

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

The seal of the University of San Carlos of Guatemala is a circular emblem. It features a central figure of a seated man, likely a scholar or saint, holding a book. Above him is a crown. The seal is surrounded by Latin text: "ACADEMIA CAROLINA CONSPICUA + CAROLINA ACAD" at the top and "CETERA QUORUM INTER" at the bottom. The seal is rendered in a light gray color.

**INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS BAJO EL AMPARO DE
LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA**

EVELIN YULISA NATARENO GÓMEZ

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2008

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

**INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS BAJO EL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN
GUATEMALTECA**



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

Por

EVELIN YULISA NATARENO GÓMEZ

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

y los títulos profesionales de
ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, septiembre de 2008

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

DECANO: Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I: Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II: Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III: Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez
VOCAL IV: Br. Marco Vinicio Villatoro López
VOCAL V: Br. Gabriela María Santizo Mazariegos
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Lic. Ronaldo Amilcar Sandoval
Vocal: Lic. Rodolfo Giovanni Celis López
Secretario: Lic. Helder Ulises Gómez

Segunda Fase:

Presidente: Lic. Guillermo Díaz Rivera
Vocal: Lic. Efraín Guzmán
Secretario: Lic. César Solares Salazar

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



**BUFETE JURÍDICO
SANTIZO & SANTIZO**
Licenciado Adrián Fidel Santizo Girón



Guatemala, 03 de junio de 2008.



Señor Jefe:
Unidad de Asesoría de Tesis
Lic. Marco Tulio Lutín
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente.

Distinguido Licenciado:

En atención a providencia de esa Unidad de Asesoría de Tesis, de fecha 23 de noviembre del año dos mil siete, en la que se me nombra Asesor de Tesis de la Bachiller, **EVELIN YULISA NATARENO GÓMEZ**, y que oportunamente proceda a emitir Dictamen correspondiente.

Atentamente le informo que **ASESORÉ** la tesis de la Bachiller, **EVELIN YULISA NATARENO GÓMEZ**, la cual se intitula "**VIABILIDAD DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS BAJO EL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA**". Es de indicar que el contenido científico del trabajo es de carácter jurídico y social dentro del ámbito de Derecho Mercantil, en el cual se desarrollan todos los elementos relacionados a las marcas sonoras y el procedimiento de inscripción de acuerdo a la legislación vigente.

El trabajo desarrollado llena los requisitos técnicos que requiere una investigación de tal magnitud, de acuerdo con el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, se hizo uso de los métodos inductivo y deductivo, la técnica de investigación documental está acorde al mismo, se revisó la redacción del trabajo; las conclusiones y recomendaciones llenan su cometido, así como la bibliografía utilizada. Por la importancia del trabajo y su contribución al desarrollo del Derecho Mercantil y lo relativo a lo que concierne a la inscripción de marcas sonoras es de suma importancia.

Asimismo se procedió a hacerle algunas correcciones para el mejor desarrollo de la tesis, en especial sobre el título de la investigación, el cual se denominará "**INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS BAJO EL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA**", con el único objeto de tener una mejor visión sobre el contenido de la misma; por tal motivo considero que el trabajo correspondiente llena los requisitos que exige el Normativo para el examen técnico profesional y público de tesis, estimando que el mismo puede ser aprobado, para los efectos consiguientes, emitiendo el presente **DICTAMEN FAVORABLE** y que es procedente ordenar se nombre el revisor respectivo y oportunamente su impresión y el Examen Público de Tesis.

Con las muestras de mi respeto, soy de Usted su deferente servidor.

Atentamente,

ADRIAN FIDEL SANTIZO GIRON
ABOGADO Y NOTARIO

Lic. **ADRIÁN FIDEL SANTIZO GIRÓN**
ABOGADO Y NOTARIO
Colegiado No. 6362



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, doce de junio de dos mil ocho.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) CARLOS BORROMEIO MENDOZA GIRÓN, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante EVELIN YULISA NATARENO GÓMEZ, Intitulado: "INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS BAJO EL AMPARO DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA".

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".

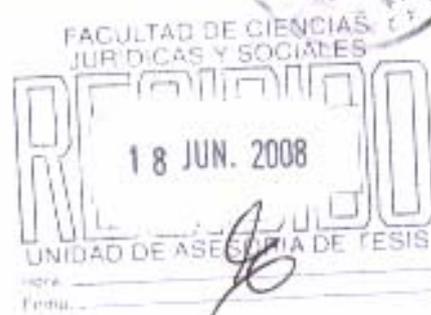

LIC. MARCO TULLIO CASTILLO LUTÍN
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS



cc. Unidad de Tesis
MTCL/ragm

Guatemala, 16 de junio de 2008

Licenciado
Marco Tulio Castillo Lutin
Director del Departamento de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria



Licenciado Castillo Lutin:

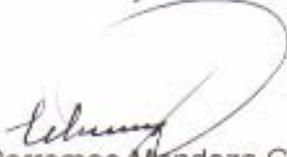
De la manera más atenta me dirijo a usted en mi calidad de revisor del trabajo de tesis de Evelin Yulisa Natareno Gómez, intitulado Inscripción de Marcas Sonoras Bajo el Amparo de la Legislación Guatemalteca, cuya aprobación me permito recomendar por los siguientes motivos:

En primer lugar, es importante destacar que la Bachiller asumió un reto académico, al buscar un tema de actualidad, novedoso e interesante, como problema a plantear en su tesis.

Así también, con la Bachiller Evelin Yulisa Natareno Gómez, sostuvimos varias sesiones de trabajo, durante las cuales fueron evaluados los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público. Los cuales son: el contenido científico y técnico del trabajo de investigación; la metodología; técnicas de investigación utilizadas; la redacción del trabajo de investigación; las conclusiones; las recomendaciones y bibliografía. También merece especial consideración, el hecho que el criterio hipotético sustentado fue debidamente confirmado con los resultados de la investigación, aunado a que la Bachiller ha sido escrupulosa en los aspectos de contenido y forma.

Por lo anterior, emito mi DICTAMEN favorable al trabajo de tesis de Evelin Yulisa Natareno Gómez, intitulado Inscripción de Marcas Sonoras Bajo el Amparo de la Legislación Guatemalteca. El trabajo cumple con la reglamentación establecida para los trabajos de tesis, y en tal virtud es procedente continuar con el trámite del Reglamento de Graduación.

Sin otro particular, me es grato suscribirme del Señor Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis, con las muestras de mi alta consideración y estima.


Lic. Carlos Borromeo Mendoza Girón
Abogado y Notario
Colegiado 3080
REVISOR



Condominio Perla II, Casa 66, zona 6, Quetzaltenango.

Tel. 77655990, Cel. 59926357



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, diecinueve de agosto del año dos mil ocho.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante EVELIN YULISA NATARENO GÓMEZ, Titulado INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS BAJO EL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Artículos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público de Tesis.

CMCM/ragm

eff



DEDICATORIA

A DIOS:

Por darme fe, fuerza y esperanza, en todo momento de mi vida, ser mi redentor, mi padre y mí sostén en los momentos adversos. Y por darme vida para lograr uno de tantos triunfos.

A MIS PADRES:

Alceo Natareno Argueta y Sara Anabela Gómez Pérez, porque gracias a su consejo he llegado a realizar la más grande de mis metas, gracias por todo el amor y el apoyo brindado. Por su cariño, guía, amor y confianza, que en mi se depositó, para poder culminar mis estudios profesionales, por lo cual les viviré eternamente agradecida.

A MIS HERMANOS:

Marlen Liseth y Luis Fernando, por su ayuda, apoyo y comprensión que me alentaron a lograr esta hermosa realidad; que ésta meta alcanzada les quede como un pequeño testimonio de lo que pueden lograr, y que sea un aliciente para continuar con su superación.

A MIS ABUELITOS:

Fabián Raúl Natareno Rodríguez, Zoila Esperanza Argueta de Natareno, y Dora Pérez Hidalgo (Q.E.P.D). Y a Ricardo José Gómez Cansinos.

A MI PRIMA:

Mariela Rosario Mendoza Natareno, por su apoyo incondicional, aprecio, cariño y su perdurabilidad en todo acontecimiento de mi vida.

A LOS PROFESIONALES:

Licenciado Adrián Fidel Santizo Girón y Licenciado Carlos Borromeo Mendoza Girón, por su apoyo en la asesoría y revisión de tesis.

A MIS PADRINOS:

Licenciada Dasma Janina Guillen Flores y Licenciado Rodolfo Giovani Celis López, por compartir conmigo sus conocimientos y experiencia.

A MI NOVIO:

Pablo Fernando Mendoza Zepeda, por dedicarme tiempo, demostrar su preocupación por mí, y por ser una persona maravillosa. Sobretudo, por creer en mí, con su amor y su apoyo incondicional.

A MIS AMIGOS:

Adriana Lucía Robles Bermúdez, Eva Carlota Gonzáles Batres, Juan Pablo Chupina Cardona, Karla Patricia Ortíz Pineda, Lourdes Roxana Santizo Sosa, Yoana Valeska Rodríguez Alvarado, Misael Torres Rodas y Solanche Lisbeth Alburez Gálvez, por su valiosa ayuda y amistad sincera.

A LA UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA: Especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y a la Jornada Matutina.

ÍNDICE

Pág.

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

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual.....	1
1.1 Definición.....	1
1.2 El contenido de la propiedad intelectual.....	1
1.3 Diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor.....	3
1.3.1 Por el objeto.....	4
1.3.2 Por el contenido del derecho.....	5
1.3.2.1 En el derecho de autor.....	6
1.3.2.2 En la propiedad industrial.....	6
1.3.3 Por el modo de adquisición de los derechos.....	7
1.3.3.1 Derecho de autor.....	8
1.3.3.2 Propiedad industrial.....	8
1.4 Sistemas de protección.....	8

CAPÍTULO II

2. Marcas.....	13
2.1 Definiciones.....	13
2.1.1 Doctrinarias.....	13
2.1.2 Legal.....	14
2.2 Elementos que componen la marca.....	15
2.3 Generalidades.....	16
2.3.1 Los signos distintivos.....	16
2.3.2 La marca como signo distintivo por excelencia.....	17
2.3.3 Características esenciales de la marca.....	18
2.3.3.1 Distintividad.....	18

	Pág.
2.3.3.2 Perceptibilidad.....	18
2.3.3.3 Susceptibilidad de representación gráfica.....	19
2.4 Funciones de la marca	19
2.4.1 De origen o procedencia.....	19
2.4.2 De garantía de calidad.....	20
2.4.3 Colectora de clientela	20
2.4.4 De protección.....	20
2.4.5 Publicitaria o económica	21
2.5 Clasificación de las marcas	21
2.5.1 Según el signo en que consiste la marca	21
2.5.1.1 Marcas denominativas	21
2.5.1.2 Marcas gráficas	22
2.5.1.3 Marcas mixtas	22
2.5.1.4 Marcas tridimensionales.....	22
2.5.2 Según su grado de conocimiento	22
2.5.2.1 Marcas comunes	22
2.5.2.2 Marcas renombradas	23
2.5.3 Según el titular	23
2.5.3.1 Marcas individuales.....	23
2.5.3.2 Marcas colectivas.....	24
2.5.4 Según el objeto que designan	24
2.5.4.1 Marca de productos.....	24
2.5.4.2 Marcas de servicios.....	24
2.5.4.3 Marcas de garantía	24
2.5.5 Según el sentido que las percibe.....	25
2.5.5.1 Marcas olfativas	25
2.5.5.2 Marcas sonoras.....	25
2.5.5.3 Marcas gustativas	25
2.5.5.4 Marcas táctiles	26

CAPÍTULO III

Pág.

3. Regulación legal de las marcas en el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial	31
3.1 Regulación de las marcas en el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial	31
3.1.1 Normas de contenido sustantivo	31
3.1.1.1 Trato nacional	32
3.1.1.2 Signos que pueden constituir una marca	33
3.1.1.3 Naturaleza del producto al que se aplica la marca.....	34
3.1.1.4 Uso facultativo de la marca previo a solicitar su registro	34
3.1.1.5 Protección de la marca en el extranjero	35
3.1.1.6 El derecho de prioridad	35
3.1.1.7 Signos que no pueden ser utilizados como marca.....	36
3.1.1.8 Publicación de la marca y oportunidad de oponerse.....	37
3.1.1.9 Vigencia y renovación del registro	38
3.1.1.10 Derechos conferidos, obligaciones y limitaciones	38
3.1.1.11 Limitaciones al derecho sobre la marca.....	39
3.1.1.12 Licencia de uso y enajenación de la marca	39
3.1.1.13 La marca colectiva	40
3.1.1.14 La marca notoria	41
3.1.1.15 La protección de la marca notoria	42
3.1.1.16 La cancelación por falta de uso.....	44
3.1.1.17 Nulidad y anulación del registro	45
3.1.2 Normas de contenido adjetivo	46
3.1.2.1 Principios generales.....	46
3.1.2.2 Disposiciones generales en la ley	48
3.1.2.3 Procedimiento aplicable	49
3.1.2.4 Acciones civiles.....	52

	Pág.
3.1.2.5. Medidas cautelares	57
3.1.2.6. Reconocimiento judicial	58
3.1.2.7. Medidas en frontera	59
3.1.2.8. Acciones penales	61
3.1.2.9 Medidas cautelares en materia penal	62

CAPÍTULO IV

4. Marcas sonoras.....	63
4.1 Definición.....	63
4.2 Características	65
4.3 Requisitos para su inscripción.....	66
4.3.1 Distintividad	66
4.3.2 Perceptibilidad	67
4.3.3 Susceptibilidad de representación gráfica	68
4.4 La marca sonora contenida en un soporte material de audio.....	71
4.5 Derecho que confiere el registro de una marca sonora.....	72
4.6 Adquisición del derecho de autor para registrar una marca sonora	72
4.7 Regulación legal de marcas sonoras en otros países	73
4.7.1 República de Uruguay	74
4.7.2 República de Chile	76
4.7.3 República de Nicaragua	77

CAPÍTULO V

5. Análisis jurídico del Decreto número 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, en relación a las reformas de las marca sonoras	79
---	----

5.1 Reformas al decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial por el Decreto número 11-2006 en relación a las marcas sonoras	79
5.2 Periodo de transición para la entrada en vigencia de las disposiciones legales en relación a las marcas sonoras.....	84
5.3 Análisis de la regulación legal de las marcas sonoras en relación a la inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual	87
5.3.1 Requisitos y procedimiento para la inscripción de una marca	87
5.3.2 Procedimiento que se recomienda para la inscripción de una marca sonora ante el Registro de la Propiedad Intelectual	88
5.4 Actividades que podría realizar el Registro de de Propiedad Intelectual antes de operar inscripciones de marcas sonoras	92
5.5 Requerimientos que debe cumplir el Registro de Propiedad Intelectual antes de operar inscripciones de marcas sonoras	93
CONCLUSIONES	95
RECOMENDACIONES	97
ANEXO A	99
ANEXO B	101
BIBLIOGRAFÍA	103

INTRODUCCIÓN

Dentro del campo de propiedad intelectual, específicamente en la propiedad industrial, el tema de marcas está requiriendo constantes actualizaciones tanto en la doctrina como en la legislación. En base a esto, en cuanto a signos identificadores de productos o servicios, han empezado a surgir nuevos tipos de marcas, como es el caso de las marcas sonoras. Estas marcas constituyen un tema de gran importancia, ya que la tendencia para el desarrollo de nuevos productos o servicios es buscar un valor agregado que permita maximizar ventas en un mercado de muchos oferentes, lo que se puede lograr a través de una imagen total, donde cobran relevancia los sonidos.

En Guatemala con la implementación del Tratado de Libre Comercio, se reformó el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Propiedad Industrial; se estableció nueva normativa que contiene la regulación del registro de marcas no tradicionales, como lo son las marcas sonoras. Sin embargo las reformas del Decreto número 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, no son suficientes, puesto que, en relación al tema de inscripción de marcas sonoras únicamente se establece cuales son los requisitos a cumplir, pero no se establece el procedimiento ni la forma para hacerlo. La inscripción se generaliza para todas las marcas, sin indicar un procedimiento específico para la inscripción de marcas sonoras.

Por lo anterior, mediante la realización del presente estudio, se pretende contribuir con un verdadero conocimiento que coadyuve a determinar la solución del problema antes descrito, analizando si el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, cumpliría con la normativa de indicar el procedimiento de inscripción de las marcas sonoras y la forma de cumplimiento de los requisitos a los que están sujetas por ser un nuevo tipo de

marcas, al momento de entrar en vigencia las reformas del Decreto número 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América; y de no ser así, proponer la creación de un procedimiento de inscripción de las mismas ante el Registro de Propiedad Intelectual de una forma más específica, que en tal caso, sería esta misma institución como autoridad administrativa, a quien le correspondería crear el procedimiento para inscribir las marcas sonoras.

