

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

TITULARIDAD Y USO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN GUATEMALA



MARÍA PILAR RAMÍREZ ARGUETA

Guatemala, noviembre de 2007

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

TITULARIDAD Y USO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN GUATEMALA



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

Por

MARÍA PILAR RAMÍREZ ARGUETA

Previo a conferírsele el grado académico de
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de
ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, noviembre de 2007

**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. Dimas Gustavo Bonilla
Vocal III: Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez
Vocal IV: Br. Hector Mauricio Ortega Pantoja
Vocal V: Br. Marco Vinicio Villatoro López
Secretario: Lic. Avidán Ortiz Orellana

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

PRIMERA FASE:

PRESIDENTE: Lic. Luis Efraín Guzmán Morales.
VOCAL: Lic. Álvaro Hugo Salguero Lemus.
SECRETARIO: Licda. Gloria Leticia Pérez-Puerto.

SEGUNDA FASE:

PRESIDENTE: Lic. Ronan Roca Menendez.
VOCAL: Lic. Marvin Estuardo Aristides.
SECRETARIA: Lic. Juan Carlos Godínez Morales.

RAZÓN: <<Únicamente la autora es responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis>>. (Artículo 43 del normativo para la elaboración de tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala).

Msc. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
Abogado y Notario
12 calle "A" 3-54 zona 1,
Ciudad de Guatemala

Guatemala,
26 de septiembre de 2007.



Licenciado
Marco Tulio Castillo Lufín
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria.

Licenciado Castillo Lufín:

Me refiero a su providencia, en donde me designa como asesor del trabajo de tesis intitulado **"TITULARIDAD Y USO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN GUATEMALA"**, presentado por la estudiante **MARÍA PILAR RAMÍREZ ARGUETA**.

1. En primer término, manifiesto que luego del estudio de mérito, puedo concluir que el trabajo indicado reúne los requisitos de forma y fondo que requiere el Normativo para la elaboración de tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

2. Es meritorio indicar, que la estudiante Pilar Ramírez, nos muestra un estudio novedoso y de interés para aquellos estudiantes y profesionales que se interesan por el área del Derecho Privado, área que debe ser puesta en mayor análisis e investigación en nuestra Facultad, en vista de algunos adelantos que han mostrado ciertas Universidades privadas del país, y siendo como es, que el *Alma Mater* por mandato constitucional y su trayectoria histórica, debe ser la pionera del pensamiento científico, reflexivo y crítico de las estructuras jurídicas, políticas y económicas de Guatemala, resalto la importancia del trabajo de tesis desarrollado por Pilar Ramírez, quien incursiona con la técnica y bibliografía apropiada en el ámbito privado del Derecho.

Msc. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
Abogado y Notario
12 calle "A" 3-54 zona 1,
Ciudad de Guatemala



3. El trabajo desarrolla los antecedentes históricos de las marcas, su proceso de creación y clasificación doctrinaria y legal, así también muestra ejemplos ilustrativos para el mejor entendimiento de su trabajo. Además, realiza un estudio sobre lo que son las marcas de certificación, para concluir la esencia de esta tesis, que constituye la *Titularidad y Uso de las Marcas de Certificación en Guatemala, haciendo una propuesta de una marca de certificación a nivel estatal para el aumento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, ubicándola* en su aspecto dual, nacional e internacional.

Al Agradecer la oportunidad de haber participado como asesor de este trabajo de tesis, OPINO favorablemente para que se proceda al nombramiento del revisor de la misma y se continúe con el trámite que manda el cuerpo normativo de tesis de esta Facultad.

"Id y enseñad a todos"


Msc. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
ABOGADO Y NOTARIO
COLEGIADO No. 6895

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

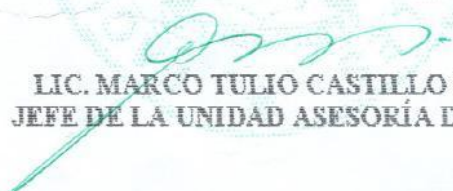
Ciudad Universitaria, Zona 12
GUATEMALA, C. A.



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veintisiete de septiembre de dos mil siete.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) RAFAEL GODÍNEZ BOLAÑOS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante MARÍA PILAR RAMÍREZ ARGUETA, Intitulado: "TITULARIDAD Y USO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN GUATEMALA".

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 el Examen General Público, el cual dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estimen pertinentes".


LIC. MARCO TULLIO CASTILLO LUTÍN
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS

cc.Unidad de Tesis
MTCL/sllh



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



1676

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
JORNADA MATUTINA
COORDINACIÓN ACADÉMICA

Guatemala,
2 de octubre de 2007



Licenciado Marco Tulio Castillo Lutín,
Jefe de la Unidad de Tesis,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de San Carlos de Guatemala,
Ciudad Universitaria.

Licenciado Castillo Lutín:

Me refiero a la providencia de mi designación como revisor del trabajo de tesis intitulado "TITULARIDAD Y USO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN GUATEMALA" que presentó a consideración de la Unidad de su digno cargo la estudiante **MARIA PILAR RAMIREZ ARGUETA**, con el objeto de rendir el dictamen solicitado en los términos siguientes:

1) Antes de referirme al tema de fondo, le informo que por haber participado desde el inicio de la investigación por consultas que me hizo la autora, partimos de la revisión del tesario del CIJUR y no aparece ninguna tesis de licenciatura que desarrolle este aspecto del campo jurídico marcario.

La elaboración del trabajo continuó con mi participación eventual desde la formulación del tema, preparación del plan y desarrollo de la investigación, así como pláticas con el asesor de la tesis. Después de revisar el informe final y al concluir mi función de revisor, considero -salvo mejor opinión técnica en contrario-, que se ha cumplido la regulación contenida en el artículo 32 del normativo aplicable a los trabajos de graduación en el grado de licenciatura de nuestra Facultad.

2) En cuanto al tema objeto de la tesis, la autora procedió a efectuar las últimas correcciones, también eliminó algunos aspectos y agregó otros, como resultado de la aparición de más información, pues como es de nuestro conocimiento al igual que el derecho comercial, el derecho marcario evoluciona al ritmo dinámico del mercado, sobre todo materia de libre competencia.

EDIFICIO S.2. SEGUNDO PISO, OFICINA 206, CIUDAD UNIVERSITARIA, ZONA 12,
GUATEMALA, GUATEMALA, C. A. TEL-FAX 24769927
derechojmsac@gmail.com





1676

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
JORNADA MATUTINA
COORDINACIÓN ACADÉMICA



Todo lo anterior, en consonancia con las tendencias políticas modernas que tratan de evitar la polarización y los extremos, buscando una tercera vía que nos conduzca al bien común.

La marca de certificación de calidad, permite que dentro de la libre competencia los titulares asuman la responsabilidad social de su propio control, mediante normas privadas de calidad y aplicando controles propios, para lograr que quienes deseen ingresar en el mercado se sujeten a esos usos y prácticas sin obligarlos coactivamente, sino mediante su libre convicción que le permita acreditarse entre los consumidores, algo que ahora comprendemos, no lo puede lograr el mercado mediante la simple emisión de leyes.

En Guatemala, el Ministerio de Educación ya dio el primer paso en la certificación de calidad de sus servicios administrativos. Ojalá pronto llegue el día en que se certifique la calidad de la enseñanza con la participación del Estado, los estudiantes, maestros y padres de familia, y nos acerquemos al ideal del servicio público, general, total, permanente, de calidad y eficaz. Otro tanto deberá obtener el Instituto Guatemalteco de Turismo, con la participación del Estado, de los empresarios y de los consumidores. Creo que la autogestión es la clave para lograr esos objetivos.

Aunque atrasados frente a la cultura jurídica mundial, nuestro medio jurídico cada vez se moderniza y ejemplo de esa búsqueda constante e inquieta son nuestros jóvenes alumnos que como Pilar buscan temáticas importantes y de impacto para nuestra sociedad, que deben ser continuamente estudiados y desarrollados como una especialidad.

EDIFICIO S-2, SEGUNDO PISO, OFICINA 206, CIUDAD UNIVERSITARIA, ZONA 12,
GUATEMALA, GUATEMALA, C. A. TEL-FAX 24769927
derechojmusac@gmail.com





1676

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
JORNADA MATUTINA
COORDINACIÓN ACADÉMICA



Guatemala no escapa a este fenómeno económico con implicaciones políticas, sociales, culturales y naturalmente al final, jurídicas y debe adaptarse al nuevo orden. Sin embargo, en el caso de estudio, los principios aplicables son los del derecho comercial y desde el punto de vista jurídico, el Estado deja de intervenir para asumir su papel subsidiario. En ese sentido se orienta la tesis de la estudiante **Ramírez Argueta** y resultó tan lógico para ella, que tanto el asesor como el revisor no tuvimos necesidad de insistir en este aspecto, pues como futura abogada sabe manejar con precisión los principios que fundamentan a cada rama y materia del derecho, en este caso el área privada y específicamente la comercial y marcaria.

El tema es nuevo para nuestro medio jurídico. En el medio comercial se conoce y se aspira a obtener marcas de certificación. En el medio oficial se inicia su estudio, como resultado de la presión del medio empresarial. Afortunadamente el sector oficial únicamente debe intervenir cuando se trate de los procedimientos registrales y en custodia del orden público y la seguridad jurídica. No obstante, el Ministerio de Economía ya hizo la lectura de la importancia del tema y da los primeros pasos para facilitar la creación, uso y registro de este tipo de marcas tan importantes para que Guatemala logre los estándares de calidad que ahora se exigen en el mercado mundial en el que ya decidimos involucrarnos aunque con mucha desventaja.

Pilar aborda el tema de tal manera, que al desarrollarlo logra armonizar el desintervencionismo del Estado en cuanto a las reglas y usos del mercado, en lo que se refiere a los grandes comerciantes y, por el otro sector, la función orientadora y facilitadora de ese mismo Estado ante los pequeños y medianos empresarios, proponiendo que se les ofrezca los instrumentos legales pertinentes y el registro, para lograr certificaciones que les permitan entrar con menos desventaja en el mercado internacional y espero que pronto, en el mercado nacional que ya debe exigir calidad en lugar del simple precio.

EDIFICIO S.2, SEGUNDO PISO, OFICINA 206, CIUDAD UNIVERSITARIA, ZONA 12,
GUATEMALA, GUATEMALA, C. A. TEL-FAX 24769927
derechojmsac@gmail.com





1676

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
JORNADA MATUTINA
COORDINACIÓN ACADÉMICA



El trabajo ilustra abundantemente el tema marcario y puntualiza con eficiencia lo relacionado con las marcas de certificación. Creo que se ha logrado una guía adecuada y que indudablemente Maria Pilar tratará de perfeccionar durante la continuación de sus estudios camino al doctorado, como egresada que es de nuestra Jornada Matutina y Dios mediante, como futura certificadora de calidad.

Con base en lo anterior, **opino favorablemente** para que se autorice la impresión de la tesis denominada "TITULARIDAD Y USO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN GUATEMALA" presentada por la bachiller MARIA PILAR RAMIREZ ARGUETA, para que sea discutida y defendida en su examen público de graduación profesional.

"Id y enseñad a todos"

Rafael Godínez Bolaños
ABOGADO Y NOTARIO
COLEGIADO 1,925

Rafael Godínez Bolaños
Colegiado 1925
Docente-Investigador



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES
Ciudad Universitaria, Zona 12
Guatemala, C.A.



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, once de octubre del año dos mil siete.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante MARÍA PILAR RAMÍREZ ARGUETA, Titulado TITULARIDAD Y USO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN GUATEMALA, Artículo 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



DEDICATORIO

A DIOS

Por ser la luz que guía cada uno de mis pasos.

A PAPÁ MINCHO

Por ser la persona que más extraño en el mundo. A quien le dedico todos los triunfos de mi vida, se que desde el cielo, es la persona mas orgullosa por todas mis metas alcanzadas.

A MIS ABUELITOS

A quienes llevo siempre en mi corazón y en mi mente.

A MIS PADRES

No puedo más que agradecerles por el apoyo incondicional que me han brindado, porque sin ustedes, no seria la persona que soy y la persona que quiero llegar a ser, por haberme dado la oportunidad de crecer en un hogar unido y formar esas bases sólidas que caracterizan a la familia Ramírez Argueta.

A MIS HERMANAS

Olguita y Anita, por estar a mi lado en todo momento, estoy segura que este apoyo que nos hemos dado las tres, seguirá el resto de nuestras vidas.

A MI FAMILIA

Por cada uno de sus deseos, todos ellos fueron un estímulo para alcanzar mi metas, en especial a mi tía Licenciada Rosa María Ramírez Soto,

por ser el ejemplo de un ideal de mujer profesional.

A MI MAESTRO

Lic. Rafael Godínez Bolaños, por compartir su sabiduría y enseñanzas de vida haciendo de mi una persona más humana y racional. Gracias por hacer de la Universidad un hogar en el que se convive con principios y valores de solidaridad, éticos y espirituales.

A LA JORNADA MATUTINA

Por ser mi casa de estudio, en donde me formé como la profesional que anhele llegar a ser, en donde se me inculcó el amor al Derecho y el deseo de superar en la vida profesional los obstáculos que se presentan por defender la carrera.

A LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA

Orgullosamente egresada de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

A MIS AMIGOS

Porque hay principios y valores que fundamentan nuestra amistad. Cada uno de ustedes forma parte de mi vida. GRACIAS.

ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	i
 CAPÍTULO I 	
1. Las marcas.....	1
1.1. Antecedentes históricos.....	1
1.2. Definición doctrinaria de marca.....	6
1.3. Características esenciales de las marcas.....	7
1.3.1. Las marcas deben ser distintivas.....	7
1.3.2. La marca debe ser especial.....	8
1.3.3. La marca debe ser novedosa.....	8
1.3.4. La marca debe ser lícita.....	9
1.4. Función de las marcas.....	12
1.4.1. Función de distinción.....	12
1.4.2. Función de protección.....	13
1.4.3. Función de indicación de procedencia.....	14
1.4.4. La función social o de garantía de calidad.....	16
1.4.5. Función de propaganda.....	17
1.5. El sistema de las marcas.....	17
1.6. Características en la creación de marcas.....	18
1.7. Clasificación doctrinaria de las marcas.....	20
1.7.1. Por los signos que las componen.....	20
1.7.1.1. Nominativas.....	20
1.7.1.2. Innominadas.....	20
1.7.1.3. Tridimensionales.....	21
1.7.1.4. Mixtas.....	21
1.7.2. Por su relación con otras marcas.....	21
1.7.2.1. Principales.....	21
1.7.2.2. Derivadas.....	22
1.7.3. Por su actividad empresarial.....	22

CAPÍTULO II

2. Marcas de certificación.....	45
2.1. ¿Qué es una marca de certificación?.....	45
2.1.1. Definición de marcas de certificación en la legislación guatemalteca.....	49
2.1.1.1. Marca.....	49
2.1.1.2. Certificación.....	49
2.1.1.3. Productos y servicios.....	50
2.1.1.4. Calidad.....	51
2.1.1.4.1. Evolución histórica del concepto de calidad.....	51
2.1.1.5. Sistema de calidad.....	53
2.1.1.6. Norma de calidad.....	54
2.1.1.7. Titular.....	54
2.2. Características de las marca de certificación.....	54

CAPÍTULO III

3. Legislación nacional e internacional.....	57
3.1. Convención de paría sobre la propiedad industrial.....	57
3.2. ADPIC.....	59
3.3. Clasificación de NIZA.....	61
3.3.1. Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.....	61
3.4. Guatemala.....	66
3.5. Estados Unidos.....	71
3.6. México.....	73
3.7. Centro América.....	75
3.8. Sur América.....	81
3.9. Europa.....	84

CAPÍTULO IV

4. Titularidad y uso de las marcas de certificación.....	87
4.1. Registro de la propiedad industrial.....	87
4.2. Sistema nacional de calidad.....	91
4.3. Marcas de certificación utilizadas en Guatemala.....	94
4.3.1. Normas de calidad.....	94
4.3.1.1. ISO.....	94
4.3.1.1.1. Estructura de la organización.....	95
4.3.1.1.2. Nombre de la organización.....	95
4.3.1.1.3. Clasificación de las normas ISO.....	96
4.3.1.2. Normas ISO 9000.....	99
4.3.1.2.1. Contenido de la serie ISO 9000.....	101
4.3.1.3. La comisión electrotécnica internacional.....	102
4.3.1.4. COPANT tecnológico.....	102
4.3.2. Marcas de certificación.....	103
4.3.3. Las marcas de certificación en Guatemala.....	105
4.3.4. Propuesta para creación de marca de certificación.....	111
4.3.4.1. ¿Cómo se podría estructurar?.....	111
Conclusiones.....	113
Recomendaciones.....	115
Bibliografía.....	117

INTRODUCCIÓN

Los signos o señales distintivos, son los medios diferenciadores de bienes o servicios que ha utilizado el hombre desde la antigüedad para identificar determinados productos; es imposible establecer una época específica de inicio de utilización de estos signos. En el ámbito comercial podemos establecer que el uso de estas señales distintivas tuvo su auge en la revolución industrial a finales del siglo XIII e inicios del siglo XIX.

En aquel tiempo, la economía basada en el trabajo manual fue remplazada por otra dominada por la industria y manufactura de maquinaria. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles, el desarrollo de los procesos del hierro y poco a poco abarcó la mayoría de los productos que se pudieran comercializar y que interesaran a la colectividad adquirir. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril.

Este fenómeno industrial trajo consigo la necesidad de expandir el mercado del comercio local, al comercio internacional; al producir en masa, los fabricantes se enfrentaron con dos grandes necesidades, la primera, crear empaques o medios de conservación que facilitara el traslado de la mercancía a los diferentes puntos de distribución, y la segunda, encontrar la forma en que los consumidores confiaran en los productos que ellos ofrecían, utilizando todos los medios para familiarizar la calidad de estos productos con los que se producían en las diferentes localidades.

