marca XXX comercializado en Guatemala por un licenciataria, también puede ser distribuido por una tercera persona que lo haya importado legalmente al país, en este caso el titular de la marca tiene que tolerar el uso de la misma, puesto que la utilización, en este caso, es permitida por nuestra legislación.

Sobre el tema de en cuestión, el doctor González Dubón¹⁰ hace una análisis del Artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, llegando a las siguientes conclusiones: “Establece claramente el citado Artículo que el titular de una marca registrada en Guatemala no puede ejercer el *ius prohibendi* contra la libre circulación de productos que lleven dicha marca “legítimamente” (entendiendo que el legislador quiso decir que, además que la marca sea legítima, el producto también deber serlo, ya que en la práctica podría ocurrir que los productos no genuinos o alterados, lleven la marca legítima, lo cual tipificaría una clara violación del derecho marcario y habilitaría la titular de la marca para ejercitar su derecho de prohibición); por lo tanto, el primer requisito que impide el ejercicio del *ius prohibendi* sobre la marca, es que tanto el producto como la marca sean legítimos.

¹⁰ González Dubón Aníbal, **Las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario**, pág. 15.

3.6.1 Carga de la prueba respecto del uso de la marca

“En su acepción común, la prueba es la acción o el efecto de probar; y probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación¹¹.

Con la anterior cita doctrinaria, se establece la amplitud que conlleva determinar el uso de la marca, derivado que la ley establece que la carga de la prueba corre a cargo del titular, el problema radica en establecer como probarlo, puesto que los medios de prueba en nuestra legislación son bastante amplios.

El Artículo 66 último párrafo de la Ley de Propiedad Industrial, regula la carga de la prueba y este Artículo establece: " La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente”.

En el caso que nos ocupa, el titular de un registro marcario, o la persona autorizada por este para defender su marca lo podrá hacer por cualquier medio de prueba establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el siguiente caso, la ley establece las pautas sobre las cuales el titular de la marca probará el uso. Ahora bien, estas pautas son de carácter adjetivo o procesal, por lo que falta determinar el elemento sustantivo, que se encuentra regulado en el Artículo 36 cuarto párrafo del la Ley de Propiedad Industrial, establece la colocación en el comercio los productos o servicios que ampara la marca. Este es el elemento sustantivo o formal, de la carga de la prueba, en virtud que los medios de prueba que señala la ley, son el canal por medio del cual el titular probará el uso del registro marcario. “La carga de la prueba supone un paso más adelante, tendiente a saber quien prueba: Cual de los sujetos que actúan en el juicio (el actor, el demandado, el juez) debe producir la prueba de los hechos que han sido materia de controversia”¹²

¹¹ Couture Eduardo, **Fundamentos del Derecho Procesal Civil y Mercantil**, pág. 18.

¹² **Ibid.** 240

CAPÍTULO IV

4 La propiedad intelectual

4.1 Antecedentes

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República y la derogada Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos no definen la Propiedad Intelectual. El Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, del Congreso de la República hace referencia a la creatividad intelectual aplicada a la industria y al comercio: “Artículo 1. Objeto de la Ley. Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual, que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal”.

Por otra parte la derogada Ley de Derechos de Autor en el Artículo 15 hace referencia a la protección de las obras, pero no define la propiedad intelectual, solo establece lo que la ley considera como tales (obras). En este orden de ideas, se hace necesario recurrir a la doctrina para intentar definir la propiedad intelectual y el campo de aplicación de la misma, de tal manera que la misma se nutre con las materias que abarca.

El doctor Edwin Melini define la Propiedad Intelectual como “las creaciones que tienen aplicación en el campo industrial, comercial o de la estética. Son consecuencia de la actividad creadora del hombre y, en una buena parte, producto de programas de investigación y desarrollo”.¹³

¹³ Melini, Edwin, **Aspectos doctrinarios y legales de la propiedad intelectual**, pág. 51

Se puede definir a la propiedad en un sentido amplio. En este sentido “Es la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades conexas. Ese concepto “Latu Sensu” del derecho en estudio, permite incluir en el objeto protegido a objetos incorporeales de diferentes órdenes: artísticos, comerciales, científicos industriales, técnicos, y literarios”¹⁴

4.2 Contenido de la propiedad intelectual

En el Convenio concluido en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en el cual se estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se precisó que, a los efectos del mismo, la propiedad intelectual comprendía dos ramas principales:

- A. La propiedad industrial (especialmente las invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen).
- B. El derecho de autor (especialmente las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales).

4.3 La propiedad industrial: Protege primordialmente, invenciones (patentes y modelos de utilidad), las marcas (marcas registradas o no en casos especiales de productos y de servicios) y diseños industriales, así como la represión de la competencia desleal. Los tres primeros ámbitos tienen ciertos rasgos en común, ya que se garantiza la protección de las invenciones, marcas y diseños industriales mediante derechos exclusivos de explotación, por tiempo determinado. La represión de la competencia desleal no sólo concierne a los derechos exclusivos, sino que se dirige contra cualquier acto de competencia contrario al recto uso en el ámbito industrial o comercial, por ejemplo en relación con la información confidencial (secreto comercial). La propiedad industrial también abarca la protección de las

¹⁴ Antequera Parilli, Ricardo, **Seminario Regional de la OMPI**. 1998, pág.12

denominaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen).