Comprender y analizar el posible procedimiento de inscripción de marcas sonoras, mediante el desarrollo del presente estudio, podrán lograr finalmente aportar las conclusiones pertinentes, las cuales resolverán el objeto de la presente investigación: la forma de cumplimiento de los requisitos de inscripción de marcas sonoras en Guatemala, en el procedimiento de inscripción, ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

En cuanto al enfoque metodológico utilizado en el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los métodos lógico-deductivo, comparativo y analítico. Se utilizaron las técnicas de investigación bibliográfica, jurídica y documental. El presente trabajo se compone de cinco capítulos que desarrollan: en el primero, lo referente a doctrina respecto a la propiedad intelectual y su contenido. En el capítulo segundo, se documenta lo referente a las distintas definiciones de marcas y su clasificación. En el capítulo tercero, se analiza la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, desde el punto de vista de las normas jurídicas sustantivas y adjetivas que establece. En el capítulo cuarto, se desarrolla la definición marcas sonoras, características y requisitos para su inscripción. En el capítulo quinto, se realiza un análisis de derecho comparado con las legislaciones de Uruguay, Chile y Nicaragua, proponiéndose así, un procedimiento de inscripción de marcas sonoras ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual

1.1 Definición

“Disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual, así como sus actividades afines o conexas”.¹ A la anterior definición se le puede agregar que: “incluye también elementos no estrictamente creativos pero identificadores necesarios para la competencia en el mercado y relacionados a la actividad económica”.²

1.2 El contenido de la propiedad intelectual

Desde el siglo XVIII se inició la discusión terminológica para referirse a las obras del intelecto. Para los iusnaturalistas españoles del siglo XVIII, la expresión propiedad intelectual, se circunscribe al derecho del autor sobre su obra, al consagrar esta propiedad como la más legítima y natural, ya que según se entendía en esa época la obra constituye una proyección hacia el exterior de la personalidad del autor, y por ende se encuentra indisolublemente ligada a él.

¹ Antequera Parilli, Ricardo, **Propiedad intelectual, temas relevantes en el escenario internacional**, pág. 1.

² Palacios López, Marco Antonio, **Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislación sobre propiedad industrial en Guatemala**, pág. 2.

Para estos autores, el objeto de los derechos intelectuales es la producción intelectual, partiendo del hecho de que el ordenamiento jurídico atribuye o reconoce al creador, un derecho exclusivo sobre su creación. Posteriormente, la corriente del derecho positivo, influenciada por los postulados de la Revolución Francesa y la Codificación Napoleónica, adopta desde el inicio la sistematización de la propiedad intelectual, misma que se cristaliza a finales del siglo XIX, con la suscripción de los Convenios de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante Convenio de París) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante Convenio de Berna), los cuales se mencionan posteriormente.

Sumado a lo anterior, se concluye en el criterio que la propiedad intelectual se compone de dos áreas: *propiedad industrial*, dentro de la cual se incluyen todas aquellas manifestaciones del intelecto humano que tienen una aplicación dentro de la industria o el comercio, y por ende una valoración pecuniaria (regulada por el Convenio de París), y el *derecho de autor*, integrado por aquellas manifestaciones creativas orientadas hacia la belleza y el goce estético, las cuales se hayan vinculadas indisolublemente a sus autores, por considerar que las mismas constituyen una proyección de la personalidad de su creador (contemplado en el Convenio de Berna).

Ya en el siglo XX, en respuesta al acelerado desarrollo tecnológico originado a partir de la segunda guerra mundial, desde el punto de vista de la sistemática jurídica, se propone agregar una más a las referidas áreas en que se divide la propiedad intelectual, siendo esta la de los denominados "*derechos conexos*", la cual incluye las facultades que asisten a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, que les permite hacer valer para lograr la efectiva protección de sus derechos sobre sus interpretaciones, ejecuciones, fonogramas, y emisiones, la fijación de su contenido sobre distintos soportes, así como, la transmisión de las mismas mediante el empleo de señales codificadas u ondas electromagnéticas. El acuerdo internacional que regula dicha materia es la Convención

Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, signada en Roma en el año 1961 (en adelante Convenio de Roma).

En época más reciente, de acuerdo con el Artículo dos del Convenio de Roma, que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se entiende que el contenido de la propiedad intelectual, está constituido por todos aquellos derechos relativos a:

- Las obras literarias artísticas y científicas.
- Las interpretaciones de los artistas intérpretes, y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas, y las emisiones de radiodifusión.
- Las invenciones en todos los campos de la actividad humana.
- Los descubrimientos científicos.
- Los dibujos y modelos industriales.
- Las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, así como a los nombres y denominaciones comerciales.
- La protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relacionados a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

1.3 Diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor

La clasificación del contenido de la propiedad intelectual con mayor aceptación en la actualidad, es la que distingue al derecho de autor de la propiedad industrial, tal como se ha mencionado anteriormente, por ello es conveniente presentar elementos distintivos entre ambas áreas, puesto que las mismas poseen diferencias significativas en cuanto al contenido de la protección que brindan, al objeto de la misma, así como la

manera en que se accede a dicha protección. Lo anterior ayudará a distinguir y localizar en que área se encuentra la protección de las marcas.

1.3.1 Por el objeto

De acuerdo con la doctrina esta clasificación se relaciona con los bienes y derechos que tutela la propiedad industrial, y en base a éste criterio contiene:³

- Las marcas y otros signos distintivos.
- Las invenciones, los modelos de utilidad y los modelos y dibujos industriales.
- Las denominaciones de origen.
- Los secretos empresariales.
- La biotecnología y los esquemas de trazado de los circuitos integrados.
- La represión de la competencia desleal.

Por su parte, el derecho de autor y los derechos conexos comprende:

- Obras literarias y artísticas en un sentido amplio.
- Interpretaciones y/o ejecuciones.
- Los organismos de radiodifusión.
- Los productores de fonogramas.

Como puede apreciarse claramente, el derecho de autor y los derechos conexos se orienta a proteger las obras, es decir, las creaciones intelectuales que constituyen aportaciones al mundo del arte y la literatura, las que en el tiempo y en el espacio se

³ Palacios López, Marco Antonio, **La discusión terminológica y las normas diferenciales entre el derecho de autor y la propiedad industrial**, pág. 4.

agregan sin sustituirse las unas a las otras, y que además tienen como fin último producir el goce intelectual y/o estético en las personas que tienen acceso a ellas.

Por otro lado, la propiedad industrial se interesa en proteger invenciones, modelos de utilidad, y signos distintivos, siendo las primeras, aquellas creaciones que se encuentran en el dominio de lo útil, objetos que aplicados por la técnica y la industria, ofrecen soluciones a problemas de utilidad y transformación de la materia y la energía para su aprovechamiento en actividades que fomenten la producción de bienes económicos. Por su naturaleza estos bienes contribuyen a enriquecer los medios de los que habitualmente dispone el ser humano para dominar su entorno y así satisfacer sus necesidades. Aquí se ubican todos aquellos signos distintivos (marcas, nombres comerciales, y expresiones o señales de propaganda y las denominaciones de origen), que como su nombre lo indica, son empleados en el tráfico comercial como un instrumento valioso para la formación de clientela, al lograr que el público consumidor asocie los mismos con productos o servicios de determinada calidad y características, lo cual redundará en beneficios económicos para la persona que los utiliza.

1.3.2 Por el contenido del derecho

La presente clasificación se hace tanto en función de las facultades de carácter personal o moral que asisten al autor de una obra protegida, concernientes a la tutela de la personalidad del creador en relación directa con su obra, destinadas a garantizar intereses intelectuales, como los de índole patrimonial o económico, los cuales constituyen los derechos que amparan al creador de una obra, protegida en todo lo concerniente a la explotación por sí mismo o autorizando a terceros, de la creación protegida, y al posterior aprovechamiento del beneficio económico resultante.

1.3.2.1 En el derecho de autor

El derecho patrimonial del autor está constituido entre otras por la facultad de autorizar actos tales como la reproducción de la obra en forma material (edición, reproducción y otros), la comunicación pública de la obra en forma no material a un espectador o un auditorio por medio de la representación y de la ejecución pública, la radiodifusión, la exhibición cinematográfica, y/o la exposición, la transformación de la obra mediante su traducción, adaptación, y/o arreglo musical.

El derecho patrimonial es objeto de diversas excepciones, puede ser enajenado total o parcialmente, y su duración es limitada. El derecho moral del autor está integrado por la potestad de divulgar su obra o a mantenerla reservada en la esfera de su intimidad, el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual sobre su obra, a que se respete la integridad de la misma. Es decir, que toda difusión que se haga de esta, sea en la forma en que el autor la creó, con o sin modificaciones, o incluso el retiro de su obra del comercio, son facultades otorgadas por el derecho moral del autor; los cuales son de carácter extrapatrimonial, inalienables y tienen una duración ilimitada.

1.3.2.2 En la propiedad industrial

En el caso de la propiedad industrial, las facultades de carácter moral o personal son menos rígidas, ya que la protección se define en razón del estado de la técnica, y/o la distintividad en el caso de los signos. Por tanto, el hecho de conocer quien creó una marca, o perfeccionó un invento no resulta relevante, puesto que de esa cuenta, el fin del creador es satisfacer una finalidad técnica o de mercado.

No obstante lo anterior, el contenido del derecho moral del inventor comparte un núcleo común con el derecho del autor, siendo este la facultad que asiste a aquel de que se le mencione como la paternidad de su creación, aún y cuando haya cedido los derechos patrimoniales, así como el derecho de disposición sobre el destino de la misma.

En la propiedad industrial, solamente en el caso de patentes y el de dibujos y modelos industriales, el enfoque se asemeja al que se da en el derecho de autor, en cuanto a la finalidad de proteger la manifestación externa de un acto de creación intelectual, y asegurar la obtención de un beneficio económico por su explotación.

1.3.3 Por el modo de adquisición de los derechos

Esta clasificación se realiza según se obtiene la titularidad o la exclusividad de un derecho. En líneas generales puede decirse que la protección en los derecho de autor, como la propiedad industrial, responde al principio de tipicidad, que implica que únicamente se protegerán aquellas obras o creaciones que estén señalados y establecidos dentro de la ley.

Por ende, la fijación de requisitos y formalidades que han de cumplirse para adquirir el derecho, varía para cada categoría en virtud de las características particulares de ellas.

1.3.3.1 Derecho de autor

En este ámbito impera el sistema declarativo, ya que las obras tuteladas por éste se encuentran protegidas desde el momento mismo en que su autor las crea (tal como preceptúa el Artículo tres del Decreto número 33-98, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos). Por lo tanto, la actividad del órgano administrativo correspondiente se limita a reconocer o declarar el derecho que asiste al autor.

1.3.3.2 Propiedad industrial

La persona que esté interesada en proteger una creación en ésta rama, debe agotar el procedimiento administrativo contemplado en la ley, para que la autoridad correspondiente le atribuya la titularidad de los derechos sobre la misma, es decir, que para la protección de las creaciones se debe registrar imperativamente, para que sea oponible a la colectividad, puesto que las mismas a diferencia de los derechos de autor, no se encuentran protegidas desde el momento de su creación. Por lo precedente, se concluye que la propiedad intelectual es un campo amplio, variado, y en constante evolución que se enriquece día con día, ya que está íntimamente ligado por un lado al desarrollo científico y tecnológico, y por el otro, a la constante búsqueda del hombre por encontrar distintas y nuevas formas de expresión que satisfagan sus necesidades.

1.4 Sistemas de protección

Los sistemas de protección a la propiedad intelectual en sus orígenes, se circunscribían a un ámbito estrictamente territorial, y por ende estaba limitada al

territorio de cada Estado, de modo que cada uno regulaba en forma distinta la tutela que se otorgaba a las creaciones del intelecto dentro de sus fronteras. Sin embargo, ya en las últimas décadas del siglo XIX se hizo evidente que este sistema de protección local, en el que cada Estado adoptaba el régimen que más le favorecía dependiendo de su grado de desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural, no satisfacía las necesidades creadas por la constante evolución de las relaciones comerciales internacionales.

De esta forma surgieron los primeros tratados internacionales destinados a proteger las creaciones intelectuales; al principio fueron únicamente bilaterales, y operaban conforme al principio de reciprocidad. Con posterioridad, el auge de prácticas comerciales desleales y la necesidad de proteger posiciones adquiridas dentro de los distintos mercados, trajeron como consecuencia la suscripción de los primeros tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Estos no solo creaban un marco jurídico internacional de protección para las creaciones intelectuales, sino que contenían declaraciones de principios, los cuales debían ser adoptadas por los Estados que a ellos se adhirieran.

En el año de 1883 se suscribió el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, seguido en 1886 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. En cada uno de ellos, los Estados signatarios se comprometían a crear una oficina internacional, con la finalidad de que se encargara de administrar las disposiciones contenidas en ambos acuerdos. En el año de 1893, los Estados signatarios se reunieron adoptando la denominación de Oficinas Internacionales Reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) por sus siglas en francés.

Desde esa fecha, la referida oficina recibió distintos nombres y los tratados administrados por ellas fueron sometidos a sucesivas revisiones. Para mediados del siglo XX, surgió la necesidad de hacer un análisis total de los referidos tratados, y de los estatutos de las oficinas que los administraban, pues los Estados miembros deseaban crear una organización intergubernamental que se adaptara mejor a la realidad de los tiempos.

A consecuencia de lo anterior, en 1967, durante la conferencia diplomática que para el efecto se celebrara en Estocolmo, Suecia, se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), la cual a partir de 1970, fecha en que entró en vigencia el Convenio de Estocolmo, es el ente que promueve en el ámbito mundial la protección a la Propiedad intelectual, y administra la mayoría de tratados.

En 1974, la OMPI se convirtió en un organismo especializado de Naciones Unidas que actualmente administra 23 tratados internacionales: 16 sobre propiedad industrial, 6 sobre derecho de autor y derechos conexos, y el Convenio de Estocolmo, que es el que la establece.

De acuerdo a lo anterior, se puede distinguir sistemas de protección, agrupándolos en tres categorías principales:

- a. Tratados que establecen protección: En éste rubro se ubican aquellos que contienen normas jurídicas acordadas entre Estados en el ámbito internacional, por ejemplo: El Convenio de París.
- b. Tratados que facilitan la protección internacional: Estos simplifican el trámite y reducen los costos para obtener protección en varios países, como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (conocido como PCT).
- c. Tratados que establecen sistemas de clasificación a nivel internacional: Este apartado incluye aquellos convenios que buscan armonizar los sistemas de

clasificación y manejo de la información en aras de crear un sistema internacional unificado, entre éstos se encuentra el Arreglo de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios para el registro de marcas.

CAPÍTULO II

2. Marcas

2.1 Definiciones

2.1.1 Doctrinarias

“Es un signo distintivo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerados en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie. Lleva, pues, a cabo 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”.⁴

También se define como: “El signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.⁵ Por otro lado, se dice que: “Es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la competencia”.⁶ Y que son: “Contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías sobre los cuales se fijan”.⁷

⁴ Baylos Carroza, Hermenegildo, **Tratado de derecho industrial**, pág. 838.

⁵ Otamendi, Jorge, **Derecho de marcas**, pág. 7.

⁶ Nava Negrete, Justo, **Derecho de las marcas**, pág. 125.

⁷ **Ibíd.**

La teoría más apoyada sustituye la noción de propiedad incorporal de la marca, afirmando que: “El derecho a la marca no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, derecho a uso y derecho a defensa de la limitación”.⁸ Concluyendo se define la marca como todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.

Por último y no menos importante, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la define como: “Todo signo que identifica los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de la competencia”.⁹

2.1.2 Legal

En el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala Ley de Propiedad Industrial, se define la marca como: “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica”.

Todas las definiciones anteriores coinciden en indicar la flexibilidad de una marca, en el sentido de que esta puede estar constituida, ya sea por una denominación, un signo, o una combinación de ambos, incluyendo por un sonido o por un olor. Ahora bien, si se analiza la definición de marca en la legislación guatemalteca,

⁸ **Ibíd.**, pág. 127.

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas**, pág. 9.

se infiere que puede ser marca todo signo olfativo o sonoro, y se puede concluir que la importancia que poseen cualquier tipo de marcas, constituyen un medio efectivo para que su titular logre posicionar sus productos o servicios dentro del mercado, además de la necesidad de regular en la legislación, la protección de todo signo que contribuya a la protección de la identidad de un bien o un servicio, de una manera efectiva.

2.2 Elementos que componen la marca

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos determinar lo que contiene la titularidad de las marcas, pudiendo concretar los elementos que la caracterizan, siendo estos:

- a. El signo.
- b. Persona natural o jurídica titular del derecho de marca.
- c. Relación entre el signo y producto o servicio que distingue.
- d. Elemento psicológico.
- e. Elemento formal o capacidad distintiva.

A partir de los elementos anteriores y las definiciones, se distingue el fin primordial de la marca al diferenciar los bienes o servicios, ya sean materiales o inmateriales, para su protección dentro del mercado, y así obtener la titularidad de los mismos, como un derecho oponible ante la colectividad, y así garantizar su uso exclusivo a dicho titular de cualquier signo o combinación de signos, olores, sonidos y otros, que son constitutivos de marcas.

2.3 Generalidades

2.3.1 Los signos distintivos

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, los signos distintivos son los elementos de los que se vale el empresario para el adecuado reconocimiento por parte de terceros interesados, de los bienes que produce, los servicios que presta o los establecimientos en que desarrolla sus actividades.

En ese orden de ideas, se puede enumerar como funciones de los signos distintivos, las siguientes:

- a. Constituyen un sistema útil para identificar a la persona responsable por la elaboración de un producto o la prestación de un servicio.
- b. Es un medio del que se valen los industriales para distinguir sus productos dentro del tráfico mercantil.