La creación de empaques que pudieran conservar los productos trae apegada la necesidad de crear signos o señales que diferenciaron a un producto de diferentes especies y posteriormente que ayudara a la diferenciación de un producto de determinada fábrica de otra. Es allí donde inicia la utilización en masa de las marcas en los productos y la competencia entre fabricas para atraer a la

mayor cantidad de consumidores, utilizando como estandarte la calidad del productos.

El signo distintivo se convierte no solo en un signo diferenciador, si no que en una garantía. Al abrirse las barreras arancelarias entre los estados, se ve la necesidad de utilizar mecanismos idóneos para implementar estándares de calidad semejantes, para satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de consumidores. Al someter estos productos o servicios a mecanismos para establecer su calidad, obtienen como resultado de su aprobación, por parte del sistema de acreditación o certificación, el derecho de utilizar otro signo diferenciador, que establece que determinado producto o servicio cumple con todos los requisitos de producción, superando todas las pruebas requeridas para la aceptación de su acreditación. Este signo distintivo es conocido como marca de certificación o de garantía, por la finalidad que cumple de garantizar que determinado producto o servicio es de calidad total.

En el presente trabajo, luego de abordar en los primeros capítulos la doctrina marcaria y el derecho marcario internacional, se propone el procedimiento y el perfil de lo que debería ser la creación de marcas de certificación de calidad, tan necesaria en la situación actual del comercio global en el que se inserta Guatemala, sin otra alternativa provocando el aislamiento y la pérdida de oportunidades de desarrollo económico público y privado.

Para la realización del presente trabajo se recopiló información de forma directa con las instituciones a nivel nacional e internacional relacionadas con la materia, se utilizaron los métodos inductivo, deductivo-analítico y comparativo. Se emplearon las técnicas bibliográficas, documentales, de análisis y de contenido.

CAPÍTULO I

1. Las Marcas

1.1. Antecedentes históricos

Las marcas tienen su origen en la antigüedad. En Grecia se utilizaban para distinguir objetos artísticos, así mismo existió una colonia griega llamada Sibaris, famosa porque sus habitantes gastaban grandes cantidades de dinero en los lujos más exagerados, los manjares más sofisticados hacían parte integrante de sus comidas, por lo anterior, los cocineros Sibaritas tenían derecho a patentar sus platos especiales conservando el monopolio en la elaboración de los mismos por un año, pudiendo de esta manera ahorrar lo obtenido por la preparación de los platillos de su exclusividad.

En Roma también se distinguían artículos diarios y se identificaba al autor de los mismos, para que pudiese cobrar honorarios por los servicios realizados, así mismo, se protegían el derecho de los autores por parte de la ley Civil, de alcance territorial y solamente por su aspecto netamente patrimonial.

Posteriormente, con el transcurso del tiempo y con la llegada de la Edad Media, las marcas y patentes eran patrimonio de los gremios, muchos fueron los nombres con los que se llegaron a distinguir las corporaciones y Gremios medievales, Artes, cofradías, fraternidades, etc.

De tal manera que se obligaba utilizar un signo distintivo para los productos de cada corporación o gremio, para protección del consumidor en cuanto a calidad, pudiendo apreciarse de manera clara que en esta época de la historia empieza a tener un aspecto importante una de las funciones primordiales de la marca como lo era identificar la calidad y así individualizar el producto o servicio al cual se aplica.

Siguiendo con la edad media se puede afirmar que en efecto los inventos y los procedimientos pertenecían al gremio y sus secretos eran guardados con extremo celo por todas las personas pertenecientes al mismo, una característica especial de la época era que los secretos se compartían entre todos los que pertenecían al gremio, no eran exclusivamente de una sola persona, es decir, podemos afirmar que existía solidaridad, compañerismo, sentido comunitario y ayuda mutua.

Posteriormente con el origen del nacimiento del pensamiento Renacentista, que se contrapone con los Gremios y Corporaciones, y que al contrario de ellos fomentaba el individualismo, las marcas y patentes aparecen en Italia en el siglo XV, generando así un acontecimiento importante para el derecho comercial, dentro de estas asociaciones existía una "marca general o colectiva" para todo el gremio y "marcas individuales" para sus componentes, dichas marcas constituían la garantía de calidad, y el honor de esa época, eran más bien signos distintivos de las personas que de las cosas y de hecho con frecuencia consistían en el nombre de la persona o del gremio en cuestión, al desaparecer los Gremios las marcas colectivas desaparecen volviendo nuevamente a aparecer en el derecho actual.

Uno de los primeros beneficiarios de las marcas y las patentes, fue Brunelleschi (1377-1446), famoso Arquitecto y escultor de nacionalidad italiana, a quién se le atribuye la invención de la perspectiva mecánica, quién obtuvo la exclusiva por tres años de un invento suyo relacionado al transporte fluvial de mercancías.

En Italia, y más exactamente en las islas de Sicilia y Cerdeña, existió la costumbre de adherir un signo sobre determinado objeto mediante la aplicación de un hierro ardiendo, lo que se conoció como marca de fuego, utilizado especialmente para identificar al propietario de animales y evitar una confusión con otros y en caso de sustracción la reivindicación frente a terceros.

De igual forma, a partir de la invención de la imprenta en 1455, se inició propiamente el ciclo de los monopolios y privilegios que favorecían especialmente a los editores, entre estos privilegios se encuentra el que concedió por el lapso de 15 años el Senado de Venecia, a Giovanni d'Spira en el año de 1469 para editar las cartas de Cicerón y Plinio.

En el año de 1474, se sancionó la primera norma sobre esta materia en la que se incluyó el derecho a reclamar la paternidad, se exigió la utilidad industrial, se fijó la duración en diez años y se estableció como obligatoria su explotación, a Galileo Galilei se le reconoció una patente en 1594.

La Revolución Francesa intentó acabar con las marcas, al llevar la libertad de comercio hasta sus últimas consecuencias, pero pronto las protestas se hicieron presentes y obligaron a los poderes públicos a dictar leyes protegiendo la propiedad de las marcas de la siguiente manera:

- En Francia en el año de 1857.
- En Inglaterra en el año de 1862.
- En Estados Unidos en el año de 1870.
- En Alemania en el año de 1874.
- En Argentina en el año de 1876.
- En España en el año de 1878.

En la Edad Moderna, a raíz de la Revolución Industrial, es cuando la marca adquiere su función actual. Con la producción en masa, aparecen las falsificaciones y las primeras leyes al respecto en los países de Europa Occidental, que contemplan el registro de las marcas y su posible anulación.

En 1883 se celebró el Convenio de París, el más antiguo y más importante (hasta el acuerdo trip's) tratado para la protección de la propiedad industrial, el cual posee siete textos diferentes y puede definirse como un tratado Internacional

abierto y de duración indefinida cuyo objeto radica en constituir una unión ente la totalidad de los países miembros que tiene el carácter de persona jurídica internacional dotada de una estructura administrativa con presupuesto y mecanismos de financiación.

Así mismo, se establece en el convenio de París un cuerpo normativo común para todos los estados miembros relativos a ciertos aspectos de la propiedad industrial que definen niveles mínimos de protección y seguridad jurídica para los titulares de los derechos pertenecientes a la Propiedad Industrial dentro del ámbito internacional.

Los países miembros y participantes del convenio de París acordaron, constituyeron y adoptaron una clasificación común de Productos y Servicios para lo relativo al registro de marcas, llevada a cabo el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, en ginebra el 13 de mayo de 1.977 y modificado en ginebra el 28 de Septiembre de 1979, mediante esta clasificación se agruparon los productos o servicios que podían ser registrados, dividiéndolos en diversas clases de acuerdo a sus características.

La primera edición de la clasificación de Niza fue publicada en 1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992 y la séptima en 1996, en el año 2002, entro a regir la Octava edición de la clasificación de Niza, mediante la cual se reestructuro la clase 42 y se crearon las nuevas clases 43, 44 y 45, el empleo de la clasificación de Niza es obligatorio no solamente para el registro nacional de marcas en los países miembros del arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas efectuado por la OMPI, para los registros ante la Organización Africana de la propiedad Intelectual OAPI.

Se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el año de 1967 para promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo,

mediante la Conferencia de Estocolmo. En 1974 se transformó en un organismo Especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y recibió el mandato de administrar los asuntos de propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de la Naciones Unidas. Hoy es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

En el año de 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) la cual incluye a 145 países y su sede está en Ginebra, Suiza, su finalidad radica en impulsar e imponer un conjunto cada vez más amplio de políticas en materia de comercio, inversiones y desregulación.

Así mismo, este acuerdo de creación de la OMC contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS, por sus siglas en inglés que viene a ser el más importante en materia de propiedad industrial y marcas desde el convenio de París, establece un nivel mínimo de protección que cualquier país supera fácilmente mediante la expedición de nuevas normas ó aplicando las ya existentes que reconozcan una mayor protección al titular del derecho.

Desde que fue suscrito el Acuerdo ADPIC, se inició la implementación gradual de los compromisos que se plasmaron con dicho Acuerdo, el cual ha abarcado aspectos legislativos en institucionales en todas las áreas de propiedad intelectual, incluyendo el derecho marcario, establece principios básicos para la protección de la propiedad intelectual; normas o estándares mínimos de protección; disposiciones de observancia; disposiciones para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual; y un mecanismo de prevención y solución de diferencias. Es decir, el Acuerdo no trata de armonizar leyes, simplemente provee un nivel internacional mínimo para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

1.2. Definición doctrinaria de marca

En la actualidad existen varias definiciones doctrinarias de marcas, a continuación se harán referencia algunas de ellas que se considera abarcan elementos esenciales para la estructuración de una propia definición.

El autor Hermenegildo Baylon Corroza, define las marcas como: “Signo destinado a individualizar, los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer q sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerados en su individualidad; si no en cuanto a ejemplares de una serie. Lleva, pues, una identificación numeral, viniendo a decir que el designado es uno más de todos los productos o todos los servicios que se distinguen con la misma marca”.¹

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial, establece que: “Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.”²

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es: “un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores”.³

¹ Baylos Corroza, Hermenegildo, **Tratado de derecho industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la competencia Desleal**, pág. 29

² Sistema de Referencia Sobre Comercio Exterior. **Diccionario de Términos de Comercio**, http://www.sice.oas.org/Dictionary/IP_s.asp (Guatemala 8 de junio de 2007)

³ Aldame Pellecer, Adolfo. **Acceso a las marcas**, <http://www.wipo.int/trademarks/es/> (30 de marzo de 2007)

El autor Rafael Muñiz Gonzáles, en su libro titulado Marketing en el siglo XXI establece que: “la marca no es un mero nombre y un símbolo, ya que, actualmente, se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. Esto se debe, en gran medida, a que se está pasando desde la mera comercialización de productos hacia la necesidad de comunicación empresarial y, dentro ésta, el paso desde la transmisión de los aspectos materiales del producto al énfasis en sus aspectos inmateriales y emocionales. Esto se debe principalmente a la saturación de los mercados, a la necesidad de expresión personal y social a través de las marcas y a la necesidad de dirigir productos a segmentos cada vez más específicos”.⁴

La Universidad Carlos III de Madrid, España, en su curso interactivo de Marketing, establece que la marca es: “En cuanto a su finalidad, el modo principal de identificar un producto y diferenciarlo formalmente de los demás; es, además, un instrumento de protección legal frente a posibles usos por terceros”.⁵

Tomando como referencia las anteriores definiciones, podemos establecer que la marca, es un signo, señal, nombre, diseño o combinación de ellos, utilizado en el comercio como una herramienta estratégica que tiene como finalidad, identificar, individualizar, diferenciar, proteger o garantizar legalmente frente a posibles usos de terceros, productos y servicios de determinada empresa.

1.3. Características esenciales de las marcas

1.3.1. Las marcas deben ser distintivas

La propia definición de marca establece que una de las características y finalidades primordiales de los signos distintivos es distinguir la marca de las otras

⁴ Muñiz Gonzalez, Rafael. **Marketing en el Siglo XXI**. <http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html> (30 de marzo de 2007)

⁵ Rivera Camino, Jaime. **Curso Interactivo de Marketing On-Line**, <http://www.uc3m.es> (28 de marzo de 2007)

que se encuentren dentro del mercado, para facilitar la identificación de un determinado producto. Existen reglas sobre la condición distintiva de las marcas, que son establecidas en forma general por la doctrina, la jurisprudencia y la legislación; por ejemplo, tenemos el principio de que una marca debe diferir suficientemente de las otras, para no crear confusión y no incurrir en competencia desleal.

1.3.2. La marca debe ser especial

Al referirnos la especialidad de la marca es importante establecer que si bien debe de ser la identificación un elemento esencial, la originalidad se encuentra estrechamente ligada, siendo este otro elemento fundamental en la marca, ya que de esto depende que llame la atención del consumidor.

La especialidad también conlleva a que la marca no debe de ser de una simplicidad reconocida por el consumidor.

Por insuficiencia de originalidad no son aptos para constituir marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas mas sencillas.

La marca también resulta especial por se identificador de un determinado producto en relación a la especie sobre la cual se realizó la inscripción.

1.3.3. La marca debe ser novedosa

Esta característica es esencial en una marca, una marca solo puede emplearse siempre y cuando no este inscrita otra igual o similar, la novedad es una característica que sin la cual no existe la marca.

La novedad significa que el signo escogido para ser idóneo, no debe ser comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora.

1.3.4. La marca debe ser lícita

La licitud de la palabra, figura, o signo que se adopte como marca, debe obedecer al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto. Esta regla general de orden público a que esta sujeta la validez de la marca, es propia de la marca y no de la industria a la que se destina, la marca es independiente al uso que se le quiera dar, por lo que no se puede decir que una marca puede ser declarada ilícita cuando los elementos que la componen no lo son, pero el producto en el que se está implementando sí lo sea.

La legislación nacional aplicable a las marcas, Decreto 57-2000 del Congreso de la República establece en sus Artículos 20 que requisitos examina el Registro de la Propiedad Intelectual, para establecer que marcas son inadmisibles para su inscripción por razones intrínsecas, estableciendo que: “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 dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- d. Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;
- e. Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su

- variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;
- f. Que consista en un simple color aisladamente considerado;
 - g. Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
 - h. Que sea contrario a la moral o al orden público;
 - i. Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
 - j. Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;
 - k. Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo dos de esta ley;
 - l. Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema o sigla, de cualquier Estado, o los emblemas, denominación o abreviación de denominación de cualquier organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
 - m. Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;
 - n. Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
 - o. Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

- p. Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y
- q. Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.”

En el Artículo 21, el mismo cuerpo normativo establece lo siguiente: “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:

- a. Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;
- b. Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;
- c. Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;
- d. Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se

- acreditare la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;
- e. Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
 - f. Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;
 - g. Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y
 - h. Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”

1.4. Función de las marcas

Dentro de las finalidades de las marcas encontramos que su existencia se origina para el cumplimiento de determinadas funciones, por lo que se procederá a explicar brevemente algunas de las funciones doctrinarias básicas que caracterizan a las marcas en general, para el autor español David Rangel Medina,⁶ de acuerdo con la doctrina, existen las siguientes funciones de la marca que son:

1.4.1. Función de distinción

Esta función también es tomada como característica inherente a las marcas en general, pero como función se puede establecer que dentro de las finalidades de las marcas se encuentra el poder diferenciar un producto de otro de similar especie o calidades, y esto lo logramos a través de un signo distintivo que se va a relacionar directamente con el producto, al mencionar la relación directa, nos referimos al grado de identificación que une a un producto o servicio con su signo distintivo, no nos referimos a que necesariamente la marca que se utilice tenga que incluir características propias al servicio o producto que se va a comercializar.

⁶ Rangel Medina, David, **Tratado de Derecho Marcario**, pág. 58.

Esta función la encontramos dentro de nuestra normativa relacionada a la materia, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en el Artículo 4, cuando hace referencia dentro de la definición de 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”; en el Artículo 20 inciso a) del mismo cuerpo normativo se establece que: “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(...)”.

En el Artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial dentro del concepto marca establece: “que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular.”

De los Artículos mencionados podemos establecer que la función distintiva es de mucha importancia a tal punto que una marca que no tenga suficiente aptitud distintiva, no podrá ser inscrita, recordemos que la finalidad es poder hacer que el consumidor pueda diferenciar un producto del otro, sin tener confusión alguna.

1.4.2. Función de protección

El propietario de una marca en el momento de obtener el documento que acredita la titularidad de la misma, obtiene una protección que le otorga el Estado a través de la institución competente, en el caso de Guatemala, el Registro de la Propiedad Intelectual, el cual otorga una patente a la persona individual o jurídica que tramita la inscripción de una marca, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la ley, esta protección tiene vigencia de diez años, la cual da

derecho al uso exclusivo de la marca por el titular, pudiendo este renovar el periodo de forma continua en el momento del vencimiento del plazo, las veces que considere apropiada para la finalidad de sus objetivos.

1.4.3. Función de indicación de procedencia

Esta función se encuentra directamente relacionada con la función distintiva, la procedencia de determinado producto dentro del mercado produce seguridad al consumidor, lo que da origen a la adquisición del mismo por parte de los consumidores, es una función de carácter intrínseca, al ser el adquirente quien se deja llevar por el producto o servicio que desea adquirir, tomando en cuenta el origen del mismo, el cual se identifica claramente en la respectiva marca. Por ejemplo si nosotros tenemos un producto A que se identifica con un girasol, el cual se encuentra dentro del mercado con diez años de anterioridad a un producto B que se identifica con una rosa, el cual se encuentra dentro del mercado con un año de antelación, la procedencia del producto A del girasol es mayormente conocida por los consumidores que las rosas del producto B, por lo que la mayoría de consumidores por el tiempo que llevan cada uno en el mercado optaran por la de origen confiable del producto A.

Dentro de nuestra legislación en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República en su Artículo 40 establece que: “Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente en idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productos o fabricante y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado e información al consumidor que fuesen aplicables”.

