

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



FLOR DE MARÍA GÁLVEZ ÁLVAREZ

GUATEMALA, MARZO DE 2009

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

**LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) COMO MECANISMOS
EFECTIVOS PARA LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**



TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

FLOR DE MARÍA GÁLVEZ ÁLVAREZ

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, marzo 2009.

**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:	Licda. Irma Leticia Mejicanos Jol
Vocal:	Licda. Edith Marilena Pérez Ordóñez
Secretario:	Lic. Víctor Ataulfo Taracena Girón

Segunda Fase:

Presidente:	Lic. Ronand Arnoldo Roca Menéndez
Vocal:	Lic. José Alejandro Córdova
Secretaria:	Licda. Viviana Nineth Vega Morales

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 Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).

ÍNDICE

Pág.

Introducción	i
--------------------	---

CAPÍTULO I

1. El nombre comercial	1
1.1. Concepto	1
1.2. Definiciones del nombre comercial en el derecho comparado	5
1.3. Características de los signos distintivos	6
1.3.1. Distintividad	6
1.3.2. Especialidad	6
1.3.3. Novedad	7
1.3.4. Licitud	7
1.3.5. Veracidad	7
1.4. Derechos de los cuales goza el propietario del nombre comercial	8
1.4.1. Ley de Propiedad Industrial	12
1.4.2. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial	14
1.4.3. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial	16
1.4.4. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.....	19
1.4.5. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras	21
1.5. Requisitos legales contenidos en la Ley de Propiedad Industrial para el registro del nombre comercial	22
1.5.1. Procedimiento contenido en la Ley de Propiedad Industrial .	25
1.6. Duración del nombre comercial	31
1.7. Transmisión del nombre comercial	32

	Pág.
1.7.1. Enajenación cambio de nombre del titular de un nombre comercial registrado o en trámite de registro	34
1.8. Casos de extinción del nombre comercial	35
1.8.1. Cancelación al producirse las causales de clausura del establecimiento y suspensión de actividades	36
1.8.1.1. Clausura de empresas mercantiles	36
1.8.1.2. Suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses	39
1.8.1.3. Procedimiento para dar por terminado el derecho exclusivo sobre un nombre comercial inscrito.....	40
1.8.1.4. Procedimiento para dar por terminado el derecho exclusivo sobre un nombre comercial no inscrito....	42
1.8.2. Procedimiento de extinción del nombre comercial por haberse declarado la nulidad y/o anulabilidad	42
1.8.3. Procedimiento de cancelación voluntaria del derecho exclusivo sobre el nombre comercial	43

CAPÍTULO II

2. Acciones judiciales que pueden promoverse para la protección del nombre comercial	45
2.1. Acciones civiles	45
2.1.1. Acción civil por infracción y de reivindicación	46
2.1.1.1. Legitimación	48
2.1.1.2. Oportunidad	48
2.1.1.3. Procedencia	49
2.1.1.4. Efectos	49
2.1.2. Acción contra actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial	49
2.1.2.1. Legitimación	51

	Pág.
2.1.2.2. Oportunidad	52
2.1.2.3. Procedencia	52
2.1.2.4. Efectos	53
2.1.3. Acción de daños y perjuicios	54
2.1.3.1. Legitimación	54
2.1.3.2. Oportunidad	55
2.1.3.3. Procedencia	55
2.1.3.4. Efectos	56
2.1.4. Acción de nulidad o anulación	56
2.1.4.1. Legitimación	60
2.1.4.2. Oportunidad	60
2.1.4.3. Procedencia	61
2.1.4.4. Efectos	62
2.1.4.5. Procedimiento para el ejercicio de acciones civiles.	63
2.1.4.6. Procedimiento del juicio oral	64
2.2. Acción penal	69
2.2.1. Legitimación	74
2.2.2. Oportunidad	74
2.2.3. Procedencia	75
2.2.4. Efectos	75
2.2.5. Procedimiento para el proceso penal de acción pública	76
2.2.5.1. Procedimiento específico	76
2.2.5.2. Procedimiento general	77
2.2.5.3. Recursos legales	77
2.3. Medidas provisionales para la protección de la propiedad intelectual	78
2.3.1. Legitimación	80
2.3.2. Oportunidad	80
2.3.3. Procedencia	80
2.3.4. Efectos	80
2.3.5. Procedimiento para decretar providencias cautelares	81

	Pág.
2.3.6. Solicitud para la práctica de reconocimiento judicial	82
2.4. Medidas en frontera	83
2.4.1. Legitimación	84
2.4.2. Oportunidad	84
2.4.3. Procedencia	84
2.4.4. Efectos	85
2.4.5. Procedimiento para decretar medidas en frontera	85

CAPÍTULO III

3. Procedimiento administrativo para la protección del nombre comercial.	87
3.1. Procedimiento administrativo	87
3.1.1. Legitimación	89
3.1.2. Oportunidad	90
3.1.3. Procedencia	90
3.1.4. Efectos	90
3.2. Procedimiento para la presentación de oposición	91
3.2.1. Interposición.....	91
3.2.2. Admisión a trámite	91
3.2.3. Recepción de medios de prueba	91
3.2.4. Resolución	92
3.2.5. Recursos	93
3.2.6. Admisión de la revocatoria	94
3.2.7. Tramite en el Ministerio de Economía	94
3.2.8. Evacuación de audiencia	94
3.2.9. Remisión de antecedentes	95
3.2.10. Proceso contencioso administrativo	95

CAPÍTULO IV

4. Otros procedimientos para la protección del nombre comercial	99
4.1. Ley de Arbitraje Decreto 67-95 del Congreso de la República	99
4.2. Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	101
4.2.1. Procedimiento de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	102
4.2.2. Procedimiento de arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	105
4.2.3. Procedimiento de arbitraje acelerado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	108
CONCLUSIONES	111
RECOMENDACIONES	113
BIBLIOGRAFÍA	115

INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta, está basado en el derecho que poseen las personas, tanto individuales como jurídicas, a velar por la protección del nombre comercial que le han designado a sus empresas o entidades mercantiles. Por mandato constitucional el Estado debe garantizar la propiedad privada, y al ser el nombre comercial un signo distintivo de la empresa mercantil, que por el uso previo, puede ser apropiado y a la vez, le son otorgados al titular derechos que deben ser protegidos mediante una normativa que permita al titular gozar del derecho al uso exclusivo del signo, así como también tener la posibilidad de promover las acciones legales establecidas.

Se estudia el tema del nombre comercial y los métodos alternos para la protección del mismo, así como las acciones que contempla la ley para proteger la exclusividad y establecer si son realmente efectivas para su legítima defensa.

La hipótesis pretende determinar la efectividad de las diversas acciones de tipo administrativo, judicial y medios alternativos, para la debida protección jurídica y aspectos principales sobre el nombre comercial así como sus diferentes facetas dentro del derecho mercantil. Asimismo establecer si los procedimientos que existen para la debida protección le brindan certeza jurídica a quien pretende hacer valer los derechos sobre éste.

Se analizan las leyes nacionales y convenios internacionales, relacionados a su protección, como la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio; y el Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos, El Salvador, Guatemala y Honduras. El objetivo general es conocer la institución del nombre comercial, y la protección jurídica que el Estado de Guatemala debe garantizar a la propiedad industrial, mediante la legislación vigente acerca de esta materia y como

objetivos específicos, hacer un planteamiento de la ineffectividad de las diversas acciones judiciales, administrativas y medios alternos para su protección, recomendando la implementación alternativa de los procedimientos legales contemplados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Se desarrollan cuatro capítulos, en el primero, se define qué es el nombre comercial, características, derechos que goza, registro del mismo, duración, transmisión, extinción; el capítulo segundo, contiene lo relativo a las acciones judiciales para la defensa del nombre comercial, tales como las acciones civiles y penales; el capítulo tercero, establece las acciones administrativas para la defensa del nombre comercial, indicándose el procedimiento de oposición ante la autoridad administrativa competente para el efecto; en el cuarto y último capítulo, se indican los procedimientos legales establecidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para resguardar el nombre comercial, como la mediación, el arbitraje y el arbitraje acelerado, como propuestas efectivas para la protección del nombre comercial para resguardar su exclusividad.

Los métodos aplicados fueron el analítico y el sintético, el primero de ellos, consiste en la descomposición del fenómeno, en sus partes constitutivas derivado del conocimiento a partir de las leyes, y el segundo, en extraer las mismas; así como los métodos inductivo y deductivo fueron empleados en la investigación. Se utilizaron las técnicas bibliográfica y documental, las que se basan en investigar, tipificar, identificar, describir y clasificar los documentos, como auxiliares para el desarrollo del tema, empleando textos, documentos, diccionarios jurídicos, enciclopedias e internet, tratando de obtener la información suficiente y necesaria para la comprensión del mismo. La implementación de los métodos alternativos que se proponen en la presente investigación, pueden contribuir a resolver de manera más efectiva los conflictos que puedan surgir para la protección de los derechos que otorga la propiedad industrial.

CAPÍTULO I

1. El nombre comercial

1.1. Concepto

El nombre comercial es el que una persona utiliza para el ejercicio del comercio y que sirve para firmar las transacciones mercantiles. Tiene por tanto, la misma función que el nombre civil, pero se diferencia de éste por su ámbito y por su objetivación. Existen entre ambos diferencias tales como que el nombre civil se refiere a la total actividad de la persona, mientras que el nombre comercial, es expresión de la personalidad, en cuanto ésta se desenvuelve en la esfera mercantil.

El nombre civil, expresa la persona sin referencia a especial posición, salvo la familiar, mientras que el nombre comercial, sirve para designar, no tanto la personalidad por lo que es, sino por lo que se tiene. En él está debilitado el aspecto personal y toma mayor realce el lado puramente patrimonial; designa al comerciante dentro de su empresa y a la misma como organización objetiva distinta de la personal del titular.

“El nombre comercial se ha convertido en algo incorpóreo, en un derecho conexo de la empresa mercantil, en un elemento patrimonial de ella.”¹ La Ley de Propiedad Industrial, regula en su Artículo 4o., la definición del nombre comercial, estableciendo que éste es un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. La legislación nacional, dentro de la definición que presenta del nombre comercial, omite el reconocimiento como signos distintivos de empresas mercantiles a los signos figurativos; los cuales

¹ Garrigues, Joaquín, **Curso de derecho mercantil II**, Págs. 249 y 251.

pueden sin palabras, cumplir su misión distintiva. De una forma acertada incorpora el reconocimiento de estos signos figurativos, dentro de la figura del emblema, considerando que esta regulación ha venido a llenar una laguna legal que existía en este tema. El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, regula como una figura novedosa el emblema, dentro de los signos distintivos de la empresa, el cual se rige por las mismas disposiciones del nombre comercial, definiéndolo como un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

Como ejemplo podemos citar el siguiente: “En Guatemala existió un almacén cuyo establecimiento se identificaba con una enorme botella de cerveza colocada en el techo y que el público designaba como el botellón; así mismo, una armería que identificaba el establecimiento por medio de la representación de un enorme revólver colocado sobre una cornisa, a quién el público denominaba el pistolón. Las representaciones de botella y revólver son muestras típicas de los denominados signos figurativos, ya que no pueden ubicarse dentro de los llamados signos denominativos ni signos mixtos. Estos signos figurativos usados para identificar empresas mercantiles, cumplen con su propósito distintivo, ya que poseen elementos originales, propios e inexistentes que individualizan a la empresa o al establecimiento de otros de similar o igual giro comercial.”²

En otras legislaciones, los símbolos gráficos o figurativos, para distinguir empresas mercantiles se les regula con diversos nombres, por ejemplo, en Colombia se le denomina enseña a “Una denominación emblemática o nominal, por la cual la sociedad o el establecimiento que la posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos industriales o agrícolas.”³ En cuanto a la definición legal de nombre comercial, citada por en la referida ley, se indica que pueden constituir nombres comerciales los signos denominativos o mixtos. Entendiendo por signos denominativos,

² Permuth Norman, **El nombre comercial**, Pág. 76.

³ Cavellier, German. **Marcas de fábrica y nombres comerciales**, Pág. 74.

aquéllos compuestos por una o más palabras que designan el nombre propio de una persona, la denominación social o razón social de entidades, las llamadas denominaciones de fantasía, nombres comunes de cosas, animales, plantas y otros. Se entiende por signo mixto, el constituido por un signo denominativo y un signo gráfico. Los signos mixtos generalmente los elementos gráficos, corresponden a los elementos denominativos que lo acompañan, por lo tanto, sus elementos se complementan para formar un signo suficientemente distintivo y novedoso; como muestra de signo mixto podemos citar el nombre de un establecimiento que se dedica a la venta de cerveza y comida rápida denominado taberna el dorado, el cual aparece acompañado con el diseño de un tarro de cerveza de color dorado.

Pouillet, citado por el tratadista David Rangel Medina, le llama a las denominaciones de fantasía, denominaciones arbitrarias, atribuyendo ese carácter a aquellas que creadas o no por el propietario de la empresa no despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se aplica, que no depende ni de la naturaleza ni del género del objeto, que está tan independiente en una palabra, de las actividades a que se dedica la empresa que puede ser designada bajo otro nombre, como referencia podemos citar, la denominación de fantasía la luz, para designar una empresa dedicada a la fabricación de jabones.

El nombre comercial puede ser denominativo cuando consiste exclusivamente en una o varias palabras, gráfico, cuando consiste en una representación, o mixto cuando resulta de la combinación de los dos anteriores. A diferencia de las marcas que pueden así mismo ser sonoras u olfativas, el nombre comercial no admite más que una de las categorías antes citadas.

Entre las limitaciones al uso del nombre propio, como nombre comercial, se pueden comentar las siguientes: La regla de que cada quien es dueño de su nombre propio,

sufre limitación por otra, conforme a la cual nadie puede enriquecerse a costa ajena o por medio de concurrencia desleal. Por tanto, si la semejanza o identidad entre dos nombres propios usados como nombres comerciales ofrece motivos para la posible confusión al consumidor, el uso del nombre debe ser vedado a aquél que entra al comercio para aprovecharse de la reputación conquistada por su homónimo. Otra limitación al nombre propio, consiste en que el nombre comercial se use precisamente por el titular del nombre y no por un tercero.

Otras legislaciones han optado, como solución para no limitar a una persona individual el uso de su nombre propio para identificar su empresa mercantil, en caso que ya existiera con anterioridad una empresa identificada con su homónimo y que se dedicara a actividades semejantes a las que se pretende dedicar, permitir el uso de su nombre propio a su titular, para identificar su empresa, exigiendo como condición, que el mismo posea caracteres o elementos que lo hagan lo suficientemente distintivo para no causar confusión con el nombre comercial anteriormente usado e identificado como su homónimo.

El sentido que debe darse a la expresión suficientemente distintivo, como indica el autor Aine, citado por el tratadista David Rangel Medina, debe ser amplio, “No debe entenderse solamente el aspecto más o menos original de la escritura, sino todo lo que pueda dar a su nombre un carácter especial o un valor particular, todo empleo de una palabra que se distinga del uso vulgar y ordinario que de la misma ya se efectúe.”⁴

El autor Breuer Moreno, citado por Germán Cavelier, refiere como conclusiones acerca del nombre comercial, las siguientes:

- a. Que para que pueda invocarse la protección del nombre comercial es requisito

⁴ Rangel Medina, David, **Tratado de derecho marcario**, Págs. 264 y 272.

indispensable para quien lo haga que se encuentre dedicado a la actividad comercial;

- b. que el nombre comercial identifica al comerciante como tal o a su negocio o al conjunto de sus negocios, y no la persona natural o física;
- c. que no mira el nombre comercial a la personalidad civil de su titular. Si éste no ejerce la actividad mercantil, su nombre única y exclusivamente lo individualiza y distingue en el conglomerado social;

1.2. Definiciones del nombre comercial en el derecho comparado

Cada país, con arreglo a sus tradiciones jurídicas, lo reglamenta y así, para el derecho francés, constituye el nombre de un fabricante o comerciante, de una firma o de una sociedad; la designación de un establecimiento comercial o industrial y el nombre de un lugar de fabricación o producción.

En cambio, el derecho alemán, lo considera como el nombre registrado de industriales o comerciantes, el nombre patronímico de artesanos y la firma de sociedades. El mundo anglosajón del common law, con su tradicional liberalismo, admite como nombre comercial, el del interesado, bajo el que trabaja en el establecimiento.

En España, según refiere el tratadista Antonio Amor Fernández, el nombre comercial se define como el que una persona utiliza para el ejercicio del comercio y del que se sirve para firmar las transacciones comerciales.

1.3. Características de los signos distintivos

Los signos distintivos entre los que se ubica al nombre comercial, tienden a establecer relaciones de hecho ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público con el fin de conservar la clientela. Su carácter más importante es el de reservar a su creador o titular el uso exclusivo. El signo distintivo, debe reunir los caracteres siguientes:

1.3.1. Distintividad

Para ser distintivo el signo precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo. Debe ser distintivo en sí, debe revestir el carácter de originalidad suficiente para el papel que le está asignado por la ley.