Dentro de los signos distintivos, se puede encontrar:

- a. Las marcas, que son aquella especie de signo distintivo del que se vale un productor de bienes o un proveedor de servicios para distinguir los suyos de otros de similares características dentro del tráfico mercantil.
- b. Los nombres comerciales, utilizados para identificar los locales o establecimientos en donde un comerciante o industrial desarrolla sus actividades.
- c. Las expresiones o señales de propaganda, que son aquellas frases que generalmente acompañan a una marca y cuya finalidad es acentuar en la mente del consumidor la relación de la misma con el producto o servicio que identifica.

En virtud de las anteriores consideraciones, se tratará con mayor profundidad el tema de las marcas.

2.3.2 La marca como signo distintivo por excelencia

Desde siempre ha existido en el hombre el interés de identificarse a si mismo, y de identificar a las cosas que hace y las que le pertenecen, para lo cual ha utilizado marcas, es decir, signos que permitieran realizar una individualización.

Quienes han estudiado el tema coinciden en que ya en la época de Pompeya se utilizaban como marcas el nombre de la región de donde provenía el producto o el de su fabricante. Después, durante la Edad Media, se dio una amplia difusión de las marcas (colectivas o públicas e individuales). Posteriormente derivado de la Revolución Francesa se emitieron las primeras legislaciones de lo que dio por llamarse la marca de fábrica.

Desde entonces con el transcurso del tiempo, la marca ha sufrido su propio proceso evolutivo en la actualidad constituyen eficaces instrumentos de penetración en el mercado, tanto interno como internacional. Desde el campo económico, las marcas ejercen una función publicitaria, orientada hacia la formación de una clientela, a través de la identificación de la misma con las virtudes del producto o servicio al que estas se aplican.

Las marcas desempeñan en el campo jurídico una función distintiva, es decir, constituyen signos o medios materiales que usa una persona física o jurídica para

diferenciar sus productos o servicios, de otros similares que circulan en los mismos canales comerciales, ya sean nacionales o internacionales.

2.3.3 Características esenciales de la marca

Son básicamente tres las características que a su vez constituyen requisitos esenciales para que una marca sea susceptible de inscripción:

2.3.3.1 Distintividad

Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales que intrínsecamente deben reunir un signo para contar con la protección jurídica, sin embargo, coinciden en conceder importancia a la fuerza distintiva del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado aptitud distintiva suficiente, condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, es decir, de aquellos a los que la marca no protege. Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a distinguir, y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto.

2.3.3.2 Perceptibilidad

Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser apprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por

la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada con facilidad.

2.3.3.3 Susceptibilidad de representación gráfica

Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, para que sea perceptible y ser captado por el público consumidor. La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de lo anteriormente señalado.

2.4 Funciones de la marca

2.4.1 De origen o procedencia

Dicha función se ha visto relegada a un segundo plano, como consecuencia de haberse constatado que a los consumidores les interesa más la calidad de un producto, que enterarse de quien o quienes lo fabrican. Es pues, una función de la marca expresar por sí misma su procedencia, para que el consumidor este enterado de quienes lo fabrican.

2.4.2 De garantía de calidad

Este es uno de los objetivos que persigue la marca, se tiene presente que el titular debe tratar de mejorar o por lo menos mantener la calidad de los productos o servicios que la misma ampara. Gracias a esta función, el consumidor cuenta con los medios suficientes para reconocer una marca en particular como garantía de una calidad constante de productos determinados.

2.4.3 Colectora de clientela

Esta función va íntimamente ligada con la anterior, ya que consiste en la actividad penetradora entre el público consumidor, mediante la cual se va a conseguir la formación de la clientela.

La marca por tanto debe ser un buen agente de ventas, un símbolo con fuerza suficiente para persuadir al consumidor, para que desee adquirir más de una vez el producto sobre el que la marca aparece.

2.4.4 De protección

Esta función puede enfocarse desde dos puntos de vista:

- a. Del consumidor: La marca protege al consumidor de ser engañado por mercancías o servicios que no son correctamente identificados, los cuales eventualmente pueden llegar a confundirlo.
- b. Del industrial: Lo protege contra sus competidores y posibles usurpaciones.

2.4.5 Publicitaria o económica

La marca muy frecuentemente tiende, por obra de la publicidad, a convertirse en un elemento de incomparable fuerza de atracción sobre los consumidores, constituyéndose a menudo en el factor más importantes de formación de clientela para una empresa.

2.5 Clasificación de las marcas

Con el fin de facilitar su estudio, la doctrina ha creado distintas clasificaciones de marcas atendiendo principalmente a las características del signo que las constituye, entre estas encontramos las siguientes:

2.5.1 Según el signo en que consiste la marca

2.5.1.1 Marcas denominativas

Marcas que identifican un producto o servicio a partir de una o varias palabras. Deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su mismo género. Por ejemplo: Nike - Mercedes Benz - Mc Donald's.

2.5.1.2 Marcas gráficas

Marcas compuestas por figuras, dibujos o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonética ni auditivamente, sólo visualmente.

2.5.1.3 Marcas mixtas

Son el resultado de la combinación de dos o más signos de distinta índole. Generalmente son combinaciones de palabras con dibujos, diseños o logotipos.

2.5.1.4 Marcas tridimensionales

Corresponden a cuerpos representados en tres dimensiones, como envases, envoltorios, botellas, cajas.

2.5.2 Según su grado de conocimiento

2.5.2.1 Marcas comunes

Todo signo que distingue en el mercado determinados productos o servicios pero que no goza de un grado de conocimiento significativo o relevante por parte del público.

2.5.2.2 Marcas renombradas

Se trata de las marcas que son conocidas por el público en general. Además, para que una marca se considere renombrada debe existir la opinión generalizada de que los productos o servicios que designan dichas marcas son productos o servicios de calidad.

La marca renombrada se impone al principio de especialidad de las marcas, de manera que no se permitirá la utilización por terceros de las marcas, aunque se trate de distinguir productos o servicios que no estén directamente relacionados con los productos o servicios designados por la marca renombrada, por ejemplo: Las marcas Coca-Cola, Rolex y Ferrari.

También se distinguen las marcas notorias, que se caracterizan por el volumen de ventas de los productos o servicios que designan, la intensidad o alcance geográfico de su uso, su valoración y prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa; son generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca.

2.5.3 Según el titular

2.5.3.1 Marcas individuales

Son titularidad exclusiva de una determinada persona física o jurídica.

2.5.3.2 Marcas colectivas

Son las marcas registradas por una asociación que quiere diferenciar los productos o servicios de sus miembros de los de aquellas personas que no forman parte de la asociación. El titular de la marca es la asociación y existen diversas personas afiliadas a la asociación autorizadas para usar la marca.

2.5.4 Según el objeto que designan

2.5.4.1 Marca de productos

Signos que designan exclusivamente productos.

2.5.4.2 Marcas de servicios

Son los signos utilizados para designar los servicios prestados por una determinada persona física o jurídica.

2.5.4.3 Marcas de garantía

Son las marcas que garantizan las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos elaborados o distribuidos o los

servicios prestados por personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

2.5.5 Según el sentido que las percibe

2.5.5.1 Marcas olfativas

Son las que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, una marca de olor a cereza para lubricantes. El principal obstáculo para el registro de la marca olfativa es cumplir el requisito de la representación gráfica.

2.5.5.2 Marcas sonoras

Son aquellos signos que son percibidos por el sentido del oído. Signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo. El principal obstáculo para el registro de la marca sonora es cumplir el requisito de la representación gráfica (se desarrollará más adelante, ya que es el objeto de la investigación).

2.5.5.3 Marcas gustativas

Aquellas constituidas por los signos percibidos por el sentido del gusto. Si bien no existe por ahora ninguna marca gustativa registrada, existe la posibilidad de que en

algún momento pueda admitirse el registro de este tipo de marcas. Su principal obstáculo es cumplir el requisito de la representación gráfica de la marca.

2.5.5.4 Marcas táctiles

Signos que son percibidos por el sentido del tacto. Al igual que las marcas gustativas, aún no se conoce ningún registro de marca táctil. Su principal obstáculo es el requisito de la representación gráfica de la marca.

Agregada a la anterior clasificación, se encuentra la clasificación de Niza, que más que ser una clasificación doctrinaria, constituye una clasificación legal en el ámbito internacional para que una marca pueda ser inscrita. Es un tratado multilateral administrado por la OMPI que contiene una clasificación de los productos y servicios para el registro de marcas. Cuando se solicita un registro en la solicitud se debe especificar la clase o clases en las que se pretende el registro.

La clasificación de Niza esta compuesta por una lista de clases. En total son 45, 34 de ellas se refieren a productos, (por ejemplo la clase 5 se refiere a productos farmacéuticos, la clase 1 a productos químicos), y las 11 restantes se refieren a servicios (por ejemplo la clase 35 se refiere a servicios de publicidad), las clases están acompañadas de notas explicativas referente a los productos o servicios que agrupan. También existe una lista alfabética de productos y otra de servicios, en la cual se da la referencia a la clase que pertenecen.

A continuación se transcriben las 45 clases, a modo de información, se aclara que en ésta, figuran los grupos principales:¹⁰

- **Clase 1:** Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, materias plásticas en bruto (polvo, líquido o pasta) abonos, productos químicos para conservar los alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas para la industria.
- **Clase 2:** Colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra el deterioro de las maderas, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hoja o en polvo para pintores y decoradores.
- **Clase 3:** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares.
- **Clase 4:** Aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles o esenciales), lubricantes, compuestos combustibles incluidos las esencias para motores.
- **Clase 5:** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastros, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.
- **Clase 6:** Metales comunes en bruto o semielaborados y sus aleaciones, anclas, yunques, campanas, materiales de construcciones laminados y fundidos, rieles y otros materiales para vías férreas, cadenas (con excepción de las cadenas motrices para vehículos) cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería tubos metálicos, cajas de caudales grandes y portátiles, bolas de acero, herraduras, clavos, tornillos, otros productos de metal no preciosos no incluido en otras clases.
- **Clase 7:** Maquinas y herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres), grandes instrumentos para la agricultura, e incubadoras.

¹⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Documento informativo de la OMPI**, <http://www.itu.int/mls/briefingpaper/wipo/sapnish/index-es.html>, (12 -10-2007).

- **Clase 8:** Herramientas e instrumentos de mano, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas.
- **Clase 9:** Herramientas e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotografía, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, de socorro y de enseñanza, maquinas parlantes, cajas registradoras, maquinas de calcular, aparatos extintores.
- **Clase 10:** Instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios (incluidas las prótesis).
- **Clase 11:** Instrumentos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
- **Clase 12:** Vehículos, aparatos de locomoción terrestres, aéreos y acuáticos.
- **Clase 13:** Armas de fuego, municiones, proyectiles, sustancias explosivas, fuegos artificiales.
- **Clase 14:** Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapeados (excepto cuchillería, tenedores y cucharas), joyería, piedras preciosas, relojería y otros instrumentos cronométricos.
- **Clase 15:** Instrumentos de música (excepto maquinas parlantes y aparatos de radio).
- **Clase 16:** Papel, cartón, artículos de papel y cartón, no comprendidos en otras clases), impresos, diarios periódicos, libros artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materiales adhesivos para papelería, materiales para artistas, pinceles, maquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), caracteres de imprenta, clisés.
- **Clase 17:** Gutapercha, goma elástica, balta, sucedáneos, objetos que estén fabricados en estas materias, que no estén comprendidos en otras clases, hojas varillas, placas de materias plásticas (productos semielaborados), materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, amianto, mica, tubos flexibles no metálicos.
- **Clase 18:** Cueros e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarnicionería.

- **Clase 19:** Materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso, grava, tuberías de cemento, productos para la construcción de carreteras, monumentos de piedra, chimeneas.
- **Clase 20:** Muebles, espejos, marcos, artículos de mimbre, junco, caña.
- **Clase 21:** Utensilios pequeños y recipientes portátiles para el menaje y la cocina, peines, esponjas, cepillos, instrumentos de limpieza, vidrio en bruto y semielaborado (excepto el vidrio para la construcción, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases).
- **Clase 22:** Cuerdas, bramantes, redes, tiendas, toldos, velas, materiales de relleno.
- **Clase 23:** Hilos.
- **Clase 24:** Tejidos, colchas, tapetes, artículos textiles no incluidos en otras clases.
- **Clase 25:** Vestidos, botas, zapatos, zapatillas.
- **Clase 26:** Puntillas, y bordados, cintas y lazos, botones, automáticos, corchetes, ojalillos, alfileres, agujas, flores artificiales.
- **Clase 27:** Alfombras, felpudos y otros productos para recubrir los suelos, tapicería (que no sea de tela).
- **Clase 28:** Juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte (excepto vestidos), ornamentos y decoración para árboles de navidad.
- **Clase 29:** Carne, pescados, aves y pesca, extracto de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cosidas, jaleas, mermeladas, huevo, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos.
- **Clase 30:** Café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, miel. Jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta vinagre, salsas, especias, hielo.
- **Clase 31:** Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas, flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta.
- **Clase 32:** Cerveza, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.
- **Clase 33:** Vinos espirituosos, y licores.

- **Clase 34:** Tabaco en bruto o manufacturado, artículos del fumador, fósforos.
- **Clase 35:** Publicidad y negocios.
- **Clase 36:** Seguros y finanzas.
- **Clase 37:** Construcción y reparaciones.
- **Clase 38:** Comunicaciones.
- **Clase 39:** Transporte y almacenaje.
- **Clase 40:** Tratamiento de materiales.
- **Clase 41:** Educación y esparcimiento.
- **Clase 42:** Servicios científicos y tecnológicos.
- **Clase 43:** Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.
- **Clase 44:** Servicios médicos, veterinarios, cuidados de higiene y belleza para personas y animales, servicios de agricultura, horticultura y selvicultura.
- **Clase 45:** Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de individuos, servicios de seguridad.

CAPÍTULO III

3. Regulación legal de las marcas en el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial

3.1 Regulación de las marcas en el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial

En el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial (en adelante LPI), se encuentran reguladas las marcas ampliamente, para su análisis, se divide en dos grandes apartados, atendiendo a su naturaleza y contenido:

- a. Puramente sustantivo.
- b. Procesal o de observancia.

A continuación se desarrolla cada uno de ellos:

3.1.1 Normas de contenido sustantivo

Esta categoría de normas engloba todas aquellas que se refieren a la adquisición, mantenimiento y, renovación de los derechos sobre las marcas.

3.1.1.1 Trato nacional

La LPI, recoge las anteriores disposiciones en su Artículo tres, en el que establece que las personas individuales o jurídicas, nacionales o de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, o las que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.

De esa cuenta cualesquiera de las personas anteriormente mencionadas, podrán presentarse ante la autoridad administrativa competente para hacer efectivos sus derechos en materia de propiedad industrial, ya sea a título personal, o cuando tenga su domicilio o sede fuera del país, a través de su representante legal, por medio de un mandatario, que en este caso debe ser Abogado colegiado activo, o por medio de un Abogado que actúe como gestor oficioso del interesado (Artículo siete, LPI).

En otras palabras, el trato nacional al que se refieren los Artículos anteriormente mencionados consiste en que ningún Estado exigirá a los nacionales de otro Estado miembro el llenar requisitos, cumplir condiciones, o agotar trámites, que no deban ser cumplidos también por sus propios nacionales.

3.1.1.2 Signos que pueden constituir una marca

Los Artículos cuatro y 16 de la LPI, contienen respectivamente la definición de marca y las características que deben cumplir los signos que pretendan registrarse como tales.

De la lectura del Artículo cuatro de la LPI, se desprende que la legislación reconoce cuatro categorías principales de signos que pueden ser inscritos como marcas, siendo estos:

- Denominativas, constituidas por aquellos signos formados por una palabra o conjuntos de palabras.
- Figurativos, constituidos por figuras o diseños.
- Tridimensionales, en esta categoría caben aquellos envoltorios, empaques, o envases, cuya originalidad pueda otorgarles suficiente capacidad distintiva.
- Olfativas, constituidos por los olores de entidades químicas.
- Sonoras, constituidas por los sonidos que pueden constituir una marca.
- Mixtos, estos se forman a partir de la combinación de una o varias palabras, con una o varias figuras.

Por su parte el Artículo 16 de la LPI, incluye un listado enunciativo de los signos que pueden constituir una marca, en el que se desarrollan las categorías contenidas en el Artículo cuatro del mismo cuerpo legal, además de establecer como única limitante para la inscripción de un signo, el hecho de que el mismo no se encuentre contenido en cualquiera de los supuestos de los Artículos 20 y 21 de la LPI, los cuales contemplan las causas de inadmisibilidad para que un signo sea registrado como marca, ya sea por razones intrínsecas o por violar derechos de terceros, respectivamente.

3.1.1.3 Naturaleza del producto al que se aplica la marca

En la LPI, en el tercer párrafo del Artículo 16, se establece que la naturaleza del producto o el servicio al que vaya a ser aplicada una marca, en ningún caso constituirán un obstáculo para la obtención del registro correspondiente.

Esto obedece al principio de igualdad ante la ley que se recoge en la mayoría de las legislaciones, es decir, que no importa si se trata de una revista de manualidades, o una publicación para adultos, el titular de cada una de ellas tiene igual derecho a identificar sus productos para que estos se distingan de los de la competencia, y al mismo tiempo que este elemento identificador sea plenamente protegido, sin tener que cumplir con otras exigencias además de las establecidas en la ley.