Esta función es también muy importante por la denominación de origen, la cual se encuentra definida en el cuerpo normativo señalado con anterioridad,

estableciendo en su Artículo 4, que: “Denominación de Origen: es una indicación geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar determinado, cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales, humanos o culturales”; en el mismo artículo encontramos otra definición relacionada: “Indicación Geográfica: todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designe o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado”, estas dos definiciones se encuentran estrechamente ligadas con la función de identificación de un producto por su origen, estableciendo que los signos distintivos que señalan alguna de ellas tienen como finalidad establecer el lugar de procedencia del producto, entendiendo como lugar de procedencia, la fábrica, país, zona, región en donde se produce, el cual hace que con el simple hecho de haber sido elaborado o bien cosechado su materia prima en determinado lugar, lo haga único e inigualable a otros de similar especie y calidad. Ejemplo, Ron Zacapa Centenario.

Esta función también se encuentra regulada en el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial en su Artículo 16 que establece lo siguiente: “Todos los productos naturales o manufacturados en los Estados Contratantes que se distinguen como marca, registradas o no, deberán llevar la leyenda: “HECHO EN...”(país de origen) o “PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN...”(país de origen). Además deberán indicar el nombre del propietario o usuario de la marca. Las marcas registradas en cualquiera de los Estados Contratantes deberán llevar al aplicarse a los productos, mercancías o servicios que distinguen la leyenda: “MARCA REGISTRADA” o el signo equivalente R. Las marcas y leyendas obligatorias indicadas en los párrafos precedentes, deberán emplearse en forma ostensible sobre los productos, mercancías o servicios. Si los productos, mercancías o servicios no se prestaren a ello, las menciones a que se refiere este artículo deberán aparecer en las envolturas, cajas, envases, empaques o recipientes en que se contengan al expenderse al público. La omisión de las anteriores leyendas no afectará la

validez de las marcas registradas, pero dará lugar a que apliquen al infractor una multa de cincuenta Pesos Centroamericanos (...) Para los efectos de este Convenio, el Peso Centroamericano es una unidad de cuenta equivalente al dólar de los Estados Unidos de América”.

La función de indicación de procedencia se encuentra plasmada dentro de nuestra legislación, ya que el objeto de la marca es indicar el origen o procedencia de los productos, mercancías o servicios, para evitarle al consumidor cualquier tipo de confusión que pueda llegar a surgir, con ese propósito, nuestros legisladores decidieron contemplar dicha función que es de importancia dentro de las leyes antes citadas.

1.4.4. La Función social o de garantía de calidad

La marca funciona como un sello de garantía, en primer lugar porque el consumidor, supone que al adquirir cierto producto de algún fabricante, con certeza cree obtener el producto que desea y no una imitación espuria o falsa. Desde el punto de vista del fabricante o del comerciante, la ventaja consiste en que la marca de garantía se transforma en una herramienta que distingue positiva o ventajosamente a sus productos frente a su competencia, porque la marca de garantía resulta en un valor agregado y seguro para su inversión sobre los productos que fabrica o vende o sobre los servicios que presta.

Para entender claramente dicha función, el autor David Rangel Medina, menciona que la podría denominar de otra manera: “garantía de calidad de la marca”, su criterio sobre eso es: “El público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad. Subrayamos que esta garantía se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley, la cual jamás obliga a un productor a mantener la calidad de sus productos. Por lo general el público consumidor considera que los artículos

cubiertos por la misma marca, tiene calidad semejante”.⁷

1.4.5. Función de propaganda

Se refiere a la acción publicitaria de la marca, se sitúa al público consumidor en la posibilidad de realizar una identificación automática (visual e intelectual) sobre los productos, y además asociar la marca con el producto y con la calidad con que se fabricó. En la mayoría de los casos los consumidores adquieren un producto por la efectividad en la promoción de la marca, por ejemplo, la campaña masiva de una “m” relacionada y realizada por Movistar.

1.5. El Sistema de las marcas

Estos sistemas ven a las marcas desde dos puntos de vista, el primero como un sistema de garantía, que es supuestamente inherente a la marca, el cual se puede establecer desde tres puntos de vista:

- Garantía de responsabilidad publica: supone que toda marca como signo de representación (como "ente moral y "signatura") que compromete implícitamente todos sus productos y mensajes.
- Garantía de autenticidad que es de creación original, exclusividad del fabricante.
- Garantía de constancia de calidad: cuando la calidad fue aceptada por su público, debe tener continuidad, mantenida en el tiempo.

⁷ **Ibid**, pág. 60.

Las marcas también constituyen un sistema de atributos:

- Atributo de "Firma": Valoración de marca sombrilla. La empresa diversifica y se extiende amparando sus productos y servicios.



- Atributo "personalismo" cuando el nombre de la marca es el nombre de una persona reconocida dentro de un sector o especialidad.



- Atributo de procedencia: referido al origen.



- Atributo psicológico: Antigüedad, modernidad.



1.6. Características en la creación de marcas

En la actualidad es importante tomar en cuenta ciertos aspectos que hacen que la marca o signo distintivo que identifica a determinado producto o bienes, tengan éxito en sus fines a alcanzar, David Rangel Media establece que dentro de estas cualidades que deben de tener las marcas encontramos:

- Simpleza: Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más apropiado para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la marca.
- Práctico: Va de la mano con la simplicidad. La vista del logo debe ser apropiado para ser utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, uniformes, etc.
- Consistente: Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en

cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como cada uno de los elementos en el diseño, letra a usar, colore, etc.

- **Único:** No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente, que vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si se ve muy similar al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene más presupuesto de publicidad.
- **Memorable:** Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es más fácil dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. Otro tipo de símbolos o códigos pueden ayudar a activar la recordación de marcas, por ejemplo Pollo Campero que utiliza la combinación de colores amarillo y anaranjado, el pollo que lo identifica con sombrero y delantal, etc.
- **Reflejo:** Refleja las metas, valores y objetivos del producto o servicio. La marca debe de ir de acuerdo con los valores que trata de presentar, por ejemplo si se pretende establecer que un producto es fuerte, se utilizarán colore y signos que señalen fuerza.
- **Encaja:** Este punto es muy importante ya que se pretende que el producto o servicio que utiliza la marca, encaje en todos los mercados refiriéndonos a mercados generacionales.
- **Sustentable:** Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Una gran cantidad de marcas actualiza sus logotipos cada 20 años, por tanto es importante tener un concepto que no se vuelva obsoleto pronto.⁸

⁸ **Ibid**, pág. 62 y 63

1.7. Clasificación doctrinaria de las marcas

Doctrinariamente encontramos diversas clasificaciones de marcas, atendiendo a sus diferentes características, de las cuales procederemos a analizar las siguientes:

1.7.1. Por los signos que las componen

1.7.1.1. Nominativas

Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase. Ejemplo de marcas nominativas:

The logo for 3M, consisting of the letters '3M' in a bold, red, sans-serif font.The logo for L'ORÉAL PARIS, with 'L'ORÉAL' in a large, black, serif font and 'PARIS' in a smaller, black, sans-serif font below it.The logo for Kleenex, with 'Kleenex' in a blue, cursive script font and 'KLEENEX' in a smaller, blue, sans-serif font below it.

1.7.1.2. Innominadas

Son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. Ejemplos:



1.7.1.3. Tridimensionales

Corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguen de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc. Ejemplos:



1.7.1.4. Mixtas

Son el resultado de la combinación de tipos definidos en los párrafos 2 anteriores. Pueden ser combinaciones de palabras con diseños o logotipos, sean o no tridimensionales. Ejemplos:



1.7.2. Por su relación con otras marcas

1.7.2.1. Principales

Son los signos distintivos que por su registro y utilización comercial son conocidos sin necesidad de utilizar otra marca anteriormente conocida. Ejemplo:



1.7.2.2. Derivadas

Signos distintivos que utilizan el mismo logotipo de las principales, pero se les añade algo. Ejemplo:



1.7.3. Por su actividad empresarial

1.7.3.1. Marcas de fábrica

Es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada o por un grupo de personas o empresas, lo que permite al consumidor distinguir dichos productos o servicios de los de otros. Ejemplo:



1.7.3.2. Marcas de servicio

Son los signos distintivos que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades en general, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías. Ejemplo:



1.7.4. Por el grado de difusión

1.7.4.1. Marca notorias

Signo distintivo que como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados. Es decir, por la gran mayoría de consumidores de los productos, servicios o actividades que distingue. Ejemplo:



1.7.4.2. Marcas renombradas

Signo distintivo cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso, que no es sólo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido ampliamente a la totalidad de los habitantes de determinados territorios. Ejemplo



1.8. Clasificación legal de las marcas

1.8.1. Marcas registradas

Conocidas como marcas registradas por encontrarse debidamente inscritas en los registros que para el efecto tenga cada país de su procedencia, en Guatemala el registro competente para realizar la inscripción de una marca es el Registro de la Propiedad Intelectual. Podemos definir a las marcas registradas, como el conjunto de signos, señales, palabras, números, ilustraciones o diseños

debidamente inscritos, a las cuales se les otorga un derecho de propiedad sobre ellos, garantizando la pacífica utilidad a los fabricantes o comerciantes que obtengan la titularidad del signo, para poder identificar, distinguir y hacer valer con exclusividad sus derechos de propiedad, frente a otros fabricantes que produzcan bienes y servicios de similar especie y calidad.

1.8.2. Marcas colectivas

El decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, en su Artículo 4 de terminologías, establece: “Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.”

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual las define: “signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa.”⁹

El propietario o titular de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus miembros cumplan con la normativa que para el efecto deben de realizar el propietario de la misma, el decreto 57-2000 del Congreso de la República, establece en su Artículo 49, como requisito esencial de solicitud de inscripción de una marca colectiva, que se debe de acompañar tres copias del reglamento de empleo de la misma. Así pues, la función de la marca colectiva es informar al público acerca de ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca.

⁹ Organización Mundial del Comercio, OMC. **Marcas Colectivas**, <http://www.wto.org/indexsp.htm> (Guatemala 5 de agosto de 2007)

Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos característicos de una región. En esos casos, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales. De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.

1.8.3. Marcas notorias

Con anterioridad se desarrollo la definición de marcas notorias, estableciendo que son signos distintivos conocidos por la colectividad. La necesidad de regular este tipo de marcas se ve reflejado por la competencia desleal que ha sido objeto de dificultades para los propietarios de diferentes marcas.

Una marca notoriamente conocida es aquella que únicamente con el signo distintivo, un conglomerado de consumidores identifican el producto ya sea por su calidad, prestigio y su poder adquisitivo dentro del mercado común; el problema fundamental con este tipo de marcas se encuentra en la transición que sufren de ser marcas notorias a marcas renombradas, es importante resaltar que antes de poder ser considerado un signo distintivo como marca renombrada tuvo que ser marca notoria. Este periodo de transición se ve íntimamente relacionado con la publicidad comercial masiva que se le da a un producto o servicio determinado, haciendo que sobrepase la demanda inicial de un mercado reducido, a un mercado más amplio, obligando a los fabricantes a expandir la colocación de los productos en el mercado internacional.

Una de las características fundamentales de las marcas, es el carácter protectorio frente a otros productos de similar especie y calidad, prohibiéndole la

utilización de signos similares que puedan producir confusión en los adquirientes.

El registro de un marca garantiza la exclusividad en el uso del signo distintivo, pero solo para el país en donde se ha registrado la marca, creando así la posibilidad de que terceras personas pueden inscribir una marca que no es notoria en determinado territorio, pretendiendo con ellos adquirir la propiedad de la marca en ese espacio geográfico.

El fundamento legal para la protección por prioridad de inscripción de las marcas notorias las vemos en la Convención de París del año 1883 que es aplicable a la propiedad industrial en su más amplia acepción, pues incluye inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones sustantivas de la convención corresponden a tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes, siendo el derecho de prioridad el que mas interesa a los titulares de las marcas.

Bajo las disposiciones del trato nacional, la convención establece que, en relación con la propiedad industrial, cada uno de los estados que participan en un contrato debe conceder a los ciudadanos de los demás estados contratantes la misma protección que concede a sus nacionales. Los ciudadanos de estados no contratantes también estarán protegidos por la convención si están vecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los estados contratantes.

Esta convención dispone el Derecho de prioridad en el caso de patentes, marcas y diseños industriales. Este derecho significa que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección en cualquiera de los otros estados contratantes,

dentro de un determinado plazo; entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud.

La convención establece unas cuantas reglas comunes que todos los estados contratantes deben aplicar, en relación a marcas, la convención no regula las condiciones para la presentación y registro de marcas, por lo cual deberán determinarse según la ley nacional de cada estado contratante.

Cuando una marca haya sido debidamente registrada en el país de origen, deberá, previa solicitud, ser aceptada para registro y protegida en su forma original en los demás estados contratantes. Sin embargo, el registro puede ser negado en casos bien definidos.

Si en un estado contratante cualquiera el uso de una marca registrada es obligatorio, el registro puede ser cancelado por falta de uso sólo después de un periodo razonable y únicamente si el dueño no logra justificar su inactividad.

La convención también establece que debe otorgar protección a los nombres comerciales en cada uno de los estados contratantes, sin que haya obligación de presentar documentación o registrarlos.

En este sentido la Convención de París de 1883 establece lo siguiente en su Artículo 6 bis:

" 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.¹⁰

1.8.4. Marcas de certificación

Signos distintivos destinados a ser aplicados a productos o servicios, cuya calidad y otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca. Este tema se desarrolla adelante.

1.9. Inscripción de una marca

El trámite correspondiente para la inscripción de una marca se encuentra regulado en el Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica y su reglamento, los cuales establece los siguientes pasos:

- Presentar el Formulario de Solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento).

¹⁰ Gobierno de España. **Convención de París**, <http://usinfo.state.gov/español/is/acuerdo.htm> (Guatemala 8 de agosto de 2007)

- Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
 - Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación;
 - Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
 - Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.
 - Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud.
 - Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
 - Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.
 - Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
 - De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. (Artículos 7, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; 2, literal a), numeral 1. del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial; 5, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).
- Examen de forma y fondo (Artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
- Publicación del Edicto en el Diario de Centroamérica por 3 veces dentro del período de 15 días (Artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

- A partir de la primera publicación se tienen 2 meses para que se presenten oposiciones (Artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
- Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del Diario mencionado (último párrafo del Artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).
- El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca (Artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; artículo 2, literal a), numeral 2. del Arancel).
- Inscripción de la marca en el folio del Tomo de Marcas que corresponda y emisión del título emitido.
- Vigencia de la Marca: 10 años, renovables por períodos iguales

1.10. Inscripción de una marca de certificación

A continuación se presenta los pasos a seguir para la inscripción de una marca de certificación.

- Presentar el Formulario de Solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial)

- Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
 - Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación;
 - Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
 - Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.
 - Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.1000.00 por ingreso de la solicitud.
 - Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
 - Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.
 - Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
 - Adjuntar a la solicitud el Reglamento de Uso de la Marca(...)

- De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. (Artículos 7, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; 2, literal a), numeral 1. del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial; 5, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).

- Examen de forma y fondo (Artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

- Publicación del Edicto en el Diario de Centroamérica por 3 veces dentro del período de 15 días (Artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del

Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

- A partir de la primera publicación se tienen 2 meses para que se presenten oposiciones (Artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
- Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del Diario mencionado (último párrafo del Artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).
- El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca (Artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; artículo 2, literal a), numeral 2. del Arancel).
- Inscripción de la marca en el folio del Tomo de Marcas que corresponda y emisión del título emitido.
- Vigencia de la Marca: 10 años, renovables por períodos iguales.

1.11. Signos que pueden constituir marcas

a) Palabras o conjuntos de palabras, letras y cifras.



Oscar de la Renta



b) Monogramas: símbolo formado generalmente por cifras y letras entrelazadas en un conjunto, que como abreviatura se emplea en sellos, monedas, marcas, logotipos de empresas, etc.



c) Figuras, retratos, etiquetas y escudos.



d) Estampados, viñetas, orlas¹¹, líneas y franjas.



e) Combinación y disposición de colores y cualquier combinación de los signos anteriores.



1.12. Adquisición de derecho sobre la marca y derecho de prioridad

Una de las características fundamentales de las marcas es que son consideradas como bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquieren por la inscripción de estas en el Registro de la Propiedad Intelectual, al obtener la titularidad de las marcas, esta se acredita con la emisión de un documento denominado patente que otorga el Registro.

¹¹ En los cómics y derivados, una viñeta es un cuadro delimitado por líneas negras que representan un instante en la historia.

El derecho que el titular de la marca adquiere es única y exclusivamente sobre los productos o servicios que para los efectos haya sido registrada, no pudiendo utilizarlos así en otros que no sean estos.

La legislación guatemalteca, también regula lo relacionado a facultades para los titulares de marcas extranjeras ya existentes dentro del comercio, una de esas facultades es gozar de los mismos derechos y garantías que la legislación otorga a los titulares de marcas nacionales, siempre y cuando se encuentren debidamente inscritas en Guatemala.

Otra de las facultades que se les otorga a los titulares extranjeros es el derecho de prioridad sobre una marca. La Ley de Propiedad Industrial establece: “El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.”

En este punto de la investigación es pertinente ahondar un poco sobre la finalidad del derecho de prioridad, entendiendo este como la facultad que tiene una persona que ha presentado inicialmente una solicitud en un país extranjero, de acudir al registro a solicitar su inscripción basándose en el derecho que tiene en esa primera solicitud.

El convenio de París para la protección de la propiedad industrial al cual se encuentra adherido Guatemala, con fecha 20 de marzo de 1883 y el cual ha sido revisado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, establece en su Artículo 4 que el plazo de vigencia del derecho de prioridad es de seis meses para las marcas.

El decreto 57-2000 del Congreso de la República en su Artículo 18 establece que: “el derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses, el cual iniciara a correr desde el día siguiente a la presentación de la primera solicitud”, hay que tomar en cuenta que con posterioridad el mismo artículo señala que vencido el plazo señalado de seis meses del derecho de prioridad, se otorgaran tres mese mas para que dentro de ellos se pueda hacer valer el derecho, podemos establecer entonces que el plazo para hacer valer el derecho de prioridad en Guatemala es de nueve meses contados a partir de la presentación de la primera solicitud.