1.3.2. Especialidad

Es especial el signo, cuando el mismo sea perfectamente identificable, cumpliendo por lo tanto, su condición esencial de individualizar, o particularizar. Desde otro punto de vista debe decirse que el nombre comercial, como signo distintivo, es especial, en el sentido de que sólo se adquiere en relación a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento. Ese mismo nombre comercial puede ser perfectamente registrado o usado, por cualquier otra persona para distinguir diferentes actividades.

1.3.3. Novedad

Un signo sólo puede ser distintivo, en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario, no cumpliría su función esencial y antes bien, su uso provocaría confusiones. La novedad como la especialidad es un atributo sin el cual no existiría el signo. La novedad no es absoluta, sino relativa, puesto que no se hace necesario que el nombre comercial sea nuevo por sí mismo; basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleado para identificar otra empresa que se dedica a las mismas actividades. La novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de una empresa competidora.

1.3.4. Licitud

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como distintivo, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto, en virtud que se excluyan mutuamente.

1.3.5. Veracidad

Cualquiera que sea el signo elegido, no será signo distintivo “Si contiene indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir engaño en las actividades de la empresa.”⁵

⁵ Rangel, **ob. cit.**, Págs. 184 y 198.

1.4. Derechos de los cuales goza el propietario del nombre comercial

Para el autor Broseta Pont, es de mucha importancia analizar los derechos que le asisten al creador o titular de un nombre comercial no inscrito, así como los que asisten a quien si lo ha registrado. Según el citado autor, por su simple creación, se tienen los siguientes derechos: a usar el nombre comercial en forma exclusiva; a oponerse que sea concedido e inscrito en el registro con posterioridad al suyo, un nombre comercial idéntico a aquél del que es titular, porque le faltaría la novedad; a ejercitar la acción de nulidad para impugnar el registro del nombre comercial idéntico al propio posteriormente creado e inscrito en el registro de la propiedad industrial, como puede apreciarse se protege la prioridad en la creación y en el uso y no en la inscripción o registro.

De conformidad con lo establecido en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de Propiedad Industrial, al nombre comercial y al emblema, se les reconocen derechos por el uso previo, sin que sea necesaria su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, lo que quiere decir que, aunque no estén registrados, si pueden probar su uso anterior y la fecha a partir de la cual se empezó a usar el nombre comercial, están legitimados para iniciar cualesquiera de las acciones administrativas civiles y penales para la protección de los derechos que les asisten. La Ley de Propiedad Industrial, regula el reconocimiento de derechos para los titulares de nombres comerciales y emblemas en base al uso previo, disposición que a nivel nacional es novedosa.

La anterior ley que regulaba en Guatemala la materia de signos distintivos, era el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establecía en el Artículo 50 que la propiedad de un nombre comercial se adquiere por

el registro del mismo efectuado de conformidad con el presente convenio y se prueba con la certificación de registro, extendida por la autoridad competente.

Actualmente, se norma en el Artículo 71 de la citada ley, que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa, establecimiento o entidad que identifica. No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el registro, para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular.

A diferencia del mencionado convenio, de conformidad con legislación, no es necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Intelectual, para ejercer los derechos que la ley otorga al titular, cambiándose en consecuencia el sistema atributivo, por el sistema declarativo; aunque si es posible solicitar su registro.

En este sentido, igual disposición rige para el emblema, por estar regulado por las mismas disposiciones para el nombre comercial. Esta regulación es novedosa en la legislación nacional, porque como ya se comentó anteriormente, el referido convenio, solo reconocía derechos para el nombre comercial si éste se encontraba debidamente inscrito. A nivel internacional, tanto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, como en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, ya se regulaba el reconocimiento de derechos para el nombre comercial, en base al uso previo, así:

El Artículo 14 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, regula que el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes, será protegido

en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

La indicada convención, reconoce el derecho concedido a los titulares de nombres comerciales, a gozar de protección sin necesidad de registro o depósito, reconociendo derechos en base al primer uso público, en todos los Estados miembros, aún sin tener la calidad de nacional o parte de la Convención de Washington, bastando estar domiciliado o tener su establecimiento en un Estado. Entendiéndose que no es limitante para su protección el hecho de que el nombre comercial, forme parte o no, parte de una marca.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por su parte, también reconoce derechos al nombre comercial basados en el uso, lo cual se encuentra establecido en el Artículo 8o., que norma el nombre comercial será protegido en todos los países de la unión, sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio.

Lo anterior puede interpretarse como la manera imperativa en que los referidos convenios exigen su protección en todos los países miembros, incluso en el caso de que no cumpla determinados requisitos que exigen algunas legislaciones nacionales. Ahora bien, esto no debe entenderse al pie de la letra, “El nombre comercial queda sometido, al nacer, a la ley del país donde tiene lugar su nacimiento con todas sus formalidades y requisitos, pero una vez reconocido este derecho tiene pleno valor en todos los demás países miembros del convenio, sin tener que someterse de nuevo a las exigencias de la ley nacional.”⁶

⁶ Amor Fernández, Antonio. **La propiedad industrial en el derecho internacional**, Págs. 162 y 163.

La expresión forme o no parte de una marca, como cita la parte final del Artículo 8, debe entenderse que de ninguna manera se limitará la protección del nombre comercial, por el hecho de que el mismo forme parte de una marca; o, en caso contrario, no forme parte de una marca.

Considero conveniente que la legislación nacional, haya adoptado el reconocimiento de derechos para el titular del nombre comercial con base al uso previo o sistema declarativo, ya que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1,883 y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, Convención de Washington de 1,929, regulaban con anterioridad el reconocimiento de derechos para el titular del nombre comercial por el uso previo; y al haber aprobado dichos convenios, los mismos pasaron a formar parte de ordenamiento jurídico vigente, que debe aplicarse, por lo que dicha regulación ha venido a uniformar la normativa en este sentido, brindando mayor certeza jurídica para la solución de conflictos nacionales como internacionales.

Así mismo, por ser el Estado de Guatemala, miembro de la Organización Mundial del Comercio, se comprometió a adecuar su legislación interna, dentro del marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual también establece la posibilidad del reconocimiento de derechos basados en el uso. Personalmente me inclino por el uso previo para la adquisición de derechos para el titular del nombre comercial, ya que por la naturaleza del nombre comercial, su existencia y vigencia, dependen de la creación de una empresa o establecimiento mercantil o del local o establecimiento de una entidad, que necesariamente debe contar con un registro o inscripción, generalmente en el Registro Mercantil de Guatemala, en el que se indica la fecha de inicio de actividades, fecha que podría tenerse de referencia para probar el uso previo de un nombre comercial.

A continuación se mencionan los derechos que nacen para el nombre comercial y para el emblema por su primer uso público, en diversas legislaciones que se encuentran regulados, reconociendo como derecho esencial el derecho al uso exclusivo.

1.4.1. Ley de Propiedad Industrial

Fue aprobada mediante el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2000, la cual tiene carácter de legislación nacional.

De conformidad con el Artículo 73 de la indicada ley, el titular de un nombre comercial y emblema, gozarán de los derechos que al titular de una marca registrada otorgados por el Artículo 35 de esta misma, los cuales se detallan a continuación:

- a) “Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, incluidas indicaciones geográficas, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la marca del titular, en los casos en que dicho uso daría como resultado la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluida una indicación geográfica para identificar productos o servicios idénticos, se supondrá que existe la probabilidad de confusión;
- b) oponerse al registro de una marca distinta o semejante, incluidas indicaciones geográficas, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún así están comprendidos en otra clase de clasificación de marcas, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o impliquen un

aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o puedan provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;

- c) hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas, por parte de un tercero no autorizado;
- d) que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal c) que antecede;
- e) el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos;
- f) denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables;
- g) solicitar y obtener providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en las literales c) y d) de este artículo;
- h) exigir la intervención de las autoridades competentes a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles infracciones y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y
- i) exigir la intervención de la autoridad judicial competente, la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva...”

Los derechos anteriormente mencionados, otorgan a los titulares de un nombre

comercial, una protección ante cualquier arbitrariedad cometida por un tercero, inclusive sin que el afectado haya o no registrado el mismo ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

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

Dicho convenio así como el texto de Estocolmo de 1967 y enmienda de 1979, se aprobó por Decreto 11-98 del Congreso de la República, con vigencia a partir del 18 de agosto de 1998. Actualmente se encuentra vigente para 158 países, entre los cuales figura Guatemala. Entre los derechos que se encuentran normados en dicho convenio, se pueden citar los del Artículo 9o., que establece los siguientes:

- a) “Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal;
- b) el embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto;
- c) el embargo se practicará a instancia del Ministerio Público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país;
- d) las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito;
- e) si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior;

- f) si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán substituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.”

La Ley de Propiedad Industrial, en el Artículo 187 lista las medidas aplicables, entre las cuales no se encuentra el embargo.

El tratadista Manuel Ossorio, define el embargo, como una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad impide. El embargo en su acepción procesal se llama preventivo, cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio; y ejecutivo, cuando su objeto es dar efectividad a la sentencia ya pronunciada.

Asimismo, el referido autor, define el comiso, como un vocablo equivalente a comiso y en cierto modo a confiscación, pena de perdimiento de la cosa en que incurre quien comercia en géneros prohibidos. Pérdida del que contraviene a algún contrato en que se estipulo la misma. Cosa decomisada o caída en decomiso convencional. Los códigos penales suelen tratar esta cuestión; y así, el argentino, al referirse a las penas, determina que la condena implica la pérdida de los instrumentos del delito y de los efectos provenientes del mismo, los que serán decomisados, salvo que fueran de propiedad de un tercero no responsable. Los objetos decomisados no podrán venderse, sino serán destruidos, a menos que puedan ser aprovechados por los gobiernos nacionales o provinciales.

En el numeral 4) del Artículo 9o., del convenio, antes comentado, se establece que las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito. Se debe entender como mercancías en tránsito, de conformidad con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, al régimen bajo el cual las mercancías sujetas a control aduanero son transportadas de una aduana a otra por cualquier vía, con suspensión total de los derechos e impuestos respectivos. El tránsito aduanero podrá ser internacional o interno.

1.4.3. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

Fue aprobada mediante Decreto número 1587 del 14 de mayo de 1929. Actualmente se encuentra vigente para Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

Esta convención brinda una protección amplia para los titulares de nombres comerciales, por lo que es necesario conocer los derechos que confieren sus normas, como ejemplo podemos citar el contenido en el Artículo 3o., el que establece que toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados, previo el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de los mismos.

Además, podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes. Considerándose ésta, como una protección adicional, ya que al amparo de la misma, el titular de un nombre comercial podrá solicitar a las autoridades

competentes que se deniegue o cancele el registro o depósito de marcas que tengan dentro de sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes.

A continuación se citan algunos artículos de dicha convención que se consideran importantes en materia de protección del nombre comercial:

El Artículo 16 de la referida Convención, establece que la protección que otorga a los nombres comerciales consistirá en la prohibición de usar o adoptar uno idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor, dedicado al propio giro en cualquiera de los Estados contratantes; y, en la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, domiciliada o establecida y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca.

Esta protección a los derechos otorgados a los titulares, es fundamental toda vez que se protegen y limitan los derechos que éstos puedan gozar del mismo por encontrarse inscrito a favor de ellos en cualquier país miembro de la Convención citada.

En el Artículo 17 de dicha Convención, se estipula que todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados podrá oponerse, dentro de los términos y por los procedimientos legales del país de que se

trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituye su giro o explotación, cuando estime que el o los elementos distintivos de tal marca puedan producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.

Al tenor de lo indicado en el párrafo anterior, se faculta al titular de un nombre comercial, a ejercitar el derecho de oposición, contra la solicitud de inscripción de cualquier marca que sus elementos distintivos puedan causar confusión con su nombre comercial, siempre que su empresa esté domiciliada o establecida en uno de los países miembros de la convención, sin exigir requisitos previos de registro ni ser nacional de un país miembro.

En el Artículo 18 de la citada Convención, se norma que todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados podrá solicitar y obtener de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, o la prohibición de usar o la cancelación del registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que él trafica, cumpliendo con la comprobación de lo siguiente:

- a. Que el nombre comercial o la marca cuya cancelación pretende es substancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los Estados, para la fabricación o comercio de productos o mercancías de la misma clase; y,
- b. que con anterioridad a la adopción y uso del nombre comercial, o a la adopción y uso o solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende,

empleo y que continúa empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos o mercancías su propio nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado en o dentro del Estado en que solicite la cancelación.

La protección contra la apropiación indebida del nombre comercial se otorga sin condicionar que el mismo se haya usado o registrado en el mismo país en donde el registro marcario en cuestión es solicitado, siendo suficiente demostrar que se usa el nombre comercial en cualquiera de los Estados parte. “Por lo que debe tenerse en cuenta que, la Convención, crea una protección adicional para el nombre comercial de las que se contemplan en las legislaciones nacionales como internacionales.”⁷

Se considera que los citados artículos, otorgan una protección más extensa para a los nombres comerciales, en virtud del principio de trato nacional, porque al gozar de la misma en uno de los Estados parte por disposición imperativa, se le protege en los mismos, sin que sea requisito indispensable, haberse usado o registrado y sin tener que sujetarse nuevamente al cumplimiento de formalidades ni requisitos legales en otros países miembros.

1.4.4. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Constituye el Anexo IC del Acuerdo de Marrakech del 15 de abril de 1994, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado por Decreto 37-95 del Congreso de la República de Guatemala.

⁷ Revista la Propiedad Intelectual, **La convención interamericana de protección marcaria y comercial**, Págs. 6 y 9.

Entre los derechos que regula el referido acuerdo, para los titulares de nombres comerciales podemos mencionar, específicamente los que se mencionan en la parte iii, del referido acuerdo, denominada observancia de los derechos de propiedad intelectual, que en el Artículo 41 denomina obligaciones generales, resumidos así:

- a. Los miembros se asegurarán de que su legislación nacional cuente con procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual; así como también la inclusión de recursos ágiles para prevenir y disuadir infracciones;
- b. los procedimientos serán justos y equitativos;
- c. las decisiones de fondo serán por escrito y razonadas, se basarán en pruebas;
- d. se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales;
- e. queda entendido que no se impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial distinto del ya existente para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

El acuerdo anterior, regula la normativa mínima a observar en materia de propiedad intelectual, estableciendo ciertos parámetros a observar en la interposición de procedimientos y recursos civiles y administrativos y procedimientos penales. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar mandamientos judiciales, así como también ordenar se decreten medidas provisionales. Las medidas en frontera se podrán solicitar de conformidad con lo dispuesto en el mencionado acuerdo ante autoridades administrativas o judiciales.

1.4.5. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras

Entre los fines que persigue es el establecimiento de una zona de libre comercio entre dichos países. Dicho tratado consta de XXI capítulos, entre los cuales encontramos el capítulo XVI que norma aspectos relacionados con la propiedad intelectual, teniendo como objetivo proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos en el territorio de las partes.

En cuanto al ámbito de aplicación, las disposiciones de este tratado son de observancia en México y El Salvador, Guatemala y Honduras. El mismo no se aplica entre El Salvador, Guatemala y Honduras. En el tratado se establecen normas específicas para dar cumplimiento a la protección de los derechos de propiedad intelectual y cada parte otorgará en su territorio a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada para los mismos y asegurará que las medidas destinadas para hacer valer que éstos no se conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo.

Los Estados podrán otorgar en su legislación protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida, siempre que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Las obligaciones generales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Así también se estipula lo referente a la facultad para los titulares de derechos de propiedad intelectual para promover procedimientos judiciales y las garantías que informan al mismo. En el capítulo XVI ya indicado del convenio relacionado, se desarrollan artículos en los cuales se facultan a las autoridades judiciales para ordenar mandamientos judiciales; como ordenar al infractor que pague al titular del derecho un

resarcimiento adecuado para compensar los daños causados. Así como también ordenar a una parte en el procedimiento, a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento, que indemnice a la parte que haya impuesto una obligación o restricción, por el daño sufrido a causa del abuso, medidas precautorias que podrán dictarse por autoridades judiciales, sin haber oído a la otra parte, y se podrán revocar a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, que deberá estipular la legislación nacional, en caso contrario no será superior a 20 o 31 días hábiles. Dichas medidas tienen por objeto:

- a. Evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular evitar que los bienes falsificados ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas;
- b. preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

1.5. Requisitos legales contenidos en la Ley de Propiedad Industrial para el registro del nombre comercial

Como ya se expuso anteriormente, para ejercitar los derechos que le asisten al nombre comercial no es obligatorio el registro de éste, quedando el mismo como un acto facultativo del titular, lo cual se encuentra previsto en el Artículo 74 de la citada ley, por lo que el titular de un nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el registro y la misma se efectuará sin perjuicio de mejor derecho de tercero. El registro tendrá carácter declarativo y vigencia indefinida.