3.1.1.4 Uso facultativo de la marca previo a solicitar su registro

La doctrina reconoce dos sistemas principales para el registro de los signos distintivos, siendo estos el atributivo y el declarativo. El primero se caracteriza por que el registro de una marca se obtiene previo el agotamiento de un trámite ante la autoridad administrativa correspondiente.

Por el contrario el sistema declarativo se basa para otorgar el derecho exclusivo sobre un signo en el uso previo que se le haya dado dentro del tráfico mercantil. Este principio está recogido en la LPI, en el párrafo cuarto del Artículo 16, en donde se estipula que es una facultad del titular de la misma el utilizar una marca para la comercialización de un producto o servicio, y que no será necesario probar su uso

previo al momento de solicitar el registro correspondiente. Al mismo tiempo, el Artículo 17 de la ley se encarga de desarrollar el principio atributivo, al establecer que la propiedad de las marcas se adquiere por su registro y se prueba con el certificado extendido por el Registro de la Propiedad Intelectual.

3.1.1.5 Protección de la marca en el extranjero

En el cuarto párrafo del Artículo 17 de la LPI, se establece que el titular del registro de una marca protegida en el extranjero, gozará a su vez de la protección que la ley otorga, siempre y cuando la misma haya sido registrada en Guatemala.

La anterior norma se encarga de desarrollar el principio fundamental de territorialidad. De acuerdo con este principio, las marcas se protegen dentro del territorio de un Estado, únicamente si se hayan registradas en el mismo, y con independencia de que el registro de las mismas en otros países, incluido el de origen. La única excepción a este principio lo constituye la denominada marca notoria y lo que disponga algún tratado o convención del cual Guatemala sea parte.

3.1.1.6 El derecho de prioridad

En la LPI, la prioridad se encuentra regulada en el Artículo 18, en el cual se regula que 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. Dicho derecho de prioridad tendrá la vigencia de seis meses, el cual podrá invocarse con la presentación

de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

En virtud de lo anterior, el derecho de prioridad se entiende como aquella facultad que asiste a quien pretende obtener el derecho al uso exclusivo sobre una marca, de alegar preferencia sobre la misma, por haber depositado una solicitud de registro de esta, en el territorio de cualquier Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala esté vinculada, dentro de los seis meses anteriores a la solicitud presentada en nuestro país.

Debe entenderse que la prioridad es una figura que funciona en dos vías, de esa cuenta cualquier persona que haya presentado una solicitud de registro de marca en Guatemala podrá invocar la prioridad cuando pretenda registrar esta en el territorio de otro Estado y viceversa.

3.1.1.7 Signos que no pueden ser utilizados como marca

La característica básica de la que debe gozar un signo para poder ser utilizado como marca, es la distintividad. Por distintividad se entiende esa calidad que debe poseer el signo que pretende registrarse como marca para poder diferenciarse, en primer lugar de los productos o servicios que está destinado a identificar (distintividad intrínseca), y en segundo lugar para poder ser plenamente identificado dentro de los demás signos distintivos que se utilizan en el comercio (distintividad extrínseca).

Lo anterior se encuentra contenido en los Artículos 20 y 21, de la LPI, respectivamente. Así mismo se estipula que no podrán registrarse como marcas, entre

otros, los signos que no gocen de suficiente aptitud distintiva con relación al producto o servicio al que se apliquen, que consistan en la forma usual de un producto o envase, los términos genéricos, los que sean contrarios a la moral y al orden público, símbolos nacionales de cualquier país o una entidad internacional, o que imite total o parcialmente un signo oficial adoptado por un Estado, sin previa autorización.

Del mismo modo no se admite el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca, nombre comercial, o expresión de propaganda previamente registrada, que reproduzca una marca notoria aún cuando esta última no esté registrada, aquellos que infrinjan un derecho de autor de un tercero, o puedan servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

3.1.1.8 Publicación de la marca y oportunidad de oponerse

En la LPI, la publicación de la solicitud de registro de marca, se encuentra establecida en el Artículo 26, en donde se estipula que una vez efectuado el examen de fondo y forma sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado este, el Registro emitirá el edicto correspondiente que deberá ser publicado en el diario oficial por tres veces durante el plazo de quince días.

La facultad de oponerse está contemplada en el Artículo 27 de la LPI, en virtud del cual se concede el plazo de dos meses a cualquier persona que tenga un interés legítimo, para que se oponga al registro de una marca. El plazo empezará a correr a partir de la primera publicación de la solicitud.

3.1.1.9 Vigencia y renovación del registro

La vigencia y renovación esta regulada en la LPI en el Artículo 31, que establece que el registro de una marca tendrá vigencia por diez años, y que el mismo podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos.

En el Artículo 32 de la LPI, se establece que la solicitud para la renovación de un registro marcario, debe presentarse dentro del año anterior a la expiración de cada período, y que también podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento, debiéndose en esos casos cancelar la sobretasa correspondiente, dicho plazo de seis meses constituye lo que la ley llama como plazo de gracias, pues en este plazo ya venció la vigencia de la marca.

3.1.1.10 Derechos conferidos, obligaciones y limitaciones

En la LPI en los Artículos del 35 al 40, se reconocen los principales derechos que asisten al titular de un registro marcario, entre los que destaca precisamente la posibilidad de oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos o servicios similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada. Este derecho puede ser ejercitado por el titular ante la autoridad administrativa competente, es decir ante el Registrador de la Propiedad Industrial, y al haberse agotado ésta instancia, le permite acudir ante una autoridad judicial para que revise lo actuado por el órgano administrativo.

3.1.1.11 Limitaciones al derecho sobre la marca

En la LPI en su Artículo 36, se dispone de una limitación para el titular de la marca, y es para el caso del uso, por parte de un tercero, de un signo distintivo; asimismo recoge en el Artículo 37 el “agotamiento del derecho” al señalar que: “El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que le lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación alteración o deterioro.” Lo anterior demuestra que, el titular del derecho de una marca, no puede ejercer su derecho como titular que es, al momento de que los productos que llevan la misma, entren al comercio internacional, porque al comercializarse los productos que llevan consigo una marca, están circulando de forma comercial entre países, por lo que el titular no puede prohibir esa introducción de los productos en el extranjero.

Es menester mencionar que la LPI reconoce únicamente el agotamiento internacional del derecho, lo cual no faculta al titular de un registro marcario a impedir las denominadas importaciones paralelas. Las cuales consisten en que cualquier persona puede internar al país y vender el producto sin que exista la posibilidad de oposición por parte del titular de los derechos, debido a que la marca sigue al producto.

3.1.1.12 Licencia de uso y enajenación de la marca

En la LPI, el contenido de estas disposiciones se encuentra en los Artículos 43 y 45. En el primero se establece la facultad que asiste a los titulares de un registro

marcario, de enajenarlo sin que al mismo tiempo se venda la empresa a la cual el signo pertenece, con respecto a alguno o uno de los productos o servicios de los cuales esta inscrita la marca.

Por otro lado el Artículo 45, regula lo relativo al otorgamiento de las licencias de uso, estableciendo como condiciones esenciales el hecho de que la licencia debe constar por escrito, si es otorgada en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada. Dicho Artículo también regula las normas aplicables al otorgamiento a la licencia de uso, tales como: a. El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro; b. La licencia no podrá ser cedida por el licenciatario; c. El licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca; d. Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias. Estas normas no se aplicaran salvo estipulación en contrario.

3.1.1.13 La marca colectiva

La marca colectiva esta definida en el Artículo cuatro de la LPI: “Aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.”

La marca colectiva está constituida por un signo, al igual que cualquier otra marca, lo que la diferencia de las demás es la forma en que será utilizada, y por la característica de su titular. La marca colectiva es una marca que es propiedad de una organización cuyos miembros están autorizados a usarla. Este uso se mantendrá en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas por el titular.

También la LPI desarrolla el tema relativo a la marca colectiva en los Artículos 48 al 54. El Artículo 48 dispone que salvo disposiciones especiales, se aplicará a las marcas colectivas las normas contenidas en la ley, en todo lo que se refiere a vigencia, renovación, extinción y modificación del registro. Para obtener su registro, además de observar lo previsto en los Artículos 21 y 22 de la LPI, el solicitante deberá hacer mención que se trata de una marca colectiva, e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma (Artículo 49 de la LPI). Dicho reglamento deberá precisar las características comunes a los productos o servicios con los que se identificarán con la marca, además de establecer las condiciones y modalidades bajo las que la emplearán las personas autorizadas. Del mismo modo dispondrá la forma en que se asegurará y controlará el cumplimiento del dicho reglamento, así como las sanciones aplicables en caso se contravenga (segundo párrafo del Artículo 49 de la LPI).

Al registrar una marca colectiva, se deberá presentar el reglamento, para que se conserve en un archivo especial en donde se incluya el reglamento de uso de la marca (Artículo 51 de la LPI). El titular está obligado a notificar al Registro, todo cambio que se introduzca al reglamento de uso de la marca, del mismo modo, no se podrá otorgar licencia para su uso a personas distintas de aquellas autorizadas por su titular (Artículos 52 y 53 de la LPI). Por último se reconoce la libertad de la que goza el titular de una marca colectiva de usarla por si mismo, siempre y cuando esta sea usada también por las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de uso (Artículo 54 de la LPI).

3.1.1.14 La marca notoria

Por marca notoria se entiende aquella que alcanza un grado superior de conocimiento entre el público consumidor. La notoriedad es un concepto relativo, ya que no se exige a la totalidad de la población de un Estado, sino que resulta suficiente

para tal propósito un conocimiento generalizado a nivel de las personas interesadas en los productos o servicios que se distinguen con ella.

El Artículo cuatro de la LPI, define en que consiste un signo distintivo notoriamente conocido: “Cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o de los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.” Del contenido del Artículo citado, se deduce entonces que para la legislación guatemalteca, será notoria toda aquella marca que es conocida por el sector pertinente del público, o de los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

3.1.1.15 La protección de la marca notoria

El último párrafo del Artículo 17 de la LPI, establece que el titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de las garantías otorgadas por la ley, siempre y cuando la marca se encuentre inscrita en el país. Sin embargo, el mismo párrafo hace la salvedad que la anterior disposición no se aplicará cuando se trate de marcas notorias.

El derecho marcario se rige entre otros por los principios de territorialidad y especialidad. El principio de territorialidad establece que una marca será protegida en el territorio de un Estado, si la misma se encuentra inscrita en el. Sin embargo en el caso de la marca notoria este principio se diluye, ya que la protección otorgada a la

misma se extiende más allá de las fronteras del país de origen del signo, sin que exista necesidad de registrarla en el territorio donde su tutela se reclame (Artículo 21, literal c) de la LPI). Por especialidad se entiende que la protección otorgada por un registro marcario, se extiende únicamente a los productos o servicios para los que se haya solicitado.

En este caso la especialidad cede, gracias a la amplia difusión y aceptación de la que suelen gozar dentro del público las marcas notorias, las mismas resultan sumamente atractivas para su utilización por parte de personas inescrupulosas que en muchas ocasiones las aplican a productos o servicios que no son aquellos para los que la marca se registró originalmente. De esa cuenta, si la protección otorgada a la marca notoria se restringiera únicamente a los productos para los que originalmente se registró, el titular de la misma se encontraría en un estado de indefensión en contra de este tipo de acciones.

El Artículo 21, literal c) de la LPI, contempla la inadmisibilidad de una solicitud de registro de un signo que constituya reproducción, imitación, traducción, o transcripción total o parcial de una marca notoria, aún cuando la misma no se encuentre inscrita en el país.

De la misma manera el Artículo 67 de la LPI, establece que si un registro marcario se ha obtenido de mala fe el mismo adolecerá de nulidad absoluta. Dentro de los supuestos contemplados para determinar la mala fe del solicitante de un registro, en la literal c), del referido Artículo, se contempla el supuesto de que el signo cuya nulidad se reclame afecte a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido.

Por último, el Artículo 173 establece que serán considerados actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial, entre otros el uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 21 literales b), c) y e) de la LPI. Como puede observarse, dentro de estas últimas disposiciones también se encuentra incluida la marca notoria.

3.1.1.16 La cancelación por falta de uso

Se encuentra regulada en la LPI en los Artículos 62 y 66 de la LPI. El primero se refiere a las causales de extinción de los registros marcarios, entre los cuales se encuentra la falta de uso (literal d). La falta de uso es desarrollada por el Artículo 66, en el cual se prevé que la solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente ordenará que se cancele el registro de la marca, cuando esta no se hubiese usado durante los cinco años anteriores a la fecha en que se promueva su cancelación.

Se establece que la solicitud de cancelación por falta de uso no procederá antes de transcurridos cinco años a partir de la fecha en que se registró la marca y se prevé que el uso de la marca se inicie una vez hayan transcurrido cinco años desde su registro, pero en ese caso, tal uso impedirá la cancelación si se hubiera iniciado por lo menos con tres meses de antelación a la presentación de la solicitud de cancelación.

También se dispone que cuando la marca se este utilizando únicamente para amparar algunos de los productos para los que fue registrada, la cancelación procederá en relación a los productos que no se estén utilizando, ya sea realizándose una limitación o reducción (tercer párrafo del Artículo 66 de la LPI). Se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que con ella se amparen,

se encuentren circulando normalmente dentro del mercado, tomando en cuenta la dimensión del mercado y la naturaleza de los productos o servicios de los que se trate. También se reputara como uso efectivo de la marca con el fin de evitar su registro el hecho de que esta se emplee en productos o servicios destinados para la exportación (cuarto párrafo del Artículo 66). También se reconoce como uso efectivo el realizado por un tercero con autorización del titular, o por un licenciario (quinto párrafo del Artículo 66). Finalmente, la ley establece que no procederá la cancelación de un registro, cuando la falta de uso obedezca a razones no imputables directamente al titular (sexto párrafo del Artículo 66).

3.1.1.17 Nulidad y anulación del registro

La LPI regula estas dos figuras en su Artículo 67. En el se establece que la acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, procederá cuando el mismo se haya obtenido en contravención de lo dispuesto en los Artículos 20 y 21 del referido cuerpo legal.

Cabra solicitar la nulidad de un registro, cuando el mismo viole lo estipulado en el Artículo 20 de la LPI, es decir, cuando el signo por su misma naturaleza no sea apto para ser utilizado como marca, o cuando el registro haya sido obtenido de mala fe. Al referirse a la mala fe, la LPI en el Artículo 67, establece que para los efectos se entenderá que esta se presume cuando se dan los siguientes casos:

- a. Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante.
- b. Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario, o distribuidor, o tenga o hubiera mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del

signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo.

- c. Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido conforme a lo previsto en la literal c, del Artículo 21 de la LPI; y
- d. Si el solicitante por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena.

En cuanto a la anulación, esta se contempla únicamente para los casos en que un registro marcario contravenga lo estipulado en el Artículo 21 de la LPI, que se refiere a la inadmisibilidad de una marca, cuando esta viole derechos de terceros. Esta acción, podrá ser promovida únicamente por la persona que sea directamente afectada, y no constituirá un obstáculo el hecho de que en su momento se hubiere presentado oposición en contra de la solicitud de registro de la marca impugnada.

De igual manera se establece que cuando las causales de nulidad afecten únicamente a uno o varios de los productos o servicios amparados por la marca en cuestión, la misma producirá que la protección otorgada se mantenga únicamente para los que no son afectados.

3.1.2 Normas de contenido adjetivo

3.1.2.1 Principios generales

En este sentido, los medios para la protección de un derecho en materia de propiedad intelectual, deben ser lo suficientemente ágiles y económicos como para garantizarles a los interesados que su aplicación no les resultará más onerosa que

soportar la infracción que sobre sus derechos se esté cometiendo. Ser justos y equitativos.

Este principio no amerita mayor explicación, ya que la igualdad entre las partes dentro de un proceso judicial es un principio consagrado, tanto en la legislación guatemalteca como en la extranjera. No computar plazos injustificables ni gastos innecesarios. En este sentido, dentro de los procesos relacionados con la protección de derechos de propiedad intelectual, debe velarse por que las actuaciones se ciñan estrictamente al principio de economía procesal, esto en aras de no permitir que el proceso se alargue innecesariamente, y por consiguiente represente una carga mayor para las partes que se vean involucradas. Las decisiones de fondo deben formularse preferentemente por escrito y deben ser razonadas.

Los Artículos del 141 al 147, del Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, contemplan que las resoluciones judiciales en general deben expresarse por escrito, y contener el fundamento de derecho en donde se apoyan las consideraciones del tribunal que las dicte. Las resoluciones de fondo deben ponerse a disposición de las partes involucradas en el proceso, sin retrasos indebidos. Esta disposición se halla consagrada tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como en otros cuerpos legales que conforman el marco jurídico de Guatemala.

Las decisiones de fondo sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser escuchadas. Igualmente este principio se ajusta al de igualdad y debido proceso contemplado en el ordenamiento legal.

Por otro lado también se contempla la posibilidad de que las resoluciones judiciales sobre el fondo del caso, puedan ser revisadas por una autoridad judicial. Lo que significa que la vía administrativa no se agota en si misma, sino que es susceptible de revisión judicial a través del proceso contencioso-administrativo. De esa cuenta, puede apreciarse por primera vez en Guatemala, que dentro de la LPI se incluyen normas procesales para la debida protección de los derechos de propiedad intelectual.