1.13. El uso de las marcas

Para poder tener una idea clara relacionada al uso de las marcas, es impórtate establecer que s entiende por uso, Guillermo Cabanellas de Torres define uso como: “Acción o efecto de servirse de una cosa; de emplearla o utilizarla. Práctica general o extendida. Modo peculiar de obra o proceder. Empleo continuado de algo o de alguien”.¹²

Dentro de la legislación comparara y la doctrina encontramos que el uso de las marcas pueden tener dos caracteres la primera que sea de uso obligatorio y la segundo que sea de uso facultativo. En nuestra legislación encontramos que el no uso de la marca por el transcurso de tiempo produce la cancelación de la misma, por lo que es obligatorio el uso de ellas.

En el proceso de creación de una marca encontramos que el creador de esta busca poder realizar un signo distintivo que tenga relación con el producto, es aquí en donde encontramos que si una marca no es utilizada no cumple con ninguna de las funciones para la que fue creada. Como mencionamos con anterioridad en Guatemala la obligatoriedad en el uso de la marca produce en el

¹² Cabanellas de Torres, Guillermo, **Diccionario Jurídico**, T. 3, pág. 665.

titular la necesidad de hacer uso de ella para que su derecho de prioridad y de titularidad no caduque.

Dentro de la doctrina relacionada a la creación y utilización de las marcas es pertinente resaltar que a nuestro criterio, la más acertada es aquella en relación al surgimiento material e intrínseco de la marca, estableciendo que la marca surge cuando se produce la unión entre el producto y la marca. Hay que resaltar que los bienes inmateriales, como lo es una marca, son bienes incorpóreos, que necesitan una manifestación externa, que sea percibida por los consumidores a través de cualquier sentido, ya sea la vista, el olfato, el oído, etc., por lo que ya sea el titular o un tercero que cuente con el consentimiento o autorización del titular, se encuentran con la necesidad de usar la marca sometidos a diferentes clases de condiciones que producen la materialización en la utilización de la misma.

En la doctrina se encuentran diferentes posiciones relacionadas con lo que se puede entender por uso de la marca. Según expone Aracama Zorraquín: “estas posiciones pueden agruparse en dos categorías principales. En ciertos países basta cualquier uso de la marca, tal que indique o manifiesta la relación de ésta con su titular y con los bienes y servicios ofrecidos por éste; bajo estos sistemas puede ser suficiente el uso publicitario, el empleo de la marca en circulares, listas de precios y facturas, y en general toda mención oral o escrita que se haga de las marcas por su anuncio mural, en vehículos, aparatos de sonido, prensa, radio, televisión, cinematografía, etc”.¹³

Un segundo enfoque, manifiesta que para poder invocar la no caducidad de la titularidad de una marca por su uso, es necesario que esta identifique bienes o servicios que se encuentran dentro del comercio. Así por ejemplo, en el derecho alemán se aplica la regla de que sólo la utilización de la marca en su función

¹³ Aracama Zorraquín, Ernesto. **El Agotamiento de los derechos de marcas y las importaciones paralelas**, <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1216586> (Guatemala 7 de agosto de 2007)

identificadora, constituye uso en relación con la caducidad del registro por falta de tal utilización, por ejemplo no es necesarios que una marca tenga relación con el bien o servicio que se produce, por el simple hecho de estar inscrita la marca y ser utilizada interrumpe la caducidad.

Como se expuso con anterioridad, en Guatemala es obligatorio el uso de las marcas para que no sea cancelada explicaremos brevemente las finalidades del uso obligatorio de las marcas.

1.13.1. Finalidades del uso de marca

Dentro del uso de las marcas, encontramos dentro de la doctrina diferentes finalidades. Estos fines se individualizarán dependiendo la marca de que se trate, entre las finalidades de carácter general, común para todas las marcas, encontramos las siguientes:

- La de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad.
- Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si pueden o no generar confusión un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. “La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el Registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan

registrar sus marcas."¹⁴

1.13.2. Vigencia y renovación de una marca

Las marcas tienen un plazo de vigencia de diez años que pueden ser renovados por un periodo de tiempo similar, las veces que así lo desee el titular de la marca, el procedimiento de renovación es presentar la solicitud al registro con un año de antelación al vencimiento de la misma, si por algún motivo no se presento la solicitud al registro, la legislación guatemalteca, otorga un plazo de gracia de seis meses contados a partir del vencimiento de los diez años, es importante resaltar que dentro de estos seis meses de gracia el registro de la marca goza de toda su vigencia, podemos establecer con esto que en realidad la vigencia de una marca es de diez años y seis meses.

El Registro de la propiedad intelectual nos proporciona los pasos para poder renovar una marca:

- Adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la Recepción del Registro Q.5.00. (Utilizar un formulario para cada marca o señal de publicidad cuyo registro se solicitada renovar).
- Complementar el formulario con la siguiente información:
 - Denominación del Signo Distintivo cuyo registro se solicita renovar.
 - Numero de registro, folio y tomo; y en el caso de tratarse de marca, consignar la clase.
 - Indicar fecha de vencimiento del registro.
 - Nombres y apellidos completos o razón social del solicitante, domicilio, nacionalidad, dirección y teléfono.
 - Nombres y apellidos completos de la persona que represente al solicitante,

¹⁴ Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. **Resolución 12835 de Mayo 13 de 2003**, http://www.sic.gov.co/Normatividad/Doctrina_jurisprudencia/2003/Mayo/Res_12835_2003-05-13.php (Guatemala 22 de agosto de 2007)

que concuerden con los consignados en los documentos que se acompañen a la solicitud, indicando el domicilio, dirección, teléfono, nacionalidad y profesión u oficio.

- Dirección para recibir notificaciones dentro del perímetro del Registro.

- Se deberá acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:
 - Comprobante de pago de la tasa respectiva
 - Fotocopia legalizada del poder si fuere el caso.
 - Fotocopia legalizada del nombramiento si procediera
 - Comprobante de pago de la tasa por recargo

- Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.

- Firma del solicitante y del Abogado que auxilia, así como estampar el sello de este último. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará el Abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que establece el Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil.

- Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de renovación de marca o señal de publicidad.

1.13.3. Extinción del registro de marca

Las marcas entre ellas las de certificación, se rigen por mismas normas para su extinción las cuales se encuentra regulado en el decreto 57-2000, del Congreso de la República.

1.13.3.1. Causales de extinción

Nuestra legislación regula dentro del decreto 57-2000 del Congreso de la República, cuales son las causas por las cuales se puede finalizar el derecho del

registro de una marca por parte del titular de ella, entre las que encontramos:

1.13.3.1.1. Por vencimiento del plazo y falta de renovación

En Guatemala se reconoce el derecho sobre una marca registrada por diez años contados a partir de su inscripción en el registro de la propiedad intelectual, cuando nos referimos al plazo es importante señalar que al finalizar estos diez años si el titular no ha pedido su renovación a la cual tiene derecho, se tendrá por vencido y la marca quedara libre de titularidad. Es importante señalar que en la legislación guatemalteca se establece que la caducidad en el registro de una marca va a operar de pleno derecho, pudiendo ser declarada de oficio o a solicitud de parte, quedando sin efecto la caducidad única y exclusivamente si se presenta la solicitud de renovación en el plazo señalado que es un año antes de finalizar los diez años de la titularidad o bien dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo.

1.13.3.1.2. Por cancelación a solicitud del titular

El titular de una marca goza del derecho de solicitar en cualquier momento ante el registro la cancelación del registro de la marca, el único requisito que solicita la legislación, es que la solicitud cuente con la firma legalizada del solicitante.

1.13.3.1.3. Por cancelación debida a la generización de la marca

Cuado nos referimos a la generización de una marca, nos encontramos frente a las denominadas marcas genéricas, siendo estas aquellos signos distintivos que fueron creados para identificar a determinado producto, pero con el transcurso del tiempo han creado una relación muy propia con determinado producto que la diferencia entre este y la marca, ya no es conocida por los

adquirentes, por lo que ya no es posible separar el producto de la marca, este fenómeno de los genéricos es muy común en los nombres comerciales que identifican a determinado producto farmacéutico, siendo el ejemplo mas claro de ellos la Aspirina, ácido acetilsalicílico o AAS el cual es: “un antiinflamatorio no esteroideo de la familia de los salicilatos, usado frecuentemente como analgésico y antiinflamatorio.”¹⁵ Aspirina es el nombre comercial acuñado por laboratorios Bayer para el fármaco. En muchos países sigue siendo una marca registrada de esa empresa, sin embargo, en otros como Estados Unidos, *aspirin* pasó a ser el nombre genérico de la sustancia.

Ejemplos de marcas genéricas:



The image shows the Gillette logo, which consists of the word 'Gillette' in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol.

1.13.3.1.4. Por falta de uso de la marca

Cualquier personas que tenga algún interés en la cancelación de una marca por el no uso de ella, puede solicitarlo en el registro. Previo a la cancelación se da una audiencia al titular de registro de la marca para que se pronuncie al respecto de la solicitud presentada, la solicitud de cancelación se debe presentar a la autoridad jurisdiccional competente el cual la misma Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 181 regula lo siguiente: “Los juzgados del 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.”

En su Artículo 182, establece que “Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo,

¹⁵ Bayer, ¿Qué es la Aspirina?, http://www.aspirina.cl/que_es.asp(Guatemala 7 de agosto de 2007)

Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil.” Supletoriamente se aplicara el Código Procesal Civil y Mercantil para resolver las controversias relacionadas a esta materia.

La autoridad jurisdiccional competente procederá a cancelar el registro de una marca cuando no se haya utilizada esta en los cinco años anteriores a la fecha en la que se presento la solicitud de iniciar la acción de cancelación, esta solicitud en ningún momento procederá si no han transcurrido cinco años de la fecha de inscripción de la marca.

Es importante señalar que la cancelación de la marca solo procederá si esta se solicita ante la autoridad competente, el tiempo de vigencia de una marca es de diez años por lo que podría pasar una marca sin ser utilizada los diez años siempre que no se solicite la cancelación de la misma, ahora bien establece la ley que si han pasado por ejemplo seis años y se utiliza la marca, este uso del signo distintivo impedirá la cancelación cuando hubiere sido solicitada, siempre y cuando este uso se realice con tres meses de anterioridad a la presentación de la solicitud de cancelación.

1.13.3.1.5. Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente

Cuando así lo establezca el tribunal competente que conoció sobre determinada acción, en la cual dentro de la sentencia ordena la cancelación del registro de la marca. Se debe de presentar una solicitud de cancelación al registro con copia certificada de la sentencia.

1.13.3.1.6. Proceso judicial para cancelar una marca

El procedimiento que debe promoverse para ejercitar la acción de cancelación es el juicio oral ante juez de primera instancia civil regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, normas que se aplicarán supletoriamente en todo lo que no esté regulado en la Ley de Propiedad Industrial estableciendo el mismo cuerpo normativo que son competentes para conocer los asuntos que la ley señala, los juzgados del ramo civil.

Es importante señalar por ser una característica que establece la ley expresamente, a quien corresponde la carga de la prueba en el proceso de cancelación de una marca, siendo obligación del titular de ella probar por todos los medios admisibles, acreditando que la marca ha sido usada efectivamente.

1.13.4. Enajenación y licencia de uso de una marca

Una marca por ser considerada bien, es susceptible de traspaso de propiedad de la titularidad del registro o de otorgamiento del titular de permiso para su utilización por terceras personas. El traspaso de la titularidad se puede realizar por dos formas, por enajenación o bien por transmisión por la vía sucesoria, lo cual debe constar por escrito y realizarse en escritura pública, para que esto surta efectos frente a terceros debe de inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial.

En relación a lo anterior el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, establece lo siguiente en su Artículo 41: “El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria. El contrato de enajenación debe constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado y, si

el mismo se encuentra redactado en idioma distinto al español, deberá contar con traducción jurada.” En su artículo 45, esta ley establece: “El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.”

CAPÍTULO II

2. Marcas de certificación

En el capítulo anterior se explicó de manera concreta todo lo relacionado a las marcas en general, es importante establecer que todo lo tratado se aplica a las marcas de certificación, al formar parte de las marcas que se encuentran dentro de la clasificación legal que regula el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

Al referirnos a las marcas de certificación es importante resaltar que la doctrina es muy escasa; en Guatemala por la complejidad de este signo distintivo, es un tema que se encuentra de moda dentro del campo de la producción, pero no dentro del campo jurídico y en lo legal quedo relegado a 7 Artículos de la Ley de Propiedad Industrial. Se procederá a realizar un análisis comparativo de legislaciones vigentes que regulan lo relacionado a la materia, para establecer conclusiones previas a la general, que ayudarán a comprender el tema a tratar, por ser este el punto medular de la investigación.

2.1. ¿Qué es una marca de certificación?

También denominadas marcas de garantía y de calidad, son signos distintivos que tienen como finalidad garantizar al consumidor que el producto o servicio que se realiza o adquiere, cumple con los estándares o requisitos mínimos solicitados por el titular del registro de la marca, que para el efecto exige se cumpla con el reglamento de calidad, debidamente legitimado por la institución competente, a solicitud del titular de la marca, permitiendo así hacer uso de este signo distintivo que es símbolo de prestigio y calidad.

Dentro de la doctrina comparada encontramos que: *“Certification mark, means a mark used in connection with the goods or services of a person other*

than the certifier to indicate geographic origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of the goods or services or to indicate that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization."¹⁶ Lo anterior establece que una marca de certificación es una marca usada en conexión con el buen servicio de la persona u otras cosas como la indicación geográfica de origen, materiales, modo de manufactura u otras características del buen servicio.

La marca de certificación es un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca.

Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste. La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación o de garantía radica, en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía. Es una herramienta muy útil que va a permitir tecnificar procedimientos de producción y elaboración, utilización de tecnología y en general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda trasladar a sus consumidores o clientes.

Por consiguiente se estandarizan los productos y en su caso los servicios, en función a una calidad determinada y constante, bajo la supervisión y control de su titular que estará preocupado porque la marca no se desprestigie. El titular de la marca de certificación o de garantía podrá ser una empresa o institución de derecho privado o público, organismo estatal, regional o internacional,

¹⁶ Create Seal of the State of Delaware. **Commerce and Trade**, <http://delcode.delaware.gov/title6/c025/sc03/index.shtml> (Guatemala 9 de agosto de 2007)

dependiendo de lo que señale la normativa de cada país y que haya obtenido el registro correspondiente ante la oficina de marcas.

Las marcas de certificación no podrán usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca. Por ello, un aspecto que es necesario resaltar es el relativo a la relación que se genera entre el titular de la marca (que no la puede usar directamente) y los usuarios de la marca. Esta relación se concreta a través de un vínculo contractual de licencia de uso de marca.

Dicha licencia de uso podrá operar en la medida que los licencia habientes cumplan el reglamento de uso que el propio licenciatarario de la marca impone, además de tener que cumplir con las condiciones que deben tener los productos y servicios que ostenta la marca de certificación y fuesen introducidos en el mercado

El titular de la marca está en la obligación de fijar y poner en práctica las medidas de control de la calidad y verificación de la marca licenciada.

Al igual que la marca colectiva, la de certificación también requiere de un Reglamento de Uso para ser registrada la marca. Sin embargo, para esta figura legal, en algunos países el reglamento de uso deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

Bajo estas consideraciones, es usual que el Reglamento de Uso de una marca de certificación deba contener los siguientes elementos:

- Fijará las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones aplicables.
- La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios.

- Las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca.
- Se deben indicar los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular.
- Se deben definir las características garantizadas por la presencia de la marca; y describir la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

La estrategia basada en marcas de certificación se sustenta en la capacidad del titular de la marca de asegurar cualidades y calidades de los productos o servicios que son distinguido por la marca y que es usada por terceros, en función de la verificación del cumplimiento de patrones predeterminados impuestos por el dueño de la marca.

Esta situación determina una garantía y seguridad para el consumidor/cliente, quien sabe que detrás de la marca hay una persona o empresa que está verificando y controlando que lo que la marca dice respecto a los productos o servicios que distingue es cierto.

Es un sistema basado en controles objetivos conforme a la percepción del consumidor y además aglutina una cadena de valor sustentada en aspectos de la calidad, generando confianza en el mercado.

Posiblemente uno de los antecedentes mas evidentes en la actualidad sea el de las grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, Hilton, Westing, Waldorf, etc, quienes con la intención de conservar su prestigio, se han dado a la tarea de cuidar meticulosamente todos los detalles de servicio y presentación.

2.1.1. Definición de marcas de certificación en la legislación guatemalteca

En el Artículo 4, del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, se establece una definición para que comprender lo relacionado a las marcas de certificación, estableciendo que estas son: "marcas que se aplican a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca."

Para comprender mejor el sentido de la definición que se encuentra regulada en la legislación, analizaremos los elementos que la componen:

2.1.1.1. Marca

Hemos desarrollado el tema de las marcas en general, estableciendo que son signos distintivos que tiene como finalidad diferenciar un producto o servicio de otro de similar especie y calidad. El decreto 57-2000, establece que una marca es: "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 las otras."

Una marca de certificación tiene como finalidad identificar por medio del signo distintivo a los productos y servicios que cumplen con las estipulaciones de calidad que exige el titular de la marca.

2.1.1.2. Certificación

Es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente e independiente del productor y el comprador, asegura por escrito que un producto, un proceso o un servicio, cumple los requisitos especificados, convirtiéndose en la actividad más valiosa en las transacciones comerciales nacionales e internacionales. Es un elemento insustituible, para generar confianza en las

relaciones cliente-proveedor.

