

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

**EL COMISO REGULADO EN EL ARTÍCULO 187 NUMERAL B)  
EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMO MEDIDA  
PRECAUTORIA, SOBRE BIENES DE LA EMPRESA DEMANDADA**

**AURA MARINA SOTO ARANGO**

**GUATEMALA, JUNIO DE 2010**

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

**EL COMISO REGULADO EN EL ARTÍCULO 187 NUMERAL B)  
EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMO MEDIDA  
PRECAUTORIA, SOBRE BIENES DE LA EMPRESA DEMANDADA**

TESIS

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

**AURA MARINA SOTO ARANGO**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

Guatemala, junio de 2010

**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. Luis Fernando López Díaz  
VOCAL IV: Br. Mario Estuardo Leon Alegría  
VOCAL V: Br. Luis Gustavo Ciraiz Estrada  
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortiz Orellana

**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 del Examen General Público).

## DEDICATORIA

- A DIOS:** Ser supremo, que me dio la vida y sabiduría.
- A MIS PADRES:** **Soledad Arango de Soto (Q.E.P.D), César Soto (Q.E.P.D).**
- A MIS HERMANOS:** Con amor fraternal.
- A MI HIJO:** **Rubén Reyna Soto**, con todo mi amor.
- A MIS SOBRINOS:** Gracias por su cariño, apoyo y por ser parte de este triunfo.
- A:** La **Universidad de San Carlos de Guatemala**, en especial a la **Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales**, centro de enseñanza donde forjé mis estudios e hice realidad mis sueños.

## ÍNDICE

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

### CAPÍTULO I

1. La importancia de la propiedad intelectual en Guatemala.....	1
1.1. Antecedentes.....	1
1.2. El derecho de autor.....	3
1.3. La propiedad industrial.....	3
1.4. Análisis doctrinario.....	4
1.5. Derechos de autor y derechos conexos en Guatemala.....	12

### CAPÍTULO II

2. La Propiedad industrial y la propiedad intelectual.....	15
2.1. Consideraciones generales.....	15
2.2. Definición.....	19
2.3. Adquisición de la propiedad industrial.....	21
2.4. Aspecto social.....	22
2.5. Reconocimiento de la propiedad industrial.....	23
2.6. Garantía penal.....	24
2.7. Régimen Internacional.....	24
2.8. Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Industrial	25
2.9. Análisis doctrinario.....	27

### CAPÍTULO III

3. Ley de Propiedad Industrial y su reglamento.....	31
3.1. Antecedentes.....	31

	<b>Pág.</b>
3.2. Derechos de propiedad industrial en Guatemala.....	36
3.3. Limitaciones a los derechos.....	40
3.3.1. En materia de marcas.....	40
3.3.2. En materia de patentes Reinención.....	41
3.3.3. En materia de derechos de autor.....	44
3.4. Ley de Propiedad Industrial.....	49
3.4.1. Consideraciones legales.....	49
3.4.2. Regulación legal.....	51
3.5. Reglamento de la ley de propiedad industrial.....	59
3.5.1. Disposiciones generales.....	60
3.5.2. Solicitud de inscripción de marcas.....	67
3.5.3. Procedimiento de registro de marcas.....	69
3.5.4. Marcas colectivas y marcas de certificación.....	72
3.5.5. Nombres comerciales y emblemas.....	78
3.5.6. Expresiones o señales de publicidad.....	83
3.5.7. Denominación de origen.....	84

#### **CAPÍTULO IV**

4. Providencias cautelares y medidas coercitivas.....	87
4.1. Medidas cautelares.....	87
4.1.1. Medidas cautelares en la Ley de Propiedad Industrial.....	88
4.2. Medidas de coerción.....	90
4.2.1. Clases de medidas de coerción.....	95
4.2.1.1. Medidas de coerción personales.....	95
4.2.1.2. Medidas de coerción reales.....	98

## CAPÍTULO V

Pág.

5. El comiso, los daños y perjuicios y la reforma al Artículo 187 numeral b) de la Ley de Propiedad Industrial.....	99
5.1. El comiso.....	99
5.2. El comiso en la Ley de Propiedad Industrial.....	100
5.3. Los daños y perjuicios.....	102
5.3.1. El daño.....	102
5.3.2. Los perjuicios.....	106
5.4. Propuesta de Reforma al Artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial.....	110
CONCLUSIONES.....	115
RECOMENDACIONES.....	117
BIBLIOGRAFÍA.....	119

## INTRODUCCIÓN

En la regulación de la solicitud de providencias cautelares previo a iniciar la demandada correspondiente, no se estipula que quien presente la medida esté obligado a pagar los daños y perjuicios si no inicia la demanda, si el juez revoca la medida o si en juicio la sentencia le es desfavorable; en tal virtud quien sufre la medida queda desprotegido por la ley porque después de haberse ejecutado las medidas cautelares, éstas pueden pasar meses o años, para que el juez dilucide la situación.

El objetivo general de la investigación fue: demostrar que se causan daños y perjuicios al demandado por competencia desleal o actos relativos al derecho de propiedad industrial, cuando el que pide las providencias cautelares confiscando los bienes de la empresa, y no inicia el juicio en el tiempo estipulado o en sentencia se declara sin lugar la demanda. Comprobándose la hipótesis de la investigación.

Los objetivos específicos fueron: Establecer las normas que regulan la propiedad industrial no regulan los daños y perjuicios en la competencia desleal y en los actos contra la propiedad industrial. Demostrar que se perjudica al supuesto infractor al derecho de propiedad industrial, cuando no puede fabricar su producto por haberse ordenado providencias cautelares, entre ellas la confiscación de bienes de la empresa demandada, alcanzándose los mismos.