3.1.2.2 Disposiciones generales en la ley

En la LPI las disposiciones adjetivas se encuentran reguladas en el Título VI, referente a las acciones procesales, en los Artículos del 178 al 185.

El Artículo 178 de la referida ley contiene los principios generales aplicables a los procedimientos de observancia, siendo estos: a. Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger a estos; y b. El Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir la comisión de nuevas infracciones.

Seguidamente la ley se ocupa de establecer quienes están legitimados para accionar cuando el proceso se refiera a la tutela de derechos en materia de propiedad industrial (Artículos 179 y 180 de la LPI). En este sentido, la ley además de reconocer la legitimación que asiste al titular de los derechos, sea este una persona individual o jurídica, reconoce otros tipos de legitimación, siendo estos:

- a. Legitimación de licenciatarios (Artículo 179 de la LPI): La ley reconoce la facultad del licenciatario exclusivo de actuar en defensa de sus derechos como

tal, salvo estipulación contractual en contrario. Del mismo modo lo faculta para que, aún y cuando no este autorizado para actuar judicialmente por el titular de los derechos, pueda iniciar las acciones correspondientes, si comprueba que han transcurrido más de dos meses desde que requirió al titular del derecho para que este iniciara las acciones, sin que las haya promovido.

- b. Legitimación de cotitulares (Artículo 180 de la LPI): En este caso, se reconoce a los cotitulares igual derecho de iniciar las acciones pertinentes, sin necesidad de contar con la autorización del otro, salvo pacto expreso en contrario.

Se establece que la competencia para conocer de acciones surgidas con motivo de la aplicación de la LPI corresponderá a los Juzgados de Primera Instancia Civil (Artículo 181 de la LPI).

No obstante lo anterior, la ley reconoce en el Artículo anteriormente mencionado, la posibilidad de que en un futuro se establezcan tribunales especializados para resolver las cuestiones que surjan en materia de propiedad industrial, aunque en vista de los serios problemas de índole presupuestario por los que en la actualidad atraviesa el Organismo Judicial dicha posibilidad parece aún muy remota.

3.1.2.3 Procedimiento aplicable

El Artículo 182 de la LPI, establece que la vía procesal a seguir para resolver las controversias surgidas en materia de derechos de Propiedad industrial, será el juicio oral, regulado en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II, Artículos 199 al 210, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.

La razón por la que se eligió esta vía procesal, obedece a la necesidad de que se apliquen procedimientos que sean lo más ágiles posibles. El juicio oral es el que más se adecua a las exigencias antes referidas, ya que en el se concentra la actividad judicial en un proceso que como máximo debe desarrollarse en tres audiencias, logrando así un mayor dinamismo y economía procesal. No obstante lo anterior la LPI establece que los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y arbitraje.

Otros Artículos relacionados directamente con el desarrollo de los procesos en materia de propiedad industrial son los relativos al emplazamiento de terceros (Artículo 183 de la LPI), el cálculo de la indemnización aplicable en materia de daños y perjuicios (Artículo 184 de la LPI), y el contenido de las sentencias (Artículo 185 de la LPI).

En el primero de los Artículos anteriormente citados, la ley prevé que toda persona cuyos derechos aparezcan inscritos en los registros correspondientes debe ser citada para que participe dentro del proceso en calidad de tercero. En cuanto a los criterios para establecer el monto de la indemnización que corresponda en cada caso, el Artículo 184 de la LPI, establece los criterios que deben orientar al juez para establecer dichas sanciones, los cuales son:

- a. Los daños se calcularán de acuerdo con el daño sufrido por el titular del derecho como resultado de la actividad infractora y puede incluir: la pérdida de ganancias, o el precio que el demandado y/o acusado tendría que haber pagado por una licencia contractual.
- b. Los perjuicios se calcularán por la ganancia obtenida por la parte infractora como resultado de los actos en que basa el proceso.

En este punto vale la pena hacer notar que esta norma no debe interpretarse como un reconocimiento de la obligación de pagar daños y perjuicios por el solo hecho

de promoverse una acción por la supuesta violación de un derecho de propiedad industrial, sino que como es lógico antes de que se produzca dicha condena es necesario agotar el trámite del respectivo proceso, hasta obtener la sentencia que de por finalizado el mismo.

Por último en cuanto al Artículo 185 de la LPI, hay que resaltar que el mismo es de contenido orientador, ya que regula las declaraciones que puede hacer el juzgador, atendiendo a la gravedad del ilícito cometido, siendo estas:

- a. Ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, retiradas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas como objetos de ilícito comercio.
- b. Ordenar la destrucción de la mercadería infractora.
- c. Ordenar la destrucción de los materiales e instrumentos que se hayan utilizado en la producción de las mercancías infractoras, que sean apartados de los circuitos comerciales o destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para el propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones. Los tribunales tomarán en cuenta la gravedad de la infracción, así como los intereses de terceros, de los titulares de derechos de acción contra la cosa, derechos de posesión y derechos contractuales o garantizados.
- d. Prohibir que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales.
- e. Disponer que las mercancías infractoras, previa eliminación o retiro de los signos distintivos, puedan ser entregadas gratuitamente por el juez a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social.
- f. Ordenar que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición así como el resarcimiento de los daños y perjuicios.
- g. Ordenar a la parte infractora divulgar toda la información que posea sobre toda persona que participe en cualquier aspecto de la infracción.

- h. Ordenar en casos de falsificación el comiso de la evidencia documental pertinente a la infracción.

3.1.2.4 Acciones civiles

Como se expresó anteriormente, la vía procesal establecida en la ley en el caso de que se ejerzan las acciones de naturaleza civil lo es el juicio oral. En tal sentido, podemos enumerar como las principales acciones de propiedad industrial objeto del juicio oral, las siguientes:

a. Acción civil por infracción de derechos

La acción civil por infracción de derechos se regula en el Artículo 196 de la LPI, el cual establece que en este supuesto, la acción procederá por parte del titular en contra todo acto u omisión que constituya una infracción a un derecho tutelado por la ley, o un acto o conducta que denote la inminencia de una infracción. Con ese objeto, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos, el titular podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en el Artículo 35 de la LPI, tales como: Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca por parte de un tercero no autorizado, que las autoridades competentes impidan el ingreso al país de mercaderías o productos que cumplan con el supuesto anteriormente establecido, el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, denunciar los delitos cometidos en detrimento de sus derechos, solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en la ley, y por último demandar la intervención de la autoridad competente a fin de que se protejan sus derechos.

En cuanto al segundo postulado, la acción judicial podrá iniciarse conjuntamente con la reclamación de pago de daños y perjuicios.

b. Acción civil para reclamar la condena al pago de daños y perjuicios

La acción civil para reclamar la condena al pago de daños y perjuicios se regula también en el Artículo 196 de la LPI, el cual establece que en este caso, la acción civil procederá no sólo como consecuencia de una infracción de un derecho, sino también cuando el demandado o la persona contra la cual procedió la orden de medidas o providencias cautelares, se vea afectada por las mismas de forma innecesaria ya sea cuando la acción de fondo resulte infundada, cuando la medida resulte revocada, o por no haberse promovido la acción sobre el fondo del asunto dentro de los plazos que la ley establece (Artículo 200 de la LPI).

En este punto, a falta de disposiciones especiales, resulta aplicable la disposición contenida en el Artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, según la cual, la persona que obtenga a su favor una providencia precautoria queda obligada al pago de una indemnización por daños y perjuicios, si la misma es revocada, o si se declara improcedente la demanda.

c. Acción civil reivindicatoria de derechos

El Artículo 197 de la LPI contempla la posibilidad de que el registro de una marca o la concesión de una patente hubiesen sido obtenidos por una persona distinta del legítimo titular, y sin el consentimiento de esta. En este caso la ley permite al

afectado interponer demanda para que le sean transferidos ya sea, la solicitud en trámite o el derecho concedido.

d. Acción civil fundada en la nulidad o anulabilidad de un registro o una patente

Fundamento de esta acción descansa en el contenido de los Artículos 67 y 139 de la LPI, los cuales se refieren a la nulidad absoluta de los registros de signos distintivos y de las patentes, respectivamente.

La primera de las normas indicadas, establece que la acción para que se declare judicialmente la nulidad o anulabilidad de un registro de marca o de signo distintivo, procede cuando el mismo se obtuvo en contravención de las causales de inadmisibilidad de registro por razones intrínsecas (Artículo 20 de la LPI), o bien, en cuando el registro se obtuvo afectando el derecho de un tercero (Artículo 21 de la LPI).

Igualmente, en materia de marcas y otros signos distintivos, el Artículo 67 de la LPI establece una presunción de mala fe a quien obtuvo el registro en los siguientes casos: Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante; Si este fuere o hubiere sido agente, representante, cliente usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado o solicitado con anterioridad el registro del signo distintivo u otro semejante y confundible, salvo que se contare con la autorización del legítimo titular; Cuando el signo de que se trate afecta a una marca u otro signo notoriamente conocido; y por último; Si el solicitante por razón de su actividad, conocía, o debía conocer la existencia de la marca o signo ajeno.

En cuanto a la nulidad o anulabilidad del registro de una marca, colectiva o una marca de certificación, dispone la ley que en tales casos la nulidad debe declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara, lo cual se aplica únicamente en el primero de los casos, ya que en lo que se refiere a marcas de certificación, por su propia naturaleza y función estas no se registran individualizando los productos o servicios.

Del mismo modo, la ley dispone como causales especiales de nulidad para estos dos tipos de marcas, el hecho de que los reglamentos de empleo de las mismas sean contrarios a las disposiciones contenidas en la ley, la moral, y el orden público, o bien el que la marca hubiere sido registrada en contravención al proceso administrativo establecido en la ley.

e. Acción para reclamar la cancelación de una marca fundada en su generalización

Según lo establecido en el Artículo 65 de la LPI, a instancia de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente puede ordenar la cancelación de una marca o limitar su alcance cuando el titular de la misma hubiese provocado o tolerado que la misma se convierta en el nombre genérico de uno o más de los productos o servicios para los cuales se registró. La misma norma establece que se entenderá que la marca se ha convertido en un genérico, cuando en los medios comerciales y el público en general, la marca haya perdido su capacidad distintiva.

f. Acción civil para reclamar la cancelación de una marca fundada en su falta de uso

En el Artículo 66 de la LPI se contempla que a solicitud de persona interesada, la autoridad judicial competente puede ordenar la cancelación del registro de una marca cuando la misma no haya sido usada durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva dicha acción de cancelación. En todo caso, esta acción no procede antes de que hayan transcurrido cinco años a partir de la inscripción de la marca.

La citada norma establece que la cancelación también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente, una vez se haya agotado el trámite administrativo correspondiente.

Por otra parte, como en los casos de acción de nulidad de marcas, el Artículo 66 de la LPI, posibilita que la cancelación por falta de uso proceda únicamente respecto a aquellos productos o servicios respecto a los cuales la marca no se ha usado, eliminándolos de la lista enumerada en la solicitud y manteniendo vigente el registro respecto al resto. La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de la misma, es decir, existe inversión en la carga de la prueba.

La ley establece que se entenderá por uso de la marca, cuando los servicios o productos que ésta ampare se encuentren circulando en los canales comerciales respectivos, del modo y en la cantidad en que normalmente corresponda, cuando el uso de la marca sea efectuado por el licenciataro o persona autorizada por el titular, y

cuando esta se emplee con relación a productos o servicios destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o bien en relación de servicios prestados en el extranjero hacia el mismo. Igualmente no procederá la cancelación cuando existan motivos que justifiquen la falta de uso de la marca por parte del titular, entendiéndose estos como aquellas circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo a su uso.

g. Acción civil por comisión de actos de competencia desleal

Por último, un caso de procedencia de acción civil, lo constituye la derivada de la comisión de actos de competencia desleal, los cuales se encuentran regulados en el Artículo 173 de la LPI.

En todo caso debe tenerse presente que en acciones de esta naturaleza, la legitimación corresponde no sólo al titular de un derecho infringido, sino también a cualquier persona que se considere afectada, incluyendo cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros, según lo aclara el Artículo 204 de la LPI.

3.1.2.5. Medidas cautelares

En este tipo de medidas resultan aplicables asimismo los principios generales que ya se han expuesto para toda clase de procedimientos judiciales. Aún cuando el Artículo 187 de la LPI no limita la lista de las medidas cautelares que están a

disposición de quien pretenda iniciar una acción judicial, el citado Artículo enumera como susceptibles de aplicar las siguientes:

- La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales.
- El comiso, o la prohibición de importar los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción.
- La prohibición de la importación de los productos materiales o los medios anteriormente indicados.
- La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos materiales o medios referidos anteriormente.
- Cualquier medida que se estime conveniente para impedir la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios ya enumerados anteriormente cuando éstos causen un daño o constituyan u riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.
- La anotación de la demanda sobre la inscripción registrada cuya nulidad o anulación se pretende.
- La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.

3.1.2.6. Reconocimiento judicial

El Artículo 189 de la LPI, contempla la posibilidad de que a solicitud previa de la parte actora, el juez otorgue la práctica de un reconocimiento judicial, principalmente en los lugares en donde presuntamente se estén cometiendo o preparando actos

tendientes a la realización de la infracción de derechos en materia de competencia desleal. En este caso la diligencia debe ser ordenada y ejecutada sin requerir previa garantía al solicitante.

Del mismo modo la disposición anteriormente citada establece que la resolución que ordene el reconocimiento judicial llevará implícitamente la orden de allanamiento. De esa cuenta, la ley dispone que una vez otorgada una providencia o medida cautelar, la misma no puede ser dejada sin efecto mediante la constitución de contragarantía por la parte demandada, siempre que la medida tenga por objeto asegurar los resultados del proceso en cuanto a una pretensión restauradora. En consecuencia, la contragarantía solamente procederá para lograr dejar sin efecto providencias o medidas cautelares cuando éstas tiendan a asegurar o proteger una pretensión con finalidad indemnizatoria.

3.1.2.7. Medidas en frontera

Estas medidas consisten en la posibilidad de obtener de la autoridad judicial competente la orden para que la aduana correspondiente suspenda el despacho e internación, o bien, el proceso de exportación, de mercancías que lesionen o infrinjan los derechos de los titulares de marcas registradas o de los licenciatarios de las mismas.

Las medidas cautelares en frontera podrán ser solicitadas por el titular del derecho protegido, el que podrá pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva suspender el despacho e ingreso o el proceso de exportación de las mismas y así mismo la autoridad aduanal podrá solicitar de oficio, ante la autoridad judicial competente, la medida cautelar en frontera, cuando sospeche que una

mercancía importada, exportada o en tránsito infringe un derecho protegido por la LPI (Artículo 190 de la LPI).

Entre las distintas disposiciones que regulan este tipo de medidas, vale la pena resaltar los siguientes aspectos: Son competentes para conocer de la solicitud los Jueces de Primera Instancia que tengan jurisdicción en el territorio en donde se ubique la aduana correspondiente. En todo lo no previsto específicamente en ese capítulo, resulta aplicable el procedimiento establecido en la ley para el caso de las providencias cautelares.

Además de las pruebas de que se disponga, el solicitante debe describir en forma detallada las mercancías ilegítimas y la naturaleza de las que se presume serán importadas o exportadas, a fin de que puedan ser reconocidas fácilmente por autoridades aduanales. La suspensión tendrá vigencia por diez días, a partir de la fecha de la notificación al solicitante, plazo que puede ser prorrogado una sola vez por un período similar únicamente si antes de vencer este, el solicitante comprueba ante la autoridad aduanera que ha iniciado una acción judicial sobre el fondo del asunto, o bien, que ha obtenido de la autoridad judicial competente, la confirmación de la suspensión como medida cautelar; La autoridad judicial puede autorizar a quien la promovió, o en todo caso al importador o exportador, el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, con el sólo fin de que se proceda a su inspección para obtener medios de prueba; en todo caso, esta diligencia deberá realizarse en presencia de la autoridad judicial, y con citación a la parte contraria. Los funcionarios judiciales que ordenen o ejecuten estas medidas, quedan exentos de toda responsabilidad, salvo prueba en contrario. El solicitante deberá responder por el pago en los daños y perjuicios cuando estos se ocasionen.

3.1.2.8. Acciones penales

El tema penal se ha mantenido al margen de las negociaciones internacionales, la idea que prevalece en la mayoría de los Estados es que la inclusión de normas penales en el texto de los tratados y acuerdos internacionales, violaría la soberanía y el ordenamiento jurídico interno de cada uno de ellos.

En el caso del Artículo 275 de la LPI, este prevé penas de prisión de entre uno a seis años, y una multa de cincuenta mil a setecientos mil quetzales, dicho Artículo ha sido reformado dos veces por los Decretos 57-2000 y por el Decreto 11-2006, del Congreso de la República.

Por otro lado, al momento de entrar en vigencia las reformas la Ley de Propiedad Industrial, en su Artículo 220 estipula que se derogan las literales b) y c) del Artículo 24 quáter del Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, restablece la acción pública, como medio para la persecución de los delitos en contra de la propiedad industrial.

En consecuencia, corresponde al Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos tipificados en esta materia, a través de la Fiscalía Especial, la cual fue creada a mediados del año 2001, iniciando funciones el 15 de julio del referido año. No obstante, el titular o licenciatario de los derechos infringido podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público y también podrá instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores (Artículo 206 de la LPI).