Un sistema de certificación es aquel que tiene sus propias reglas, procedimientos y forma de administración para llevar a cabo una certificación de conformidad. Dicho sistema, debe de ser objetivo, fiable, aceptado por todas las partes interesadas, eficaz, operativo, y estar administrado de manera imparcial y honesta, bajo las normas del derecho privado, especialmente fundado en principios de derecho comercial y por lo tanto, del mercado. Su objetivo primario y esencial, es proporcionar los criterios que aseguren al comprador que el producto que adquiere satisface los requisitos pactados.

2.1.1.3. Productos y servicios

Al referirnos a productos establecemos que este es: “Cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, es mucho más que un objeto físico. Es un completo conjunto de beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben que obtienen cuando lo compran es la suma de los atributos físicos, psicológicos, simbólicos y de servicio.”¹⁷

Al referirnos a servicios establecemos que es el: “conjunto de actividades que buscan responder a una o más necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien.”¹⁸

¹⁷ **Producto** Marketing. http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29 (Guatemala 1 de septiembre de 2007).

¹⁸ **Servicio**. <http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio> (Guatemala 1 de septiembre de 2007)

2.1.1.4. Calidad

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo. Es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con un producto o servicio determinado, que solo permanece hasta el punto de necesitar nuevas especificaciones.

Definición del ISO 9000: “Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”.¹⁹

Real Academia de la Lengua Española: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”.²⁰

2.1.1.4.1. Evolución histórica del concepto de calidad

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que conviene reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, se describe cada una de las etapas del concepto y los objetivos a perseguir:²¹

Etapa	Concepto	Finalidad
Artesanal	Hacer las cosas bien independientemente del coste o esfuerzo necesario para ello.	<ul style="list-style-type: none">• Satisfacer al cliente.• Satisfacer al artesano, por el trabajo bien hecho• Crear un producto único.

¹⁹ Calidad. <http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad> (Guatemala 2 de septiembre de 2007)

²⁰ Ibid.

²¹ Gonzalez, Carlos. Conceptos Generales de Calidad Total. <http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml> (Guatemala 5 de septiembre de 2007)

Revolución Industrial	Hacer muchas cosas no importando que sean de calidad (Se identifica Producción con Calidad).	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacer una gran demanda de bienes. • Obtener beneficios.
Segunda Guerra Mundial	Asegurar la eficacia del armamento sin importar el costo, con la mayor y más rápida producción (Eficacia + Plazo = Calidad)	Garantizar la disponibilidad de un armamento eficaz en la cantidad y el momento preciso.
Posguerra (Japón)	Hacer las cosas bien a la primera	<ul style="list-style-type: none"> • Minimizar costes mediante la Calidad • Satisfacer al cliente • Ser competitivo
Postguerra (Resto del mundo)	Producir, cuanto más mejor	Satisfacer la gran demanda de bienes causada por la guerra
Control de Calidad	Técnicas de inspección en Producción para evitar la salida de bienes defectuosos.	Satisfacer las necesidades técnicas del producto.
Aseguramiento de la Calidad	Sistemas y Procedimientos de la organización para evitar que se produzcan bienes defectuosos.	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacer al cliente. • Prevenir errores. • Reducir costes. • Ser competitivo.
Calidad Total	Teoría de la administración empresarial centrada en la permanente satisfacción de las expectativas del cliente.	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacer tanto al cliente externo como interno. • Ser altamente competitivo. • Mejora Continua.

2.1.1.5. Sistema de calidad

Es el conjunto de elementos interrelacionados de una empresa u organización por los cuales se administra de forma planificada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Entre dichos elementos, los principales son:

1. "La estructura de la organización.
2. La estructura de responsabilidades.
3. Procedimientos.
4. Procesos.
5. Recursos." ²²

La función de cada una de estas partes que integran el sistema es la siguiente:

1. "La estructura de la organización responde al organigrama de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión.
2. La estructura de responsabilidades implica a personas y departamentos. La forma mas sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.
3. Los procedimientos responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las acciones de la organización.
4. Los procesos responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la consecución de un objetivo específico.
5. Los recursos, no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, deberán estar definidos de forma estable y además de estarlo de forma circunstancial." ²³

²² **Ibid.**

²³ **Ibid.**

2.1.1.6. Norma de calidad

Es un documento, establecido por consenso y probado por un organismo reconocido (nacional o internacional), que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para las actividades de calidad o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. Las principales organizaciones internacionales, emisoras de normas de calidad son: ISO (Organización Internacional de Estándares) y IEC (Comisión Electrotécnica Internacional).

2.1.1.7. Titular

Es el propietario del registro de la marca, dicha propiedad se acredita con una patente, o documento que para el efecto, otorga el Estado y cuyos efectos y alcances están garantizados por la ley.

2.2. Características de las marca de certificación

De acuerdo a las diversas doctrinas relacionadas a la materia se puede establecer las características marcarías siguientes:

- Ofrecen al consumidor una mayor confianza en el producto que adquieren,
- Protegen contra la competencia desleal
- Permiten comparar ofertas
- Facilitan la venta de productos y su introducción en nuevos mercados
- Una marca de certificación garantiza la existencia de un acuerdo de carácter legal entre el fabricante de un producto y una organización que posee la acreditación por el gobierno para poder realizar el procedimiento de certificación.
- Garantiza que el producto fue probado con éxito de acuerdo con un

estándar nacionalmente acreditado,

- La organización acreditada para la certificación asegura que el artículo que fue probado con éxito, es idéntico a el que se esté ofreciendo para la venta,
- Asegura que las pruebas realizadas han dado lugar a un listado de certificación, información que se considera pública, que ha cumplido con las condiciones del uso para el producto certificado.
- Asegura que el fabricante está siendo revisado regularmente por la organización de certificación, en los intervalos acordados, para asegurar el mantenimiento del estándar del proceso original que fue empleado, y en el caso de que el fabricante fallare al cumplimiento de los estándares, toda la certificación del producto, incluyendo etiquetas, producción y distribución, serán quitados inmediatamente, mientras no cumpla con la normativa de la certificación para poder usar la marca de garantía.

CAPÍTULO III

3. Legislación nacional e internacional

Es importante establecer desde un principio que la marca de certificación solo es el signo distintivo que va a identificar la calidad de terminado producto o servicio, se considera que es pertinente realizar este tipo de aclaración por encontrar en la legislación nacional y extranjera la existencia de normas vigentes no positivas relacionadas a la inscripción. El uso comercial de las mismas se ha vuelto en primer lugar una práctica cotidiana aceptada por los gremio de comerciantes a quien pertenece la marca y la aceptación de la colectividad que legitima la efectividad de la misma, mediante el uso que genera la confianza de utilizar una marca certificada.

Para dar inicio a la exposición de las diferentes legislaciones se expondrá la legislación internacional relacionada a esta materia, para que con posterioridad se haga énfasis en la legislación comparada.

3.1. Convención de París sobre la propiedad industrial

La Convención de París del año 1883 es aplicable a la propiedad industrial en su más amplia acepción, incluye inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones sustantivas de la convención corresponden a tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.

Bajo las disposiciones del trato nacional, la convención establece que, en relación con la propiedad industrial, cada uno de los estados que participan en un contrato debe conceder a los ciudadanos de los demás estados contratantes la

misma protección que concede a sus nacionales. Los ciudadanos de estados no contratantes también estarán protegidos por la convención si están vecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los estados contratantes.

Esta convención dispone el Derecho de prioridad en el caso de patentes (y modelos prácticos, si los hay), marcas y diseños industriales. Este derecho significa que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección en cualquiera de los otros estados contratantes, dentro de un determinado plazo; entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud.

La convención establece unas cuantas reglas comunes que todos los estados contratantes deben aplicar. Algunas de ellas son:

- En relación con patentes:

Las patentes concedidas en distintos estados contratantes para un mismo invento son independientes unas de otras; la concesión de una patente en un estado contratante no obliga a los demás estados contratantes a otorgar una patente. El inventor tiene derecho de ser reconocido como tal en la patente.

- En cuanto a marcas:

La convención no regula las condiciones para la presentación y registro de marcas, por lo cual deberán determinarse según la ley nacional de cada estado contratante.

Cuando una marca haya sido debidamente registrada en el país de origen, deberá, previa solicitud, ser aceptada para registro y protegida en su forma original

en los demás estados contratantes. Sin embargo, el registro puede ser negado en casos bien definidos.

Si en un estado contratante cualquiera el uso de una marca registrada es obligatorio, el registro puede ser cancelado por falta de uso sólo después de un periodo razonable y únicamente si el dueño no logra justificar su inactividad. Se deberá conceder protección a las marcas colectivas.

- En cuanto a los diseños industriales:

Los diseños industriales deberán ser protegidos en cada uno de los estados contratantes, y la protección no podrá invalidarse por el hecho de que los artículos a los cuales se incorpore el diseño no sean manufacturados en ese estado.

Se deberá otorgar protección a los nombres comerciales en cada uno de los estados contratantes, sin que haya obligación de presentar documentación o registrarlos.

Cada uno de los estados contratantes deberá tomar medidas contra el uso directo o indirecto de una falsa indicación sobre la fuente de los bienes o la identidad del productor, fabricante o distribuidor.

Cada estado contratante estará obligado a proveer protección eficaz contra la competencia desleal.

3.2. ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o, en inglés, TRIPS) es el anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. En él se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial.

El ADPIC consta de 7 partes:

- 1 “Parte I: Disposiciones generales y principios básicos
- 2 Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
- 3 Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual
- 4 Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos
- 5 Parte V: Prevención y solución de diferencias
- 6 Parte VI: Disposiciones transitorias
- 7 Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales”²⁴

El ADPIC incorpora como principios fundamentales los propios del Convenio de la Unión de París, del Convenio de Berna, del Convenio de Roma sobre derechos conexos y del Tratado de Washington sobre Semiconductores, a los cuales les añade el principio de nación más favorecida propio de la OMC.

En la Parte II, el ADPIC establece una serie de requisitos que habrá de cumplir la protección de todas las modalidades cubiertas en él, en cuanto a requisitos básicos de protección, duración mínima y cobertura de la misma.

En cuanto a las reglas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual (en este tratado la propiedad industrial se considera parte de la propiedad intelectual), establece la obligatoriedad de permitir en todo caso la revisión por parte de un juez de las decisiones administrativas en contra de un titular de un derecho, o de aquella persona que pueda haberlo infringido.

²⁴ **Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.** http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_sobre_los_Aspectos_de_los_Derechos_de_Propiedad_Intelectual_relacionados_con_el_Comercio (Guatemala 6 de septiembre de 2007)

3.3. Clasificación de NIZA

La Clasificación de Niza es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. El solicitante español debe indicar la clase o clases para la que solicita la marca, en el momento de la solicitud.

La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificación se conoce comúnmente como la Clasificación de Niza. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La utilización de la Clasificación de Niza por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación. Con ello, la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada estarán clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado. Además, el hecho de que la Clasificación de Niza exista en varios idiomas ahorra a los solicitantes una cantidad considerable de trabajo en el momento en que deben presentar una lista de productos y servicios en un idioma diferente al del país de origen de la marca.

3.3.1. Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas

La importancia de la clasificación de los productos y servicios para el registro de marcas es de suma importancia para todos los comerciantes que cumplen con los requisitos formales de inscripción de determinada marca dentro de los diferentes pasases, para una mejor comprensión de la clasificación de Niza,

se procederá a copiar a continuación la estructura de la misma.

Clase	Lista de Productos ²⁵
01	Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
02	Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
03	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
04	Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.
05	Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas
06	Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.
07	Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para

²⁵ Trelles Araujo, Gustavo. Clasificación Internacional de Productos y Servicios, <http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml> (30 de julio de 2007)

	vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.
08	Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
09	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
10	Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
11	Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
12	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.
13	Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
14	Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
15	Instrumentos de música.
16	Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o para la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

17	Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para clafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
18	Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
19	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
20	Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.
21	Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases
22	Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.
23	Hilos para uso textil.
24	Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
25	Vestidos, calzados, sombrerería.
26	Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
27	Alfombras, felpudos,esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

28	Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
29	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
30	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.
31	Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.
32	Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
33	Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
34	Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
35	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
36	Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
37	Construcción; reparación; servicios de instalación.
38	Telecomunicaciones.
39	Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
40	Tratamiento de materiales.
41	Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
42	Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases

3.4. Guatemala

En el caso de la legislación guatemalteca, la ley que regula lo relacionado a la marcas es el Decreto 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, en la cual si aparece regulado lo relativo a marcas de certificación como una figura independiente de las marcas en general.

En el Artículo 4, la ley define lo relacionado a las marcas de certificación, estableciendo que estas son:” marcas que se aplican a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.”

El Artículo 55, establece que: “Salvo disposición especial de este Título, son aplicables a las marcas de certificación las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.”, este Artículo claramente regula lo que con anterioridad al desarrollo comparativo diferenciamos, todo lo relativo a marca es igual en relación a las marcas de certificación ya que en si es al igual que los otros un signo distintivo, cuya única diferencia es el fin por el que se emplea. El mismo cuerpo legal indica que pueden ser titulares de una marca de certificación estableciendo que estos pueden ser las entidades o instituciones de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competentes para realizar actividades de certificación de calidad.

El Artículo 57, se refiere especialmente a la solicitud de registro de una marca de certificación, estableciendo que para ello debe de acompañarse de un reglamento de uso de la marca, que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la

marca.

El titular de una marca de certificación puede ser una institución de derecho público, como en el caso de México son su marca de certificación “México Calidad Suprema”, el Estado otorga a estos titulares una vigencia indefinida para que puedan hacer uso de la marca, y solamente se va a extinguir si desaparece o se disuelve el titular. Ahora bien, si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción y podrá ser renovado en la misma forma que las marcas, solicitando la renovación con un año de anticipación o bien utilizado el periodo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

El titular de una marca de certificación por el derecho que ejerce sobre la propiedad de la misma, podrá autorizar el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, que para el efecto presentó en el momento de la inscripción de la misma.

Una de las prohibiciones fundamentales por la lógica de su finalidad en el uso de las marcas de certificación, es la prohibición expresa que establece que el titular de una marca no podrá usarla para certificar productos o servicios, realizados, prestados o comercializados por él mismo.

En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad administrativa que aprobó el reglamento.

Una marca de certificación cuyo registro caducare, fuese anulado, cancelado o dejare de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá

ser usada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados a partir de la anulación, caducidad, disolución o desaparición, según el caso.

Como se pudo observar en el decreto 57-2000 del Congreso de la República, son pocos artículos que regulan lo relacionado a la materia, no se extiende en realidad ha legislar más de lo materialmente conocido por la evolución comercial, se considera que esta poca regulación es correcta, habida cuenta de los principios del derecho comercial que son aplicables con prioridad a la ley que en si misma contiene la autorización para hacerlo, por ser las marcas de certificación un tema amplio que forma parte de la lex mercatoria.²⁶

El Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial señala el procedimiento para la inscripción de una marca y los documentos que este debe de acompañar. Este mismo cuerpo normativo regula lo relacionado al reglamento de uso que debe de acompañar la marca de certificación, que va a ser la normativa o estándares de calidad a los que se deben de someter los fabricantes, producto, suministradores o servicios para poder así hacer uso del derecho de utilizar dentro de sus productos la marca de certificación.

El Reglamento de uso de una marca de certificación debe de contener:

- La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- El objeto de la entidad;
- El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la

²⁶ “Conjunto de principios, instituciones y reglas provenientes de diversas fuentes que nutre constantemente la estructuras legales y la actividad específica de la colectividad de quienes operan en el comercio internacional”. Páez Murcia, Héctor Andrés. **Naturaleza Jurídica de la Lex Mercatoria**, <http://www.cavelier.com/publicaciones/articulos/JUNIO%202006/Lex%20Mercatoria.htm> (Guatemala 10 de agosto de 2007)

autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca;

- Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas;
- Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca de certificación conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior; y
- Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca.

La solicitud del registro de una marca de certificación debe de contener a demás de lo solicitado para cualquier marca, lo siguiente:

- La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;
- La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color;
- La indicación detallada de las características de los productos o servicios garantizadas por la marca;
- La indicación de las normas o estándares de calidad que servirán de parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca; y
- El nombre de la entidad o autoridad administrativa que hubiese aprobado el reglamento de uso de la marca.

La solicitud de una marca de certificación deben de acompañarle los siguientes documentos:

- Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en las literales “l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema o sigla, de cualquier Estado, o los emblemas, denominación o abreviación de denominación de cualquier organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate; y m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado”; del artículo 20 y literales “d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocóristico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos; e) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad”; del artículo 21, de la Ley, cuando fuesen pertinentes;
- El comprobante de pago de la tasa establecida;
- Cuatro reproducciones las solicitudes de la marca,
- Tres ejemplares de los reglamentos de uso, de los cuales al menos uno debe constar en soporte papel. Los restantes ejemplares de dichos reglamentos pueden presentarse en versión electrónica en un medio magnético debidamente identificado y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. Uno de los ejemplares corresponderá a la copia para efectos de reposición.

El titular de una marca de certificación debe de comunicar al Registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de empleo de la marca, así como aquellos cambios relativos a las normas o estándares de calidad que aplica como parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los

productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca.

Junto con el reglamento, la entidad solicitante de una marca de certificación deberá acreditar suficientemente su capacidad técnica para efectos de verificar las características de los productos o servicios que ofrece certificar, incluyendo además, la normativa que le sirve de base para desarrollar tal calificación.

3.5. Estados Unidos

Como es de conocimiento su sistema federal no nos permite generalizar sobre prácticas comerciales puntuales que se realizan en cada uno de los estados o que se encuentran regulados en cada uno de ellos, por lo que generalizamos en puntos comunes al sistema legal para poder explicar como funcionan las marcas de certificación en Estados Unidos.

Es importante señalar que al igual que en Guatemala y en la mayoría de los países, un comerciante que utiliza cualquier símbolo como marca registrada obtiene el derecho legal de prevenir que otros comerciantes utilicen una marca similar, la marca de certificación es una marca registrada.