4.4 Derecho de autor y derechos conexos: Protege tradicionalmente, "obras literarias y artísticas", es decir las creaciones artísticas y literarias originales. Pero los sectores que abarcan estos derechos son más variados y entre ellos se encuentran los medios impresos, las artes, la música, las grabaciones sonoras y las películas, pero también las emisiones de radio y televisión, los programas informáticos, las bases de datos y otros tipos de obras multimedia.

La protección de propiedad intelectual está regulada por numerosos convenios internacionales (como los de París, Berna y Munich). Los correspondientes compromisos asumidos por algunos o todos los Estados Miembros están dando como resultado un cierto grado de normalización de las legislaciones nacionales en ámbitos específicos. Guatemala, como miembro de la Organización Mundial del Comercio ha tenido que armonizar la legislación nacional en distintos sectores para proteger de manera más eficaz la propiedad intelectual, cumpliendo con los compromisos derivados del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Artículo 162 de la Ley de Propiedad Industrial establece: "Sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para:

- a) Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial;
- b) Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta ley;
- c) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y

- d) Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en el reglamento respectivo.

Como se desprende de la lectura del Artículo arriba citado, el Registro de la Propiedad Intelectual es una entidad administrativa, encargada de hacer que se cumplan las disposiciones en materia de propiedad intelectual.

Como quedo establecido en los párrafos anteriores la Propiedad Intelectual comprende los Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Propiedad Industrial. La Propiedad Industrial a su vez regula lo relativo a las marcas, entre otras figuras, y es el Registro de la Propiedad Intelectual, la autoridad administrativa que vela por el cumplimiento de los derechos arriba mencionados. En este orden de ideas, es el Registro de la Propiedad Intelectual la autoridad encargada de cancelar el registro de una marca cuando proceda legalmente, con base a las atribuciones que la misma ley le confiere.

CAPÍTULO V

5. La cancelación de una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual

5.1 Concepto de cancelación administrativa

Tomando como referencia, las atribuciones del Registro de la Propiedad Intelectual así como los elementos de la marca, se define la cancelación de la siguiente forma: Cancelación: Es el acto administrativo por medio del cual una marca deja de operar legalmente, por el vencimiento de plazo del registro marcario, sin haber solicitado su renovación o por cancelación judicialmente declarada (el concepto es mío).

5.2 Elementos de la cancelación en el registro

A) El titular de la marca o la persona autorizada por este.

B) El Registro de la Propiedad Intelectual

C) El plazo o condiciones modificativas

5.2.1 El titular de la marca o la persona autorizada por este.

El titular de una marca adquiere este derecho, para por un tiempo determinado y no de forma vitalicia es por ello la ley contempla la renovación por un periodo igual.

5.2.2 El registro de la Propiedad Intelectual

Como quedo establecido es la autoridad encargada de cancelar un registro de marca, para esto se vale de los datos que en el mismo registro constan como lo es el registro de marcas, así deja regulado el Artículo 95 de la Ley de Propiedad Industrial dice: “El

Registro llevará y mantendrá por un medio adecuado, constancia de los documentos e inscripciones siguientes: a).; b) Registro de Marcas”.

5.2.3 El plazo o condiciones modificativas

En cuanto al plazo una marca que se registró tiene una vigencia determinada que al cumplirse y no renovarse en el tiempo establecido puede ser cancelado, pero existen otras circunstancias que provocan la cancelación de un marca; generalización de la marca, nulidad del registro legalmente declarada, falta de uso, entre otras, las cuales serán analizadas posteriormente.

5.4 Clases de cancelación

- A. Cancelación total
- B. Cancelación parcial

Podría entenderse este titulo como las diversas clases existentes, que motivan la cancelación de un registro marcario. La Ley de Propiedad Industrial determina las causales de extinción y solo menciona la cancelación por falta de uso. Pero en la práctica, el registro marcario se cancela cuando administrativamente ya no existe debido a su extinción por causa establecida en ley.

5.4.1 Cancelación total

Existe la posibilidad que un registro marcario, sea fraccionado en varios registros a la vez, como consecuencia de una defensa del titular para defender la marca, pero podría suceder ninguno de los productos que ampara la marca se encuentren en el comercio, razón por la cual el registrador, a solicitud de parte interesada, y en virtud de autoridad judicial, cancelará totalmente la marca.

5.4.2 Cancelación parcial

La cancelación parcial ocurre cuando, igual que en el caso anterior, existe pluralidad de registros marcarios, pero no todos los productos que ampara la marca han sido utilizados, solo una parte se encuentra dentro del comercio, entonces el Registro de la Propiedad cancelará los registros que no se encuentren en uso en el comercio, fomentando con esto el libre comercio e industria.

“Cuando la falta de uso, sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de productos o servicios respectivos eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado” Artículo 66 párrafo tercero Ley de Propiedad Industrial.

5.5 Causas de cancelación del registro marcario en la legislación guatemalteca.

- A. Cancelación por vencimiento del plazo
- B. Cancelación por solicitud del titular
- C. Cancelación por generalización de la marca
- D. Cancelación por sentencia ejecutoriada de tribunal competente
- E. cancelación por falta de uso

5.5.1 Cancelación por vencimiento del plazo

Dentro de las causales de extinción que contempla la legislación guatemalteca, y legislaciones de países centroamericanos, se encuentra el vencimiento del plazo para el cual fue inscrita la marca. En Guatemala el plazo es de diez años. La Ley de Propiedad Industrial regula la “caducidad”, en cuanto a que legislador quiso dar a entender la prescripción de los derechos sobre la marca, por el transcurso del tiempo, y debe renovarse porque dará motivo a la cancelación.