3.1.2.9 Medidas Cautelares en materia penal

Según el Artículo 207 de la LPI, el Ministerio Público requerirá al juez competente que autorice cualquiera de las providencias cautelares establecidas en la ley.

Al respecto, el procedimiento a aplicar será el mismo que el establecido para las medidas cautelares en materia civil.

Por último el Artículo 208 de la LPI, faculta al Ministerio Público para que en cualquier estado del proceso penal, pueda este abstenerse de continuar en el ejercicio de la acción penal, pedir el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y proceder al archivo del expediente siempre que exista un acuerdo entre los titulares de los derechos y la persona o personas responsables del ilícito.

CAPÍTULO IV

4. Marcas sonoras

4.1 Definición

Sobre la importante función del sentido del oído, los estudios realizados sobre la percepción de los sonidos demuestran que la memoria auditiva es probablemente la mejor que tiene el ser humano. El oído, por su función particular en el sistema nervioso, está muy ligado a la evocación de los recuerdos y de las emociones.

De acuerdo a lo anterior y a toda la información estudiada, se concluye que las marcas sonoras son aquellos signos que son percibidos por el sentido del oído, los cuales se distinguen por su sonido diferenciador y exclusivo. Es conocida como la marca de audio, la marca acústica o sónica, que utiliza el sonido para reforzar la identidad de marca.

A efectos de esta definición, constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Pero al referirse a la representación gráfica, respecto de una marca sonora, se denota que la representación en estas marcas varia, como se mencionó anteriormente son de carácter muy particular, por lo que dicha representación, pasaría a ser substituida por otras formas.

Ahora bien, si es posible entonces, registrar una marca sonora. Exigir la perceptibilidad visual de un signo como condición para el registro, es de gran importancia para lograr el mismo. Se ha aducido que esta disposición podría interpretarse en el sentido de que puede admitirse el registro de un signo independientemente de que sea visible o no, siempre que en el registro de la marca pueda introducirse una descripción perceptible visualmente, de modo que cualquier persona pueda leer el registro y comprender la naturaleza de la marca aún cuando ésta no sea visible. Sin embargo, al parecer no existe en la actualidad una opinión generalizada al respecto.

Como requisitos para el registro de las marcas sonoras se exige en varios países la representación gráfica, lo que se puede lograr a través de una partitura que contenga las notas musicales o la reproducción lograda a través de un sonograma; sin embargo, en otros países como en el caso de los EE.UU. como excepción se permite al solicitante de una marca sonora que no sea visual, que no realice una representación gráfica, siendo suficiente únicamente la descripción de la misma. Generalmente también se exige una versión sonora de la marca la que se presenta en diferentes medios, tales como un casete, un DVD, en MP3 y otros medios tecnológicos que se desarrollan más adelante.

Adicionalmente a lo anterior, se presentará una serie de marcas sonoras, que han sido registradas en el transcurso del tiempo a manera ejemplificativa del tema que atañe. Entre ellas se encuentran a los encendedores de marca Zippo, los cuales gracias al material que contiene la tapa del encendedor hace que el mismo retorne a la tapa, produciendo así un sonido, por lo que caracteriza a dicha marca de encendedores. Otro caso más, es el sonido del motor de las motocicletas Harley Davidson, ya que el mismo es singular, se dice que es como suena por el sonido del motor de las motocicletas, por lo que la firma Harley Davidson patentó el sonido de sus motocicletas y claro, en las oficinas de los registros de marcas se extrañó que alguien

quisiera patentar lo que todos consideraríamos un ruido, pero para la firma Harley Davidson es precisamente la imagen sonora de su marca, pues, ninguna otra motocicleta tendrá el mismo sonido de su motor, pues este constituye la identidad de las mismas, su diferenciación del resto de motocicletas.

De forma similar la industria productora de películas Metro Goldwin Mayer, tiene como imagen sonora propia de la marca el logotipo del león y un rugido que suena al inicio de cada película. Algo parecido puede decirse de los sonidos musicales de la cadena de noticias estadounidense CNN, que reproduce en sus informativos como imagen sonora una serie de sonidos que la diferencia del resto de marcas.

Todo esto forma parte de una figura corporativa sonora, que el público ya admite como una marca, y a veces, es asimilada en muy poco tiempo. Es decir, el público ya está acostumbrado a ello y lo entiende de forma similar de como entiende un diseño geográfico.

Este tipo de marcas tienen características que las hacen singulares, susceptibles de registro, motivo por el cual, a continuación se determinan las características de las mismas.

4.2 Características

Conforme a las consideraciones anteriores, se aduce que las marcas sonoras por ser un signo distintivo de especial naturaleza, contiene ciertas características que las distinguen del resto, tales como:

- Es un nuevo tipo de marca.

- Son signos no visibles.
- Pueden abarcar sonidos musicales y sonidos no musicales.
- Para su inscripción se necesita que se represente gráficamente a través de un pentagrama para leer las notas musicales, y en su caso, de no ser sonidos musicales, la impresión en papel de números, curvas o espectrogramas.
- Se utiliza el sonido para llamar la atención del consumidor, para distinguir los productos y servicios de los demás.
- Pueden caracterizar perfectamente un producto o servicio, permitiendo la identificación de la empresa que lo comercializa y así distinguirlo.

4.3 Requisitos para su inscripción

En ese orden de ideas, son básicamente tres los requisitos que se exige para que una marca sonora sea válidamente inscrita:

4.3.1 Distintividad

Como se explica en el Capítulo II del presente trabajo, la fuerza distintiva del signo con respecto a una clase de productos o servicios, es una condición que se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros. Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a distinguir, y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto.

Sobre este primer requisito, es decir, la distintividad, sólo será inscrita una marca sonora si permite identificar un producto de otro, lo que se determinara únicamente considerando el caso específico para considerar si un producto es lo suficientemente fuerte como para lograr tal fin.

4.3.2 Perceptibilidad

Como se explica en el capítulo II del presente trabajo, perceptibilidad es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que penetre en la mente de los consumidores y pueda ser identificada con facilidad.

Para lograr la inscripción de una marca sonora se deberá cumplir con el procedimiento que en general toda marca debe poseer para poder ser registrada, esto es, la apreciación y perceptibilidad que tendrán las personas al escuchar un sonido, constitutivo de una marca sonora; como ejemplo se puede mencionar el caso de una persona que se encuentra a espaldas del televisor y escucha un sonido, que es reconocido y asimilado por su inteligencia, sabrá que dicho sonido identifica a algún producto, el cual constituye una marca sonora.

4.3.3 Susceptibilidad de representación gráfica

“Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos”.¹¹ Sobre el tema, se sostiene que la representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.

Considerando que las marcas auditivas son tan solo una clase más de marca, novedosas por cierto, pero que entran a formar parte del elenco de marcas existente y por existir, para su inscripción deben por necesidad cumplir con los requisitos legales establecidos de manera general para todas las marcas, dentro de los cuales se ha dicho, deben ser susceptibles de representación gráfica.

Respecto a la representación gráfica de las marcas sonoras, es necesario conocer, en lo que se traduce la representación gráfica, por lo que se puede decir, que representar gráficamente se refiere a describir algo usando símbolos susceptibles de ser dibujados, en consecuencia, se concluye que la aptitud para que un signo sea distinguido tiene que tener la capacidad de poder ser llevado al papel, para ser visualmente percibido.

Agregado a lo anterior, es importante mencionar que una marca sonora no necesita únicamente que sea susceptible de representación gráfica, sino que también

¹¹ Alemán, Marco Matías, **Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios**, pág. 177.

debe ser clara y precisa, para que se sepa, sin duda alguna, lo que se monopoliza y a la vez debe ser inteligible para quienes puedan estar interesados en consultar el registro.

4.4. Representación gráfica de las marcas sonoras a través de un pentagrama

La representación gráfica de este nuevo tipo de marcas puede plantear retos específicos, pero este hecho no deberá esgrimirse como única razón para no aceptar el registro de tales marcas.

En la actualidad, en muchos países los métodos existentes de representación de las marcas no tradicionales adoptan la forma de una representación pictórica, de una descripción escrita o de ambas formas a la vez. Estas formas de representación, combinadas con un uso más generalizado de nuevas y más rentables tecnologías de la información en los procedimientos de registro de marcas, tal vez ofrezcan nuevas posibilidades a la representación gráfica de los nuevos tipos de signos.

Sin embargo, para las marcas sonoras, la solución técnica que se ha encontrado para su inscripción, se traduce en la representación gráfica que de las mismas se debe realizar. En efecto se ha señalado que este requisito se cumple cabalmente cuando la marca sonora es representada gráficamente a través de las notas del pentagrama o como se mencionó anteriormente, de no consistir en sonidos musicales a través de números, curvas o espectrogramas.

El pentagrama entonces o el espectrograma, garantiza que la marca sonora, según corresponda, tenga la posibilidad de ser reproducida de manera idéntica sin que

pueda verse turbado el elemento diferenciador con otra marca y cumpliendo, con el requisito de representación gráfica. De tal manera que, si se utiliza la notación musical como representación gráfica de una marca sonora, el sonido deberá representarse con un pentagrama dividido en compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y silencios.

Además de las notas musicales en un pentagrama, a veces debe presentarse una descripción del sonido, a fin de ayudar al público a entender la naturaleza del signo, tal descripción deberá indicar, en la medida de lo posible, las notas, los instrumentos, la duración del sonido, el compás, el tiempo y el volumen y demás características del sonido, como ejemplo se presenta, a la marca sonora de Mr. Pollo, para realizar la descripción se procedería de la siguiente forma: Se encuentra conformado por un todo en clave de Do, y está compuesto por las siguientes notas: cuatro notas negras en Sol; un nota negra en Mi; una nota negra en Re; y, una nota negra en Do continuo. El acompañamiento se presenta con un acorde en Sol séptima, y finaliza con la nota Do, esta descripción se leería en las notas musicales contenidas en el pentagrama que se debe adjuntar al requerir la inscripción de una marca sonora.

En lo que concierne a los sonidos que no sean musicales, se representarán gráficamente, sólo podrán ser representados mediante números, curvas o espectrogramas, entendiendo este último, como la representación de una imagen de forma ondulada, para indicar la duración, la velocidad, la resolución y el ritmo específico de las ondas sonoras.

4.4 La marca sonora contenida en un soporte material de audio

Si bien es necesario, representar gráficamente una marca sonora, en algunos casos puede exigirse su grabación en un soporte material de sonido, lo que significa que para poder ser susceptible de inscripción una marca sonora ya sea musical o no musical, se necesita para su mayor protección, que se adjunte un soporte de audio de uso corriente como lo sería un casete, o un disco compacto de audio, un DVD, o un MP3.

En la actualidad con el gran impacto de la tecnología, específicamente en el área de la computación, se encuentran al alcance diversos tipos de soporte digital para almacenar, representar y reproducir elementos sonoros. Por lo que a continuación describiremos los elementos que intervienen en el soporte digital de audio:

- **Medio de almacenamiento:** Es el dispositivo físico en donde se almacena de forma persistente el audio. Ejemplos de medios de almacenamiento: Discos compactos, DVD y discos duros.
- **Formato de audio digital:** Es una especificación técnica y estándar que sirve para saber el formato digital en que se almacenará y representará el audio en el medio de almacenamiento. Gracias a estas especificaciones se pueden almacenar en distintos dispositivos. Ejemplos de formatos de audio digital: WAV, MP3, MIDI y otros.
- **Reproductor de audio:** Estos son los dispositivos que permiten recuperar el audio del medio de almacenamiento, interpretar el formato con el cual fueron almacenados y posteriormente reproducirlos para que puedan ser percibidos por las personas. Ejemplos de reproductores de audio: Equipos de sonido, reproductores MP3, computadoras.

Finalmente se puede evidenciar, que las características de las marcas sonoras son elementos fundamentales para lograr su inscripción y que las normas de propiedad

industrial exigen que se cumplan determinados requisitos para así ser objeto de protección legal.

4.5 Derecho que confiere el registro de una marca sonora

En el caso de las marcas sonoras, el registro permite que la música se transforme en una marca comercial y si comercializas un producto con una melodía característica, la gente va a asociar esa melodía al producto y eso es lo que se logra con la marca comercial registrada, que esa asociación solamente pueda ser con el producto registrado y que ninguna melodía parecida pueda ser usada por otra persona.

Además, el propietario de la marca estará legitimado para prohibir el uso de melodías idénticas o similares que pretendan distinguir los mismos productos o servicios asociados a la marca sonora registrada o incluso los relacionados.

4.6 Adquisición del derecho de autor para registrar una marca sonora

Antes de inscribir una melodía como marca comercial, se debe abordar el tema del derecho de autor ya que las melodías, en su calidad primaria de obras artísticas, necesariamente tendrán un autor, quien, de acuerdo a la normativa sobre derechos de autor vigente en nuestro país, será titular originario de dicha obra musical desde el momento en que ésta haya sido creada.

Por lo tanto, toda canción tiene un autor que es una persona natural, que por el simple hecho de crear esa melodía adquiere los derechos sobre la misma automáticamente.

Es decir, que si una empresa quiere utilizar una canción específica deberá entonces adquirir primero el derecho de autor antes de registrar la marca comercial, el interesado en su registro va tener que acordar una cesión de derechos de autor con el músico y luego la podrá registrarla como marca.

4.7 Regulación legal de marcas sonoras en otros países

A continuación se presenta un análisis de la normativa internacional en relación a las marcas sonoras, lo que ayuda a determinar en el siguiente capítulo, como es que la legislación nacional ha regulado este nuevo tipo de marcas, así como los avances o deficiencia que se podría tener, con respecto a la regulación en otros países.

Sin embargo, aunque son varios los países que contienen normativa en relación a las marcas sonoras, se enfocará el análisis en tres países, por ser éstos los que contienen una legislación específica respecto a las mismas, puesto que la regulación no es generalizada sino específica, por lo que se tratará a fondo dicha normatividad, por ser el objeto de análisis de estudio.

4.7.1 República de Uruguay

En Uruguay rige una reglamentación particular respecto al registro de marcas sonoras. El decreto correspondiente se ajusta a las normas más modernas en la materia, Decreto No. 146-2001 del 3 de mayo de 2001, emitido por el Director de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que reglamenta el registro como marca de signos perceptibles por el oído.

En dicha normativa se regula que podrá registrarse como marca cualquier signo perceptible por el oído que permita distinguir e identificar un producto o servicio a través de su difusión por algún medio idóneo, y que reúna las condiciones requeridas para la inscripción de cualquier otra marca. A pesar de ser claro lo anterior, no esta de más resaltar que las marcas sonoras, como bien ya se dijo anteriormente, deben cumplir con las condiciones requeridas para cualquier otra marca, en virtud que esto es un requisito indispensable para su registro.

En relación a la obtención del registro de una marca sonora, el gestionante deberá indicar el tipo de marca de que se trata y deberá agregar la representación gráfica del sonido a través del código de signos correspondiente que hagan factible su comprensión y comparación. En los casos que sea posible, se acompañará una breve descripción que permita identificar el tipo de sonido de que se trata. Es acá donde es necesario darse cuenta de la necesidad de su representación gráfica para que pueda ser registrada, es en este momento donde este nuevo tipo de marcas presenta su propia forma de inscripción aún estando obligado el solicitante a cumplir con el resto de requisitos para una marca en general. Y agregado a ello, el solicitante deberá acompañar, además, un soporte material que permita la reproducción del sonido, como se mencionó anteriormente, se denota la necesidad de contener el sonido en soporte material de audio.

Un dato importante es el referente a la publicación de las marcas sonoras, que en Uruguay se realiza en el boletín de la propiedad industrial, la que debe incluir, de forma obligatoria, la representación gráfica y la descripción del sonido en la forma ya mencionada, es decir, en una representación de signos que viene a ser el pentagrama.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay para el registro de una marca sonora dá vista al interesado por un plazo de sesenta días para la realización de una pericia, la que esta a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay; dicha vista es de gran importancia ya que la pericia determina si la marca sonora, es susceptible de inscripción. Este procedimiento, evidencia que por ser esta un nuevo tipo de marca, se requiere de un peritaje que garantice la correcta inscripción, de lo contrario se desestima la misma si existiere discordancia entre el sonido y lo que se pretende registrar.

Además de los requisitos que debe cumplir el solicitante, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay para realizar las inscripciones, tiene un archivo y respaldo adecuado de los soportes materiales que acompañen las solicitudes de marcas sonoras, a modo de asegurar que los sonidos se encuentren disponibles para su consulta por los interesados.

Finalmente, la tramitación de inscripción de marcas sonoras cumple con ciertos requisitos específicos, tales como la representación gráfica y estar contenido en un soporte de audio, sin embargo el hecho de cumplir estos no exime al solicitante de cumplir el resto de requisitos para la inscripción de cualquier otra marca.

Agregado a lo anterior, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Uruguay, ha creado un formulario específico para la inscripción de marcas sonoras,

formulario que se acompaña al presente trabajo como anexo A, en el cual se aprecia que se presentan las alternativas de marcas que se pueden inscribir indicando en la misma a las marcas sonoras, así como la indicación de la representación gráfica que esta debe contener en un apartado para plasmar el pentagrama.