En los Estados Unidos, muchos estados inscriben las marcas para mantener un registro público y permitir que otros examinen el mismo antes de seleccionar y utilizar una marca registrada nueva. En la Ley Federal Lanham, relacionada a la protección de las marcas que entran en el comercio tanto nacional como internacional, el Congreso ha proporcionado un registro nacional de marcas para los que practican comercio interestatal. Aunque el dueño de una marca registrada puede respaldarse de los derechos de las leyes estatales al utilizar simplemente la marca, la inscripción federal proporciona una apreciable protección adicional. Por esta razón, muchos comerciantes inscriben sus marcas registradas únicamente a nivel federal.

En los EE.UU. un símbolo no se puede inscribir como marca registrada hasta que los productos o los servicios identificados por la marca se han vendido en realidad. Por lo tanto, una persona no puede seleccionar una marca registrada e inscribirla antes de utilizarla. Sin embargo, la ley en la mayoría de los países permite que una marca se inscriba antes de que se utilice en realidad, como es el caso de Guatemala, aunque muchos países requieren que se debe utilizar en un cierto número de años después de que se inscriba.

Las marcas registradas están inscritas a nivel federal en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas del Departamento de Comercio. Cuando un comerciante solicita una inscripción, la oficina examinará la solicitud para ver si la marca satisface las condiciones establecidas por la ley federal. La condición más importante es que la marca registrada no pueda causar confusión por ser tan parecida a otra marca registrada anteriormente o que se utiliza en los EE.UU.

Una vez que se haya aprobado la solicitud, la marca registrada se publica en la gaceta oficial para permitir que se presente cualquier objeción en un procedimiento de oposición. Si se otorga la inscripción, dura 20 años y se puede renovar en intervalos de 20 años mientras se siga utilizando la marca registrada; a diferencia del caso de Guatemala que la vigencia de una marca es de diez años. Una vez que se haya obtenido una inscripción federal, el dueño puede proporcionar la notificación de la misma al utilizar el símbolo "TM" o en su sigla en español "R", al lado de la marca registrada.

Cualquier comerciante que utilice una marca tan parecida a una marca inscrita que tiene la probabilidad de causar confusión entre los clientes, se considera un usurpador y se puede denunciar en un tribunal estatal o federal. El tribunal compara las marcas registradas que están en conflicto en cuanto a su similitud en sonido, imagen y significado.

No es necesario que las partes vendan productos que estén en directa competencia para la probabilidad de que ocurra confusión entre ellas; por ejemplo, el uso de la marca registrada "Yale" en linternas eléctricas, fue declarado usurpación de la misma marca registrada en candados. La usurpación de las marcas registradas es diferente de la usurpación de patentes o de derechos de autor en que se define solamente basándose en la probable confusión que se induzca a los clientes. Después de un juicio ante un juez que decide que existe una usurpación de la marca registrada, el recurso ordinario es una prohibición judicial que impide que el usurpador utilice esa marca, y si lo hiciera incurriría en competencia desleal o piratería marcarria.

Es importante resaltar todo lo anterior por ser el mismo procedimiento para la inscripción de una marca que se utilizará como signo distintivo de certificación.

El sistema de los Estados Unidos es voluntario y poco riguroso, con poca intervención del gobierno. Los fabricantes son impulsados por el mercado y por las presiones de aceptación de sus productos, para conseguir las marcas de certificación de seguridad en sus productos, por lo que se ve mas como una necesidad. Las normas de seguridad y de desempeño las elabora principalmente el sector privado y la mayor parte de las organizaciones de certificación también son privadas, o sea, no están vinculadas al gobierno.

3.6. México

De conformidad con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, la certificación es “el procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacional o internacional”.²⁷

²⁷ Diario oficial de la federación, **Ley Federal Sobre Metrología y Normalización**, del Congreso de los Estados Unidos mexicanos. <http://www.diarioofifede/unojulio1992/mx> (Guatemala 25 de agosto de 2007)

La certificación de los productos, se lleva a cabo por un organismo de certificación de tercera parte acreditado, y es la evidencia del cumplimiento con las especificaciones de calidad conforme al Pliego de Condiciones correspondiente.

Los Organismos de Certificación, son las personas morales que tienen por objeto realizar funciones de certificación, cuya finalidad es constatar de manera imparcial que el producto, cumple con las normas internacionales, nacionales o especificaciones técnicas contenidas en los pliegos de condiciones.



La marca oficial “México Calidad Suprema”, es un signo distintivo propiedad del Gobierno Federal que garantiza la calidad superior de los productos mexicanos, cuyos titulares son la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), mediante registro otorgado por el Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI).

La marca, además de ser una garantía de calidad, busca la identificación y diferenciación de los productos mexicanos que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), Normas Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales en materia agropecuaria, de manera confiable y transparente en beneficio de productores, empacadores, distribuidores y consumidores.

Los productos mexicanos certificados con la marca oficial México Calidad Suprema, obtienen un reconocimiento en los mercados que les permite fortalecer su presencia e incrementar su competitividad. Lo anterior derivado de la promoción comercial a nivel nacional e internacional que se realiza de los

productos mexicanos, lo cual contribuye a la difusión y posicionamiento de la marca como garantía de calidad superior y satisfacción para productores y consumidores.

Los productores y empacadores interesados en hacer uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” deben seguir los siguientes pasos:

- Conocer el Pliego de Condiciones para el producto en que se quiera certificar, el cual establece las especificaciones de calidad para hacer uso de la marca;²⁸
- Establecer contacto con un Organismo de Certificación acreditado que cuente con licencia de uso de la marca, y solicitar su visita de evaluación para la certificación “México Calidad Suprema”
- Firmar el contrato de sub-licencia de uso de la marca con el organismo de certificación que realizó la certificación,
- Utilizar el sello de la marca únicamente en el producto certificado.

²⁸ En el caso de que no exista el pliego de condiciones para un producto en particular, el interesado podrá presentar al la Secretaría de Economía (SE), un anteproyecto de pliego de condiciones, y los consultores de las marcas, procederán hacer la revisión, aprobación y en su caso la publicación del pliego de condiciones con el fin de que se pueda certificar el producto y ostentar las marcas.

3.7. Centro América

Dentro de las legislaciones centroamericanas propias a cada país, encontramos que Guatemala, Nicaragua y Costa Rica son los tres países que regulan las marcas de certificación dentro de su legislación interna.

Ley	Guatemala Decreto 57-2000	Nicaragua Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos	Costa Rica, Ley No.7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos
Titularidad de las marcas	“ARTÍCULO 56. Titularidad de la marca de certificación. Podrá ser titular de una marca de certificación una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.	“ARTÍCULO 51. Titularidad de la Marca de Certificación. Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, nacional, regional o internacional competente para realizar actividades de Certificación de calidad.	“ARTÍCULO 55.- Titularidad de la marca de certificación Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.
Formalidades	ARTÍCULO 57.	ARTÍCULO 52.	ARTÍCULO 56.

<p>para el Registro</p>	<p>Formalidades para el registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.</p>	<p>Formalidades para el Registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate, y se inscribirá junto con la marca.</p>	<p>Formalidades para el registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, el cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.</p>
	<p>ARTÍCULO 58.</p>	<p>ARTÍCULO 53. Duración</p>	<p>ARTÍCULO 57.-</p>

<p>Vigencia del Registro</p>	<p>Vigencia del registro. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese una institución de derecho público, el registro tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición de su titular. Si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción y podrá ser renovado en la misma forma que las marcas. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.</p>	<p>del Registro. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular. En los demás casos el registro estará sujeto a renovación. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.</p>	<p>Duración del registro Cuando el titular del registro de la marca de certificación sea un organismo estatal o paraestatal, el registro tendrá duración indefinida y se extinguirá con la disolución o desaparición de su titular. En los demás casos, el registro de la marca durará diez años y podrá ser renovado. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.</p>
<p>Uso de la</p>	<p>ARTÍCULO 59. Uso de la marca de</p>	<p>ARTÍCULO 54. Uso de la Marca de Certificación. El</p>	<p>ARTÍCULO 58.- Uso de la marca de</p>

<p>Marca de Certificación</p>	<p>certificación. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.</p>	<p>titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a cualquier persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.</p>	<p>certificación El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según el caso, cumpla las condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá ser usada para productos ni servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.</p>
<p>Gravamen y transferencia de Marcas de Certificación</p>	<p>ARTÍCULO 60. Gravamen y enajenación de la marca de certificación. Una marca de certificación por su naturaleza no podrá</p>	<p>ARTÍCULO 55. Gravamen y transferencia de la Marca de Certificación. Una marca de certificación no podrá ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de embargo u otra medida</p>	<p>ARTÍCULO 59.- Gravamen y transferencia de la marca de certificación Una marca de certificación no podrá ser objeto de</p>

	<p>ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial. La marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad administrativa que aprobó el reglamento.</p>	<p>cautelar o de ejecución judicial. Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.</p>	<p>carga o gravamen alguno; tampoco de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial. Una marca de certificación solo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.</p>
<p>Reserva de la Marca de Certificación</p>	<p>ARTÍCULO 61. Reserva de la marca de certificación extinguida. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 párrafo uno literal p), una marca de</p>	<p>ARTÍCULO 56. Reserva de la Marca de Certificación Extinguida. Una marca de certificación cuyo registro venciera sin ser renovado, fuese cancelado a pedido de su titular o anulado, o que</p>	<p>ARTÍCULO 60.- Reserva de la marca de certificación extinguida Una marca de certificación cuyo registro sea anulado o deje de</p>

	<p>certificación cuyo registro caducare, fuese anulado, cancelado o dejare de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados a partir de la anulación, caducidad, disolución o desaparición, según el caso.”</p>	<p>dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo por una persona distinta al titular durante un plazo de diez años contados desde el vencimiento, cancelación, anulación, disolución o desaparición, según el caso.”</p>	<p>usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser empleada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.” La Organización Internacional de la Propiedad Industrial establece que son pocos los países que protegen a las marcas de certificación entre los que encontramos a los países anteriormente señalados, estableciendo la regulación normativa que cada uno de ellos hace en su legislación,</p>
--	---	---	---

			para la protección de la misma, siendo de determinada manera una regulación innecesaria.
--	--	--	--

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, las legislaciones centroamericanas que regulan a la marca de certificación, son similares. El resto de países no regulan de forma específica lo relacionado a estas marcas.

3.8. Sur América

Para no copiar todo el texto normativo, como lo hicimos con anterioridad con los países de Centroamérica por tener características similares a las de Guatemala, haremos una lista de países de Sur América y estableceremos si protege o no a las marcas de certificación, si las protege señalaremos algunos Artículos. En la mayoría de los países se encuentra regulado únicamente a las marcas colectivas, pero no hay que confundirlas con las marcas de certificación, la principal diferencia entre marca colectiva y marca de certificación es que la primera sólo puede utilizarla un grupo específico de empresas como, por ejemplo, los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser utilizada por todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el propietario de la misma. Un requisito importante para que se otorgue una marca de certificación es que se considere que la entidad que solicita el registro de la marca es "competente para certificar" los productos a los que se aplica.

- Argentina: No protege dentro de la legislación a las marcas de certificación.

- La Comunidad Andina: Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, si protegen en su normativa, en la decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial: “Artículo 185.- Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

Artículo 186.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

Artículo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca. Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la oficina nacional competente. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 188.- El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.”

- Chile: No protege dentro de su legislación a las marcas de certificación.
- Brasil: Ley de marcas brasileña No. 9279/96. “Art. 148 - La solicitud de registro de la marca de certificación contendrá: I - las características del producto o servicio objeto de certificación; y II - las medidas de control que serán adoptadas por el titular. Párrafo único - La documentación prevista en los incisos I y II de este artículo, cuando no acompañar la solicitud, deberá ser protocolada en el

plazo de 60 (sesenta) días, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.”(...)

“Art. 151 - Además de las causas de extinción establecidas en el art. 142, el registro de la marca colectiva y de certificación se extingue cuando: I - la entidad dejar de existir; o II - la marca sea utilizada en condiciones otras que no aquellas previstas en el reglamento de utilización.”(...)

“Art. 154 - La marca colectiva y la de certificación que ya hayan sido usadas y cuyos registros hayan sido extinguidos no podrán ser registradas en nombre de terceros, antes de expirado el plazo de 5 (cinco) años, contados de la extinción del registro.”

- Paraguay: Ley No.1294 de 1998 De Marcas: “Artículo 67.- Constituye marca de certificación un signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.

Artículo 68.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.

Artículo 69.- Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal, el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular.

Artículo 70.- Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro.”

3.9. Europa

España: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. “Artículo 68. Concepto. 1. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.2. No podrán solicitar

marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.”

“Artículo 69. Reglamento de uso. 1. La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca. 2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante. 3. Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca”.

CAPÍTULO IV

4. Titularidad y uso de las marcas de certificación

En la mayoría de las legislaciones se establecen que el titular de una marca de certificación, puede ser cualquier entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de calidad. Es importante resaltar que otras legislaciones no regulan absolutamente nada en relación a las marcas de certificación, por ser la gestión de calidad un procedimiento que se efectúa dentro de la costumbre comercial, siendo esta una práctica positiva dentro del comercio.

En la actualidad se cuenta con la existencia de muchas marcas de certificación que se encuentran dentro del comercio nacional e internacional, desconociendo quiénes son sus titulares y si hay marcas de certificación nacionales o no.

La institución competente para controlar lo relacionado al registro de las marcas de certificación es el Registro de la Propiedad Intelectual, institución adscrita al Ministerio de Economía.

4.1. Registro de la propiedad industrial

El Registro es la institución utilizada como medio para la protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus obras, actuaciones o producciones. La inscripción registral supone una protección de los derechos de propiedad intelectual, en tanto que constituye una prueba de la existencia de los derechos inscritos.

- El Registro es la dependencia administrativa del Ministerio de Economía responsable de la inscripción y registro de los derechos en materia de

Propiedad Intelectual. En lo que respecta a Propiedad Industrial al Registro le corresponde, según el reglamento:

- La organización y administración del registro de los derechos de Propiedad Industrial, en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales;
- La planificación y desarrollo de programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de Propiedad Industrial, directamente o en colaboración con entidades nacionales, extranjeras e internacionales;
- La coordinación de políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relación o interés con el fomento y la protección de los derechos de Propiedad Industrial, la transferencia de tecnología, así como con el estudio y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación;
- Proporcionar información al público y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes;
- Brindar asesoría técnica jurídica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y público en general con relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley y en este Reglamento;
- Promover la creatividad intelectual en invenciones de aplicación industrial, apoyando su desarrollo e impulsando la transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos documentales sobre invenciones

publicadas en el país o en el extranjero, la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento y, cuando se cuente con los recursos necesarios, mediante la organización de exposiciones y certámenes nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva;

- Concertar convenios de cooperación o coordinación con instituciones públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y metodología de trabajo, la capacitación de su personal, la organización de bases de datos, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales en materia de Propiedad Industrial;
- Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial a nivel nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esa materia, cuando así lo dispongan las autoridades del Ministerio de Economía;
- Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública;
- Participar en coordinación con las dependencias competentes del Ministerio de Economía en las negociaciones comerciales sobre la materia;
- Elaborar la memoria de labores de cada año, incluyendo datos estadísticos sobre las actividades registrales de ese período;
- Hacer del conocimiento del Procurador General de la Nación de aquellas infracciones a los derechos de Propiedad Industrial en que se afecten los

intereses del Estado, para que se ejerciten las acciones procedentes;

- Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de que tenga conocimiento; y
- Cumplir todas las demás funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas de conformidad con la Ley y este Reglamento.

Para el cumplimiento de sus funciones el Registro se organiza con los departamentos siguientes:

- El Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos;
- El Departamento de Patentes y Diseños Industriales;
- El Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y
- El Departamento Administrativo.

El Registro llevará y mantendrá por un medio adecuado, constancia de los documentos e inscripciones siguientes:

- Presentación de solicitudes;
- Registro de Marcas;
- Registro de Nombres Comerciales y Emblemas;
- Registro de Expresiones o Señales de Publicidad;
- Registro de Denominaciones de Origen;
- Registro de Patentes de Invención;
- Registro de Patentes de Modelos de Utilidad;
- Registro de Diseños Industriales;
- Gravámenes sobre derechos inscritos;
- Gestores Oficiosos y fianzas; y
- Cualquier otro que el Registrador estime necesario para el adecuado y eficiente desarrollo de la labor registral.

El Registro deberá contar además con un archivo especial para llevar el control numérico de los reglamentos de uso de las marcas colectivas y de las marcas de certificación y las normativas de uso de las denominaciones de origen.

Hasta nuestros días, el registro de la propiedad intelectual, no ha registrado ninguna marca de certificación, por lo que no existe un archivo especial con el control numérico de los reglamentos, por ende la titularidad de una marca de certificación nacional para garantizar un producto o servicio es una utopía, todavía.

El uso comercial de la certificación ha producido que la mayoría de las empresas que se trabajan dentro del mercado nacional, vean la necesidad de certificar sus productos o servicios para ingresar al marco de la competitividad internacional. Por esta misma necesidad la garantía es una necesidad creciente en los comerciantes, por lo que el Ministerio de Economía modernizándose por las tendencias y presiones comerciales, gestionó la creación de una nueva dependencia a la que denomina: Sistema Nacional de Calidad.

4.2. Sistema nacional de calidad

El Sistema Nacional de Calidad fue creado por el decreto 78-2005, del Congreso de la República con la finalidad de:

- Promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad en las empresas que conforman el sector productivo del país para fomentar la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado nacional e internacional.
- Definir las actividades y procedimientos que desarrollarán las entidades competentes en las actividades de normalización, acreditación y metrología; y, coadyuvar a que las empresas guatemaltecas alcancen mayor competitividad en el mercado.