Asimismo el Artículo 75 de la referida ley, dispone que el registro de un nombre comercial, su modificación y su cancelación se efectuaran siguiendo los procedimientos

establecidos para el registro de las marcas, en lo pertinente. La solicitud de registro de una marca, contendrá los siguientes requisitos:

- a. Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b. lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;
- c. la marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d. una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto al español;
- e. una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de clase;
- f. las reservas, ó renunciaciones especiales;
- g. en caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripción gráfica y adjuntar una reproducción magnética de la misma;
- h. en el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripción gráfica y se puede adjuntar a la solicitud la fórmula química o el procedimiento;
- i. el país de origen del signo.

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicarse:

- a. El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria;

- b. la fecha de presentación de la solicitud prioritaria;
- c. el número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado;

Dichos requisitos deben cumplirse al tenor de lo regulado a efecto se proceda a dar trámite a la solicitud de inscripción en el registro, sin perjuicio de algún otro solicitado por éste. De conformidad con el Artículo 23 de la misma ley, con la solicitud deberá presentarse:

- a. Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l) y m) del párrafo uno del Artículo 20, y en las literales d) y e) del Artículo 21, ambos de la ley, cuando fuese pertinente;
- b. el comprobante de pago de la tasa establecida;
- c. cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c) del párrafo uno del artículo 22 de esta Ley;
- d. en el caso de marcas sonoras o auditivas, tres ejemplares de su reproducción en material de apoyo; y
- e. en el caso de marcas olfativas, y si se presentan con la solicitud original, tres copias de la fórmula química o procedimiento.

La autorización estatal cuando se pretenda registrar como nombres comerciales, el escudo, bandera, sigla de cualquier Estado, signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o entidad pública.

La autorización de organización internacional cuando se pretenda registrar emblemas, denominación o abreviación de denominación de esa organización internacional. La autorización del titular o si hubiere fallecido de sus herederos cuando se pretenda

inscribir como nombre comercial, el nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de un tercero.

1.5.1. Procedimiento contenido en la Ley de Propiedad Industrial

La indicada ley establece en el Artículo 75, que el registro de un nombre comercial, su modificación y su cancelación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de marcas, por lo que se comentará dicho procedimiento.

En los artículos 22 al 30 de la indicada ley, se encuentran establecidos los requisitos esenciales de cada solicitud, así como la documentación que se debe anexar a dicha solicitud, la fecha y hora de la presentación de la misma a la que se le asignará un número de expediente; haciéndose el examen de forma y de fondo por parte del registro, quien ordenará la publicación de la solicitud a través de edictos a efecto de que quien se considere afectado, plantee oposición del registro, la cual será resuelta en un plazo de prudencial; y si no existe oposición o la misma es declarada sin lugar, se procede a la inscripción y sus efectos.

El trámite se inicia presentando la solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual, que anotaré la fecha y hora de presentación para efectos de prelación y asignará número al expediente. Posteriormente se efectuará por parte del registro, el examen de forma y fondo que consiste en revisar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los tales como los dispuestos en el Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, relacionado a las formalidades de una primera solicitud, así como anexar la documentación requerida. Posteriormente y como parte del examen indicado, se establece si el signo distintivo solicitado se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos que se indican a continuación:

En el Artículo 20 de la mencionada ley, se establece que las marcas inadmisibles por razones intrínsecas no podrán ser registradas como tal, ni como elemento de la misma un signo que esté comprendido en alguno de los casos que a continuación se mencionan los más importantes a criterio personal:

- a. “Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b. que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
- c. que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- d. que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;
- e. que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;
- f. que consista en un simple color aisladamente considerado;
- g. que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
- h. que sea contrario a la moral o al orden público...”

Conforme lo establecido en el Artículo 21, relacionado a las marcas inadmisibles por

derechos de terceros, regula que “No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa”, a continuación se mencionan los casos que se consideran importantes:

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

regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad...”

Continuando con el trámite, si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el registro estableciera que la solicitud de inscripción del signo distintivo no cumple con alguno de los requisitos establecidos, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera se tendrá por abandonada la solicitud.

Si al efectuar el examen, el registro encontrare que el signo distintivo solicitado está comprendido en alguno de los casos de inadmisibilidad, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado o si habiéndolo hecho el registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

Luego de realizado el examen de forma y fondo, sin haber encontrado obstáculos o habiéndose subsanado, el registro emitirá el edicto, para su publicación en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación, el interesado deberá presentar al registro esas publicaciones, si no se presentaren tendrá como efecto que la solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho.

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de un signo distintivo que pretende su registro, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto, de la oposición se dará

audiencia al solicitante del signo distintivo que pretende su registro, por el plazo de dos meses. Si fuera necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante se decretará la apertura a prueba por un plazo de dos meses comunes para ambas partes. Este período de prueba anteriormente no aparecía regulado en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, dentro del procedimiento de las oposiciones.

El solicitante del signo distintivo que se pretende inscribir, podrá contestar en sentido negativo la oposición y pedir al Registro de la Propiedad Intelectual, la cancelación del registro opositor, por falta de uso, 5 años para marcas, 6 meses para nombres comerciales, la que podrá plantearse como medio de defensa en una oposición. En este caso la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente, mediante juicio oral.

Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del período de prueba, según el caso, el registro resolverá junto con la solicitud, en forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, el registro las resolverá todas juntas en forma razonada. Si la resolución estuviere firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se inscriba la marca y se emita el certificado de registro.

Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que se hubiese notificado al solicitante la resolución mencionada en el párrafo anterior, éste no acredita el pago de la tasa de inscripción, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la solicitud. Entre las reglas para calificar la semejanza, se encuentran las que se indican a continuación:

- a. “Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está;
- b. los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviere en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;
- c. en caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- d. debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- e. los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- f. para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- g. no es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor...”

Con respecto al registro de empresas o entidades mercantiles, las cuales se identifican o puedan identificar con su nombre comercial, el Registro Mercantil de Guatemala, debería solicitar informe al Registro de la Propiedad Intelectual, en el que indique si se encuentra registrado el nombre comercial que se pretende usar, previamente a inscribir la empresa o entidad mercantil, para poder darle cumplimiento a lo regulado en el

Artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a que no podrá inscribirse en un registro público, una empresa o una persona jurídica, cuyo nombre, razón social o denominación incluya un signo distintivo protegido a nombre de un tercero, si con ello se pudiera causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Actualmente, no existe coordinación entre éstas instituciones, previo al registro de empresas o personas jurídicas; por lo que tendrán que buscarse mecanismos para que se establezca un medio de comunicación entre las mismas, que no entorpezca el procedimiento comentado en los párrafos anteriores.

La resolución que dicte el registrador de la propiedad intelectual de la oposición, podrá ser recurrida mediante recurso de revocatoria, previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Resuelto el recurso de revocatoria, se tendrá por agotada la vía administrativa, pudiéndose hacer uso de la vía contencioso administrativa, que se interpondrá en el plazo de tres meses, contados a partir de la última notificación que concluyó el procedimiento administrativo.

1.6. Duración del nombre comercial

El nombre comercial que se encuentre inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual y el nombre comercial que haya adquirido derechos de uso exclusivo, en base al uso previo, tendrán vigencia indefinida, en tanto la empresa que distingue se encuentre desarrollando sus actividades normalmente, la cual es la única forma de mantener vigente el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, ya que una suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses o la cancelación de la patente de comercio de una empresa, por cualquier causa, puede dar lugar a que a solicitud de tercero se de por terminado el derecho exclusivo al nombre comercial, por

lo que el nombre comercial como elemento incorporal de la empresa mercantil, está condicionado a existir a la empresa mercantil.

El autor de la tesis, el nombre comercial, Norman Mario Permuth Listwa, considera poco afortunada la disposición que sujeta la vigencia del nombre comercial, a la existencia jurídica de la empresa que identifica, especialmente debido a que la extinción del derecho de propiedad es automático, sin conceder el tiempo prudencial necesario para la creación de una nueva empresa, que habría de distinguirse con el mismo nombre comercial, en el caso de que éste ya haya conseguido prestigio comercial y una clientela aprovechable. Compensa un poco esta situación el hecho de que la extinción debe ser declarada por el registrador previamente a que otra empresa pueda registrar para sí, el nombre cuyo derecho de propiedad se haya extinguido, lo que también exige un período de tiempo para tal declaración.

1.7. Transmisión del nombre comercial

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ley que regulaba anteriormente lo referente a signos distintivos, permitía la transmisión del nombre comercial independientemente de la empresa a la cual identificaba.

Actualmente ya no permite que el nombre comercial se transmita en forma independiente de la empresa que identifica, ya que los atributos de los cuales goza el nombre comercial como prestigio, clientela, reconocimiento comercial, se han ido adquiriendo para la unidad comercial que identifica la empresa. Con la transmisión independiente del nombre comercial se incurriría en fomentar actos engañosos para con los consumidores, que contraten servicios con determinada empresa con la creencia que es la misma que ya reconocen dentro del ámbito comercial, lo cual estaría fomentando actos de competencia desleal, reprimidos por normas de orden público.

De conformidad con el Artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial, el nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea. En los casos de enajenación de un nombre comercial registrado o en trámite de registro, serán aplicables los procedimientos y disposiciones relativas a las marcas, en lo pertinente.

Lo anterior, deviene de los derechos que nacen por la inscripción del nombre comercial, el que identifica la actividad de una empresa o establecimiento comercial, razón por la cual considero que la enajenación, tanto del uno como del otro, es conexa y no puede separarse o verse de manera individual.

Se considera que ante la disyuntiva que se nos presenta con respecto a qué normativa se deberá aplicar para los nombres comerciales, ya que dicha institución se encuentra regulada en el Código de Comercio y en la Ley de Propiedad Industrial, me permito citar los siguientes artículos que podrían orientarnos a tomar una decisión al respecto:

- a. El Artículo 668 del Código de Comercio regula que todo lo relativo a los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se regirá por las leyes especiales de la materia;
- b. el Artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial norma las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales;
- c. el Artículo 80. de la indicada ley, establece que las normas se derogan por leyes posteriores, inciso b) parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes.

Por lo que considero que en el momento en que resulten ser contrarias las disposiciones reguladas en el Código de Comercio, con las de la Ley de Propiedad Industrial, referente al nombre comercial, se dará preeminencia a las reguladas en la Ley de Propiedad Industrial, pudiendo ser complementaria con la normativa del citado Código, para lo que no contradiga las nuevas disposiciones especiales de la materia.

1.7.1. Enajenación, cambio de nombre del titular de un nombre comercial registrado o en trámite de registro

El nombre de las personas físicas constituye un atributo y no se puede ceder. En cambio, el nombre con el que un comerciante actúa, si bien puede coincidir con su propio nombre civil, o solamente su apellido, no es un atributo sino un elemento constitutivo del establecimiento industrial o comercial. Es un bien inmaterial sobre el cual el comerciante ejerce el derecho de propiedad; y es parte del patrimonio del comerciante, por lo tanto es cesible.

La enajenación de un nombre comercial registrado o en trámite de registro, así como el cambio de nombre del titular de un nombre comercial, se tramitarán de conformidad con las disposiciones aplicables a las marcas, dicho acto debe constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, el cual debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual para que surta efectos.

El derecho sobre un nombre comercial registrado o en trámite de registro, puede ser enajenado por acto entre vivos o por vía sucesoria. En los casos en que el titular del nombre comercial cambie de nombre, razón social o denominación, se deberá anotar en la inscripción del nombre comercial si se encontrare éste registrado. La solicitud de inscripción de enajenación de un nombre comercial o cambio de nombre del titular de un nombre comercial contendrá:

- a. “El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del nuevo titular o el nuevo nombre, razón social o denominación del titular y sus direcciones;
- b. el nombre comercial o nombres comerciales afectados por el traspaso o cambio de nombre e indicación de sus registros o del número de expediente en que se tramitan; y
- c. título en virtud del cual se efectúa el traspaso o el cambio de nombre.

La solicitud puede ser realizada por el titular registrado o por el nuevo titular o sus representantes, en forma conjunta o por una sola de esas partes y con la misma deberá acompañarse la documentación que acredite la enajenación o el cambio de nombre y comprobante de pago de la tasa respectiva”.

Si la solicitud está completa, el registro dictará resolución en la que ordena la anotación en los registros afectos, emitirá un edicto que deberá publicarse a costa del interesado una sola vez en el diario oficial. Hecha la publicación se extenderá certificación conteniendo la inscripción correspondiente. Se entiende que el procedimiento arriba descrito se refiere únicamente a la legalización de la enajenación del nombre comercial o cambio de nombre del titular del nombre comercial ante el Registro de la Propiedad Intelectual, debiendo efectuar por separado el cambio de titular de la empresa en el Registro Mercantil de Guatemala.

1.8. Casos de extinción del nombre comercial

Entre los casos de extinción del nombre comercial, encontramos regulados en la Ley de Propiedad Industrial, los siguientes:

- a. Por cancelación al producirse las causales de clausura del establecimiento y suspensión de actividades por más de seis meses;
- b. por nulidad y/o anulabilidad declarada en sentencia ejecutoriada, dictada por juez competente, en los mismos casos establecidos para el registro de una marca;
- c. por cancelación voluntaria del titular.

1.8.1. Cancelación al producirse las causales de clausura del establecimiento y suspensión de actividades

El nombre comercial que se encuentre inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual y el que se haya adquirido por derechos de uso exclusivo, en base al uso previo, tendrán vigencia indefinida, extinguiéndose a requerimiento de tercero interesado, en los casos establecidos en el segundo párrafo del Artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual indica que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura de establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses.”

1.8.1.1. Clausura de empresas mercantiles

Se puede iniciar el trámite para la cancelación o clausura de una empresa ante el Registro Mercantil de Guatemala, por las siguientes razones:

- a. Clausura por cierre de operaciones mercantiles;
- b. clausura por fallecimiento del propietario;

- c. clausura por infracciones a las leyes tributarias;
- d. clausura por cierre de operaciones mercantiles.

Para proceder a la cancelación por las literales anteriores se debe presentar los documentos siguientes en el Registro Mercantil de Guatemala:

- a) Memorial de solicitud con firma autenticada del propietario, del representante legal o del heredero o interesado en la mortal;
- b) patente de comercio extendida anteriormente;
- c) si es clausura por fallecimiento se acompaña certificación o fotocopia autenticada de la partida defunción;
- d) recibo de pago.

El costo de inscripción de un nombre comercial de conformidad con el arancel establecido es el siguiente:

- a. Derechos de inscripción Q.50.00;
- b. edicto Q.15.00;
- c. certificación Q.15.00;
- d. publicación en el diario oficial;
- e. gastos notariales de inscripción.

Una vez presentados los documentos se procede a realizar la calificación en la sección de empresas mercantiles. Cuando solicitud no llene los requisitos se manda subsanar

errores para continuar con el trámite. Si cumple con los requisitos se emite un edicto que deberá ser publicado en el diario oficial, salvo el caso de clausura por fallecimiento. Posteriormente se presenta memorial acompañando la publicación del edicto. Se anota la cancelación en el registro de la empresa mercantil.

La clausura por fallecimiento del propietario procede cuando la empresa pasa a propiedad de un heredero, éste deberá acreditar fotocopia legalizada del proceso sucesorio y constancia del impuesto hereditario correspondiente. El trámite es igual al comentado en los párrafos anteriores, con la diferencia que al existir un proceso sucesorio, no será necesario hacer la publicación.

La clausura por infracciones a las leyes tributarias, se puede referir a las reformas al Código Tributario, por considerarla pertinente, citamos la del Artículo 8o., que reforma el Artículo 74 del mencionado código, en el sentido de que si la reincidencia se produce en alguna de las infracciones sancionadas con el cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios, dentro de los 4 años siguientes a la fecha en que se aplicó la primera sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios, sancionará con el cierre definitivo de la empresa, y el Registro Mercantil de Guatemala deberá cancelar la inscripción y la patente de comercio. Se considera que ante esta situación cualquier interesado podría también invocar la cancelación de la inscripción de la empresa mercantil para fines de obtener la terminación del derecho exclusivo sobre el nombre comercial que identificaba la empresa mercantil.

Otro ejemplo de ello puede ser cuando en casos de reincidencia se sancione con la cancelación definitiva de la patente de comercio, son los que se regulan como casos especiales de defraudación tributaria, que establece el Artículo 358 "B" del Código Penal, reformado por los Artículos 5o., y 6o., del Decreto 30-2001 del Congreso de la República.

Al clausurarse una empresa mercantil en el Registro Mercantil de Guatemala, cualquier tercero interesado, podrá invocar esta causal ante el Registro de la Propiedad Intelectual, con el objeto de que se tenga por terminado el derecho al uso exclusivo del nombre comercial inscrito, mediante el procedimiento previsto para las oposiciones, presentando como prueba principal la certificación extendida por el registrador mercantil, en la cual conste que la empresa ha quedado cancelada.

1.8.1.2. Suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses

Por lo inusual de esta práctica, así como también por ser un tema novedoso que regula la Ley de Propiedad Industrial, la cual es de reciente vigencia, por lo que a continuación se presentarán posibles formas de proceder para abordar el mismo.

Se realizaron entrevistas informales con personal del Registro Mercantil de Guatemala, habiéndonos informado que actualmente no se tiene ningún control de la suspensión de actividades de una empresa. Únicamente se registra la cancelación o clausura de las mismas.