Con el término “caducidad” y no de “cancelación”, el legislador esta garantizando los derechos de propiedad y de defensa consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Si bien es cierto, la caducidad opera de pleno derecho, esta debe ser declarada de oficio o sea a través de una resolución emanada del Registro de la Propiedad Intelectual y a solicitud de parte, en este caso cualquier persona con legítimo interés puede pedir la cancelación por caducidad de la marca.

5.5.2 Cancelación por solicitud del titular

La Ley de Propiedad Industrial la define como cancelación voluntaria, y en tal sentido el Artículo 64 de la Ley de Propiedad Industrial dice: “El titular de un registro marcario, podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación del mismo o restringir su uso solo a determinados productos que ampara”. Por ser una renuncia de derechos, el legislador contempló que la solicitud que se presente al registro, debe contener legalización notarial de firma.

5.5.3 Cancelación por generalización de marca

La Ley de Propiedad Industrial, contempla la cancelación de una marca por generalización de la misma. De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, una marca se generaliza cuando la misma se convierte en nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

“Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica”.

Para ilustrar el párrafo anterior, en Guatemala se han dado muchos casos en los cuales una marca se generaliza. Una de estos es la famosa marca “FLIT”, un producto alemán que distinguía a un insecticida. Con el correr del tiempo, el público consumidor no

requería insecticida de determinada marca, sino que pedían “FLIT”, por querer decir insecticida. Este es uno de los antecedentes más conocidos en Guatemala de lo que es la generalización de la marca.

Necesariamente para que se de la llamada generalización deben concurrir ciertos elementos, como lo son:

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

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

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

5.5.4 Cancelación por sentencia ejecutoriada de tribunal competente

Concepto:

Para Couture sentencia es “Como acto, la sentencia aquella que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento. Como documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal, que contiene el texto de la decisión emitida”¹⁵.

La Ley de Propiedad Industrial se refiere a la cancelación por sentencia ejecutoriada emanada de tribunal competente. De esta premisa surgen dos supuestos

¹⁵Couture, **Ob. Cit.**, pág. 277.

fundamentales a saber: Por una parte, la sentencia ejecutoriada, y por el otro cual es el proceso y tribunal que deberá conocer la cancelación. Sentencia ejecutoriada, es la sentencia definitiva que el juez dicta para decidir el fondo del litigio que le ha sido sometido a su consideración, depurada todas las cuestiones procesales. En otras palabras, es la sentencia que no se encuentra pendiente de ningún recurso.

La Ley de Propiedad Industrial señala las causales de extinción de la marca y no de cancelación por sentencia, pero se debe entender que para cancelar el registro de una marca es necesario iniciar un proceso (demanda), aportando los medios de prueba idóneos, que concluyan con una sentencia, que no tenga pendiente de recurso (sentencia ejecutoria). En necesario establecer cual es Juez competente para conocer la acción de cancelación y que tipo de proceso deberá iniciarse. El Artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial dice: “La acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo se obtuvo en contravención de lo dispuesto en los Artículos 20 y 21 de esta ley, respectivamente. Si el registro se obtuvo en contravención a lo dispuesto en el Artículo 20, o si el registro ha sido obtenido de mala fe, este adolecerá de nulidad absoluta y en consecuencia será revocable en cualquier tiempo. En este caso la acción de nulidad se planteará ante un juez de primera instancia del ramo civil, por la Procuraduría General de la Nación cuando afecte intereses del Estado o por cualquier persona que se considere afectada.

Si la demanda se fundamenta por violación a lo dispuesto en el Artículo 21, el registro será anulable. La acción respectiva sólo puede ser planteada por el perjudicado o por el afectado en el asunto. El que se haya presentado oposición contra el registro, no es obstáculo para el ejercicio de esa acción, salvo que el caso hubiere sido resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Como se puede inferir de los párrafos anteriores el tribunal competente para conocer la acción de cancelación de una marca por falta de uso, es un juzgado de primera instancia civil., la vía procesal adecuada para obtener la cancelación de un registro marcario, el procedimiento del juicio oral de conformidad con lo que señala el Artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial que dice: “Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitaran de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante lo dispuesto en este Artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley, que de lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje”.

5.5.5 Cancelación por falta de uso.

La cancelación por falta de uso, se da cuando a solicitud de cualquier persona interesada se solicita la cancelación del registro de una marca, cuando la marca no se ha usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. (Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial).

5.6 Tratados internacionales ratificados por Guatemala en materias de Propiedad Intelectual relacionados con la cancelación de las marcas.

- A. Convención de Washington
- B. Acuerdo sobre aspectos de derecho internacional relacionados con el comercio.
- C. Convenio de París

- Convención de Washington

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial es el producto de la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica reunida en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en febrero de 1929. Es por ello que, a la misma se le conoce también como la "Convención de Washington de 1929¹⁶".

La Convención se refiere a la "Protección Marcaria y Comercial", la que además de contemplar la protección de las marcas y nombres comerciales, regula lo relacionado con las falsas indicaciones de origen y procedencia geográficas y la competencia desleal, estableciendo normas encaminadas a castigar la utilización de falsas indicaciones de origen o actos lesivos a la competencia legítima.

- Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

El acuerdo sobre los aspectos de derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), constituye el anexo 1C del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, concertado el 15 de abril del año 1994, y entró en vigor el 1 de enero del año 1995, este es un acuerdo comercial multilateral que fue firmado con la finalidad de reducir las distorsiones y obstáculos del comercio internacional; tomando en consideración la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurar que las medidas y procedimientos destinados a hacerlos respetar no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

Este Acuerdo comprende los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia; así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual; provee normas y principios adecuados relativos a la existencia,

¹⁶ Castellanos Howell, Alvaro, **La protección marcaria y comercial**, pág. 21.

alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio; así como medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales; además pone al alcance de los países signatarios procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y soluciones multilaterales de las diferencias entre los gobiernos.

En el campo de la administración, el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC): a) añade obligaciones generales relativas a los procedimientos para adquirir o mantener derechos de propiedad intelectual y para asegurar que no obstaculice la protección exigida por el acuerdo citado evitando dificultades de procedimiento innecesarias; y b) prevé obligaciones para asegurar que los titulares de los derechos puedan ejercer los derechos de propiedad intelectual de manera efectiva, y que los procedimientos de ejercicio de los derechos no creen obstáculos al comercio legítimo. Ello incluye la obligación de disponer de ciertos recursos, incluyendo mandamientos, indemnizaciones, embargos y medidas provisionales; que las autoridades encargadas de la aplicación reúnan ciertos requisitos, y que se establezcan medidas en frontera y sanciones penales por la falsificación de marcas y la piratería en materia de derechos de autor.

En el campo de las marcas, el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) contiene:

- a) Obligaciones adicionales, en particular, respecto de los tipos de signos que pueden elegirse para protección, el registro de marcas de servicio, los derechos mínimos en virtud de un registro, y protección adicional para las marcas notoriamente conocidas.
- b) Complementa las disposiciones sobre competencia desleal del Convenio de París exigiendo prohibiciones adicionales, con el objetivo de asegurar tal protección,

sobre el uso por terceros en una manera contraria a las prácticas comerciales honestas de información no divulgada que se mantenga secreta y que posea valor comercial debido a su carácter secreto, y pruebas de verificación sometidas a los gobiernos como condición para obtener la aprobación de comercialización de ciertos productos químicos farmacéuticos y agrícolas.

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue concluido en 1883, completado por un protocolo interpretativo en Madrid, España en el año 1891; revisado en la ciudad de Bruselas en el año 1900, en Washington en el 1911, en la Haya en el 1925, en Londres en el año 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en el 1967 y fue enmendado en el año 1979.

El Convenio de París establece normas comunes a seguir por los países que conforman la unión, además estipula que un inventor debe ser mencionado en todo caso como inventor de su obra. En el Convenio de París se aplica a la Propiedad Industrial de forma más amplia, tomando en consideración las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones del Convenio de París pueden dividirse en tres categorías principales, a saber: El trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes.

En lo que se refiere al trato nacional, el Convenio de París estipula que cada estado contratante tendrá la obligación de extender la protección a los miembros de otros estados signatarios de la misma forma que a sus nacionales. Los nacionales de otros estados que sean contratantes o signatarios tendrán derecho a esta protección siempre que residan o tengan sus establecimientos industriales o comerciales en países que pertenezcan a la unión.

En lo referente al derecho de prioridad, todos los nacionales de los países que formen parte de la unión tendrán derecho de un plazo, que será de doce meses con relación a las patentes y de seis meses con respecto a las marcas, para que a partir de la solicitud de registro de la marca, nombre o patente en un país signatario, soliciten su registro en cualquiera de los países de la unión, dicho registro será considerado como si hubiese sido hecho en la misma fecha que el primero. Con relación a las marcas el Convenio de París expresa que si una marca ha sido registrada en su país de origen, el resto de países de la unión deberán negar el registro a cualquier marca que constituya una reproducción, traducción o imitación de cualquier símbolo de una marca previamente registrada.

CAPÍTULO VI

6. Cancelación de la marca por falta de uso, a partir de noviembre del año dos mil cinco

6.1 Análisis jurídico de la ley de propiedad industrial

La Ley de Propiedad Industrial constituye una clara expresión sobre la nueva visión comercial de una globalización y apertura comercial en la cual se libera de todo obstáculo a la libre distribución de bienes y servicios. Esta ley es una respuesta clara a esas exigencias internacionales que pretenden uniformar la legislación protectora de la propiedad intelectual, así como de brindar una tutela jurídica a este bien tan importante para el sector empresarial. Guatemala ha suscrito tratados internacionales, relacionados con la propiedad industrial, así mismo es miembro de la Organización Mundial del Comercio y como tal se encuentra obligada a velar porque la legislación interna se encuentre en consonancia con la legislación internacional en lo que a comercio se refiere. Como consecuencia de esto, la Ley de Propiedad Industrial, esta adecuada a los tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual.

Desde que entró en vigencia La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, del Congreso de la República existen varias marcas que podrían estar en riesgo de ser canceladas, si estas no se han usado en un periodo de cinco años anteriores, como lo establece el Artículo 66 de la citada ley. Existen ciertas aristas del tema que deben ser analizadas, puesto que al parecer la norma es clara, pero observando detenidamente se puede advertir que la ley se presta para varias interpretaciones y malos entendidos. En ese sentido está orientada nuestra investigación, en determinar si realmente se hará efectiva la norma contemplada en el Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial.