- Establecer las bases para que en la adopción de los reglamentos técnicos, que tengan por objeto la prevención y limitación de riesgos capaces de producir daños o perjuicios a las personas, a los animales, a los vegetales o al medio ambiente, no se constituyan obstáculos técnicos innecesarios al comercio.
- Establecer el mecanismo que facilite la información a los sectores productivos y al público en general sobre las normas y procedimientos de acreditación vigentes, así como sobre los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación vigentes en el país y en el territorio de los principales socios comerciales de Guatemala.

El Sistema Nacional de Calidad se encuentra integrado por:

- La Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR-. Tiene como objeto desarrollar actividades de normalización que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y elevar la calidad de los productos y servicios que dichas empresas ofertan en el mercado nacional e internacional. Su ámbito de actuación abarca todos los sectores económicos. Las normas técnicas que elabore, publique y difunda la Comisión Guatemalteca de Normas, son de observancia, uso y aplicación voluntarios, no vinculantes.
- La Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA-.tiene por objeto aplicar y administrar el sistema de acreditación en todo el territorio nacional con el fin de: a) Reconocer la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad; y b) Velar por que los servicios ofrecidos por las entidades acreditadas mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida su competencia técnica.

- El Centro Nacional de Metrología -CENAME-.tiene por objeto promover y realizar actividades en los diferentes campos de la metrología.
- La Comisión Nacional de Reglamentación Técnica -CRETEC-.Técnica tendrá las siguientes funciones: a) Velar porque los distintos Organismos, Instituciones, Organizaciones y Unidades de Estado cumplan con las normas, medidas y reglamentos establecidos por la Organización Mundial del Comercio -OMC- en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias -MSF- y en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio -OTC-. b) Velar porque los reglamentos técnicos se desarrollen sobre las disposiciones de una norma técnica nacional, regional o internacional. c) Recomendar a los Organismos, Instituciones, Organizaciones y Unidades de Estado, que adapten sus reglamentos técnicos o proyectos de reglamentos técnicos, a las disposiciones que, emanen de los organismos internacionales especializados en la materia. d) Evitar que los Organismos, Instituciones, Organizaciones y Unidades de Estado emitan reglamentos técnicos que dupliquen innecesariamente las disposiciones respecto de un mismo producto. e) Mantener actualizado el registro de la reglamentación técnica vigente y el listado de proyectos, en apoyo a los sectores interesados. f) Promover que las entidades que conforman el Sistema Nacional de la Calidad ejerzan las acciones de vigilancia de la reglamentación técnica.
- El Centro de Información -CEINFORMA-.tiene por objeto facilitar información en materia de normalización, metrología, reglamentación técnica, acreditación y procedimientos de evaluación de la conformidad.
- También integran el Sistema Nacional de la Calidad: los laboratorios, las empresas de certificación y los entes de inspección y verificación, tanto públicos como privados, que estén debidamente acreditados o reconocidos por la Oficina Guatemalteca de Acreditación; los centros de investigación

públicos y privados; y la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía.

El Sistema Nacional de calidad en la actualidad realiza el control de las empresas que se encuentran certificadas, no posee una marca propia para certificar ningún producto o servicio, trabaja sobre gestión de calidad adoptado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) o, en su caso, por la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT); así como las definiciones establecidas por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML).

4.3. Marcas de certificación utilizadas en Guatemala

4.3.1. Normas de calidad

Las normas que se utilizan para certificar un producto pueden a su vez ser utilizadas por otras empresas que se dediquen a certificar, como es el caso de las normas ISO. La simple utilización de la marca ISO convierte al producto o servicio en garantizado, por cumplir la gestión de calidad requerida.

4.3.1.1. ISO



La Organización Internacional para la Estandarización o International Organization for Standardization (ISO), es una organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los organismos de normalización (ON's) nacionales, que produce normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y contribuir con unos estándares comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías.

4.3.1.1.1. Estructura de la organización

La Organización ISO está compuesta por tres tipos de miembros:

- 1 Miembros natos, uno por país, recayendo la representación en el organismo nacional más representativo.
- 2 Miembros correspondientes, de los organismos de países en vías de desarrollo y que todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte activa en el proceso de normalización pero están puntualmente informados acerca de los trabajos que les interesen.
- 3 Miembros suscritos, países con reducidas economías a los que se les exige el pago de tasas menores que a los correspondientes.

ISO es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas. Coopera estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC) que es responsable de la estandarización de equipos eléctricos.

4.3.1.1.2. Nombre de la organización

Proviene del griego ISO, que significa igual. Es un error común el pensar que ISO significa International Standards Organization, o algo similar; en inglés su nombre es International Organization for Standardization, mientras que en francés se denomina Organisation Internationale de Normalisation; el uso del acrónimo conduciría a nombres distintos: IOS en inglés y OIN en francés, por lo que los fundadores de la organización eligieron ISO como la forma corta y universal de su nombre.

4.3.1.1.3. Clasificación de las normas ISO

Normas ISO:1-999 Idiomas y caracteres

- 1 ISO 216 Medidas de papel: p.e. ISO A4
- 2 ISO 639 Nombres de lenguas
- 3 ISO 690:1987 regula las citas bibliográficas (corresponde a la norma UNE 50104:1994)
- 4 ISO 690-2:1997 regula las citas bibliográficas de documentos electrónicos
- 5 ISO 732 Formato de carrete de 120
- 6 ISO 838 Estándar para perforadoras de papel

Normas ISO:1000-8999/Sistema Internacional de Medidas, Códigos y lenguajes

- 1 ISO 1007 Formato de carrete de 135
- 2 ISO/IEC 1539-1 Lenguaje de programación Fortran
- 3 ISO 2789 Información y documentación: estadísticas internacionales de bibliotecas.
- 4 ISO 3029 Formato carrete de 126
- 5 ISO 3166 códigos de países
- 6 ISO 4217 códigos de divisas
- 7 ISO 7811 Técnica de grabación en tarjetas de identificación
- 8 ISO 8601 Representación del tiempo y la fecha. Adoptado en Internet mediante el Date and Time Formats de W3C que utiliza UTC.
- 9 ISO 8859 codificaciones de caracteres que incluye ASCII como un subconjunto (Uno de ellos es el ISO 8859-1 que permite codificar las lenguas originales de Europa occidental, como el español)
- 10 ISO/IEC 8652:1995 Lenguaje de programación Ada

Normas ISO:9000-9099/Calidad

- 1 ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad
- 2 ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario

- 3 ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
- 4 ISO 9004 Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeño
- 5 ISO 10011 Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para auditorias
- 6 ISO 8402 Sistemas de Gestión de la Calidad - Gestión de la calidad - ISO 10011:Sistemas de Gestión de la Calidad

Normas ISO:9100-9999 Programas, códigos y lenguajes informáticos

- 1 ISO 9660 Sistema de archivos de CD-ROM
- 2 ISO 9899 Lenguaje de programación C

Normas ISO:10000-13999

- 1 ISO 10279 Lenguaje de programación BASIC
- 2 ISO 10646 Universal Character Set
- 3 ISO/IEC 11172 MPEG-1
- 4 ISO/IEC_12207 Tecnología de la información / Ciclo de vida del software
- 5 ISO 13450 Formato de carrete de 110
- 6 ISO/IEC 13818 MPEG-2

Normas ISO:14000 Medioambiente

- 1 ISO 14000 Estándares de Gestión Medioambiental en entornos de producción

Normas ISO:14400-15999

- 2 ISO/IEC 14496 MPEG-4
- 3 ISO/IEC 15444 JPEG 2000
- 4 ISO 15693 Estándar para "tarjetas de vecindad"

Normas ISO/TS 16949

La especificación ISO TS 16949 es una ampliación de la serie de normas internacionales ISO 9000 para la industria del automóvil, con requisitos específicos

del sector y del cliente. Es el resultado de una armonización de las normas:

- 1 QS 9000: de origen estadounidense (con Chrysler, Ford y General Motors)
- 2 VDA 6.1 de origen alemán
- 3 EAQF de origen francés
- 4 AVSQ de origen italiano

Las compañías que hayan implantado un sistema de calidad según la serie ISO 9001:2000 pueden ampliarlo para incluir los aspectos cubiertos por la TS 16949. El certificado TS 16949 incluye, automáticamente, la certificación según la serie ISO 9001:2000.

Normas ISO:17700/Seguridad de la información

- 1 ISO/IEC 17799 Seguridad de la información
- 2 ISO/IEC 17025 Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

Normas ISO:22000/Sistema de gestión de desechos alimenticios

Normas ISO:26000/Responsabilidad social de las organizaciones

- 1 ISO 26000 ISO 26000

Normas ISO:27000/ Seguridad de la información

- 2 ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

4.3.1.2. Normas ISO 9000

Estas normas son la base de las demás regulaciones relacionada con el ISO, la implementación de estas normas, ofrece una gran cantidad de ventajas para las empresas.

Los principales beneficios son:

- 3 Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio.
- 4 Aumento de la productividad
- 5 Mayor compromiso con los requisitos del cliente.
- 6 Mejora continúa.

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión de 1994, estando actualmente en su versión 2000.

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente pensadas para organizaciones que realizaban proceso productivo y, por tanto, su implantación en empresas de servicios era muy dura y por eso se sigue en la creencia de que es un sistema bastante burocrático.

Con la revisión de 2000 se ha conseguido una norma bastante menos burocrática para organizaciones de todo tipo, y además se puede aplicar sin problemas en empresas de servicios e incluso en la Administración Pública.

Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen las entidades de certificación que dan sus propios certificados y permiten el sello. Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que les dan su acreditación.

Para la implantación, es muy conveniente que apoye a la organización una empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de la Dirección de que quiere implantar el Sistema, ya que es necesario dedicar tiempo del personal de la empresa para implantar el sistema de calidad.

En la versión 2000, se dice que el sistema de calidad debe demostrar que la organización es capaz de:

- 1 Suministrar un producto o servicio que de manera consistente, cumpla con los requisitos de los clientes y las reglamentaciones correspondientes.
- 2 Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de mejora continua.

El modelo del sistema de calidad consiste en 4 principios que se dejan agrupar en cuatro subsistemas interactivos de gestión de calidad y que se deben normar en la organización:

- 1 Responsabilidad de la Dirección;
- 2 Gestión de los Recursos;
- 3 Realización del Producto o Servicio;
- 4 Medición, Análisis y Mejora

En esta versión también se incluyeron nuevas mejoras:

- 1 Facilitar la comunicación entre la organización y los clientes.
- 2 Incluir nuevos elementos como la información, comunicación, infraestructuras y protección del ambiente de trabajo.
- 3 Adaptar la terminología, como por ejemplo, usar el término organización en vez de suministrador.

4.3.1.2.1. Contenido de la serie ISO 9000

La serie de normas ISO 9000 en su versión 2000 comprende los siguientes documentos:

- 1 ISO 9000:2000 Definiciones y vocabulario
- 2 ISO 9001:2000 Requisitos del sistema de gestión de la calidad
- 3 ISO 9004:2000 Directrices para la mejora del desempeño.

La ISO 9000:2000 contiene las definiciones de los términos que se utilizan en las otras dos normas. Es decir que si alguien necesita conocer qué se entiende por "sistema de gestión de la calidad", "no conformidad", "producto", por ejemplo, debe referirse a esta norma.

La ISO 9001:2000 es la norma que contiene los requisitos que debe cumplir una organización para la implementación de un SGC. Es la norma cuyo cumplimiento debe verificarse para que la organización obtenga la certificación de su SGC.

Una organización que cumple con la ISO 9001:2000 sólo cumple con los requisitos básicos en cuanto a normas de calidad. Si quiere ir más allá y lograr la excelencia, debería cumplir requisitos adicionales. La ISO 9004:2000 establece estos requisitos adicionales. Esta norma es entonces una guía para la mejora destinada a aquellas organizaciones que quieren ir más allá de los requisitos básicos de calidad de la ISO 9001:2000. La ISO 9004:2000 no es una norma certificable, y su cumplimiento no puede ser exigido por una entidad certificadora.

4.3.1.3. La Comisión electrotécnica internacional



(CEI o IEC, por sus siglas del idioma inglés International Electrotechnical Commission) es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la ISO (normas ISO/IEC).

La CEI, fundada en 1906 y cuyo primer presidente fue Lord Kelvin, tenía su sede en Londres hasta que en 1948 se trasladó a Ginebra. Integrada por los organismos nacionales de normalización, en las áreas indicadas, de los países miembros, en 2003 pertenecían a la CEI más de 60 países.

A la CEI se le debe el desarrollo y difusión de los estándares para algunas unidades de medida, particularmente el gauss, hercio y weber; así como la primera propuesta de un sistema de unidades estándar, el sistema Giorgi, que con el tiempo se convertiría en el sistema internacional de unidades.

En 1938, el organismo publicó el primer diccionario internacional (International Electrotechnical Vocabulary) con el propósito de unificar la terminología eléctrica, esfuerzo que se ha mantenido durante el transcurso del tiempo, siendo el Vocabulario Electrotécnico Internacional un importante referente para las empresas del sector.



4.3.1.4. COPANT

La Comisión Panamericana de Normas Técnicas, designada por el título abreviado de COPANT, es una asociación civil sin fines de lucro. Funciona con plena autonomía y sin término de duración.

Los Miembros Activos de COPANT están representados por los

Organismos Nacionales de Normalización de 27 países de América (Norte América, Centro América y Caribe, y Sur América).

Los fines de COPANT son promover el desarrollo de la normalización técnica y actividades relacionadas en sus países miembros, con el fin de impulsar su desarrollo comercial, industrial, científico y tecnológico. COPANT busca para sus miembros el beneficio de la integración económica y comercial, del intercambio de bienes y servicios y de facilitar la cooperación en las esferas intelectual, científica, económica y social.

4.3.2. Marcas de certificación



UL

Underwriters Laboratories Inc. (UL) es un organismo independiente de pruebas ensayos de seguridad y certificación, que evalúa productos, materiales y sistemas trabajando por la seguridad de los consumidores y sus bienes desde 1894.



ICONTEC

Organismo de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituido legalmente mediante el Ministerio de Justicia de Colombia. Está conformado por la vinculación voluntaria de representantes del gobierno nacional, de los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas que tengan interés en pertenecer. Tiene su sede principal en Santa Fe de Bogotá D.C. y representaciones en Perú y Ecuador. Los servicios que presta son de certificación.



MAYACERT

Es un organismo de certificación independiente, acreditada para certificar productos orgánicos y bajo estándares legales y normas privadas en Responsabilidad social y Responsabilidad Ambiental.



UTZ KAPEH

Es un estándar de calidad para el café producido de manera responsable. IMO es una certificadora aprobada por Utz Kapeh y ofrece la Certificación Utz Kapeh para fincas cafetaleras y grupos de productores de café así como la Certificación Utz Kapeh de las Cadenas de Custodia para productores de café en todo el mundo.

En la actualidad son muchas las empresas que se dedican a certificar utilizando la normativa de ISO 9000, estas empresas inscriben una marca la cual se utiliza como garantía de certificación, no teniendo necesidad alguna de realizar sus reglamentos de certificación que exige la ley, porque utilizan los que ya fueron previamente establecidos por otro, en la actualidad esas empresas de certificación, juegan también el papel de empresa certificadora, establecen que se cumplan todos los lineamientos y al finalizar conceden a la persona certificada, el derecho de utilizar dos marcas. 1. La marca de le empresa certificadora y 2. La marca del titular de la normativa.

4.3.3. Las marcas de certificación en Guatemala

Después de realizar la investigación previa de las marcas de certificación es importante establecer la importancia y trascendencia que tiene a nivel comercial en Guatemala, la titularidad de estas en el Registro de la Propiedad Intelectual y una posible recomendación para la creación de una de ellas a nivel estatal.

Dentro del comercio nacional es evidente que muchas de las empresas distribuidoras de productos y servicios se encuentran debidamente certificadas con la norma ISO, en realidad en la actualidad son pocas las empresas que se encuentran certificadas por una empresa o entidad de certificación que no utilice como base para realizarlo la normativa mencionada. Es importante recordar que las marcas de certificación garantizan la calidad de un producto y un servicio; dentro de la legislación guatemalteca, se señala que para poder inscribir una marca de certificación, es necesario que se inscriba de igual modo, la base normativa del reglamento que se utilizará como base obligatoria para poder realizar la certificación de lo que se solicita.

Cada reglamentación es formulada por el titular de la marca, que puede ser una persona individual o jurídica, puede ser también una entidad privada o una entidad de carácter público. Dentro de esta reglamentación por ser realizada con total libertad por los titulares, se utiliza con frecuencia, por no generalizar dentro de los parámetros de certificación como base, las normativas de ISO que como se señaló, abarca cada especialidad en la materia de certificación, lo cual es totalmente permitido.

ISO como normativas de gestión de calidad, no es una marca en si, es simplemente una normativa, la marca como signo distintivo de certificación no está regulada como tal en Guatemala, simplemente se inscribe como signo distintivo de la norma. ISO no es una marca de certificación, pero la utilización y prestigio, ha provocado que por el uso mercantil que se le da, se convierta para los

consumidores en un signo distintivo por naturaleza de garantía o de calidad.

En la actualidad vemos que muchas empresas colocan la marca ISO dentro de sus anuncios comerciales y de publicidad, sin hacer pública en realidad la marca de certificación que garantiza que determinado producto y servicio ha sido sometido a pruebas de calidad, utilizando la normativa que para ello se estableció en el reglamento. Otras empresas si utilizan las dos marcas, la marca de la empresa de certificación, que es titular de la marca de certificación y la marca de ISO que establece que cumple totalmente con esta normativa.

Se puede establecer entonces que ISO puede verse desde dos puntos de vista, ISO como un signo distintivo de una normativa de calidad e ISO como una marca que expresa garantía por el uso mercantil que se le da.

En la actualidad el Registro de la Propiedad Intelectual no ha inscrito ni una sola marca de certificación, según información proporcionada por esa institución. Esto quiere decir que ninguna persona en Guatemala posee la titularidad de una marca de este tipo. El Registro informó sobre una posible marca de certificación creada por una entidad estatal, el INGUAT, (Instituto Guatemalteco de Turismo).