4.7.2 República de Chile

De acuerdo a la información proporcionado por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Santiago de Chile, en marzo de 2007, se informo acerca de la solicitud de registro de marcas sonoras, indicando que para las marcas sonoras sólo se pide que el solicitante acompañe una representación gráfica, que en la práctica se traduce en el acompañamiento de un pentagrama y un registro sonoro, el cual puede cumplirse al acompañar el registro sonoro en CD.

Cabe señalar que para los efectos de dar publicidad a la solicitud de marca sonora, el solicitante está en la obligación de publicar en el extracto del Diario Oficial, su representación gráfica, en la práctica, un pentagrama. Y además debe subir a la página Web, el registro sonoro, que se escucha con el reproductor de sonido de cada solicitud de marca sonora, esto se realiza indicando el número, la clase y la descripción, lo cual queda a guisa de ejemplo de la siguiente forma: Número: 7151, Clase: Melodía, Descripción: Pascua feliz para todos. Lo anterior denota un gran avance en la legislación chilena, por la obligación de subir a la página Web el sonido.

En Chile es distinta la forma de regular la inscripción de marcas sonoras, aunque sigue la misma línea de Uruguay en el cumplimiento de ciertos requisitos, ellos son más exigentes en el cumplimiento de la regulación , agregando a la misma la obligación

de grabar un sonido en un soporte material de audio para poder ser registrado, y que el mismo sea publicado en la página Web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Santiago de Chile.

4.7.3 República de Nicaragua

La Ley No. 380, Ley de Marcas y otros Signos de Nicaragua, únicamente regula que podrán constituir marcas los sonidos, pero en los requisitos que el Registro de Propiedad Intelectual de Nicaragua, en el caso de ser una marca sonora, es acompañar muestra de sonido en soportes de CD, DVD y Floppy con formato WAV y representación gráfica de marca.

Un dato muy significativo en la práctica de inscripción de marcas sonoras en el Registro de Propiedad Intelectual de Nicaragua, es que se utiliza un apartado en el formulario de inscripción, exclusivamente para la solicitud de registro de marcas sonoras, (el cual se acompaña al presente trabajo como anexo B), incluyendo este formulario la descripción que debe hacer el solicitante de la marca, así como el apartado para que se realice la representación gráfica de la misma. Además de lo anterior, al final del mismo se presenta un apartado referente a los datos adjuntos a la solicitud, en la cual se indica que se deberá adjuntar la representación gráfica de la marca sonora, así como la muestra de sonido en soportes de CD; DVD y floppy con formato WAV, todo ello para indicar en que soporte material se presenta la marca sonora. Es notable que en relación al registro de las mismas, Nicaragua presenta un gran adelanto al regular la inscripción de las marcas sonoras en la práctica, incluyendo desde ya en sus formularios de inscripción este nuevo tipo de marca, para cumplir con los requisitos que las leyes requieren de una forma práctica, lo cual le da positividad a la normativa vigente.

CAPÍTULO V

5. Análisis jurídico del Decreto número 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, en relación a las reformas de las marca sonoras

5.1 Reformas al decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial por el Decreto número 11-2006, en relación a las marcas sonoras

Aunque las empresas han recurrido desde hace muchos años a sonidos o melodías que complementan y extienden la composición de sus marcas comerciales, la marca sonora es algo nuevo para nuestro sistema jurídico. Una reforma en la ley efectuada hace dos años por la implementación del Tratado de Libre Comercio, permitirá que estos sonidos puedan acceder al estatuto legal de las marcas comerciales. En virtud de la modificación legal aludida, las compañías podrán incorporarlas como parte esencial de sus activos intelectuales, cuando las mismas entren en vigencia.

El análisis de las reformas contenidas en el Decreto número 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América (en adelante Decreto 11-2006), se hará a futuro, es decir, como es que al momento de entrar en vigencia las disposiciones legales contenidas en el Decreto 11-2006, se realizaría la inscripción de marcas sonoras, ya que las mismas entrarán en vigencia dos años después de su publicación (tema que se profundizará más adelante).

Por ello el análisis que se presenta a continuación se realiza desde esa perspectiva para su mayor comprensión.

La definición de marca actual establece como requisito que este constituida por un signo característico y novedoso, pero en especial visible, exigencia que hace imposible el registro de una melodía. Pero con las reformas que entrarán en vigencia en julio de 2008 (según información proporcionada por el Registro y por el período de transición de dos años de que se dispone para la entrada en vigencia de dichas reformas), se reemplazará el requisito de visibilidad por el de "susceptibilidad de representación gráfica", que en el caso de las marcas sonoras podría ser una partitura, por ejemplo.

Por lo tanto, para que una melodía pueda conformarse como una marca comercial, requiere que cumpla los requisitos señalados. Es mucho más fácil que este tipo de características se cumplan en el caso de las melodías que respecto a una palabra, porque la música siempre va a ser característica y siempre va a tener algún grado de novedad. Estando presentes estos requisitos, perfectamente una melodía asociada a la comercialización de un producto o servicio podrá constituir una marca comercial, de propiedad exclusiva del titular.

Las reformas contenidas en el Decreto número 11-2006 a la LPI, referente a marcas sonoras, evidencian que hace dos años no existía ni una mínima iniciativa para la posible regulación de marcas sonoras, hasta que dichas reformas contuvieron las mismas.

Ahora bien, dada la naturaleza meramente ejemplificativa que posee el Artículo 16 de la LPI (una vez entren en vigencia las reformas del Decreto 11-2006), al señalar:

“Las marcas podrán consistir en palabras, conjunto de palabras... Pueden así mismo consistir en marcas sonoras...”, se concluye que las marcas sonoras para su estarían sujetas, para que sean registradas y por tanto amparables por la normatividad marcaria, a los requisitos generales de todo marca.

En las reformas que el Decreto 11-2006, implementa en la LPI, se denota, que no se regula la forma específica de inscripción de marcas sonoras, se establecen algunos requisitos de forma muy general, pero no hay una norma expresa donde se establezca la forma de cumplimiento de los requisitos para registrar las mismas; ya que el procedimiento de inscripción, en todo caso se hace desde la óptica de las normas generales que regulan la inscripción de marcas.

Debe necesariamente decirse que el análisis para registrar una marca sonora, debe empezar desde sus características generales, y por ello debe verificarse rigurosamente la inexistencia de causales de irregistrabilidad señalados en los Artículos 20 y 21 de la LPI. Es decir no se podría registrar sonidos genéricos, usuales o naturales; o que imiten sin autorización himnos o elementos patrios de Estados o de Organizaciones Internacionales; sean contrarios a las buenas costumbres o a la moral social y naturalmente que atente contra derechos previamente adquiridos por un tercero.

No obstante lo anterior, ante ausencia de tal disposición expresa (en las reformas del Decreto 11.2006), que indique la forma y los requisitos de presentar un pentagrama o el soporte material de audio en que debe presentarse, para el registro de las marcas sonoras, la registrabilidad sería igualmente posible dado el análisis realizado a partir de las normas generales sobre registro de marcas.

Para la correcta comprensión de lo anterior, es importante se analice lo que se regula en las reformas realizadas por el Decreto 11-2006 a la LPI en relación a las marcas sonoras, para posteriormente analizar como se llega a la conclusión, que no se indica un procedimiento particular para su inscripción.

Primeramente en el Artículo cuatro de la LPI con la reforma ya incluida, se establecerá la terminología de lo que es marcas: “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.” Lo que se observa en esta definición es como se ha incluido a los sonidos como marca, puesto que la definición vigente no lo establece. Sin embargo en las reformas que el Decreto 11-2006 contiene, se denota como al entrar en vigencia dichas reformas se encontrarán reguladas en el derecho guatemalteco.

También en el Artículo 16 de la LPI es analizado con la reforma incluida, en el cual se especifica que signos pueden constituir marcas, y se establece que las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Y por último se agrega que también podrán consistir en marcas sonoras, que a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual (en adelante Registro) tengan aptitud distintiva. Lo que demuestra que el Registro debe considerar la aptitud distintiva que posee una marca sonora, para poder ser susceptible de inscripción.

Ahora bien, para poder solicitar el registro de una marcas sonora, en el Artículo 22 literal g) de la LPI, incluida la reforma, se establece, que la solicitud de una marca contendrá, en el caso de tratarse de una marca sonora, una descripción gráfica y se

deberá adjuntar una reproducción magnética de la misma. Es en este Artículo en el que, realmente se ve, como es que se exige que una marca sonora sea susceptible de representación gráfica y a la vez indica, el deber de adjuntar una reproducción magnética, y es aquí nuevamente donde las reformas no lo establecen, pues no indica más que los dos requisitos anteriormente mencionados, sin hacer más alusión a ellos, y no se indica de qué forma se debe dar cumplimiento a dichos requisitos. Y como ya se analizó anteriormente, en el derecho comparado, se denota un gran avance al respecto, ya que sus leyes son claras y precisas, al indicar como se representa gráficamente una marca sonoras, que en su caso sería un pentagrama o un espectrograma y su presentación en un soporte material de audio, que en el mejor de los casos, se optaría por un DVD, MP3 u otros; lo anterior demuestra que en la legislación de Guatemala al momento de entrar en vigencia las reformas del Decreto 11-2006, no se contará con estas especificaciones, puesto que no estipula más que los requisitos sin su forma de cumplimiento ante el Registro.

Se establece un requisito más, en el Artículo 23 de la LPI, literal d), con la reforma incluida, en el cual se indican los documentos que deberán adjuntarse a la solicitud, en el caso de ser una marca sonora. Se deberán presentar tres ejemplares de su reproducción en material de apoyo; lo que evidencia una vez más, que las reformas referentes a las marcas sonoras no incluyen los medios por los cuales se puede presentar una reproducción material, que en este caso sería de audio, constituyendo un material de apoyo para garantizar los derechos que de su inscripción se derivan, sin embargo, aunque se establezca que se deben presentar tres ejemplares de su reproducción material, deja por un lado el derecho que el solicitante posee, de efectuar dicho requisito de una u otra forma, según las alternativas que el Registro podría proporcionar.

En el Artículo 24, literal b) numeral dos de la LPI, con la reforma incluida, se establece que se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su

recepción por el Registro, siempre que al tiempo de recibirse la misma hubiera contenido, en caso de ser una marca sonora, una copia de su reproducción en material de apoyo.

En el Artículo 26 de la LPI, también con la reforma incluida, se regula lo referente a la publicación de la solicitud, ya que una vez efectuado el examen por parte del Registro, y no se hubiese encontrado obstáculo a la solicitud, el Registro emitirá el edicto, que deberá publicarse en el Diario Oficial tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado. En el cual, si fuere una publicación de inscripción de una marca sonora, el edicto deberá contener su descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene disponible, para las partes interesadas, un ejemplar del material de apoyo de su reproducción para su consulta. Al contener las reformas a la LPI lo anterior, se presenta un gran avance, puesto que el conocimiento del público, a través de la representación gráfica (que como se sabe en este caso es un pentagrama si es musical o espectrograma si no es musical), es de gran importancia, para que el que pretende registrar, conozca si dicha marca esta o no ya registrada. Indudablemente este precepto legal, da una pauta para establecer que las reformas a la LPI, si bien no establece ciertos requisitos, en este sentido demuestra un gran avance, al darle a este nuevo tipo de marcas, un requisito esencial para que pueda ser registrada.

5.2 Periodo de transición para la entrada en vigencia de las disposiciones legales en relación a las marcas sonoras

De acuerdo con el Decreto 11-2006, en su Artículo 125 se establece que la entraran en vigencia de determinados Artículos, será dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, que sería en julio de 2008 (según

información proporcionada por el Registro y lo establecido en las reformas del Decreto 11-2006).

Entre las reformas del Decreto 11-2006 a los Artículos de la LPI que entrarán en vigencia dos años después, se encuentran:

- a. El Artículo 34 del Decreto 11-2006, el cual reforma el Artículo cuatro de la LPI, referente a la definición de marca.
- b. El Artículo 35 del Decreto 11-2006, el cual reforma el Artículo 16 de la LPI, referente a los signos que pueden constituir marcas.
- c. El Artículo 36 del Decreto 11-2006, el cual reforma las literales g) del Artículo 22 de la LPI, referente a que en caso de solicitudes de registro de marcas sonoras, se deberá indicar una descripción gráfica y adjuntar una reproducción magnética.
- d. El Artículo 37 del Decreto 11-2006, el cual reforma las literales d) del Artículo 23 de la LPI, referente a los documentos que deberán adjuntarse con la solicitud de registro, consistentes en tres ejemplares de su reproducción material de apoyo.
- e. El Artículo 38 del Decreto 11-2006, el cual reforma el numeral dos de la literal b) del Artículo 24 de la LPI, referente a la fecha de presentación de la solicitud, la cual se tendrá por recibida en el caso de tratarse de marcas sonoras, si se acompaña una copia de su reproducción en material de apoyo.
- f. El Artículo 39 del Decreto 11-2006, el cual reforma la literal e) del Artículo 26 la LPI, referente a la publicación de la solicitud, en la cual deberá publicarse la representación gráfica.
- g. El Artículo 41 del Decreto 11-2006, el cual reforma el numeral tres de la literal c) del Artículo 30 de la LPI, referente a la inscripción de marcas y sus efectos.

Posteriormente, a considerar que las disposiciones legales que contienen las reformas a la LPI, referente a las marcas sonoras, se encuentran en un período de transición (por entrar estas en vigencia dos años después, valga la redundancia, de la

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América), se concluye que dichas disposiciones legales aún no se encuentran vigentes, lo que hace que actualmente sea imposible registrar una marca sonora, lo anterior se deduce porque el Registro esta esperando el cumplimiento de esos dos años, los cuales vendrían a cumplirse en julio del presente año, y por lo tanto no se han realizado las medidas necesarias para una correcta actividad por parte del Registro en la inscripción de marcas sonoras. Lo cual no exime la responsabilidad que tienen las autoridades competentes para determinar los requisitos esenciales, de carácter singular que deben cumplirse al momento en que ya se encuentren vigentes dichas disposiciones legales, para poder realizar inscripciones de marcas sonoras.

Lo anterior significa, que si bien es cierto que en las reformas a la LPI se incluyen las marcas sonoras, se ve que dichas disposiciones aún no se encuentran vigentes, por lo que es de gran importancia, conocer los avances que se han tenido en otros países, como ya se hizo en el capítulo anterior, para concluir en que se puede aportar a la legislación guatemalteca y que sería pertinente aplicar, al momento de entrar en vigencia dichas reformas.

Por ello, a continuación se establece como se inscribe una marca de carácter general y a la vez como se podría, al momento de entrar en vigencia las normatividad anteriormente mencionada, registrar una marca sonora.

5.3 Análisis de la regulación legal de las marcas sonoras en relación a la inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual

5.3.1 Requisitos y procedimiento para la inscripción de una marca

El procedimiento que debe cumplirse ante el Registro, contiene una serie de etapas que se resumen de la siguiente forma:

1. Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la LPI y tres, seis, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (en adelante Reglamento).
2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
 - a. Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación.
 - b. Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
 - c. 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.
 - d. Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud.
 - e. Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
 - f. Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.
 - g. Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
 - h. De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. De acuerdo a los Artículos siete, 18, 23 de la LPI;

dos, literal a), numeral uno del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual; cinco, 10, 13, 17 del Reglamento.

3. Examen de forma y fondo (Artículos 20, 21, 25 y 29 de la LPI).

4. Publicación del edicto en el Diario de Centroamérica por tres veces por el período de 15 días (Artículos 26 de la LPI; y 22 del Reglamento).

5. A partir de la primera publicación se tienen dos meses para que se presenten oposiciones (Artículos 27 de la LPI; 23 del Reglamento).

6. 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 LPI).

7. 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 LPI; 13 del Reglamento).

8. Inscripción de la marca en el folio del tomo de marcas que corresponda y emisión del título respectivo.

9. La vigencia de la marca será de 10 años, renovables por períodos iguales.

5.3.2 Procedimiento que se recomienda para la inscripción de una marca sonora ante el Registro de la Propiedad Intelectual

Como ya se vio anteriormente, la inscripción de una marcas, conlleva una serie de pasos, que concluyen en un procedimiento ordenado y compuesto de requisitos

previos para que pueda realizarse una inscripción de una marca, ahora bien, se analiza como es que el Registro podría operar las inscripciones de este nuevo tipo de marcas, tomando como base, las características propias de dichas marcas (por ser de carácter muy particular) y los requisitos que toda inscripción de marca debe cumplir.

Se hará un recuento de los mismos requisitos de la inscripción de una marca cualquiera, haciendo énfasis en los requisitos singulares que toda marca sonora debe cumplir. A continuación se presenta como podría ser el procedimiento de inscripción de una marca sonora, explicando las variantes que se darían en relación a cualquier otra inscripción y porque surgirían dichas variantes.

1. Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la LPI y tres, seis, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento). Dicho formulario deberá llevar en su estructura, la nueva clasificación de marcas, es decir, el apartado de marca sonora, para que se le permita al solicitante, presentar dentro del mismo, la representación gráfica, que exige la ley para poder operar su registro; agregando a la vez, los soportes materiales de audio de que puede disponer el solicitante para cumplir con el requisito de presentación de un soporte material de apoyo.

2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:

- a. Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación.
- b. Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
- c. 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.