Las empresas mercantiles, en su calidad de contribuyentes y responsables, están obligadas a inscribirse ante la Superintendencia de Administración Tributaria, antes de iniciar actividades afectas. Se realizaron entrevistas informales con personal de dicha institución, quienes informaron que actualmente en la indicada institución no se reconoce el estado de suspensión de actividades, solamente registra la terminación de actividades de ésta. Aunque las leyes tributarias contengan normas que mencionen la suspensión de actividades de contribuyentes o responsables, no reconoce el estado de suspensión de actividades de éstos, siendo del criterio que las obligaciones tributarias no se suspenden, solamente pueden darse por terminadas definitivamente,

ya que el contribuyente o responsable no puede suspender su obligación de presentar sus declaraciones aunque no hayan tenido movimiento, imponiendo como sanción una multa por la presentación de las mismas, después del plazo establecido en la ley tributaria específica.

Como ejemplo podemos citar, el Artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual establece que la obligación de presentar la declaración subsiste aún cuando el contribuyente no realice operaciones gravadas en uno o más períodos impositivos, salvo que el contribuyente haya comunicado por escrito a la dirección la suspensión o terminación de actividades.

Considero que la suspensión de actividades como causal para dar por terminado el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, se podría probar, ofreciendo como medio de prueba, el informe rendido por la Superintendencia de Administración Tributaria, en el cual se indique que las declaraciones que ha presentado determinado contribuyente, se encuentran sin movimiento por más de seis meses, sin causa justificada, complementada con los medios de prueba regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, que se consideren pertinentes.

1.8.1.3. Procedimiento para dar por terminado el derecho exclusivo sobre un nombre comercial inscrito

La Ley de Propiedad Industrial nos remite el Código de Comercio, en el Artículo 668, para el procedimiento a seguir para poder hacer valer pretensión de dar por terminado el derecho exclusivo sobre un nombre comercial inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, basados en las causales de clausura del establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses.

El procedimiento a seguir será el previsto para el caso de oposición al registro de una marca. Las pruebas que se han a aportar dentro de este procedimiento, podrán ser las reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, de conformidad con la supletoriedad que permite el Artículo 215 de la Ley de Propiedad Industrial, complementadas con actas notariales, informes de oficinas públicas, con el objeto de que el registrador de la propiedad intelectual tenga la certeza que se han producido alguna de las causales anteriormente citadas y consecuentemente mande a que se anote la terminación del derecho exclusivo sobre un nombre comercial. Lo previsto para estos casos es el procedimiento de oposición, que se comenta a continuación:

- a. Cualquier persona interesada y que se considere afectada en sus derechos puede plantear oposición solicitando la cancelación del registro del nombre comercial inscrito ante el Registro de la Propiedad Intelectual, invocando las causales mencionadas en el Artículo 71 de la citada ley;
- b. de la solicitud de cancelación se dará audiencia al titular del registro del nombre comercial por dos meses. Si fuere necesaria la recepción de pruebas ofrecidas por el titular del registro del nombre comercial o por la persona que promovió la cancelación del registro, se abrirá a prueba por un plazo de dos meses. El registro emitirá resolución de la solicitud de cancelación, dentro del mes siguiente del vencimiento del plazo para contestar la solicitud de cancelación o del período de prueba.
- c. La resolución que se emita por parte del registrador de la propiedad intelectual, podrá ser impugnada por medio del recurso de revocatoria, según el Artículo 7o. de la Ley de lo Contencioso Administrativo. En caso se pretenda la cancelación de un nombre comercial que identifique a una empresa mercantil, propiedad de una persona jurídica, se deberá conferir audiencia por un plazo de dos meses directamente a la persona jurídica. Si esa persona jurídica se haya disuelta, pero se encuentra en período de liquidación, ésta conservará su personalidad

jurídica, debiendo conferir audiencia a la persona jurídica en liquidación.

Cuando se pretenda la cancelación de un nombre comercial, propiedad de una persona individual, se conferirá audiencia por un plazo de dos meses, al propietario de la empresa mercantil, y en su defecto a sus legítimos herederos. En contra de la resolución que emita el registrador de la propiedad intelectual, se podrá interponer recurso de revocatoria y posteriormente el recurso de lo contencioso administrativo.

1.8.1.4. Procedimiento de terminación del derecho exclusivo sobre un nombre comercial no inscrito

Cuando haya un tercero interesado en que se declare por terminado el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial no inscrito, no se podrá acudir al procedimiento de las oposiciones promovido ante el registrador de la propiedad intelectual.

Considero que cualquier persona interesada que pretenda dar por terminado el derecho exclusivo del nombre comercial no inscrito, fundado en la ocurrencia de las causales previstas, deberá acudir ante los juzgados del ramo civil, que es la autoridad competente, ante quien se deben promover las acciones legales respectivas, procedimiento que se encuentra previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil.

1.8.2. Procedimiento de extinción del nombre comercial por haberse declarado la nulidad y/o anulabilidad

La pretensión de nulidad absoluta se promoverá en los casos de contravención a lo

regulado en el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial referente a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, y en aquéllos en los que el registro se obtuvo de mala fe, el procedimiento a seguir es juicio oral, ante un juez de primera instancia del ramo civil, por la Procuraduría General de la Nación o por cualquier persona que se considere afectada. Dicha pretensión de nulidad es imprescriptible. Se califican como actos de mala fe los siguientes:

- a. Si el registro se obtuvo con datos falsos;
- b. si el solicitante tiene o hubiere tenido relación con la persona que solicitó el signo en otro país con anterioridad como agente, representante, cliente, distribuidor;
- c. si el solicitante por razón de su actividad conocía o debía conocer la existencia del signo ajeno.

1.8.3. Procedimiento de cancelación voluntaria del derecho exclusivo sobre el nombre comercial

El procedimiento para la cancelación voluntaria puede ser promovido por el titular de un nombre comercial, quien podrá pedir la cancelación de dicho registro, presentando escrito con firma legalizada por notario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, previo pago de la tasa fijada de conformidad con el arancel vigente.

CAPÍTULO II

2. Acciones judiciales que pueden promoverse para la protección del nombre comercial

2.1. Acciones civiles

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, establece como premisa esencial, los procedimientos destinados a remediar la trasgresión, violación e inejecución de las normas mínimas de protección establecidas en el acuerdo. Lo anterior no implica que los Estados miembros tengan la obligación de instaurar un sistema judicial específico para la protección de los derechos de propiedad intelectual, pero si que los procedimientos no sean complicados ni gravosos y que permitan:

- a. La adopción de medidas eficaces contra la infracción de los derechos;
- b. recursos ágiles para prevenir las infracciones; y
- c. recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Dentro de los recursos disuasorios, los Estados pueden considerar la tipificación de las infracciones al derecho sustantivo como delitos. “En virtud de que las sanciones económicas son disuasorias si existe capacidad de pago por parte del infractor, los países de la región centroamericana optaron por tipificar como delitos la violación a los derechos de propiedad intelectual, previendo penas privativas de libertad.”⁸

⁸ Flores de Molina, Edith. Seminario nacional de sobre los derechos de la propiedad intelectual y su observancia para jueces, funcionarios de aduanas y fuerzas policiales, Págs. 4 y 5.

Los procedimientos, de conformidad con el indicado Acuerdo deben ser justos y equitativos. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán preferentemente por escrito y serán razonadas, sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. También regula lo referente a las pruebas las que deben ser pertinentes, sin que por el hecho de esta aportación al proceso se pierda su carácter de confidencialidad, entendiéndose por pertinentes que deben ser útiles para probar lo que se pretende.

Para esta clase de procesos se previó la aplicación de mandamientos judiciales para impedir que los productos importados infrinjan derechos de propiedad intelectual entre los circuitos comerciales de su jurisdicción inmediatamente del despacho de aduana de los mismos.

Dentro de las acciones civiles previstas en la Ley de Propiedad Industrial, que pueden interponer los titulares de signos distintivos, entre los que se ubica al nombre comercial y al emblema, se encuentran contempladas las siguientes:

- a. Acción civil por infracción y de reivindicación;
- b. acción contra actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial;
- c. acción de daños y perjuicios;
- d. acción de nulidad o anulación.

2.1.1 Acción civil por infracción y de reivindicación

Para el autor Manuel Ossorio, una infracción se define como una trasgresión, violación

o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, incurriendo en las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir los daños y perjuicios así ocasionados.

El Artículo 196 de la Ley de Propiedad Industrial regula lo concerniente a la acción civil por infracción estableciendo que “El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.”

Por lo que se otorga al titular el derecho de interponer acciones judiciales para que se mantengan y respeten los mismos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de éstos, tales como el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados, denunciar delitos cometidos en perjuicio, solicitar providencias cautelares.

Por otra parte, el Artículo 73 de dicha ley, otorga al titular de nombres comerciales y emblemas, el derecho de promover acciones judiciales para su protección, mencionadas en el párrafo anterior.

La acción civil de reivindicación es considerada como la recuperación de lo propio tras despojo ajeno o indebida posesión. Y como acción reivindicatoria aquella que tiene por objeto el ejercicio, por el propietario de una cosa, de los derechos dominicales, a efecto de obtener la devolución de la misma por un tercero que la detenta.

El Código Civil en los Artículos 468 y 469 establece que el propietario de una cosa tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, el propietario de una cosa tiene derecho a reivindicarla de cualquier poseedor o

detentados, lo que debe entenderse como todo aquel titular de un derecho y que haya sido despojado del mismo, puede hacer valer éste para su recuperación.

El Artículo 197 de la Ley referida, regula lo concerniente a la reivindicación del derecho, estableciendo que “Cuando una patente o un registro se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido.”

2.1.1.1. Legitimación

De conformidad con lo establecido en la Convenio de Paris y la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, al nombre comercial y al emblema, se les reconocen derechos por el uso previo, lo que quiere decir que un nombre comercial o un emblema, aunque no estén registrados, si pueden probar su uso anterior, están legitimados para interponer acción civil por infracción y de reivindicación.

2.1.1.2. Oportunidad

El autor Manuel Ossorio, define como caducidad a la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial. La caducidad se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el vencimiento del plazo, por faltas de uso, por desaparición del documento. Por su parte el Artículo 200 de la ley indicada, estipula que la acción civil por infracción de los derechos contenidos por en la misma, caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la infracción, o bien, a los cinco

años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero. "...La acción de reivindicación del derecho caducará a los cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de la patente o registro. No prescribirá el derecho ni caducará la acción, si quien obtuvo la patente o el registro hubiese actuado de mala fe."

2.1.1.3. Procedencia

La acción civil de reivindicación procede cuando una persona hace valer frente a otra un derecho sobre un signo distintivo que se hubiere solicitado y obtenido su registro, por quien no tenía derecho a ello, así como también contra la solicitud en trámite de un signo distintivo que no se haya inscrito, en el caso de nombres comerciales y emblemas, no inscritos, se puede promover la acción civil de reivindicación del signo que se estuviere usando, cuando pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el del titular.

2.1.1.4. Efectos

La acción civil de reivindicación tiene como efectos que sean trasladados al dominio del titular cualquier solicitud de registro o el registro de signos distintivos que sean idénticos o semejantes a los de su propiedad, así como el resarcimiento de daños y perjuicios.

2.1.2. Acción contra actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial

En virtud de que los derechos de explotación exclusiva son reconocidos por el Estado para el ejercicio de una actividad determinada, dentro de un mercado específico, la

violación de los derechos de propiedad intelectual está relacionada con el de la competencia ilícita, entendiéndose como tal, tanto la competencia prohibida como la desleal, con el desarrollo de este comercio, se dan fenómenos que no solo lesionan los derechos de propiedad industrial, específicamente a las marcas, sino también ponen en riesgo los derechos de los consumidores. La población en general se puede ver afectada por la actividad del uso indebido en cuanto a la falsificación e imitación de productos de marcas. Estamos expuestos a ser defraudados en el mercado al adquirir un producto falso o una imitación con apariencia de genuino.

“La competencia como actividad económica que se lleva a cabo es, en si misma, lícita y permisible, y lo que la hace incurrir en ilicitud o ser desleal es ejercitarla con determinados medios reñidos con los usos y prácticas comerciales honestas. Así por ejemplo, desviar hacia sí la clientela de un competidor, aún cuando causa daño a ese competidor no es sancionable porque esa es la finalidad de la competencia en el mercado; pero hacerlo con medios deshonestos como la utilización de signos que pueden crear confusión en el público respecto al origen de los productos, sí es sancionable.”⁹

En los ámbitos del derecho de la propiedad industrial, se utilizan una pluralidad de términos para referirse al fenómeno en mención, tal es el caso de la piratería, imitación y falsificación, conocidos como ilícitos de la propiedad industrial. Sin embargo, habrá de entenderse que es aquel obrar deliberado del ser humano cuya sola finalidad es el incremento de su industria o comercio, logrado por medio de una conducta deshonestas que perjudica a la industria o comercio del competidor.

En materia de derecho comparado, tanto el Convenio de París, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,

⁹ Flores, **ob. cit.** Pág. 3.

así como la Convención Universal sobre Derecho de Autor, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tipifican la imitación no de una forma expresa, sino que está dentro de la competencia desleal.

De conformidad con el Artículo 362 del Código de Comercio, el cual establece como competencia desleal “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal, y por lo tanto, injusto y prohibido.” Así también lo considerado en el Artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual refiere como desleal “Todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial. Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto.”

De lo anterior se infiere que, en materia de propiedad industrial, pueden interponerse acciones en contra de cualquier persona que de mala fe, se constituya como comerciante y practique de manera deshonesta actos contrarios a los principios del derecho mercantil; lo cual es un obrar deliberado, pues no puede entenderse que quien lo ejecuta lo haga con ignorancia, descuido o error. Además, se constituyen siempre sobre el competidor, esto es, dirigiéndose hacia él, y producen una serie de efectos que van a perjudicarlo. La finalidad de este obrar deliberado es siempre la obtención de un provecho económico, que se logra a través de actuaciones contrarias a las reglas de la sana y libre competencia, o lo que es igual, contrarias a la moral y deberes del comerciante, a las costumbres comerciales en el momento en que se producen.

2.1.2.1. Legitimación

Para el ejercicio de la acción contra actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial, la persona que se considere afectada podrá pedir a la autoridad

competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal. Para lo cual no es indispensable comprobar ser titular de un derecho protegido por esta ley; por lo que únicamente corresponderá probar la existencia de un acto de competencia desleal por parte del demandado.

2.1.2.2. Oportunidad

El Artículo 205 de la mencionada ley, regula la caducidad de la acción, en el sentido de que la misma caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza más tarde.

2.1.2.3. Procedencia

Procede la acción contra actos de competencia desleal, en los casos regulados en el Artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial, siendo los siguientes:

- a. “Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
- b. la utilización, la promoción o la divulgación de indicaciones o hechos falsos o inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que puedan inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;

- c. la utilización indebida o la omisión de informaciones veraces, cuando las mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;
- d. la utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto esté tipificado como delito;
- e. el uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 20 párrafo uno literales i, j, k, l, m, n, ñ, o y p de esta ley;
- f. el uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 21 literales b, c y e de esta ley;
- g. el uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos; y
- h. el uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de empaque o presentación de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.”

2.1.2.4. Efectos

El efecto es declarar la existencia de un acto de competencia desleal y como consecuencia hacer que cesen los actos constitutivos de ésta en materia de propiedad industrial, realizados por el demandado, que se hayan probado en juicio y que se

tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de daños y perjuicios.

2.1.3. Acción de daños y perjuicios

Esta acción se encuentra prevista en el inciso e) del Artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual tiene por objeto resarcir daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos. Así mismo la responsabilidad penal en que incurren las personas que utilicen o apliquen indebidamente una marca distintiva, al tenor de lo establecido en el Artículo 35 bis de la referida ley. De conformidad con lo que regula el Artículo 1435 del Código Civil, los daños consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los perjuicios, las ganancias lícitas que deja de percibir.

2.1.3.1. Legitimación

De conformidad con lo establecido en la Convención de Washington, Convenio de Paris y la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, al nombre comercial y al emblema, se les reconocen derechos por el uso previo, lo que quiere decir que un nombre comercial o un emblema, aunque no estén registrados, si pueden probar su uso anterior, están legitimados para interponer acción de daños y perjuicios.

Así como también tiene legitimación para promover acción de daños y perjuicios el demandado, en caso se le haya impuesto indebidamente una obligación o restricción, de conformidad con lo que regula el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

2.1.3.2. Oportunidad

Se puede promover acción de daños y perjuicios independiente o bien solicitarla como una petición accesoria, en la demanda que se promueva, cuando se considere afectado en sus derechos.

2.1.3.3. Procedencia

Los casos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial, referentes al empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos de los signos distintivos, entre los cuales se ubica al nombre comercial y el emblema.

El Artículo 35 bis de la Ley de Propiedad Industrial en su parte final establece que “...Para efectos de lo dispuesto en la literal e) del Artículo 35 de la referida ley, los siguientes actos, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad penal:

- a. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos;
- b. importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y,
- c. usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si produce un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

En caso se haya declarado como responsable penalmente a una persona de un delito

o falta, procede en calidad de responsabilidad civil el resarcimiento de daños y perjuicios.”