En el INGUAT, se estableció que ellos únicamente utilizan una marca de certificación denominada "Certificación H", que tiene como finalidad la certificación de hoteles, restaurantes, cafeterías, cafeterías escolares, spas y todo lo que pueda certificarse como garantía de "Higiene".

Se estableció nuevamente que esta marca de certificación, la "H", utiliza como la mayoría la normativa ISO para poder realizar la gestión de calidad en las empresas e instituciones que se lo solicitan. A demás es una marca de certificación cuyo titular es la oficina nacional de certificación y verificación con reconocimiento internacional sin fronteras, de los Estados Unidos Mexicanos.

La tendencia actual es la competitividad comercial como consecuencia de la expansión que busca el mercado nacional y el Estado, al ratificar tratados y convenios internacionales. Guatemala con la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, el cual tiene como finalidad la creación de una zona de libre comercio, libre de barreras y aranceles entre los países miembros, para poder lograr la efectividad del tráfico comercial entre países y la aceptación de los productos en los otros mercados, sabe que es importante que la calidad de cada uno de ellos pueda ser comprobable por los sujetos que desconocen determinado producto, para ello se convierte en indispensable que las empresas que deseen ingresar al comercio internacional, certifiquen la garantía de producción y finalización de sus mercaderías identificándolas con un signo distintivo que exprese esa certificación, dando a demás a sus productos un valor agregado intrínseco al valor comercial.

Es poca la información que sobre la materia posee el registro de la propiedad intelectual, esta institución únicamente tiene bajo su cargo la inscripción y renovación de esta especialidad de marcas, a eso se limita su función.

Al comprometerse Guatemala a la reforma de diferentes normativas para la correcta aplicación del tratado de libre comercio y al encontrarse frente al fenómeno de la certificación de garantía, se ve en la necesidad de crear una institución estatal que tuviera dentro de sus funciones, la promoción de prácticas de calidad en las empresas que conforman el sector productivo del país, para así fomentar la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado nacional e internacional.

En 1994 Guatemala se une a la OMC, Organización Mundial del Comercio, nueve años más tarde a que Guatemala se comprometiera con dicha organización se crea a instancia del Ministerio de Economía, La Dirección del Sistema Nacional de Calidad y a través del decreto Número 78-2005 del Congreso de la República, se crea la Ley del Sistema Nacional de Calidad, la cual ya se desarrolló con

amplitud.

La Dirección del Sistema Nacional de Calidad tiene como misión: “Brindar servicio y soporte a los sectores públicos, privado, académico y a la sociedad en general en materia de Acreditación, Metrología, Normalización y Reglamentación Técnica, con personal altamente capacitado y de excelencia profesional.” Y Visión: “Consolidar el Sistema Nacional de la Calidad de Guatemala en el marco de las disposiciones nacionales e internacionales vigentes en materia de Acreditación, Metrología, Normalización y Reglamentación Técnica.”

Esta Dirección es creada para garantizar y facilitar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad exigidos en el mercado internacional que permitan aumentar la eficacia de la producción y que las entidades que realizan la actividad de certificación cumplan con sus objetivos

La normalización es una actividad voluntaria que solicita y cumple el sector productivo del país con el objeto de mejorar la competitividad de sus productos y facilitar la circulación de lo mismos en el mercado exterior, dentro de los considerandos del decreto 78-2005 del Congreso de la República, se establece que por la razón expuesta con anterioridad, que la participación del Estado en dicha actividad debe limitarse a velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas para el procedimiento de adopción de normas, con lo anterior expuesto no es lógico pensar que el Estado debe de tener dentro de sus funciones el cumplimiento de las normativas que adoptan las empresas, si no que debería de velar porque las empresas debidamente autorizadas de acreditación cumplan con el compromiso de cumplimiento y control adoptado. La práctica comercial como se ha mencionado ha provocado que el poco formalismo haga que no se tenga un control adecuado de las empresas e instituciones que se encuentran debidamente certificadas en Guatemala.

Es importante establecer en este punto que acreditación y certificación van muy ligadas una con la otra pero no se refieren a lo mismo, para que una institución o una empresa este debidamente acreditada y tenga reconocimiento nacional o internacional, es necesarios que previamente haya pasado por un

proceso de certificación. De aquí es donde nace la importancia del reconocimiento de este proceso. Este reconocimiento va dirigido al público en general para el aval que este dará a determinado bien o servicio.

Dentro de esta normativa encontramos la puerta abierta a lo que sería una marca de certificación de carácter pública guatemalteca al facultar la ley a la Oficina Nacional de Acreditación, dentro del Decreto 78-2005 del Congreso de la República, Ley del Sistema Nacional de Calidad. Artículo 41, que: “La oficina nacional de acreditación podrá emplear una marca para distinguir a los organismos acreditados. El reglamento de la marca definirá los requisitos que deberán cumplir los organismos acreditados para poder utilizar las condiciones a que se sujeta el uso de la misma; los mecanismos de vigilancia, verificación para el control de su uso; y, las causales que dan lugar a la terminación de autorización para el uso del signo.

El uso indebido de la marca se regirá por las disposiciones de la legislación sobre propiedad industrial.

Los organismos acreditados podrán emplear, junto con la marca de la Oficina Guatemalteca de Acreditación, su propia marca.”

Si utilizamos supletoriamente el decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y el Acuerdo Gubernativo 89-2000 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en los artículos relacionadas a las marcas de certificación, podemos establecer claramente que esta marca que faculta la ley para que sea utilizada por la Oficina Nacional de Acreditación, encuadra perfectamente en una marca de certificación, encontrando como única diferencia de carácter formal, que el decreto 78-2005 del Congreso de la República la denomina “marca de acreditación” y no "marca de certificación".

Ahora bien se ha encontrado el fundamento de una marca de certificación de carácter pública, la ley únicamente faculta la utilización de esta por la Oficina Nacional de Acreditación, pero en realidad esta normativa únicamente “faculta” no ordena su utilización, por lo que es posible que esta “marca de acreditación”, no

exista aun.

Se señaló con anterioridad que el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala establece que no se encuentra en la actualidad registradas marcas de certificación, por lo que no es posible que exista la marca de acreditación mencionada.

Ahora bien las empresas, instituciones u organizaciones que se encuentran debidamente inscritas en el Sistema Nacional de Calidad, SINACAL; dependencia del Ministerio de Economía, únicamente se comprometen de forma voluntaria, siendo muy importante resaltar la voluntad, porque el Estado no tiene la obligación de constreñir a nadie para que sea parte del Sistema, a cumplir con las normativas de calidad que para el efecto ha autorizadas la Comisión Nacional de Normas COGUANOR, dependencia del SINACAL.

Las normativas autorizadas por COGUANOR son basadas en las expectativas internacionales de calidad que se exigen para la participación de determinado producto y servicio en el mercado internacional. En la actualidad las normas utilizadas por el COGUANOR para la acreditación son las normas ISO (Organización Internacional de Normalización), COPANT, (Comisión Panamericana de Normas Técnicas), IEC, Comisión Electrónica Internacional y OIML, (Organización Internacional de Metrología Legal). Es importante señalar que las normativas de COPANT, IEC y en menor contenido las de la OIML, son utilizadas conjuntamente con las normativas ISO.

Todo lo anterior expuesto es importante mencionarlo porque esa es la función primordial del SINACAL en la actualidad, aunque sus funciones son más amplias, en realidad lo que realiza es la publicación de las normativas internacionales para la aplicación de estas por las empresas certificadoras.

4.3.4. Propuesta para creación de marca de certificación

Existe la normativa que faculta la creación de una marca de certificación de carácter estatal, ahora bien es importante tomar en cuenta que en la actualidad existen varios países que cuentan ya con un signo distintivo de carácter estatal entre ellos mencionamos los mas cercanos, México y Costa Rica.

La creación de esta marca de certificación tendría ventajas para el comercio nacional, al crear programas que permitan que pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a la certificación. El SINACAL a través del COGUANOR, autoriza la normativa que debe seguir una entidad certificadora para que determinada organización, institución o empresa este debidamente acreditada, pues bien si se creara una institución estatal, la cual sería la encargada de realizar esta certificación, el reglamento a utilizar sería precisamente basado en la normativa que indique el COGUANOR, las cuales cumplen con todos los parámetro de exigencia a nivel internacional.

4.3.4.1. ¿Cómo se podría estructurar?

Primero crear una dependencia del SINACAL, para que esta sea la entidad estatal certificadora, lo que permitiría al Estado tener un mejor control sobre las empresas certificadoras y las empresas certificadas. Se permitiría la certificación por parte de otras empresas de certificación, pero no se daría la autorización de utilización de ningún signo distintivo hasta el momento en que la empresa certificadora estatal, autorice que la certificación ha cumplido con la normativa autorizada y exigida por los estándares internacionales, según las normativas del COGUANOR y de la entidad estatal.

Posteriormente a la autorización de la certificación, la entidad estatal procede acreditar la empresa, institución u organización brindándoles el documento correspondiente que acredite la autorización y brindándole a la entidad certificada el derecho de utilizar la marca distintiva de la entidad, junto con la de

la empresa certificadora y la de la normativa utilizada si así lo desea. Teniendo mayor valor dentro del mercado nacional la marca de certificación de la empresa estatal, por garantizar que llena todos los requisitos de certificación.

También podrá esta entidad estatal, tener su propia empresa de certificación estatal integrada por técnicos que para el efecto serán debidamente preparados por la Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Cámara del Agro, Cámara de la Construcción y la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales; los cuales deberán ser expertos en la materia a certificar y contarán con el equipo de trabajo necesario para la realización de la certificación. Únicamente podrán hacer uso de la empresa de certificación estatal, las pequeñas y medianas empresas que deseen obtener la certificación de sus productos.

CONCLUSIONES

- Las marcas de certificación se encuentran debidamente reguladas en el decreto 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industria y en el Acuerdo Gubernativo 86-2002, el contenido en esta normativa es muy escueto para la amplitud del fenómeno de certificación que se vive en la actualidad, pero es suficiente al ser estos fenómenos, consecuencia lógica de la costumbre mercantil, caracterizada por el poco formalismo y la no existencia de normas típicas.
- El Registro de la Propiedad Intelectual no cuenta con la información necesaria en relación a Marcas de Certificación, o de poseerse, el personal no está debidamente capacitado para realizar las gestiones pertinentes al estudio de las condiciones expresas que exige la ley para poder optar una persona individual o jurídica, pública o privada, a la inscripción de una marca.
- En la actualidad no se encuentra registrada la titularidad de marcas de certificación en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que no existen marcas de certificación nacionales que puedan ser utilizadas en el ámbito nacional o internacional.
- La obligatoriedad de la utilización de una normativa para certificar, ha hecho que no sea creen las propias por parte de las empresas de certificación, utilizando en el mercado la mayoría las normativas ISO como parte del reglamento de las marcas de certificación.
- Las marcas de las normativas de calidad por su finalidad, han sido utilizadas dentro del tráfico mercantil desde dos puntos de vista, primero, como un signo distintivo de las normativas y segundo, como un signo distintivo de calidad, entendiéndose como marca de garantía. La marca

únicamente se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial como un signo distintivo de la normativa, buscando así únicamente la protección que la inscripción otorga a las marcas en general.

- Guatemala no cuenta con marcas de certificación, ni de carácter privado, ni de carácter público, pero dentro de su ordenamiento legal en el decreto 78-2006 del Congreso de la República, Ley del Sistema Nacional de Calidad, abre la pauta para la creación de una marca de certificación de carácter pública por parte del COGUANOR, Comisión Nacional de Normas, dependencia adscrita al Sistema Nacional de Calidad del Ministerio de Economía, estableciendo que esta podrá hacer uso de una marca de calidad, para utilizarla en los productos o servicios que han sido sometidos a un proceso de certificación por parte de las empresas autorizadas por el SINACAL.

RECOMENDACIONES

- Que el personal del Registro de la Propiedad Intelectual, sea debidamente capacitado, para un eficiente desempeño de sus funciones, utilizando sus conocimientos legales y doctrinarios a casos concretos, más aun cuando son temas de actualidad nacional y de competencia exclusiva del Registro.
- Se debe implementar medios para establecer un mejor control de las empresas que se dedican a la certificación de productos, servicios y en el estudio de las normativas que emplean para certificar de garantía determinado producto o servicio.
- Se debe crear una marca de certificación de carácter estatal, que pueda ser implementada por las instituciones que para control de calidad creó el Estado, al alcance de los pequeños y medianos productores que tengan voluntad de someter sus servicios o productos a examen de calidad.
- El Sistema Nacional de Calidad debe de realizar informes para que con los ministerios que tengan relación con el producto a certificar, establezca los pasos para realizarla y así poder difundir la información de esta opción al resto de la población.

BIBLIOGRAFÍA

ALDAME PELLECCER, Adolfo. **Acceso a las Marcas,**

<http://www.wipo.int/trademarks/es/> (30 de marzo de 2007)

ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto. **El Agotamiento de los Derechos de Marcas y las Importaciones Paralelas,**

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1216586> (Guatemala 7 de agosto de 2007)

BAYER. **¿Qué es la Aspirina?**, http://www.aspirina.cl/que_es.asp (Guatemala 7 de agosto de 2007)

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de Derecho Industrial:**

Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la competencia Desleal.

Edit McGraw Hill-Serie Jurídica, México 1998.

BENITO, Lorenzo. **Derecho Mercantil.** Madrid, Editorial REUS, 1924.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. **Diccionario Jurídico.** Editorial Illiastas, 1985.

Create seal of the state of Delaware. **Commerce and Trade,**

<http://delcode.delaware.gov/title6/c025/sc03/index.shtml> (Guatemala 9 de agosto de 2007)

Diario oficial de la federación. **Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, del Congreso de los Estados Unidos mexicanos.**

<http://www.diarioofifede/unojulio1992/mx> (Guatemala 25 de agosto de 2007)

ETCHEVERRY, Raúl Aníbal. **Manual de Derecho Comercial**. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1977.

Gobierno de España. **Convención de París**,
<http://usinfo.state.gov/español/is/acuerdo.htm> (Guatemala 8 de agosto de 2007)

JALIFE DAHER, Mauricio. **Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial**, Edit McGraw Hill-Serie Jurídica, México 1998.

MANTILLA MOLINA, Roberto. **Derecho Mercantil**. Mexico: Editorial Porrúa, S.A., 1956

MELINI SALGUERO, Carlos Waldemar. **Los Dibujos y Modelos Industriales en la Legislación Guatemalteca**. Tesis Profesional. Guatemala, 1987.

Ministerio de Economía de Guatemala.
<http://www.mineco.gob.gt/mineco/calidad/direccion.htm> (Guatemala 7 de septiembre de 2007)

MUÑIZ GONZALEZ, Rafael. **Marketing en el Siglo XXI**. <http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html> (30 de marzo de 2007)

NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de las Marcas**, Edit. Porrúa, México 1985.

OBÓN LEÓN, Ramón. **Derecho de los Artistas Intérpretes (actores, cantantes y músicos ejecutantes)**, Ed. Trillas, México 1996.

OMPI. **Glosario de Propiedad Industrial**. Publicación OMPI No. 815 (EFSA). Ginebra, 1979.

- OMPI. **Internacional Classification for Industrial Designs**. (Clasificación Internacional para Dibujos y Modelos Industriales bajo el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968). Publicación OMPI No. 501 (E). Ginebra, 1981.
- OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Informaciones Generales. Publicación OMPI 402 (S). Ginebra, 1980.
- OMC. **Marcas Colectivas**, <http://www.wto.org/indexsp.htm> (Guatemala 5 de agosto de 2007)
- PÁEZ MURCIA, Héctor Andrés. **Naturaleza Jurídica de la Lex Mercatoria**, <http://www.cavelier.com/publicaciones/articulos/JUNIO%202006/Lex%20Mercatoria.htm> (Guatemala 10 de agosto de 2007)
- ISO. Normativa ISO. <http://www.iso.org/9000> (Guatemala 15 de agosto de 2007)
- RANGEL-MEDINA, David. **Derecho Intelectual**, Edit McGraw Hill, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998.
- RANGEL-MEDINA, David. **Tratado de Derecho Marcario**, Edit. Libros de México, México 1960
- RIVERA CAMINO, Jaime. **Curso Interactivo de Marketing On-Line**, <http://www.uc3m.es> (28 de marzo de 2007)
- RODRÍGUEZ-CANO, Bercovitz. **Apuntes de Derecho Mercantil**, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), última edición.
- RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. **Derecho Mercantil**. Mexico: Editorial Porrúa, S.A., Tomo I, Segunda Edición, 1969.

SEPÚLVEDA, César. **El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial**, Edit. Porrúa, México 1981.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. **México, en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual**, Edit. Porrúa-UNAM, México 2000.

TRELLES ARAUJO, Gustavo. **Clasificación Internacional de Productos y Servicios**, <http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml> (30 de julio de 2007)

VITERI E., Ernesto. **La Protección Marcaria y la Legislación Guatemalteca**. Tesis Profesional. Guatemala, 1953.

Legislación Aplicable:

Asamblea Nacional Constituyente 1985. **Constitución Política de la República de Guatemala**. 1986.

Acuerdo Gubernativo No. 504-82. Declara la adhesión de la República de Guatemala al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1976.

Arancel de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo No. 862-2000 entró en vigencia el 9 de enero del 2001.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto 26-73 vigente para las solicitudes presentadas previo al Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

Decreto No. 76. **Convención para Proteger la Propiedad Industrial y el Comercio**, celebrado en París el 20 de marzo de 1883.1884.

Decreto No. 1578. **Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial**, suscrita en Washington el 20 de febrero de 1929. 1929

Decreto-Ley No. 113-82. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. 1983.

Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, entró en vigencia a partir del 1 de noviembre del 2000.

Ley del Sistema Nacional de Calidad, Decreto 78-2005 del Congreso de la República, entro den vigencia el

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, entró en vigencia el 1 de abril del 2002.