- d. Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud. Pago que deberá realizarse de forma general a toda inscripción de marcas, sin excepción de las marcas sonoras.
- e. Presentar la representación gráfica de la marca sonora, a través de un pentagrama si fuere un sonido musical y de no serlo, un espectrograma, el cual deberá publicarse en el edicto de ley. Además se deberá presentar un soporte material de audio en tres ejemplares, el cual podrá consistir en un CD, DVD o MP3, con el formato que el solicitante decida a su elección.
- f. Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
- g. De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. De acuerdo a los Artículos siete, 18, 23 de la LPI; dos, literal a), numeral uno del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de propiedad industrial; cinco, 10, 13, 17 del Reglamento).

3. Examen de forma y fondo (Artículos 20, 21, 25 y 29 de la LPI).

4. Nombramiento de peritos por el Registrador de la Propiedad Intelectual, para que realice un peritaje, acerca de la viabilidad de inscripción de la marca sonora, y si esta es susceptible de inscripción. Para garantizar los derechos que de su titularidad se desprenden.

5. Publicación del edicto en el Diario de Centroamérica por tres veces por el período de 15 días (Artículos 26 de la LPI; y 22 del Reglamento). En el cual deberá ir publicada la representación gráfica de la marca sonora, a través de un pentagrama o espectrograma. En cuanto a la publicación de las marcas sonoras, se sugiere que, a efectos de la publicación de la reproducción del signo, se coloque en el sitio Web del Registro un icono sonoro que ponga a disposición del público la melodía o el sonido de que se trate.

6. A partir de la primera publicación se tienen dos meses para que se presenten oposiciones (Artículos 27 de la LPI; 23 del Reglamento).
7. 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 LPI).
8. 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 LPI; 13 del Reglamento).
9. Inscripción de la marca en el folio del tomo de marcas sonoras que corresponda y emisión del título respectivo.
10. Archivo de los soportes materiales de audio que se presenten, tanto materialmente con electrónicamente.
11. La marca tendrá la vigencia de 10 años, renovables por períodos iguales.

En el procedimiento se agregaron requisitos singulares al procedimiento de inscripción de una marca sonora, para especificar la forma de cómo cumplir lo que caracteriza a las marcas sonoras, por la gran importancia que tiene la participación del Registro como autoridad administrativa para determinar la inscripción de las mismas. Se agrega al procedimiento un peritaje para determinar la viabilidad de inscripción de dichas marcas; así mismo se incluye en el procedimiento que el Registro en su página Web incorpore un icono de sonido para que las personas puedan conocer de una forma más rápida y fácil el sonido que se pretende inscribir. Por lo que se considera que el procedimiento anteriormente presentado es una posible sugerencia que el Registro puede optar para implementar, claro esta, que el mismo tiene que ser sujeto a análisis para determinar que tan viable es la propuesta, para ponerlo en práctica.

5.4 Actividades que podría realizar el Registro de de Propiedad Intelectual antes de operar inscripciones de marcas sonoras

Al presentarse una solicitud se podría incluir la indicación “marca sonora”, exigirse al solicitante que adjunte una grabación de la marca sonora (musical o no musical) en un soporte de audio debidamente especificado. Por lo que la presentación del sonido por medio de un soporte material de audio, tendría como consecuencia crear un fichero electrónico para guardar los sonidos, no importando el soporte material de audio en que se hubiera presentado (MP3, CD, DVD o WAB). Todo lo anterior, para que el Registro lleve un adecuado registro de marcas sonoras en un fichero electrónico, el que vendría a constituir un archivo donde se guardarían los soportes de audio. Ya que además de poseer un archivo material donde se encuentra las representaciones gráficas, se necesita de un archivo virtual, es decir, electrónico.

Las marcas sonoras pueden abarcar los sonidos musicales y los sonidos no musicales. Por lo general, cuando la marca consiste en un sonido musical se exige la notación musical como representación gráfica de la marca. Por lo que el Registro debe crear dentro de su propio registro electrónico una división entre sonidos musicales y no musicales, ya que la diferenciación se da entre una melodía que puede representarse en un pentagrama, y un conjunto de simple sonidos, que se representan en un espectrograma, para que dentro del mismo archivo, se pueda hacer la diferenciación aunque estén contenidos en una misma clase de soporte material.

El examen de los métodos existentes de representación de marcas no tradicionales podría estar a cargo del propio Registro (a través del peritaje que se incluyó en el procedimiento de inscripción de una marca sonora), para determinar como es que una marca sonora puede ser susceptible de inscripción, y en el caso de no ser susceptible de inscripción, el porque se llego a esa conclusión.

En la actualidad la tecnología se ha convertido, en un elemento esencial en el tema que atañe, pues como ya se mencionó, la presentación de un soporte material de audio en un formato de sonido, demuestra como es que las autoridades administrativas, en este caso el Registro, deben ir de la mano con la tecnología, ya que si se exigen dichos requisitos deberá cumplirse, con todos los requerimientos para poder operarlos dentro del mismo. Agregado a ello, no estaría de más, utilizar esos mismos avances, para que se publique la solicitud por el registro tanto en la página Web como en el Diario Oficial, es decir, que el Registro coloque en su respectiva página Web un icono sonoro o visual que permita al público acceder al sonido, o la melodía de que se trate.

5.5 Requerimientos que debe cumplir el Registro de Propiedad Intelectual antes de operar inscripciones de marcas sonoras

Una de las cuestiones que se plantearon en relación con la representación y descripción de los nuevos tipos de marcas fue la posibilidad de que estas marcas ocasionaran costos adicionales. Por lo que, es menester examinar esta cuestión desde el punto de vista de los costos del examen, la publicación de las solicitudes y, finalmente, el registro este nuevo tipo de marcas podrían ocasionar a las autoridades encargadas del registro. Así como emitir toda aquella reglamentación necesaria para cumplir con los requisitos que la LPI, establece para operar estas marcas, y a la vez indicar como es que se van a llevar a cabo las inscripciones. Así pues, la tramitación de este tipo de marcas no supondrá necesariamente costos distintos o adicionales de los que ocasionan el examen y la publicación de los tipos de marcas tradicionales, pero deben tomarse en cuenta las consideraciones mencionadas, para que el Registro cumpla con todo lo necesario al momento de entrar en vigencia las disposiciones legales que hasta el momento se encuentran en un período de transición.

CONCLUSIONES

1. La propiedad intelectual agrupa a las marcas sonoras, como a las demás marcas, dentro de la rama de la propiedad industrial. Lo que indica que estas gozarán de todos los derechos y garantías que el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, reconoce a las marcas, aún siendo un nuevo tipo de marcas.
2. Las marcas sonoras son un nuevo tipo de marcas, que están constituidas por sonidos musicales o no musicales, las cuales para su inscripción deben cumplir con los requisitos de estar representados gráficamente a través de un pentagrama o un espectrograma y adicionalmente estar contenidas en un soporte material de audio.
3. Las disposiciones legales referentes a marcas sonoras no están vigentes, debido al período de transición de dos años, según lo estipulado en el Decreto número 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América; lo cual ha tenido como repercusión que las mismas no se puedan registrar.
4. El Registro de la Propiedad Intelectual no dispone de un procedimiento que establezca los requisitos singulares que se requieren para inscribir una marca sonora, lo que significa que al momento de entrar en vigencia las reformas contenidas en el Decreto número 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, se genere inseguridad y falta de certeza jurídica registral.

5. Al entrar en vigencia las reformas a la Ley de Propiedad Industrial, contenidas en el Decreto número 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, referentes a marcas sonoras, se originaría un vacío legal al no especificarse la forma en que deben cumplirse los requisitos y el procedimiento para la inscripción de marcas sonoras.

RECOMENDACIONES

1. Que el Registro de la Propiedad Intelectual cree un registro específico de marcas sonoras, tanto material como electrónico que contenga una división entre sonidos musicales y no musicales, ya que pueden representarse en un pentagrama o un espectrograma, es decir, que haga la diferenciación entre una melodía o un conjunto de sonidos.
2. Es necesario que el Registro de la Propiedad Intelectual previamente a que cobre vigencia el Decreto número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, cree un procedimiento de inscripción de una marca sonora, indicando la forma de representación gráfica y el soporte material de audio más idóneo, para adjuntarlo con la solicitud de inscripción.
3. Al entrar en vigencia el Decreto número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, que el Registro de la Propiedad Intelectual incluya dentro de los formularios de inscripción de marcas, las marcas sonoras, incluyendo en el mismo los apartados necesarios para su representación gráfica.
4. Que el Registro de la Propiedad Intelectual, previamente a que cobre vigencia el Decreto número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, en Guatemala, implemente los avances tecnológicos en materia registral y exija a los notarios que se publique

la solicitud de marcas sonoras, tanto en la página Web del Registro de la Propiedad Intelectual como en el Diario Oficial.

5. También es indispensable que al entrar en vigencia el decreto señalado, incluya para el procedimiento de inscripción de una marca sonora un peritaje basado en la viabilidad y susceptibilidad de su inscripción, el cual dará soporte legal a la admisibilidad o rechazo de la inscripción.

ANEXO A

Formulario de solicitud de registro de marca de Uruguay



DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Rincón 719 – Montevideo – Uruguay

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS

MARCA **MODIFICACIÓN** Nº de SOLICITUD(210) _____

- MARCA DE PRODUCTOS - MARCA DE CERTIFICACIÓN
 - MARCA DE SERVICIOS O GARANTÍA(551)
 - MARCA COLECTIVA (551) - FRASE PUBLICITARIA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE (730)			Nº DOCUMENTO
CALLE Y Nº:	PAIS DE RESIDENCIA	LOCALIDAD - ESTADO	C. POSTAL
AGENTE O REPRESENTANTE - MATRICULA (740)	DOMICILIO CONSTITUIDO		TEL./FAX/E-MAIL

- Denominativa
- Figurativa
- Mixta
- Tridimensional (554)
- Sonora (556)

DESCRIPCIÓN MARCA SONORA:

PRIORIDAD:
 PAÍS (330):
 FECHA (320):
 Nº (310):
 ADJUNTA DOCUMENTO:

TRADUCCIÓN:

COLORES REIVINDICADOS (591):

(540)
**NOMBRE DE LA MARCA,
 REPRODUCCIÓN GRÁFICA Y/O
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA,
 MARCA SONORA
 (MÁXIMO 6 X 8 C M)
 (MÍNIMO 3 X 3 C M)**

CLASES (511)

1	16	31
2	17	32
3	18	33
4	19	34
5	20	35
6	21	36
7	22	37
8	23	38
9	24	39
10	25	40
11	26	41
12	27	42
13	28	43
14	29	44
15	30	45

IMPRESIÓN Y DISEÑO D.N.P.I.

CLASE	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A PROTEGER:
-------	-------------------------------------

MIXTAS INDICAR DENOMINACIÓN:
 TÉRMINOS SOBRE LOS QUE SE REIVINDICAN DERECHOS:

OBSERVACIONES/AUTORIZADOS PARA TRAMITAR:

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN (220)
 FIRMA DEL RECEPTOR

FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

ANEXO B

Formulario de solicitud de registro de marca sonora de Nicaragua



**MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Para uso del RPI:

Timbres Fiscales

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA SONORA

(1) MARCAS

- Fábrica y Comercio Comercio Servicio
 Colectiva Certificación Casa

(2) NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE:

Dirección, Domicilio y País:

Nº. Teléfono: Nº. Fax: E-mail: Apartado Postal:

Lugar de Constitución (si es persona jurídica):
 Más de un solicitante (Anexa hoja con datos de cada uno)

(3) REPRESENTANTE O APODERADO: NOMBRE Y GENERALES DE LEY:

Dirección para Notificaciones:

Cédula de Identidad: Nº. Teléfono: Nº. Fax: Apartado Postal:

E-mail: Poder inscrito en el registro de poderes: Si No Número: Se Adjunta poder: Si

(4) PRIORIDAD: Parcial Múltiple:

Nº. De solicitud prioritaria:

Fecha de presentación:

País u oficina de presentación:

Se adjunta: Copia certificada de la solicitud prioritaria:
 Traducción de copia certificada:

Se anexa hoja indicando datos de cada prioridad los datos que anteceden y productos y servicios cubiertos por cada clase:

(5) INVOCA REGISTRO EN EL PAÍS DE ORIGEN EN BASE AL ARTICULO 6 QUINGUES DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Si No Adjunta: Certificado de Registro
 Traducción del Certificado

(6) REPRODUCCIÓN DE LA MARCA

Denominativa: Figurativa: Mixta:

Tridimensional: Grafía Especial:

Colores especiales: Se reserva color (es):

Lista de colores reservados:

Descripción gráfica (Figurativa o Mixta):

Descripción de la Marca Sonora:

Clasificación Viena (elementos figurativos):

Marca tridimensional acompaña: Diferentes vistas Indicar número de vistas:

Se adjuntas reproducciones blanco y negro
 Si No Indicar número:

Se adjuntas reproducciones a color
 Si No Indicar número:

**ADHIERA ETIQUETA DE LA MARCA
O INDIQUE DENOMINACIÓN
MARCA SONORA
Reproducción Gráfica y/o
Representación Gráfica
(No mayor de 4 cm por lado)**

(7) PRODUCTOS y SERVICIOS (Agrupados por clases):

CLASES

1	16	31
2	17	32
3	18	33
4	19	34
5	20	35
6	21	36
7	22	37
8	23	38
9	24	39
10	25	40
11	26	41
12	27	42
13	28	43
14	29	44
15	30	45

Anexa hoja con lista de productos y servicios:

Indicar Clase de solicitud básica:

Indicar clase (s) solicitudes complementarias:

(8) DOCUMENTO ADJUNTOS:

- Fecha y número de comprobante de pago Básica:
 Fecha y número de comprobante de pago complementario:
 Adjunto representación gráfica de la marca sonora: Notación Musical
 Descripción
 Muestra de sonido en soportes de CD, DVD y Floopy con formato WAV
 Otros documentos (Indicar de manera clara y precisa):

Comisión para presentar este escrito de acuerdo al Arto. 64 Pr. (Solo para Abogados) a:

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO

Formulario #17. Decreto 83-2001 (Ato. 102 - Reglamento Ley 380 MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS). La Gaceta, D.O. #183, 27 Sept. 2001. RPI-23-NOV.2005



PROPIEDAD INTELECTUAL: Propiedad Industrial -- Derecho de Autor y Derechos Conexos
Managua, Nicaragua.

BIBLIOGRAFÍA

- ALEMÁN, Marco Matías. **Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios**. Bogota, Colombia: (s. e.), 2003.
- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **Propiedad intelectual, temas relevantes en el escenario internacional**. Caracas, Venezuela: (s. e.), 2006.
- BAYLOS CARROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial**. 1ª. ed.; Madrid, España: Ed. Civitas, 1978.
- BERTOME, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. **Derecho de marcas, designaciones y nombres comerciales**. 1t. y 2t.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta. 1999.
- FLORES DE MOLINA, Edith. **El acuerdo sobre los ADPIC y los tratados de libre comercio**. Guatemala: publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 2000.
- KLOTTER, Philip. **Fundamentos de mercadotecnia**. 4ª. ed.; México: Ed. Mc Graw-Hill, 1996.
- Ministerio De Industria, Energía Y Minería de Uruguay, **Decreto Nº 146/001 - Registro de signos no visibles**, <http://www.elderechodigital.com.uy/acceso1/legisla/decretos/d0100146.html>, (25-04-2008).
- NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de las marcas**. 1ª. ed.; México: Ed. Porrúa, S. A., 1985.
- Oficina Española de Patentes y Marcas, **Manual informativo para los solicitantes de marcas**, <http://www.sg-consultores.com/faqmarca.htm>, (18-04-2008).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Documento informativo de la OMPI**, <http://www.itu.int/mlds/briefingpaper/wipo/sapnishindex-es.html>, (18-10-2007).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas, manual de formación de la OMPI**. 2ª ed.; Ginebra, Suiza: (s. e.), 1994.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas**. 17ª. ed.; Ginebra, Suiza: (s. e.), 2007.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. 6ª ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Abeledo-Perrot, 2006.

PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio y Ricardo Antequera Hernández. **Propiedad intelectual, temas relevantes en el escenario internacional**. Guatemala: Publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 2000.

PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio. **La discusión terminológica y las normas diferenciales entre el derecho de autor y la propiedad industrial**. Guatemala: Publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 1999.

PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio. **Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislación sobre propiedad industrial en Guatemala**. Proyecto de Propiedad Intelectual. Guatemala: Publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 2000.

RUBIO TORRES, Felipe. **El Agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial**, <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperación/Proalca/PI/Revista/R3A2/EIAgotamientodelDerecho.htm>, (24-5-2007).

Secretaría de Integración Económica Centroamericana, **Decreto No. 83-2001, Reglamento de marcas y otros signos distintivos de Nicaragua**, http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/MarcoLegal/Reglamentos/Reglamento_Ley_MARCAS_NI.htm, (15-04-2008).

Secretaria de Integración Económica Centroamericana, **Ley No. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivo de Nicaragua**, <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/380.htm>, (15-04-2008).

Legislación:

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

Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Ratificado a través del Decreto número 11-98 del Congreso de la República de Guatemala.

Código Procesal Civil y Mercantil. Enrique Peralta Azurdía, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto Ley 107, 1964.

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

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Presidente de la República, Acuerdo Gubernativo número 86-2002, 2002.

Ley del Organismo Judicial. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 2-89, 1989.

Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América. Decreto número 11-2006, 2006.