2.1.3.4. Efectos

Esta acción tiene como objeto hacer efectiva la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con los criterios establecidos en el Artículo 184 de la Ley de Propiedad Industrial, los que se calcularán en función de lo siguiente:

- a. Los daños se calcularán de acuerdo con el daño sufrido por el titular del derecho como resultado de la actividad infractora;
- b. los perjuicios se calcularán por la ganancia obtenida por la parte infractora como resultado de los actos en los que se basa el proceso.

2.1.4. Acción de nulidad o anulación

“La nulidad en su aspecto civil, es la sanción inherente a todo acto jurídico celebrado sin observar las reglas establecidas por la ley, para asegurar la defensa del interés general, o para expresar la protección de un interés privado.”¹⁰

“Debe entenderse como nulidad, la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el momento de la celebración.”¹¹

¹⁰ Lutzesco, Georges, **Teoría y práctica de las nulidades**, Pág. 90.

¹¹ Borda, Guillermo. **Manual de derecho civil**, Págs. 561 y 583.

Dicha sanción legal priva de sus efectos propios a un acto jurídico, en virtud de una causa ya existente al tiempo del otorgamiento del acto. Impide que el acto cause efectos entre las partes otorgantes, aunque puede ser que los provoque en forma accidental respecto de terceros.

Para el tratadista Manuel Ossorio, la anulabilidad es la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en la constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad. De ahí que la anulabilidad sea llamada también por algunos, nulidad relativa. El mismo texto define como anulación la pérdida de su eficacia, por defectos de fondo o de forma, de un acto jurídico por extensión, invalidez que se conviene o pacta de un acto en principio eficaz. Pueden ser anulables aquellos actos respecto de los cuales la declaración de nulidad depende de apreciación judicial, asuntos en que la imperfección es variable en los actos de la misma especie. Son los casos de vicios del consentimiento, donde el perjudicado por el vicio debe probar su existencia. Las nulidades se clasifican en:

- a. Nulidad absoluta se decreta respecto de actos que afecten el orden público o las buenas costumbres;
- b. la nulidad relativa, en cambio, es declarada en interés de las partes otorgantes del acto.

El autor Georges Lutzesco, define como rasgos característicos de la nulidad absoluta los siguientes:

- a. El acto contrario a la ley o a su espíritu no debe producir ningún efecto jurídico. Este es el principio fundamental de la teoría de las nulidades absolutas;
- b. actualmente la nulidad absoluta ya no opera de pleno derecho, aún cuando se

trate de un acto que lesione abiertamente al orden público;

- c. por cuanto a las personas que tienen derecho a entablar la acción de nulidad, basta pensar en el interés que se halla tras de la sanción legal para deducir que puede ser intentada por toda persona que justifique un interés legítimo sean las partes o los terceros;
- d. más aún estando ligada la suerte de la nulidad a la de la ley de la que recibe su fuerza, ésta le dará también su carácter esencial es decir la Imprescriptibilidad;
- e. finalmente existe el principio de que la nulidad absoluta es una sanción de naturaleza civil que obra de una manera general contra los efectos del acto.

El Artículo 1301 del Código Civil, proporciona dos partes de orden general para establecer la nulidad absoluta. La primera es cuando su objeto sea contrario al orden público; y, la segunda contrario a leyes prohibitivas expresas. La pauta de contrarias al orden público es elástica y con frecuencia se presta a apreciaciones de carácter subjetivo.

El orden público, lato sensu, constituye en efecto, las buenas costumbres, el interés social y muchas otras categorías y valores. “En el dominio del conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio ha sido este un tema controversial y sobre el que la doctrina ha buscado, sobre todo, precisar elementos de carácter objetivo para reducir el espectro de apreciaciones antojadizas. Las leyes prohibitivas expresas constituyen a este fin un indicador concreto, tangible y demostrable. Por ello es que precisamente en teoría, uno de los principales parámetros para identificar el orden público lo constituyen las normas que prohíben determinada conducta, por lo que no le reconocen efecto legal alguno al acto, aunque éste exista formal y materialmente.”¹²

¹² Villagrán Kramer, Francisco. **Nulidad y anulabilidad de actos y negocios jurídicos**, Pág. 135.

Los rasgos característicos de la nulidad relativa o anulación surgen cuando en un contrato el consentimiento ha sido arrancado por violencia o sorprendido al otorgante por dolo, o dado por error, puede ejemplificarse el que se halla como el del incapacitado, el cual es sujeto de anulación.

El interés privado encuentra aquí su expresión más completa y su afirmación más clara. El autor Lutzesco define como rasgos característicos de la anulación los siguientes:

- a. La anulación sólo puede solicitarse por la víctima que es la única que se halla amparada por la protección y también la única que puede invocarla;
- b. todo mundo está de acuerdo en que aunque anulable el acto, produce todos sus efectos jurídicos hasta el momento de la anulación. Por consiguiente no existe diferencia alguna entre un acto perfectamente válido y el acto afectado por un vicio;
- c. hay que reconocer que el papel del juez tiene mayor amplitud, ya que su apreciación recae de una manera general, sobre cuestiones de hecho. Encontrándose ante una demanda de anulación, el juez podrá conceder todos los medios de prueba y nada le impedirá atender tanto a presunciones como a documentos que han presentado a juicio;
- d. puesto que la nulidad relativa está íntimamente ligada a la decisión que va a tomar la persona protegida sólo a ella corresponde no únicamente la iniciativa para destruir el vínculo obligacional sino también para confirmarlo expresa o tácitamente;
- e. la elección por parte de la víctima se ve limitada a los dos años. Transcurrido ese plazo la víctima no podrá ya reconsiderar sus decisiones.

La naturaleza personal de la acción de nulidad relativa se destaca aún más, porque el interés es únicamente de los sujetos afectados quienes son los únicos legitimados para promover este tipo de acciones.

2.1.4.1. Legitimación

De conformidad con lo establecido en la Convención de Washington, Convenio de Paris y la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, al nombre comercial y al emblema, se les reconocen derechos por el uso previo, lo que quiere decir que un nombre comercial o un emblema, aunque no estén registrados, si pueden probar su uso anterior, están legitimados para interponer acción de nulidad o anulación contra de un signo distintivo registrado o contra un nombre comercial no registrado, que usurpe o imite el signo o el nombre comercial anteriormente usado.

El Artículo 201 de la Ley de Propiedad Industrial, regula la legitimación para el caso de promover una acción civil de nulidad o anulación, en el sentido que “La acción para que se declare la nulidad del registro de un signo distintivo o de una patente o registro de diseño industrial, podrá ser planteada por el Procurador General de la Nación, cuando se afecten intereses del Estado y también por cualquier persona que se considere afectada. La acción para anular un registro o una patente sólo puede ser planteada por la parte afectada por el otorgamiento del registro o de la patente, quien también podrá demandar la reivindicación del signo, de la invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial y el pago de los daños y perjuicios ocasionados.”

2.1.4.2. Oportunidad

La regla general a observar es que para promover acción de nulidad o anulación contra

el registro de signos distintivos, es posteriormente a que los mismos se hayan inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual. En caso de promover acción de nulidad o anulación contra un nombre comercial, no será necesario que se encuentre inscrito el mismo, debido a que se le reconocen derechos por el uso previo.

De conformidad con el Artículo 202 de la referida ley, estipula que la nulidad o anulación de un derecho protegido de acuerdo con esta ley puede plantearse como acción, como excepción perentoria o en vía de reconvención.

La acción para que se declare la nulidad absoluta de un registro o de una patente no caduca y la acción de anulación de un registro o de una patente caduca a los cinco años siguientes a la fecha del registro o del otorgamiento de la patente. Si el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no han sido usados comercialmente, el plazo de caducidad de la acción de anulabilidad será de tres años, contados a partir de la fecha del primer uso no comercial.

2.1.4.3. Procedencia

La demanda de nulidad absoluta, puede promoverse en los casos de contravención a lo referente a marcas inadmisibles por razones intrínsecas, y en los casos en que el registro se obtuvo de mala fe, haciendo la solicitud ante un juez de primera instancia del ramo civil por la Procuraduría General de la Nación o por cualquier persona que se considere afectada. Dicha acción de nulidad es imprescriptible.

Asimismo la acción de anulabilidad puede promoverse en los casos de contravención a lo referente a marcas inadmisibles por derechos de terceros, por el perjudicado o

afectado, no caduca la acción si fue obtenido de mala fe, calificándose como actos de mala fe los siguientes:

- 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 hubiere 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; y
- d. si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena. La nulidad o anulabilidad de un registro de marca colectiva o de certificación deberá declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara: y, además constituirán causales para promover su nulidad el que el reglamento de empleo de las marcas que se trate sea contrario a lo dispuesto en esta ley, a la moral o al orden público; el que la marca hubiere sido registrada sin cumplir los requisitos relativos al reglamento de empleo o cuando su uso contravenga disposiciones legales o reglamentarias aplicables o de forma tal que se desnaturalice su función.

2.1.4.4. Efectos

Los efectos de la declaración de nulidad absoluta de una patente o de un registro, se retrotraerán a la fecha de la solicitud respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieran en la resolución que declara la nulidad. La declaratoria de anulación de una patente o de un registro surtirá efectos desde la fecha

de emplazamiento del demandado. Al plantear la acción de anulabilidad, el titular legítimo tendrá derecho a reivindicar el signo distintivo, invención o diseño y a que se le indemnice los daños y perjuicios que se le hayan causado por el demandado.

Lo anterior, otorga al titular de un nombre comercial y demandante de la nulidad, el derecho de que le sea reivindicado el mismo así como el pago de danos y perjuicios ocasionados por el tercero.

2.1.4.5. Procedimiento para el ejercicio de las acciones civiles

El Artículo 178 de la Ley de Propiedad Industrial regula los principios generales de los procesos judiciales para la protección de los derechos regulados en esta ley, deberán observarse los siguientes principios generales:

- a. Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger estos derechos; 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 nuevas infracciones.

El Artículo 182 de la mencionada ley, indica que en los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil.

El Título VI, denominado acciones procesales contenido en la Ley de Propiedad Industrial, como disposiciones generales cita las siguientes:

- a) La legitimación de licenciatarios, salvo pacto en contrario, y de cotitulares, sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo pacto en contrario, para promover acciones judiciales;
- b) emplazamiento de terceros, considerando como terceros a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en el registro y que se relacionen con el derecho infringido.

2.1.4.6. Procedimiento del juicio oral

Según Manuel Ossorio, el juicio oral es aquel que se sustancia en sus partes principales de viva voz y ante el juez o tribunal que entiende en el litigio. En el esta clase de juicio, las pruebas y los alegatos de las partes se efectúan ante el juzgador. La oralidad es esencial para cumplir con el principio de inmediación. El procedimiento se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, normas que se aplicarán supletoriamente en todo lo que no esté regulado en la Ley de Propiedad Industrial.

La competencia para interponer dicha acción, se encuentra regulada en el Artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial, el que establece que corresponde a los juzgados del ramo civil, salvo que se establezcan y organicen juzgados con competencia especial para conocer de tales materias. La presentación de la demanda podrá hacerse verbalmente o por escrito, observándose lo prescrito en los Artículos 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además se debe tener presente el contenido de los Artículos 61 y 63 de dicho código, referentes a los requisitos esenciales de la primera

solicitud y copias que deben acompañarse en la primera solicitud que se presente en los tribunales de justicia. En la primera audiencia se realizará el mayor número de etapas procesales, en ella se observa la aplicación en el proceso del principio de intermediación procesal, el cual establece que el juez presidirá todas las diligencias. En la etapa de conciliación, de conformidad con el Artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil, señala que en “La primera audiencia el juez avenirá a las partes proponiéndoles fórmulas ecuanimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre y cuando no contraríe las leyes.” Siendo la conciliación aquel acuerdo o avenencia al que arriban las partes para resolver el conflicto.

La contestación de la demanda y la reconvenición, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. La contestación de la demanda es el acto por medio del cual el demandado alega en el proceso sus defensas las cuales se intentan hacer valer en contra de la pretensión del actor.

La contestación de la demanda está sujeta a los mismos requisitos de la demanda en cuanto a sus elementos de contenido y de forma, y por consiguiente no puede faltar en ella los datos de relación de hechos, ofreciendo pruebas, exposición del derecho de petición. Igualmente el demandado deberá acompañar a su contestación de la demanda los documentos en que se funde su derecho, y si no los tuviere a su disposición los mencionará con la individualidad posible expresando los que de ellos resulte y designará el archivo oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Si no se cumpliera con este requisito no se admitirán no se admitirán documentos con posterioridad salvo impedimento justificado.

La acción, como derecho a atacar, tiene una respuesta en el derecho del demandado a defenderse. La demanda es para el demandante una forma de ataque, como lo es la

excepción para el demandado una forma de defensa, la acción es el sustituto civilizado de la venganza y la excepción es sustituto civilizado de la defensa, en cierto modo la excepción viene siendo la acción del demandado. En sentido amplio, la excepción es aquel poder del demandado, para oponerse a la acción que el demandante ha promovido en contra de él.

El Artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil regula lo referente a las excepciones, las cuales se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvenición, pero las nacidas con posterioridad se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 121 del mismo cuerpo legal, pero puede también resolverlas en auto separado.

Couture define la prueba en un sentido procesal indicando que es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en juicio, probar es tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento a su decisión. La prueba es la demostración Judicial por los medios que establece la ley de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende.

El Artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil norma lo referente a las pruebas, indicando que “Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de quince días. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de diez días.”

La sentencia es el acto procesal por excelencia de los que están atribuidos al órgano jurisdiccional, mediante ella termina normalmente el proceso y cumple el estado la delicada tarea de actuar el derecho objetivo. El Artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil regula lo referente a la sentencia de juicio oral, enunciando lo siguiente “Si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro de tercero día. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia, sin causa justificada, el juez fallará, siempre que se hubiere recibido la prueba ofrecida por el actor. Dentro de cinco días a partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia.”

El Artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial norma cual debe ser el contenido de la sentencia. Indicando que “La autoridad judicial que dentro de los procedimientos civiles dicte sentencia que declare con lugar una de las acciones previstas en esta ley con base en el fondo del asunto, podrá:

- a. “Ordenar que las mercancías infractoras sean retiradas de los circuitos comerciales sin indemnización alguna de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que no ingresen a los circuitos comerciales tras su despacho aduanero, o que se exporten, 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, sin indemnización alguna para su propietario; o en casos excepcionales, sin indemnización de ningún tipo, ordenar que sean apartados de los circuitos comerciales como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones. Al contemplarse solicitudes de su destrucción, los tribunales tomarán en cuenta la gravedad de la infracción, entre otros factores, así como los intereses de terceros, de los titulares de derechos de acción contra la cosa, derechos de posesión o derechos

contractuales o garantizados;

- d. prohibir el ingreso de la mercancía a los circuitos comerciales;
- e. disponer que las mercancías infractoras 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, previa autorización del titular del derecho, previa eliminación o retiro de los signos distintivos y que la mercancía ya no se pueda identificar con la marca retirada. El simple retiro de la marca de la mercancía en ningún caso bastará para autorizar el ingreso de la mercancía a los circuitos comerciales;
- f. ordenar que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y recurrencia y ordenar resarcimiento por 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 y de los medios de producción o circuitos de distribución de los productos o servicios infractores, incluida la identificación de terceros que participen en su producción y distribución y sus circuitos de distribución, entregando esta información al titular del derecho. Las autoridades judiciales estarán facultadas para imponer sanciones, cuando corresponda, a una parte que incumpla con las órdenes válidas emanadas de la autoridad; y
- h. en casos de falsificación, ordenar el comiso de la evidencia documental pertinente a la infracción.”

Los medios de impugnación regulados en el Artículo 209 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que en este tipo de proceso sólo será apelable la sentencia. Asimismo indica que el juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de los ocho días siguientes.

El objeto de esta norma es que el juicio oral se tramite con toda la celeridad posible, dando amplias facultades al juez para resolver las excepciones, incidencias o nulidades que se presenten durante el curso del proceso, sin que haya necesidad de que se abra una segunda instancia. Diferente es el caso del fallo final que sí es susceptible de apelación, siendo el trámite de segunda instancia sumamente rápido. En efecto, el juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista, la que tendrá lugar dentro de los ocho días siguientes y si no se hubiera ordenado diligencias para mejor proveer, dictará la sentencia dentro de los tres días siguientes.

2.2. Acción penal

El Artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, contiene el mandato, según el cual, los miembros establecerán procedimientos y sanciones penales. Así como también señala que los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará la confiscación, el decomiso y la destrucción de mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito.

En cumplimiento con esta disposición, el Congreso de la República derogó los Artículos 355 y 356 del Código Penal, los que comprendían los delitos contra la industria y el comercio denominados como infidelidad, uso indebido del nombre comercial. Así también las literales b) y c) del numeral 3 del Artículo 24 quater del Código Procesal Penal, referente a que los delitos denominados violación a los derechos de propiedad industrial y violación a los derechos marcarios, los que dejan de ser perseguibles por acción privada, pasando a ser de acción pública.

El Artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que “Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de propiedad industrial en el Código Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.”

Entendemos como acción pública que todas las acciones penales, excepto las señaladas como de acción privada, constituyen acciones públicas, que cabe iniciar de oficio. Se pone en marcha mediante la denuncia obligatoria para toda persona que presencie delito perseguible de oficio, o ejercida mediante querrela donde se concreta la acusación contra una o más personas supuestas responsables de la infracción.

Así mismo se modificó la legislación penal para tipificar como delitos algunas infracciones a los derechos contemplados para los autores y los titulares de signos distintivos, patentes de invención y diseños industriales, los que se transcriben a continuación:

El Artículo 275 del Código Penal, establece el delito de violación a los derechos de propiedad industrial, indicando que “Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan, será sancionado con prisión de uno a cuatro años y multa de un mil a quinientos mil quetzales, quien sin el consentimiento del titular del derecho realice alguno de los siguientes actos, de los cuales se comentan los que se consideran importantes:

- a. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro;
- b. usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de propaganda protegidos;
- c. introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;
- d. usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;
- e. fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;
- f. rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un signo distintivo registrado;
- g. usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios;
- h. usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;
- i. revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha

información;

- j. apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado;
- k. fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos amparados por una patente ajena;
- l. emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese procedimiento...”

La determinación de los supuestos contenidos en esta norma se hará con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial.”

El Artículo 358 del Código Penal, norma lo relativo a la competencia desleal, estableciendo que “Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el Artículo 275 de este Código.”

La modificación al delito de desobediencia establece que “Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales.”

Las derogaciones y modificaciones a la legislación penal y procesal penal comentadas

en los párrafos precedentes, que fueron incluidas dentro del contenido de la Ley de Propiedad Industrial, por la urgencia que había de presentar el anteproyecto de dicha Ley, antes de la fecha en la cual tenía que entrar en vigencia y tomando en cuenta los largos y tortuosos procedimientos que deberían haberse seguido para modificar el Código Penal y Código Procesal Penal, hubiese sido imposible lograrlo antes del uno de enero del 2,000, de ahí que se haya optado por ese mecanismo por ser el más viable.

Es oportuno comentar que en el Artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial se establece que “Dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de dicha ley, el Fiscal General de la República deberá crear la fiscalía de delitos contra la propiedad industrial.” Por lo que actualmente, dicha fiscalía opera como una sección dentro del Ministerio Público, especializada en acciones penales relativas a la propiedad intelectual e industrial, por lo que considero un gran avance, toda vez que con la creación de la misma, otorga a las personas que se vean afectadas en sus derechos de propiedad intelectual o industrial, remitirse a un lugar específico a presentar las acciones correspondientes en contra de los presuntos responsables.

Asimismo considero que al realizarse actividades por parte de los fiscales del Ministerio Público o emitirse sentencias por parte de los jueces, relativas a esta materia, ambas instituciones se fortalecen, por lo que es necesario se especialicen en esta este tema, para una mejor comprensión y resolución de las controversias que pudieran surgir.

El Código Penal en el Artículo 112 regula que toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente. Dicha responsabilidad civil se refiere a la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados. Tal y como aparece previsto en los Artículos 1645, 1646 y 1647 del Código Civil. Esta disposición también aparece contemplada en el Artículo 45 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, según el cual, las autoridades judiciales están facultadas para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual, que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño sufrido por la infracción de su derecho, aún cuando haya desarrollado la actividad infractora sin saberlo, o sin tener motivos razonables para saberlo.

2.2.1. Legitimación

El Artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial, regula lo referente al ejercicio de la acción penal, estipulando que “Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el Código Penal y otras leyes.” Al tenor de lo indicado anteriormente, cualquier persona que se considere afectada, está legitimada para acudir a interponer su acción en contra de quien o quienes estén actuando en su perjuicio.

2.2.2. Oportunidad

Podrá iniciarse proceso penal, cuando los actos u omisiones estén calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, principio que debe observarse como una garantía de los derechos individuales del hombre, delimitando la actividad punitiva del Estado y protegiendo posibles abusos y arbitrariedades del poder judicial. En concordancia con lo que regula el Artículo 1o., del Código Penal, referente al principio de legalidad.

2.2.3. Procedencia

Procede la acción penal cuando se reúnan los presupuestos enunciados en los Artículos 275 y 358 del Código Penal. Entre los supuestos regulados en el Artículo 275 del referido Código, denominado: violación a los derechos de propiedad industrial, se encuentra la literal b) que se refiere exclusivamente a infracciones contra nombres comerciales o emblemas, quedando previsto que usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de propaganda protegidos, es motivo de sanción.

Considerando que en el caso concreto de acciones penales que puede interponer el titular de un nombre comercial, esta norma es poco extensiva, debido a que por el formalismo que prevalece en la jurisdicción de los tribunales de justicia, debiera haberse ampliado su regulación comprendiendo supuestos tales como:

- a. Prohibición no solamente al uso, sino también al registro de nombres comerciales anteriormente protegidos;
- b. prohibición al uso y registro de los elementos constitutivos que formen sus nombres comerciales anteriormente protegidos. Tales como un diseño, una palabra, que sea usada como distintivo del nombre comercial;
- c. prohibición de cualquier imitación de nombres comerciales o sus elementos constitutivos anteriormente protegidos.

2.2.4. Efectos

Los efectos de la acción penal se relacionan con lo que para el efecto establece el

Artículo 5o. del Código Procesal Penal acerca de los fines del proceso que son la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, las circunstancias en que en que pudo ser cometido; y el establecimiento de la posible participación del sindicado; así como el pronunciamiento de la sentencia y su ejecución respectiva.

2.2.5. Procedimiento para el proceso penal de acción pública

2.2.5.1. Procedimiento específico

En el ámbito penal, correspondiente a materia de propiedad industrial, el Artículo 208 regula un procedimiento específico que establece que en cualquier estado del proceso, si existe acuerdo entre el titular o licenciario de los derechos infringidos y la persona o personas responsables sindicadas del ilícito penal, y los primeros han sido resarcidos satisfactoriamente del daño ocasionado y se les ha pagado, o bien, garantizado debidamente los perjuicios producidos por la comisión de alguno de los delitos establecidos en materia de propiedad intelectual, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podrá abstenerse de continuar la acción penal de conformidad con lo que establece el Código Procesal penal. En este caso, el juez ordenará levantar las medidas cautelares respectivas, así como archivar el expediente.

Este es un procedimiento especial para la resolución de acciones penales ya iniciadas, en las cuales las partes se han puesto de acuerdo y se les ha resarcido los daños y perjuicios causados y a juicio de ellas puede darse por terminada la controversia; para poder abstenerse el Ministerio Público de seguir conociendo, deberá haber obtenido la aprobación de las autoridades judiciales. Es muy parecido este procedimiento específico a las medidas desjudicializadoras que regula la legislación procesal penal.

2.2.5.2. Procedimiento general

La mayoría de procesos penales se inicia partiendo por denuncia interpuesta por cualquier persona ante la policía, Ministerio Público y querrela ante un tribunal, en la cual se informa de un hecho que, a juicio de quien la redacta, reviste características de delito y en las que se detiene y consigna al presunto criminoso.

El procedimiento penal persigue alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo por medio de la averiguación de la perpetración de los hecho delictivos, la participación del sindicado, su responsabilidad, la imposición de la pena señalada y la ejecución de la misma; está dominado por las reglas de la publicidad y la oralidad de las actuaciones judiciales y de la concentración e inmediación de la prueba. Dentro de este procedimiento, los jueces podrán decretar medidas sustitutivas contra el imputado, para proteger de manera inmediata los intereses del agraviado, y hacer las declaraciones correspondientes dependiendo del delito que se esté juzgando. Está formado por las etapas siguientes:

- a. Procedimiento preparatorio;
- b. Procedimiento intermedio;
- c. Debate.

2.2.5.3. Recursos legales

Se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia dictada por el tribunal de sentencia. El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito, dentro del plazo de diez días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. Así

también, cuando la sentencia es dictada por el juez de primera instancia en los procedimientos abreviados, en estos casos procede el recurso de apelación genérico.

2.3. Medidas provisionales para la protección de la propiedad intelectual

Tanto en la vía civil como en la penal, para evitar que el daño económico producido por un acto ilícito resulte agravado, o para prevenir la infracción de sus derechos, el titular puede además promover la actividad jurisdiccional del Estado, a través de las medidas cautelares o provisionales, que resultan ser las acciones de más importancia para la protección de los derechos de propiedad industrial.

Como regla general esas medidas proceden cuando en criterio del juez que las dicta, existe una presunción grave de la existencia de la infracción, o se presta caución suficiente para garantizar las resultas del proceso. Su efectividad depende que sean acordadas sin haber oído a la otra parte, y su solicitud y concesión debe ser inmediata, para impedir que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

Para solicitar una medida provisional o cautelar, el titular del derecho deberá aportar las pruebas de que razonablemente disponga respecto a la presunta infracción y constituir una fianza o garantía que cubra los eventuales daños que pudieran causársele al demandado. En ocasiones las pruebas de la infracción están en poder del infractor, por lo que para ordenar la medida provisional bastará que en la solicitud se identifiquen los medios de prueba pertinentes. Las medidas cautelares se revocarán a petición del demandado, si el procedimiento conduce a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido cuando la legislación nacional lo permita y a falta de esa determinación el mismo no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales.

Entre las providencias cautelares que regula el Artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial, se mencionan las siguientes:

- a. “La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de las acciones desleales;
- b. el comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, envolturas, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales que sean el resultado de la infracción o se hayan empleado para cometerla, y los medios empleados para cometer la infracción;
- c. la prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en la literal anterior;
- d. la confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios referidos en la literal b);
- e. las medidas necesarias para evitar que la infracción o los actos de competencia desleal continúen o se repitan, incluida la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en la literal b);
- f. la anotación de la demanda en la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende; y
- g. la suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para el ingreso, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.

El simple retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las medidas establecidas en el presente artículo continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales.”

2.3.1. Legitimación

Se encuentra legitimado para solicitar que se ordenen providencias cautelares, la persona que inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos de competencia desleal.

2.3.2. Oportunidad

Las providencias cautelares, podrán solicitarse con anterioridad a la presentación de la demanda respectiva; y también con posterioridad a la presentación de la misma, ante juez competente.

2.3.3. Procedencia

Procede decretar providencias cautelares con el objeto de proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial que gozan los titulares de estos, así como también impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias, obtener y conservar sus pruebas.

2.3.4. Efectos

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, hace referencia a las medidas cautelares que tienen dos finalidades, evitar que se produzca la infracción a los derechos reconocidos por la ley, y preservar las pruebas relativas a la presunta infracción. Por lo que dichas medidas resultan ser las acciones de más importancia para la protección de la propiedad intelectual.

2.3.5. Procedimiento para decretar providencias cautelares

El proceso cautelar tiene como fin el de asegurar las resultas de un proceso futuro, su función es la prevención de consecuencias perjudiciales, que posiblemente surgirán en el futuro. La Ley de Propiedad Industrial, regula el procedimiento establecido para las providencias cautelares, en el sentido de que deberán solicitarse ante juez competente, siendo este del orden civil.

Para el trámite de dicho procedimiento el juez que conozca del caso en la resolución que decrete las medidas solicitadas, podrá requerir al actor que previo a su ejecución preste fianza u otra garantía suficiente para impedir abusos. Si estas se solicitan después de la demanda, no será necesario constituir fianza o garantía. El juez ordenará ejecutar las medidas dentro del improrrogable plazo de dos días siempre que el actor haya probado la titularidad del derecho infringido y hayan indicios de la comisión de dicha infracción.

Si se requiere constitución de fianza o garantía, el plazo será de 48 horas a partir de la presentación de la misma. Todas las providencias cautelares se tramitarán y ejecutarán sin notificación ni intervención de la parte demandada, debiéndosele notificar en el momento de su ejecución o inmediatamente después de ello. Los tribunales tomarán las medidas necesarias para asegurar la reserva en el trámite de éstas. Si las providencias se ordenan antes de iniciarse la acción, las mismas quedarán sin efecto de pleno derecho si el interesado no presentará demanda dentro de un plazo de quince días desde la fecha de su ejecución, al tenor de lo regulado en el Artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial.

En materia penal, el Ministerio Público requerirá del juez competente que autorice cualesquiera de las providencias cautelares establecidas en esta ley o en el Código

Procesal Penal, las mismas se ejecutarán de conformidad con el procedimiento para las medidas cautelares, con auxilio de la policía.

2.3.6. Solicitud para la práctica de reconocimiento judicial

El objeto del reconocimiento judicial es dejar constancia de la situación en que se encuentra una cosa, que esté llamada a desaparecer en breve plazo o amenace ruina o deterioro y que sea relevante para un proceso futuro. En el tema que nos ocupa, toda persona que solicite la practica de dicha diligencia, en la demanda o bien en la petición de providencias cautelares, se podrá requerir que previamente se practique un reconocimiento judicial sobre lugares, documentos o cosas que guarden relación con el derecho infringido, en cuyo caso el juez lo ordenará y ejecutará sin requerir garantía alguna. La resolución que ordene la práctica de reconocimiento judicial llevará implícita la orden de allanamiento.

La diligencia de reconocimiento judicial podrá complementarse con la presencia de peritos; asimismo con la exhibición de cosas, muebles o documentos. A petición de parte y a juicio del juez podrán practicarse medios científicos de prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos inspeccionados, en el caso de documentos se podrán examinar y copiar por cualquier medio.

En la diligencia de reconocimiento judicial el juez podrá ordenar las providencias cautelares que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijará el monto de la garantía si correspondiere. Si en el plazo de cinco días siguientes no se ha constituido la garantía fijada, el juez podrá ordenar el levantamiento de las medidas decretadas.

2.4. Medidas en frontera

Las normas multilaterales sobre propiedad intelectual obligan a los países a aplicar controles estrictos con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos. Una de estas medidas es precisamente verificar en los puntos de frontera si es que las mercancías que pretenden ingresar al territorio de determinado país miembro no vulneran derechos de propiedad intelectual de terceros legítimos.

Sucede a veces, que los actos que constituyen infracciones a los derechos de propiedad intelectual no han sido realizados dentro del territorio nacional, pero si se permite la importación de las mercancías infractoras, su colocación en el mercado causará un daño irreparable al titular del derecho. En atención a esta situación, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, señala que los miembros están obligados, por lo menos, a adoptar procedimientos que permitan al titular del derecho solicitar la suspensión del despacho de las mercancías falsificadas y las mercancías pirata. Es opcional el establecimiento de estos procedimientos para la suspensión de exportación y tampoco existe obligación expresa de aplicar estas disposiciones a las mercancías en tránsito.

De conformidad con el mencionado acuerdo, estas medidas pueden solicitarse directamente a la autoridad aduanera o a las autoridades judiciales competentes. “Deben aportarse las pruebas de que disponga la supuesta infracción y describir las mercancías ilegítimas que se presume serán importadas o exportadas para que las autoridades aduaneras puedan identificarlas fácilmente.”¹³

¹³ Flores, **ob. cit.**, Págs. 4 y 5.

El Artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial, se refiere a las medidas cautelares en frontera, estableciendo que “El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas o su licenciataria que tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos, 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, otorgándole así la debida protección frente a terceros.”

2.4.1. Legitimación

Se encuentran legitimados para solicitar medidas en frontera los titulares de derechos de propiedad intelectual o su licenciataria, así como cualquier persona que se considere afectada en sus derechos.

2.4.2. Oportunidad

La oportunidad para la interposición de estas medidas es en el momento en que las mercancías infractoras, se encuentran pendientes de despacho para su importación o pendientes de realizar el proceso de exportación.

2.4.3. Procedencia

Las medidas en frontera proceden cuando se tengan indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que tiendan a lesionar o infringir sus derechos.

2.4.4. Efectos

Las medidas en frontera tienen como efecto suspender el despacho e internación o el proceso de exportación de las mismas de las mercancías infractoras o piratas.

2.4.5. Procedimiento para decretar medidas en frontera

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, las medidas en frontera se solicitarán únicamente ante autoridad judicial, para que éstas ordenen a las autoridades aduaneras suspender el despacho e internación o el proceso de exportación de mercancías falsificadas o pirata. Será competente el juez de primera instancia que tenga jurisdicción en el territorio donde se ubique la aduana correspondiente. Supletoriamente se aplicarán las disposiciones y el procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Industrial para el caso de las providencias cautelares.

En la solicitud que se dirija al Juez, deberá cumplirse con los requisitos de toda primera solicitud, Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, además se deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- a. Aportar pruebas de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta infracción; y
- b. describir en forma suficientemente detallada las mercancías ilegítimas y la naturaleza de las que se presume serán importadas o exportadas, a fin de que éstas puedan ser reconocidas fácilmente por las autoridades aduaneras.