6.2 Efectos de la cancelación de una marca por falta de uso

El Artículo (66) de la Ley de Propiedad Industrial establece, la posibilidad de cancelar un registro marcario cuando no ha sido usado por el transcurso de cinco años contados a partir de la fecha de su registro. En este sentido la legislación aplicable, es la ley vigente y no la derogada, en virtud que los derechos nacidos al amparo de una ley anterior a la actual (Ley de Propiedad Industrial) subsisten y los nacidos con posterioridad, se encontraran dentro de la normativa de la ley actual, ya que de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley no tiene efecto retroactivo. Para tener una clara visión del problema se analizan los párrafos importantes del Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, para establecer las posibles consecuencias, que se originan al no usar una marca antes de vencido el plazo para ello.

El Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial dice “Cancelación por falta de uso de la marca: “A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente”.

En el párrafo que antecede la ley no establece, si el uso debe ser continuo o puede interrumpirse por laguna circunstancia. Pareciera ser que hay una imprecisión en la construcción del Artículo, puesto que el verbo rector, en este caso es la palabra “durante” (durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación.), a mi criterio debió haberse sustituido por la expresión “durante los cinco años ininterrumpidos”, de tal manera que en este caso el orden de los factores si altera el

producto, que es en este caso la posible cancelación de una marca por falta de uso, en virtud que de lo contrario pueden darse ciertas contingencias a saber: Si el registro marcario no ha sido usado en cuatro años con trescientos sesenta días, por ejemplo, y es empezando a usarse en los siguientes cinco días restantes al vencimiento de los cinco años, toda acción de cancelación que se entable será nula.

Aunque parezca un ejemplo alejado de la realidad, se puede decir que: Quizá no se de el plazo de cinco años como mencioné en el párrafo anterior, pero la gran cantidad de personas y especialmente las empresas transnacionales, cuyo objetivo es monopolizar el uso de la marca, de tal manera que, si bien es cierto, la ley consagra el derecho de propiedad, la ley vigente no favorece en nada a las personas que pretendan comerciar y usar efectivamente un registro marcario. Analizando el segundo párrafo del citado Artículo, se concluye que el legislador dejó el camino abierto para favorecer el monopolio sobre la marca, por la forma en que esta redactado el Artículo citado.

“Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación” (Artículo 66 segundo párrafo Ley de Propiedad Industrial).

Como se desprende de la lectura del párrafo anterior, la marca que no esta siendo usada, todavía puede iniciar su uso después de concluido el periodo de cinco años que establece la ley. El título del presente capítulo es, “los efectos de la cancelación de una marca por falta de uso, pero, ¿es posible solicitar la cancelación de un registro marcario?, tomando en consideración el candado legal que el legislador le puso a la norma, la respuesta es “probablemente si”, pero la persona interesada en pedir la cancelación tendrá que probar sus pretensiones, de lo contrario, no será posible la cancelación del registro de esa marca en particular.

6.3 Efectos derivados de la ley.

Serán consecuencia del contenido de la sentencia. En este orden de ideas, el interesado acciona y el titular se defiende, puesto que sobre él recae la carga de la prueba.

“La carga de la prueba en cuanto a demostrar el uso, de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.

El Artículo 185, de la Ley de Propiedad Industrial establece los efectos, que se darán, una vez el titular de un registro marcario haya sido vencido en juicio.

Como efectos de la cancelación de una marca por falta de uso importantes:

- A. Que los productos amparados por un registro marcario que ha sido cancelado, sea retirado del mercado sin indemnización, de tal manera que evite causar más daño a los productos de las personas que pretenden inscribir y usar efectivamente un registro marcario. La Ley de Propiedad Industrial se refiere a estas medidas, cuando hay competencia desleal, es importante señalar que una vez se declara la cancelación de un registro marcario, este registro no debe continuar funcionando, porque sería ilegal, siendo un acto de competencia desleal.
- B. Que una vez se dicte la sentencia, el Juez que declare la cancelación de un registro marcario, puede iniciarse acciones tendientes a retirar los productos del mercado. El Juez ordenará “disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones”. Artículo 185 de la antedicha ley.

- C. Que los productos amparados con un registro de marca cancelado, no pueden ingresar al mercado nuevamente.

Cuando se declara el comiso de productos amparados por un registro marcario cancelado, es consecuencia de haber declarado primero su cancelación y posteriormente o dentro de la sentencia que declare la cancelación del registro de marca, se atribuyen actos de competencia desleal, en tal virtud el juzgador ordenará “disponer que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios”. Artículo 185 de la citada ley.

Estos son los efectos más importantes que se pueden dar al momento de ser cancelado el registro de una marca.

6.4 Medios legales de defensa del titular del registro marcario

De conformidad con el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala que regula el principio del derecho de defensa, nadie puede ser condenado, sin haber sido, citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En este orden de ideas al titular de un registro marcario le asiste el derecho de defensa consagrado en nuestras leyes y también el derecho de propiedad sobre la misma, consagrado en la ley.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, la carga de la prueba (uso de la marca) corresponderá al titular de la marca el cual puede valerse de cualquier medio de prueba estipulado en la ley. Los medios de prueba en este caso son los estipulados en el Artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil (Declaración de la parte, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba, presunciones).

Estas pruebas la doctrina denomina pruebas tasadas, porque la ley le hace saber al Juez de antemano, el valor probatorio que el juzgador le debe otorgar para resolver el fondo del asunto a determinar sobre las cuales se aplicarán estas pruebas, a mi manera de ver estas son el género y la especie sería acreditar el uso de la marca a través de los medios indirectos de comercialización, ventas aisladas, contratos de distribución, contratos de suministro.