El juez podrá, previamente a resolver, requerir al solicitante que presente pruebas o informaciones adicionales. De conformidad con lo que regula el Artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, la resolución que ordene la suspensión deberá notificarse inmediatamente al solicitante y, una vez que ha sido ejecutada, al importador, consignatario o exportador.

La duración de la suspensión en el despacho de importaciones o la suspensión de las exportaciones tendrá vigencia por un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de notificación al solicitante. Plazo que podrá prorrogarse por una sola vez por diez días más, si dentro del plazo original, el solicitante de la medida comprueba que ha iniciado acción judicial sobre el fondo del asunto o ha obtenido la confirmación de la suspensión como medida cautelar.

Si la acción judicial sobre el fondo del asunto no es promovida, o no es decretada judicialmente como providencia cautelar, vencido el plazo original o el de la prórroga se procederá al despacho o exportación de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras. El solicitante de la medida en frontera será responsable de los daños y perjuicios causados en los casos siguientes:

- a. Si no presenta la demanda en el plazo de quince días siguientes a la fecha en que se haya ejecutado la medida;
- b. si la medida fuere revocada;
- c. si se declara improcedente la demanda.

CAPÍTULO III

3. Procedimiento administrativo para la protección del nombre comercial

3.1. Procedimiento administrativo

Es la serie de fases o etapas que comprende un expediente administrativo, que se ejecutan por o ante las autoridades administrativas o los funcionarios o empleados públicos, cuya finalidad es la decisión administrativa. Se le denomina vía administrativa, pues los medios de impugnación o recursos se plantean ante los órganos administrativos y los mismos revisan su propia actuación y resuelven. Las características son:

- a) Sencillez pues está desprovisto de ostentosas diligencias;
- b) rapidez que equivale un procedimiento conducido por la administración pública con celeridad y prontitud;
- c) informalidad;
- d) Iniciación de oficio significa que el procedimiento lo inicia cada organización pública de acuerdo con su interés, sin descartar que también lo inicia el interesado por su iniciativa;
- e) prevalece el sistema de prueba legal;
- f) escrito sin descartar la oralidad;
- g) público para los interesados;
- h) se inicia ante una organización y termina ante otra;
- i) culmina con una resolución definitiva;
- j) la resolución se sujeta a impugnación.

La Constitución Política de la República de Guatemala consagra el derecho de petición en su Artículo 28., asimismo dispone que “La autoridad está obligada a tramitar las

peticiones.” Esto significa que ninguna autoridad, funcionario o empleado público, negará trámite a la petición que le sea presentada, aun cuando su redacción sea defectuosa e irrespetuosa.

Siendo el procedimiento una serie de actos y condiciones previamente establecidos como vía que debe adoptarse para formar la voluntad de la administración la decisión tomada por ésta debe tener una motivación que ha de ser una exposición clara y precisa de las razones que han llevado a determinado órgano a emitir el acto en cuestión.

Según aparece en el libro de derecho procesal administrativo del Licenciado Jorge Mario Castillo González, los principios del comentado procedimiento son los siguientes:

- a. Legalidad y justicia pues tiene por objeto brindar protección al que pide y al que impugna; defender las normas jurídicas, fiscalizar a la organización; reducir al mínimo los efectos de la arbitrariedad; regularizar las actividades administrativas; dar seguridad jurídica a las personas;
- b. seguimiento de oficio lo que significa que la administración pública no debe ser rogada dentro de sus procedimientos, sino por el contrario debe agilizar, desarrollar, dinamizar y vigilar que lo procedimientos finalicen sin que para ello resulte como un proceso civil. La Administración Pública y sus órganos tienen la obligación y responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que en él, se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o resolución final, independientemente que el mismo se inicie de oficio, a petición o gestión del interesado;
- c. Informalidad puesto que no debe sujetarse a formalismos, salvo en los casos especiales donde sí se requiere en cuanto a requisitos;
- d. derecho de defensa de ofrecer y producir pruebas y la obligación del funcionario y del empleado de tramitar toda prueba propuesta, que sea razonable. La médula de este principio es el derecho del interesado en una decisión fundamentada que comprenda la consideración de los argumentos y de los hechos propuestos por el

interesado, la obligación de basar la decisión expresamente en la petición y la obligación de fundamentar la decisión en normas jurídicas vigentes;

- e. principio de imparcialidad que obliga al funcionario y al empleado a basar sus actuaciones en la igualdad de oportunidades;
- f. principio de procedimiento escrito;
- g. procedimiento sin costas;
- h. sencillez, rapidez, economía y eficacia.

En la materia que nos ocupa, la designación comercial constituye una propiedad, por lo que da derecho a su titular, a oponerse para que otra opere en las mismas actividades con nombre igual o semejante, pero limitando ese derecho al ramo efectivamente explotado y distinguido con ese nombre cualquiera sea la amplitud de los objetivos sociales de ambas partes.

Durante el procedimiento de inscripción de signos distintivos, la Ley de Propiedad Industrial, tiene previsto un acto de publicidad, mediante el cual manda a que el interesado en la inscripción de éste, publique en el diario oficial un edicto por tres veces, dentro de un plazo de quince días, con el objeto de que cualquier persona interesada manifieste ante el Registro de la Propiedad Intelectual, que la inscripción del mismo, perjudica sus derechos, a través del procedimiento administrativo de la oposición.

3.1.1. Legitimación

El objeto del procedimiento administrativo es brindar protección al que pide y al que impugna, por lo que se encuentran legitimados para presentar oposición, cualquier persona que considere lesionada en sus derechos, al otorgarse la inscripción del signo distintivo solicitado, que se encuentra en trámite de registro.

Además de la capacidad, la parte actora ha de ostentar la legitimación adecuada, ésta consiste en una especial coherencia del recurrente con la pretensión que ha de sustanciarse en el procedimiento. Se puede definir como la consideración especial de la ley hacia las personas intervinientes en un procedimiento, en virtud del objeto del mismo. La legitimación exige la existencia de un sujeto portador de un derecho o un interés,

3.1.2. Oportunidad

La oposición se podrá presentar dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación en el diario oficial, compareciendo el opositor por sí, con auxilio de abogado, o por medio de mandatario que también sea abogado.

3.1.3. Procedencia

Procede la oposición en aquéllos casos en que se haya iniciado una solicitud de registro de un signo distintivo; para manifestar oposición de que el mismo pueda obtener su inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual, por ser lesivo a sus derechos.

3.1.4. Efectos

Al presentar oposición contra el registro de un signo distintivo, se pretende obtener una resolución favorable por parte del registrador de la propiedad intelectual, en la cual declare con lugar la oposición y sin lugar dicha solicitud.

3.2. Procedimiento para la presentación de oposición

3.2.1. Interposición

Se debe cumplir con los requisitos del Artículo 5o. de la Ley de Propiedad Industrial, referente a que “Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso. Toda solicitud debe dirigirse al registro y cumplir en lo que resulta pertinente con lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil.”

Al igual que los requisitos contenidos en el Artículo 3o. del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo numero 89-2002. Además el opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión.

3.2.2. Admisión a trámite

Una vez admitida para su trámite la oposición se dará audiencia al solicitante del signo distintivo por el plazo de dos meses.

3.2.3. Recepción de medios de prueba

Consiste en que cuanto documento aporte el interesado y cuenta con diligencia se lleve a cabo, constituye medio probatorio a favor y en contra de la petición del interesado, siempre que el documento y la diligencia se fundamente en leyes y reglamentos, de manera que el funcionario y el empleado pueda resolver exclusivamente con base en lo probado. En el procedimiento de oposición, si fuere necesario recibir medios de prueba

ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.

Este período de recepción de medios de prueba es novedoso, puesto que en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no aparecía regulada esta fase dentro del procedimiento de oposición, considerando importante su inclusión, en función de la motivación que deben contener las resoluciones administrativas y como garantía del debido proceso.

3.2.4. Resolución

La mayor cantidad de decisiones administrativas se toma por medio de resolución. Esta debe reunir las bases legales como la competencia, declaración de voluntad, objeto y forma. La resolución de fondo o resolución originaria es la finalidad del procedimiento administrativo, es la manifestación de voluntad del órgano administrativo plasmado en un documento, desde el momento en que se encuentra debidamente notificada producirá los efectos jurídicos a favor o en perjuicio del administrado. Son dos elementos que debe contener toda resolución administrativa, de forma y de fondo.

El Artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, se refiere a la resolución en el sentido de que “Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del período de prueba, según fuere el caso, el registro la resolverá junto con la solicitud, en forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, el registro las resolverá todas juntas en forma razonada.”

3.2.5. Recursos

Los recursos administrativos, son aquellos medios que el derecho establece para obtener que el órgano de la administración, revise un acto y lo confirme, modifique o revoque. El Artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial establece que contra las resoluciones definitivas del registro podrá interponerse el recurso de revocatoria, que se interpondrá y tramitará en la forma que determina la Ley de lo Contencioso Administrativo. La base legal para la interposición del recurso de revocatoria se encuentra en los Artículos 6o., 7o. y 11 de la indicada ley.

Analizando los artículos comentados, podemos referir que el órgano administrativo que reciba una petición puede señalar y ordenar todas aquellas diligencias para la formación del expediente respectivo, así como los requisitos que deben llenar los particulares para formular sus peticiones, el impulso procesal es de oficio. La legislación nacional regula los siguientes recursos administrativos:

- a. Recurso de reposición es ordinario, por lo que se impugnan potestativamente, los actos que han agotado la vía administrativa ante el mismo órgano que la dictó;
- b. recurso de revocatoria o jerárquico constituye el medio normal para conseguir que una resolución cause estado. Salvo que la resolución de que se trate agote la vía administrativa, bien porque el órgano que la dictó no tuviera superior jerárquico, o bien porque en un precepto así se establece expresamente, aunque derive de un órgano descentralizado.

3.2.6. Admisión de la revocatoria

Procede en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que tenga superior jerárquico, el Artículo 7o. de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que dicho éste debe plantearse ante la autoridad administrativa que dictó la resolución objeto de impugnación. Debiéndose interponer dentro de los cinco días siguientes a la notificación que es redargüida, si se cumplen con los requisitos el registro debe admitir a su trámite la revocatoria y con informe debe elevarlo al ministerio de economía.

3.2.7. Trámite en el Ministerio de Economía

Se conferirá audiencia a la sección de consultoría de la Procuraduría General de la Nación, luego al departamento legal, concejo técnico, del ministerio y se elabora resolución que suscriben el ministro y viceministro. Se practican las notificaciones y envía el expediente al Registro de la Propiedad Intelectual.

3.2.8. Evacuación de audiencia

Luego de que el expediente se encuentre en el órgano competente, se corren las audiencias siguientes:

- a) A todas las personas que hayan manifestado su interés en el procedimiento administrativo y hayan señalado lugar para recibir notificaciones, en este caso al interponerte;
- b) al órgano asesor técnico o legal del sujeto administrativo que conoce del recurso, que corresponda según la naturaleza del acto impugnado. Esta audiencia se omitirá cuando su organización carezca de tal órgano y;
- c) a la Procuraduría General de la Nación.

La última audiencia se corre a la Procuraduría General de la Nación, debido a que tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales, conforme lo establece el primer párrafo del Artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anterior, en un plazo de cinco días en cada caso. La evacuación de audiencia, deberá satisfacer los mismos requisitos de la oposición.

3.2.9. Remisión de antecedentes

El Registro de la Propiedad Intelectual recibe los antecedentes por conducto del ministerio de economía y con la ejecutoria de la sentencia procede a darle cumplimiento, ya sea para inscribir el signo distintivo solicitado o simplemente archivar las actuaciones.

3.2.10. Proceso contencioso administrativo

Es un verdadero proceso de conocimiento cuya función es contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas.

En cuanto a su naturaleza, se encuentra regulada en el artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que establece que “El proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo pasa casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario, en la misma

resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes.”

La materia procesal administrativa la constituye el conflicto jurídico que se crea con el ejercicio de la función administrativa, entre la administración y los titulares de los derechos vulnerados o violados, cuando en algún modo o en cierta forma existe infracción de las facultades reglamentarias o de los límites de facultades no regladas debidamente. La jurisdicción contenciosa administrativa persigue la finalidad de lograr un equilibrio entre la efectividad de la acción administrativa y la debida protección a los particulares, en contra de la arbitrariedad de la administración pública.

El conflicto surge de cualquier actuación de la administración como resoluciones, contratos, reglamentos y sanciones. Por el agotamiento de la instancia administrativa, es procedente impugnar el acto recurrido por medio del proceso contencioso administrativo establecido en la mencionada Ley. Dicho proceso es un medio de control privativo, que los particulares tienen, una vez agotada la vía administrativa, para oponerse a los actos de la administración pública cuando las resoluciones ya causaron estado.

En la materia que nos ocupa, la parte que se considere agraviada y que la resolución del Ministerio de Economía, no se ajusta a las constancias del expediente ni a la ley, plantea proceso contencioso administrativo dentro de los tres meses a partir de la última notificación de la resolución impugnada.

Siendo la capacidad procesal la aptitud para ser parte de un proceso, en este caso, en el contencioso-administrativo, la poseen, las personas individuales o jurídicas que la ostenten con arreglo a la Ley de lo Contencioso Administrativo. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la sala que corresponda, dentro de los 3 meses siguientes al en que surta efectos la notificación del acto que se impugna o al en que se haya tenido conocimiento del mismo.

En la resolución de trámite, el tribunal emplaza a la organización administrativa, en este caso al Registro de la Propiedad Intelectual, a la Procurduría General de la Nación y a los interesados. La Ley de lo Contencioso Administrativo contiene enumeración de las excepciones previas que han de plantearse en el Artículo 36. Las excepciones perentorias a que se refiere la misma, en el Artículo 39, se interpondrán en el memorial de contestación negativa de la demanda y se resolverán en sentencia.

En el proceso contencioso administrativo, el plazo de prueba es de 30 días, no se enumeran no enumera medios de prueba, por lo cual se acude supletoriamente al Código Procesal Civil y Mercantil. Vencido el período de prueba, se señala día y hora para la vista, ésta, si el tribunal lo estima conveniente, dictará auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días, de lo contrario dicta sentencia, examinando en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, revocando, confirmando o modificando.

CAPÍTULO IV

4. Otros procedimientos para la protección del nombre comercial

El objeto de protección del nombre comercial es todo signo o denominación que sirva para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial. El derecho sobre el nombre comercial es considerado como exclusivo, implicando la facultad del titular de impedir que cualquier tercero lo utilice, sin su autorización, en el mismo sector industrial o mercantil, así como que se emplee un nombre semejante. La protección del nombre comercial independiente de la obligación del depósito o de la idea de nacionalidad se concertó por primera vez en el Convenio de París, en el cual el Artículo 8o., dispone que el nombre comercial se protegerá en todos los países de la unión sin la obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no.

En la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929; en el Capítulo III de la protección del nombre comercial; en su Artículo 14, se establece que el nombre comercial en cualquiera de los Estados contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

4.1. Ley de Arbitraje Decreto 67-95 del Congreso de la República

En Guatemala se aprobó la Ley de Arbitraje, mediante Decreto 67-95 del Congreso de la República, la cual regula en el Artículo 3o., la materia objeto de arbitraje, estableciendo que:

- a. Se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias

en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho;

- b. también se aplicará la presente ley a todos aquellos otros casos en que, por disposición de otras leyes, se permita el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme esta ley.

En caso de que se convenga el sometimiento de un conflicto relacionado con la propiedad intelectual a la Ley de Arbitraje, habría que establecer si de conformidad con la misma, dichos conflictos son materia arbitrable.

"El criterio general que prevalece para determinar si una materia es arbitrable es que la misma se refiera a derechos o prestaciones sobre las cuales las partes tengan libre disposición, o sobre las que puedan celebrar transacción. En esencia, todo lo que se refiera a materia fundamentalmente patrimonial, es arbitrable, por lo que concluye que si es posible resolver los conflictos relacionados con propiedad intelectual mediante este método alternativo a la justicia ordinaria."¹⁴. Por otra parte la misma Ley de Propiedad Industrial permite acudir a los métodos alternativos de resolución de controversias.

Es importante tener en cuenta que la relacionada Ley, "Ya no hace distinción entre cláusula compromisoria y compromiso, sino se reconoce el acuerdo arbitral, como el pacto necesario para dar surgimiento a un arbitraje, no importando si se otorga antes o después de nacido el conflicto que deberá ser resuelto de esa manera."¹⁵

El Artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, segundo párrafo, establece que "No obstante lo dispuesto en este Artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley, que de lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también

¹⁴ Álvaro R. Castellanos Howell, **Revista la propiedad intelectual**, Págs. 15 y 16.

¹⁵ **Ibid.**

podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje.”

La disposición anterior permite claramente la aplicación de los diversos métodos alternativos en las controversias que pudieran surgir en materia de propiedad industrial.