Lo verdaderamente relevante para acreditar el uso de la marca, será la colocación de los productos en el mercado de acuerdo a su naturaleza, lo cual se podrá demostrar bien por el uso directo, bien por el uso autorizado a un tercero. En nuestra legislación, todo abogado litigante sabe que los medios de prueba son demasiado amplios aún siendo prueba tasada. En tal virtud, si bien es cierto que la carga de la prueba corre por cuenta del titular de la misma, este (el titular) fácilmente puede acreditar un “uso aparente”, con el propósito de evitar la cancelación de la marca. Como se señala con anterioridad, son las grandes compañías las que tienen registradas varias marcas que no son usadas, pero la capacidad económica de las mismas les permite defender el registro de la marca a cualquier costo, con tal de evitar que esta sea cancelada. Como consecuencia de lo anterior, la persona que pretenda cancelar un registro marcario, deberá tener la misma o mejor capacidad económica que el titular de la marca, para lograr su cancelación. Por otra parte el Artículo 66 párrafo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial dice: “se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional”.

Y el mismo Artículo en su párrafo sexto dice, “no se cancelará una marca por falta de uso cuando la falta de uso, se debiera a motivos justificados, se reconocerán como tales

las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca”.

6.5 Quien inicia el proceso de cancelación de una marca

Como consecuencia lógica de ser un bien mueble la marca, esta sujeta a los estatutos relativos a la propiedad, el proceso de cancelación lo puede iniciar cualquier interesado o bien el licenciatario de otra marca que establezca que el registro de la marca sujeta a cancelación, atenta contra el de él. “Salvo expresa estipulación contractual en contrario, el licenciatario exclusivo podrá promover las acciones judiciales establecidas en esta ley con el objeto de proteger sus derechos como tal” (Artículo 179 Ley de Propiedad Industrial).

“En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá promover la acción con motivo de una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo o pacto en contrario”. (Artículo 180 Ley de Propiedad Industrial).

6.6 Constituye la pluralidad del registro un monopolio.

Este es, es a mi criterio un punto medular, en los sistemas latinoamericanos en relación al derecho de propiedad. En la mayoría de las legislaciones del mundo, y en especial la guatemalteca, se ha hecho una exageración del derecho de propiedad, olvidando intencionadamente, que la exageración de este derecho favorece los monopolios, y no favorece en nada la libertad de comercio e industria que tanta falta le hace a nuestro país. Un claro ejemplo de las figuras monopólicas se encuentra en el Artículo 33 de la Ley de

Propiedad Industrial en el Artículo 33 el cual de una manera legal favorece el monopolio sobre una marca.

“División del registro. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el mismo, a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios amparados por el registro inicial, aunque correspondan a la misma clase. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial, así como la vigencia del registro objeto de división.

La solicitud de división será resuelta favorablemente por el registro si la solicitud la formula el titular o su representante, con firma legalizada por notario, detallando específicamente los productos o servicios amparados por cada registro fraccionario y acompañando los comprobantes de pago de las tasas respectivas.

En virtud de la división, el registro procederá a cancelar la inscripción originaria y a efectuar tantas inscripciones nuevas como registros fraccionarios resulten de ella, en los que se transcribirán los derechos de terceros que aparezcan en la inscripción original. Cada uno de los registros fraccionarios deberá identificarse con un número distinto, pero en la inscripción deberá hacerse referencia al registro original. El Registro extenderá al titular de la marca, un certificado por cada uno de los registros fraccionarios”.

Como se puede apreciar en el Artículo anterior, nuestra legislación favorece fácilmente la división de un registro, cuestión que para una empresa grande es de mucha utilidad, pero también a su vez favorece la situación monopólica de una marca que mencioné al principio de esta exposición. Creo conveniente, mientras no se presente otra solución, que para evitar que el registro pueda ser dividido, habilitar un registro solo para un producto determinado, evitando con esto, favorecer el monopolio sobre la marca. En países industrializados, donde priva la buena fe y no el abuso de derecho, como en el nuestro, la división de un registro marcario si funciona adecuadamente, pero

lamentablemente en nuestro sistema, este tipo de normas son utilizadas para abusar del derecho de propiedad.

6.7 Entidad encargada de cancelar el registro de una marca

6.7.1 El Registro de la Propiedad Intelectual

En Guatemala el Registro de la Propiedad Intelectual es el encargado de cancelar un registro marcario, en el caso de que este haya caducado, puesto que la ley establece que la caducidad opera de pleno derecho. Este es el único caso en el cual el Registro de la Propiedad Intelectual tiene plenas facultades para llevar a cabo la cancelación del registro marcario. Es lamentable que en nuestro medio sea demasiado tardado el proceso de cancelación de una marca por falta de uso, puesto que solo un juzgado de primera instancia del ramo civil es el facultado para cancelar el registro marcario y que el procedimiento se inicie únicamente a solicitud de cualquier persona interesada.

6.7.2 Juzgados del ramo civil.

Para cancelar una marca por falta de uso, los juzgados de primera instancia del ramo civil son los competentes; cuando una marca no se use durante cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación, para el efecto la ley dice:

“Competencia. Los juzgados de ramo civil son competentes para conocer de las acciones civiles o mercantiles promovidas de conformidad con lo establecido en esta ley, salvo que se establezcan y organicen juzgados con competencia especial para conocer de tales materias” (Artículo 181 Ley de Propiedad Industrial).