4.2. Centro de arbitraje de la organización mundial de la propiedad intelectual

Fue creado desde octubre de 1994, con sede en Ginebra, ofrece un nuevo tipo de servicio para la solución de controversias, en materia de la propiedad intelectual por medio de métodos de mediación, para que los conflictos comerciales internacionales entre partes privadas, puedan ser solucionados en el centro de arbitraje de la organización mundial de la propiedad intelectual, el cual es un centro administrativo de la oficina internacional de la referida organización, administra los siguientes procedimientos de solución de controversias que representan alternativas al litigio ante los tribunales. Entre los procedimientos podemos mencionar los siguientes:

- a. Procedimiento de mediación de la organización mundial de la propiedad intelectual;
- b. procedimiento de arbitraje de la organización mundial de la propiedad intelectual;
- c. procedimiento de arbitraje acelerado de la organización mundial de la propiedad intelectual.

Cada uno de estos procedimientos está abierto a todas las personas o entidades, independientemente de su nacionalidad. Estos se realizan de conformidad con reglamentos destinados a ser utilizados en cualquier sistema jurídico del mundo. Las

mediaciones o los arbitrajes administrados por el centro pueden efectuarse en cualquier lugar del mundo.

Aunque las controversias en materia de propiedad intelectual pueden resolverse ante los tribunales, las partes las someten cada vez con mayor frecuencia a la mediación, al arbitraje u otros procedimientos de solución alternativas de controversias. Estos procedimientos ofrecen las siguientes ventajas:

- a. Ahorro de tiempo y dinero;
- b. autonomía de las partes en la elección de la ley aplicable;
- c. procedimiento e idioma de las actuaciones;
- d. neutralidad en relación con la legislación, el idioma, la cultura institucional de las partes;
- e. la posibilidad de contar con experiencia especializada;
- f. confidencialidad ;
- g. procedimiento único.

4.2.1. Procedimiento de mediación de la organización mundial de la propiedad intelectual

Se trata de un procedimiento no vinculante en el que un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar la controversia. De conformidad con el reglamento de mediación de la organización mundial de la propiedad intelectual, para poder acudir al proceso de mediación, es necesario contar con un acuerdo, que se define como la

decisión a que llegan las partes para someter a mediación todas o ciertas controversias que se hayan producido o puedan producirse entre ellas; éste acuerdo puede adoptar la forma de una cláusula de mediación en un contrato o la de un contrato separado.

La experiencia muestra que los litigios en materia de propiedad intelectual suelen culminar en un acuerdo. La mediación es un modo eficaz y económico de alcanzar ese resultado manteniendo, y en ocasiones mejorando, la relación entre las partes.

La mediación se encuentra siempre bajo el control de las partes, que pueden variar el procedimiento en función de sus propias necesidades y las circunstancias específicas de la controversia. Pese al alto grado de flexibilidad de este procedimiento, pueden distinguirse dos categorías de mediación:

- a. Mediación facilitativa;
- b. mediación evaluativa.

La fecha de inicio de la mediación, será aquella en que sea recibida la petición de mediación por el centro de arbitraje de la organización mundial de la propiedad intelectual, en adelante denominado únicamente el centro.

El acuerdo de mediación podrá incluir la designación de la persona que fungirá como mediador; y, en caso no constare ninguna estipulación al respecto, el centro nombrará al mediador. La persona que actúe como tal, será neutral, imparcial e independiente en su actuación y no divulgará ningún tipo de información obtenida por una de las partes por su carácter confidencial.

El acuerdo de mediación podrá estipular la forma en que se llevará a cabo ésta y en caso contrario el mediador determinará el procedimiento a seguir, de conformidad con el reglamento de la organización mundial de la propiedad intelectual.

El mediador tendrá libertad para reunirse con las partes en forma separada, y deberá fijar en consulta con los interesados las fechas en las que cada uno le presente por escrito una reseña de los antecedentes de la controversia, el interés, sus argumentos y situación actual de la misma, acompañada de cualquier información adicional y material pertinente. Las características principales de la mediación son:

- a. La mediación es un procedimiento no obligatorio controlado por las partes;
- b. es un procedimiento confidencial;
- c. es un procedimiento basado en los intereses de las partes.

Se entenderá concluida la mediación:

- a. Cuando las partes firmen un acuerdo de solución que contenga todas o algunas de las cuestiones en controversia;
- b. por decisión del mediador si a su juicio se considera poco probable que la prolongación de la mediación pueda solucionar la controversia;
- c. por declaración escrita de una de las partes, en cualquier momento después de asistir a la primera reunión entre las partes con el mediador y antes de la firma de cualquier acuerdo de solución.

Habiendo concluido la mediación el se notificará al centro por escrito indicando la

fecha de conclusión de la misma y si tuvo como resultado la solución de la controversia así como si ésta fue total o parcial.

La petición de mediación estará sujeta al pago de una tasa de registro al que pertenece a la organización mundial de la propiedad intelectual. El centro determinará la moneda y honorarios del mediador en consulta con las partes y el mediador. Estos y otros gastos salvo pacto en contrario serán cubiertos por las partes en igual proporción.

4.2.2. Procedimiento de arbitraje de la de la organización mundial de la propiedad intelectual

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, los interesados optan un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales.

Las características del arbitraje son:

- a. Es consensual;
- b. las partes seleccionan al árbitro;
- c. el arbitraje es neutral;
- d. es un procedimiento confidencial;
- e. la decisión del tribunal es decisiva y fácil de ejecutar.

4.2.2.1. Requisitos previos

Que las partes relacionadas con la controversia decidan voluntariamente someterse al arbitraje, por lo que es indispensable contar, con un acuerdo arbitral.

4.2.2.2. Consideraciones previas

Para iniciar un procedimiento de arbitraje, será necesario contar con un acuerdo en el cual decidan someter sus controversias que hayan surgido o que pudieran surgir, mediante la forma de una cláusula compromisoria en un contrato o la de un compromiso, indistintamente. Asimismo, convendrán el número de árbitros que conformarán el tribunal, en caso contrario se integrará por uno solo, salvo que el centro discrecionalmente determine que no es apropiado, en cuyo caso contará con tres árbitros.

4.2.2.3. Procedimiento arbitral

La fecha de comienzo del arbitraje será aquella en que el centro reciba la petición respectiva. El lugar será determinado por el centro, salvo pacto en contrario. El laudo se considerará dictado en el lugar donde se celebró el procedimiento. El idioma será el mismo del acuerdo del arbitraje.

El demandado dentro de los 30 días siguientes de recibida la petición de arbitraje, responderá la misma, dirigiendo un escrito al centro y al demandante, pudiendo en esa oportunidad incluir indicaciones sobre cualquier reconvencción o excepción de compensación. En caso de que el demandante haya presentado, junto con la petición de arbitraje la demanda, la respuesta podrá ir acompañada de la contestación de la

demanda. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del escrito de demanda o dentro de los 30 días siguientes a la notificación por parte del centro del establecimiento del tribunal, el demandado deberá comunicar su contestación de la demanda al demandante y al tribunal, el que podrá dictar cualquier orden o medida provisional destinada a la conservación de los bienes, a petición de parte, y previa garantía prestada por la parte peticionaria así como también conocer y resolver acerca de la excepción de incompetencia, la que deberá ser opuesta en la contestación de la demanda, o respecto de una reconvencción o excepción de compensación en la contestación de ésta.

Seguidamente de contestada la demanda, el tribunal planificará una conferencia preparatoria con las partes, la que tiene por objeto planificar y organizar las actuaciones subsiguientes. Dentro de las pruebas que se podrán rendir están: Los experimentos, visitas de lugares, testimonios, peritajes, presentación de documentos. El tribunal tendrá facultad para determinar la admisibilidad, pertinencia e importación de las pruebas presentadas; y podrá ordenar a cualquiera de las partes que presente documentos u otras pruebas que considere necesarias.

Finalmente, el tribunal declarará las actuaciones cerradas cuando las partes hayan tenido una adecuada oportunidad para presentar sus pruebas y argumentos, decidiendo sobre el fondo del litigio de conformidad con el derecho o reglas del derecho elegidas por las partes. El laudo se dictará por escrito, haciendo constar la fecha y el lugar del arbitraje. El laudo será firmado por el árbitro o árbitros. Podrán dictarse laudos preliminares, provisionales, interlocutorios parciales o definitivos.

Cuando sea razonablemente posible, las audiencias deberán haber tenido lugar y las actuaciones deberán haber sido declaradas cerradas a más tardar dentro de los nueve meses siguientes al envío de la contestación a la demanda o al establecimiento del

tribunal. Si resulta razonablemente posible, el laudo final se dictará dentro de los tres meses siguientes. Si el tribunal no cumple con estos plazos deberá informar el motivo al centro, junto con una copia a las partes.

La petición de arbitraje estará sujeta al pago de una tasa de registro, que pertenecerá a la organización mundial de la propiedad intelectual. El centro fijará el importe y moneda de los honorarios de los árbitros tras consulta con las partes. Si no hay acuerdo se fijará el importe de honorarios dentro de los límites y máximos contemplados en los honorarios de los árbitros.

4.2.3. Procedimiento de arbitraje acelerado de la organización mundial de la propiedad intelectual

Es una forma de arbitraje que se lleva a cabo en un lapso de tiempo reducido, y por consiguiente, a bajo costo. Para lograr esos objetivos, el reglamento de arbitraje acelerado, prevé:

- a. un árbitro único, en lugar de un tribunal compuesto por tres árbitros;
- b. períodos más cortos para cada una de las etapas del procedimiento;
- c. una audiencia más corta;
- d. tasas fijas.

El reglamento de arbitraje acelerado, consiste en la modificación del reglamento de arbitraje, con el objeto de un ahorro en el costo y en tiempo del mismo. Se han introducido cuatro modificaciones en el reglamento así:

- a. El escrito de demanda debe presentarse junto con la petición de arbitraje. De igual manera la contestación de la demanda debe ir junto con la respuesta de la petición;
- b. en este tipo de procedimiento habrá siempre un árbitro único;
- c. las audiencias ante el árbitro único deben ser condensadas y salvo circunstancias excepcionales no pueden exceder de los tres días;
- d. los plazos destinados a las distintas etapas del arbitraje han sido reducidos. Siempre que sea posible las actuaciones deberán haber sido cerradas a más tardar dentro de los tres meses siguientes al envío de contestación de la demanda o al establecimiento del tribunal. El laudo definitivo deberá dictarse dentro del mes siguiente.

El centro de arbitraje y mediación de la organización mundial de la propiedad intelectual, forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la que es una organización autofinanciada que cuenta con 180 Estados miembros. A fin de facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual, en el se ayuda a las partes a someter sus controversias existentes a los diferentes procedimientos descritos anteriormente, con el fin de garantizar una comunicación óptima y un procedimiento eficaz, es por ello que se considera que en el sistema guatemalteco se implementen para la solución de conflictos en dicha materia.

C O N C L U S I O N E S

1. La propiedad intelectual, es una disciplina jurídica que comprende los derechos de autor y conexos, mismos que son otorgados a sus titulares para la protección de las creaciones de carácter intelectual, invenciones y signos distintivos, siendo el nombre comercial uno de ellos, el cual debe ser lo suficientemente diferente para no causar confusión entre los ya creados, utilizados y registrados.
2. Los derechos de propiedad industrial, son de orden privado, por lo que al titular de un nombre comercial cuando se sienta amenazado por un tercero, en sus derechos sobre éste, puede promover acciones civiles, administrativas y penales para su legítima defensa, procedimientos que no deben ser complicados ni gravosos.
3. La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo se adquieren en relación a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento, las que deben quedar plenamente determinadas en la patente de comercio de la empresa, es por esa razón que pueden coexistir dos nombres comerciales o emblemas idénticos o semejantes, sin que se afecten o lesionen sus respectivos derechos en caso cada uno se dedique a diferente tipo de actividades, existiendo procedimientos administrativos previstos en la ley para la oposición de su registro.
4. Actualmente, se pueden promover acciones administrativas, civiles y penales en materia de propiedad industrial, cuando una persona titular de un derecho sobre el nombre comercial, se sienta amenazada por terceros, sin embargo dichos procedimientos pueden resultar largos y poco eficaces para quienes los promueven.
5. Los derechos de exclusividad del uso del nombre comercial, implican la facultad del propietario del mismo, a impedir que cualquier tercero pretenda utilizarlo o registrarlo, en virtud de que dichas acciones le ocasionaran daños y perjuicios en el desarrollo de la actividad comercial a que se dedica, por lo que existen

procedimientos alternos para su protección, tales como los establecidos en el reglamento de la Organización mundial de la Propiedad Intelectual, los cuales son efectivos pues su tramite es sencillo y con celeridad.

RECOMENDACIONES

1. Que el Registro Mercantil realice seminarios u otro tipo de actividades de carácter informativo dirigido a todas las personas en general y que no medie un costo demasiado oneroso, para informar correctamente acerca de qué son los derechos de propiedad intelectual y poder hacer valer frente a terceros su respeto a los mismos con el objeto de que, ante posibles controversias, puedan ser conocidas y resueltas por personal conocedor en la materia.
2. Que la Corte Suprema de Justicia cree tribunales especializados en materia de propiedad intelectual e industrial, en los cuales puedan llevarse a cabo procedimientos efectivos y eficaces para la solución de controversias que otorguen al titular la debida protección del derecho exclusivo al uso del nombre comercial.
3. Que el Registro Mercantil implemente mecanismos tales como publicaciones mensuales o avisos trimestrales, con el objeto de que cualquier persona que se considere afectada por la inscripción de un nombre comercial, pueda verificar la duplicidad del mismo y presentar su oposición respectiva.
4. Se promueva la aplicación de medidas adecuadas para la tramitación de las acciones civiles y administrativas que se promuevan con ocasión de la defensa de los derechos sobre un nombre comercial, tales como el Organismo Judicial y Registro Mercantil, toda vez que las mismas son burocráticas ante las autoridades que se tramitan y no permiten, que de manera ágil sean resueltas.
5. Que el Congreso de la República cree una legislación mercantil con procedimientos eficaces, tales como los establecidos en el reglamento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los cuales aunque puedan resultar onerosos, son considerados mundialmente como mecanismos efectivos y eficaces para la resolución de controversias.

BIBLIOGRAFÍA

AMOR FERNÁNDEZ, Antonio. **La propiedad industrial en el derecho internacional**, Madrid, España: Ed. Nauta, S. A., 1965.

BORDA, Guillermo. **Manual de derecho civil**, 16a. ed.; Argentina: Ed. Perrot, 1993.

BROSETA PONT, Manuel, **Manual de derecho mercantil**. Madrid, España: Ed. Tecnos, S.A., 1974.

CAVELIER, Germán, **Marcas de fábrica y nombres comerciales**. Bogotá, Colombia: Ed. Temis 1962.

CHACÓN DE MACHADO Y GUTIÉRREZ DE COLMENARES. **Introducción al derecho**, 2a. Ed.; Guatemala: Ed. IDEA 1992.

CASTELLANOS HOWELL, Álvaro. **La convención interamericana de protección marcaria y comercial**, revista la propiedad intelectual, SIECA año 1, No. 4 Guatemala, octubre - diciembre de 1997.

CASTELLANOS HOWELL, Álvaro. **El arbitraje en conflictos sobre propiedad intelectual**. revista la propiedad intelectual, SIECA Año 1, No. 2, Guatemala, abril - junio de 1997.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Notas sobre la protección del nombre comercial**

- adquirido por mero uso.** Actas de derecho industrial, 4t., Madrid, España: Ed. Montecorvo, S. A.1981.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **La protección del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente.** Actas de derecho industrial. 3t., Madrid: Ed. Montecorvo, S. A., 1977.
- GARRIGUES, Joaquín. **Curso de derecho mercantil II, nombre comercial o firma.** 7a. ed.; Madrid, España: Imprenta Aguirre 1976.
- LUTZESCO, Georges. **Teoría y práctica de las nulidades.** Teoría de las nulidades. 4a. ed.; México: Ed. Porrúa, S. A., 1978.
- MOLINA VALENZUELA, Marco Tulio. **Las oposiciones ante el registro de la propiedad industrial, situación actual y protección.** Ed. Instituto de Derecho Mercantil, Año II, Guatemala, 1998.
- PERMUTH LISTWA, Norman. **El nombre comercial, naturaleza, modalidades, concepto.** Tesis USAC, Guatemala, 1974.
- RANGEL MEDINA, David. **Tratado de derecho marcario.** México D.F., 1960.
- VILLAGRAN KRAMER, Francisco. **Nulidad y anulabilidad de actos y negocios jurídicos.** Impreso en Guatemala, 1984.

Legislación:

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

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Gobierno de Guatemala, Decreto Número 1587, 1929.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Congreso de la República, Decreto Número 26-73, 1973

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Congreso de la República, Decreto Número 11-98, 1998.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo IC del Acuerdo de Marrakech. Congreso de la República, Decreto Número 37-95, 1995.

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

Ley de lo Contencioso Administrativo. Congreso de la República, Decreto Número 119-96, 1996.

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

Código Penal. Congreso de la República, Decreto Número 17-73, 1973.

Código Procesal Penal. Congreso de la República, Decreto Número 51-92, 1992.

Código Civil. Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto Ley 106, 1964.

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

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

Ley de Arbitraje. Congreso de la República, Decreto Número 67-95, 1995.

Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Acuerdo Ministerial Número 610-2000 Guatemala, (CAUCA III), 2000