Tomando como referencia el Artículo arriba mencionado, el Registrador de la Propiedad Intelectual, no podrá cancelar un registro de marca si el titular de la misma no ha sido citado, oído y vencido en juicio, ya que se vulneraría el derecho de defensa, ya que el

registrador no puede actuar de oficio. La Ley de Propiedad Industrial debió contemplar que fuera el Registrador de la Propiedad Intelectual el que tuviera facultades para iniciar las acciones para cancelar el registro de una marca dándole audiencia al titular de la marca y así no se violará el principio constitucional de derecho de defensa.

El procedimiento para el ejercicio de la acción para cancelar una marca por falta de uso es de acuerdo con el procedimiento del juicio oral establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil y se emplazará como tercero a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en el registro de conformidad con los Artículos 182 y 183 de la Ley de Propiedad Industrial.

6.8 La necesidad de cancelar una marca por el registro de la propiedad intelectual

En otras legislaciones, como la legislación colombiana, es el Registro la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad encargada de cancelar una marca por falta de uso, cumpliendo ciertos requisitos que exige la legislación de aquel país. Este procedimiento es novedoso y favorece el tráfico mercantil y sería algo muy positivo que nuestros legisladores emitieran una ley como la colombiana, para que el Registro de la Propiedad Intelectual tuviera facultades para cancelar el registro sobre una marca, previa audiencia al titular de la marca, para no violar el derecho de defensa.

El proceso de cancelación de una marca por no uso en Colombia se inicia con la presentación de una demanda, la cual una vez es admitida se notifica al demandado, para que éste dentro de los sesenta días (60) siguientes a la notificación, haga valer sus derechos acreditando las pruebas que considere pertinentes, contestada la demanda de cancelación, la Superintendencia de Industria deberá pronunciarse sobre si cancela o no la marca. La decisión que se produzca en uno u otro sentido será susceptible de los recursos de Reposición y Apelación, estos recursos que sólo serán exitosos en la medida de que exista un error por parte de la administración, en cuanto a la apreciación de la prueba sobre el uso

de una marca. Este proceso es de naturaleza objetiva, es decir se prueba o no se prueba el uso de la marca.

Como se ha venido haciendo referencia durante la realización de la presente investigación es necesaria la reforma a la Ley de Propiedad Industrial vigente con el objeto que sea el Registro de la Propiedad Intelectual el encargado de iniciar el procedimiento de cancelación de una marca por falta de uso, pues se ha establecido durante la investigación de campo realizada, que a la fecha contando desde el mes de noviembre de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Intelectual no ha recibido o ha tenido conocimiento sobre alguna solicitud cancelación de una marca por falta de uso, tal como se establece con el oficio que se adjunta a la presente investigación, así mismo tampoco en los juzgados de primera instancia del ramo civil se ha presentado alguna demanda solicitando la cancelación de una marca por falta de uso, según investigaciones realizadas en los distintos juzgados de primera instancia del ramo civil de la ciudad de Guatemala.

La Ley de Propiedad Industrial entró en vigencia el uno de noviembre del año dos mil, por lo que el plazo para iniciar los trámites de una cancelación de una marca por falta de uso principió en el mes de noviembre del año dos mil cinco.

6.9 Atenta la cancelación de una marca contra el derecho de propiedad en Guatemala.

El derecho de propiedad, es un derecho consagrado en casi todas las legislaciones del mundo occidental, este derecho garantiza a los ciudadanos, la posibilidad de disfrutar de la adquisición de los bienes (propiedad). Como de todo es sabido, el derecho de propiedad ha sido objeto de un sin numero de malas interpretaciones por parte de las personas que detentan el poder económico en nuestro país. Son estas personas las que coartan la libertad de la industria y comercio que tanto pregonan, a través de favorecer leyes tendientes a crear monopolios, evitando con esto una competencia real y efectiva en el mercado guatemalteco.

El Estado de Guatemala, contrario a lo que se piense, es un Estado débil, manejado por empresas monopólicas feudales, que no dejan que haya una real competencia y demanda de productos y servicios. Estos entes son los que argumentan que se esta violando el derecho de propiedad, cuando existe un proyecto de ley o una reforma a alguna ley que vulnera sus intereses monopólicos feudales. En este orden de ideas, la redacción y puesta en vigencia de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, del Congreso de la República si bien es cierto, es una ley innovadora, carece de mecanismos que faciliten la cancelación de una marca por falta de uso. Es posible que la normativa se haya estructurado de esta manera, para no atentar contra el derecho de propiedad, pero por la forma en que están redactados los Artículos referentes a la cancelación de una marca no atenta esta figura contra el derecho de propiedad.

CONCLUSIONES

1. La Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República), es una respuesta a los requerimientos internacionales para estandarizar las normas relacionadas con el comercio, en respuesta a las necesidades de los comerciantes y ciudadanos por una efectiva tutela de los derechos relacionados con la propiedad intelectual.
2. La cancelación de una marca por falta de uso, es una figura jurídica que puede ser aplicable, si se hacen reformas a la Ley de Propiedad Industrial, que faciliten el trámite de cancelación, en caso contrario, los efectos a partir de noviembre de dos mil cinco, serán negativos para el comercio e industria de Guatemala, en virtud que la cancelación de la marca por falta de uso no surtirá los efectos deseados.
3. En el sistema guatemalteco, se ha exagerado el derecho de propiedad, especialmente los medios de defensa del titular de un registro marcario, olvidando intencionalmente, que la exageración de este derecho favorece los monopolios, y no ayuda en nada la libertad de comercio e industria que tanta falta le hace a nuestro país.
4. La Ley de Propiedad Industrial, presume la propiedad de una marca por una persona individual, aunque en la práctica es común que las marcas sean propiedad de sociedades, que poseen varias marcas.

RECOMENDACIONES:

1. Es necesario que el Congreso de la República reforme la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República), especialmente el segundo párrafo del Artículo 66, el cual regula lo relativo a la causa de la cancelación por falta de uso de una marca.
2. La Ley de Propiedad Industrial debe regular mecanismos procesales que faculten al Registro de la Propiedad Intelectual, cancelar una marca, sin necesidad de que sea declarada por un Juez de Primera Instancia Civil, ya que ésto retarda o imposibilita la cancelación de una marca, en el sentido que sea el Registro de la Propiedad Intelectual el encargado de dar inicio a la cancelación de una marca por falta de uso, dándole audiencia al titular para que aporte los medios de prueba en caso desee oponerse a la cancelación del registro marcario.
3. Es necesario que el Congreso de la República suprima de la Ley de Propiedad Industrial el Artículo 33, el cual regula lo relacionado con la división de un registro de marca, ya que ésto favorece los monopolios sobre la misma y evita el uso real del registro marcario, por personas realmente interesadas.
4. Es necesario que el Registro de la Propiedad Intelectual fije un mecanismo para tener control de las marcas registradas que no se usan, en virtud que a la fecha el Registro de la Propiedad Intelectual no tiene control de las marcas registradas sin usarse.
5. Que el Registro de la Propiedad Intelectual regule un mecanismo en el cual cada titular de un registro marcario informe cada inicio de año que la marca inscrita se usa efectivamente, en caso de incumplimiento se le imponga una multa.

6. El inicio del procedimiento para cancelar una marca por falta de uso, que lo realice el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitud de parte interesada sin intervención de juez del ramo civil.
7. Que el procedimiento para cancelar una marca por falta de uso, lo realice el Registro de la Propiedad Intelectual de oficio.
8. El Registro de la Propiedad Intelectual debería ser el facultado para cancelar un registro marcario dándole audiencia al titular para no vulnerar el principio constitucional de derecho de defensa, evitando con ello la demora como sucedería al hacerlo ante un juzgado del ramo civil

ANEXO



REGISTRO DE
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
GUATEMALA



Guatemala, 23 de marzo 2006

Señor
OSCAR HUMBERTO GÓMEZ CORONADO
Presente

Respetable Señor Gómez Coronado:

Me dirijo a usted respetuosamente, a fin de dar respuesta a su solicitud presentada con fecha 10 de marzo del presente año, que luego de hacer una búsqueda en la base de datos de esta Institución, ha dado como resultado que hasta la presente fecha no existe antecedente alguno de Cancelación de Licencias por falta de Uso, de conformidad con lo que establece el artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial.

Sin otro particular, me suscribo de usted respetuosamente;

Atentamente;

Licda. Flor de María García Díaz
Sub-Registrador Sustituto
Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía

BIBLIOGRAFÍA

- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **Seminario Regional de la OMPI**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1981.
- BAYLOS CARROZA, Hermengildo. **Tratado de derecho industrial de propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de competencia económica**. Madrid, España: Ed. Civitas, S.A. Madrid, 1990.
- BENDAÑEZ GUERRERO, Guy José. **Curso de derecho de propiedad industrial**. Nicaragua: Ed. Hispamer, 1990.
- BREVER MORENO, Pedro. **Tratado de marcas y comercio**. 2a. ed.; Madrid, España: Ed. Civitas, S.A. Madrid, 1979.
- CHAVANNE, Albert Y JACQUES BURST, Jean. **Derecho de la propiedad industrial**. Madrid, España: Ed. Civitas, S.A. Madrid, 1998.
- COUTURE, Eduardo. **Fundamentos del Derecho Procesal Civil y Mercantil**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1980.
- CASTELLANOS HOWELL, Alvaro. **La protección marcaria y comercial**. Guatemala: Ed. P&L 1990.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Derecho de marcas**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1990.
- GONZÁLES DUBÓN, Aníbal. **Las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1993.
- MZ. WEINSTEIN, Roberth. **La propiedad intelectual**. Madrid, España: Ed. Motecorvo, 1999.
- MELINI, Edwin **Aspectos doctrinarios y legales de la propiedad intelectual**. Guatemala: Ed.; P&L 1990.
- OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales**. Buenos Aires Argentina: Ed. Heliasta, 1981.
- OTERO LASTES, José Manuel. **El modelo industrial**. Madrid, España: Ed. Motecorvo, 1977.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. Madrid, España: Ed. Motecorvo, 1994.

PIEDRASANTA LLARENA, Berta Leticia. **La pérdida de los derechos sobre la marca por el no uso, a la luz de la legislación nacional e internacional**. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala: 1997.

POLI, Iván. **El modelo de utilidad**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Depalma, 1982.

Legislación:

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

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

Código Procesal Civil y Mercantil, Congreso de la República, Decreto Número 107-1995.

Código de Comercio, Congreso de la República, Decreto Número 2-70 1970.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París Francia: 1,883.

Convención de Washington, Estados Unidos de América: 1929.

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, España: 1891.

Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías. 1995.