Los supuestos de la investigación son: En la legislación sobre la propiedad industrial no se regula la condena en daños y perjuicios cuando el no se inicia el juicio o el juez declara sin lugar la demanda por actos relativos al derecho de propiedad industrial o de competencia desleal. La Ley de Propiedad Industrial solamente regula los daños y perjuicios cuando las providencias cautelares se piden en la frontera por donde pudiera ingresar el producto. En muchos casos el propietario del producto es retenido para operar, mediante providencia cautelar de confiscación de bienes de la empresa, pero el



juez al declarar sin lugar la demanda, el demandado pasó un tiempo largo sin operar, lo que le ocasiona daños y perjuicios.

La presente investigación consta de cinco capítulos. El primero, trata de la importancia de la propiedad intelectual en Guatemala; se analizan sus antecedentes, los derechos de autor y la propiedad industrial; el segundo, comprende la propiedad industrial, se define, se hacen las consideraciones generales, la adquisición de la propiedad, el régimen internacional y el Tratado de la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Industrial; el tercero, estudia la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, se analizan sus antecedentes, las limitaciones en materia de marcas, patentes de invención y derechos de autor; el cuarto, se refiere a las providencias cautelares y medidas coercitivas; el quinto, trata del comiso, los daños y perjuicios y la reforma al numeral b) del Artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial.

Los métodos de investigación utilizados fueron: Inductivo: En la investigación se estudiaron las ventajas y desventajas de la reforma al Artículo 187 numeral b) de la Ley de Propiedad Industrial, los daños y perjuicios causados, y el análisis de la confiscación de bienes de la empresa demandada por competencia desleal. Deductivo: La investigación se basó en la necesidad de regular los daños y perjuicios causados cuando no se presenta la demanda y se han ordenado providencias cautelares de confiscación de bienes, cuando el juzgador declara sin lugar la demanda, por lo que del estudio de la misma se llega a las conclusiones para establecer la necesidad de incluir los daños y perjuicios y evitar la confiscación de bienes de la empresa demandada, en la Ley de Propiedad Industrial, para dar mayor seguridad al supuesto infractor del derecho de propiedad industrial. La técnica de investigación utilizada fue la documental.

## **CAPÍTULO I**

### **1. La importancia de la propiedad intelectual en Guatemala**

La propiedad intelectual ha sido regulada en la Ley guatemalteca para dar seguridad jurídica a la persona que es propietaria de un bien que constituya invento, la regulación está contenida en el Decreto Número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala.

#### **1.1. Antecedentes**

Como consecuencia de las nuevas disposiciones de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y los plazos de transición en él establecidos, todos los países, se han visto precisados a efectuar una serie de modificaciones en sus leyes nacionales a efecto que las mismas queden por lo menos a su nivel y Guatemala como el resto de los países del Istmo centroamericano no han sido la excepción. Desde inicios de 1,994; comenzaron a gestarse formalmente las primeras reuniones para estudiar y analizar en primer lugar, las modificaciones al Convenio Centroamericano de Marcas y otros Signos Distintivos y luego, la creación del Convenio Centroamericano sobre Invenciones y Diseños Industriales, habiéndose realizado dichas actividades por los jefes de oficinas de propiedad industrial, reuniones que fueron coordinadas y convocadas por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Por lo complejo del tema, la amplia diversidad de nuevos conceptos técnicos y la difícil interpretación de otros, los países solicitaron la colaboración de la Oficina de Marcas y Patentes Industriales para realizar estas importantes tareas. Dicha organización; desarrolló y puso a disposición de los jefes de oficina los respectivos anteproyectos para su estudio y discusión.

El 30 de noviembre de 1,994 los Ministros responsables, aprobaron en la ciudad de San Salvador, el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. El segundo instrumento, el de Invenciones y Diseños Industriales, fue aprobado por los jefes de las oficinas de propiedad industrial el 16 de abril de 1997 en Guatemala.

Estos instrumentos incorporan principios básicos que convienen a una legislación moderna. Para su desarrollo fueron tomadas en cuenta las experiencias de otros países, principalmente los de América Latina y de otras regiones comunitarias. Además cumplen con actualizar y modernizar los sistemas de protección para que los Estados Contratantes cumplan con las normas previstas en los tratados internacionales.

La autora de la tesis, considera que la propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado de la actividad creativa del hombre. Comprende dos grandes ramas:

- El derecho de autor; y,
- La propiedad industrial

## **1.2. El derecho de autor**

Este incluye la protección de los derechos conexos, “es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, evitar que otros comercialicen, sin autorización, la expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de las expresiones creativas e interpretaciones”<sup>1</sup>.

## **1.3. La propiedad industrial**

Esta regula la protección de las invenciones, las marcas, los diseños industriales y la protección contra la competencia desleal.

La protección de estas creaciones constituye uno de los derechos fundamentales del hombre, desde finales del Siglo XIX y su objeto no es más que garantizar a los creadores de esos bienes inmateriales –invenciones, obras y marcas, entre otros- el aprovechamiento que se derive de la explotación económica de sus creaciones.

En Guatemala, esta disposición se encuentra recogida en el Artículo 42 de la Constitución Política de la República, que establece: "Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales". Es decir,

---

<sup>1</sup> Del Valle, Carlos. **Los derechos de autor en Guatemala**. Pág. 87.

que es necesario regular en una ley las condiciones bajo las cuales, los autores e inventores puedan gozar de la propiedad exclusiva de su obra o invento.

#### **1.4. Análisis doctrinario**

“Como la propiedad intelectual está dividida en dos grandes ramas (derecho de autor y propiedad industrial), para desarrollar el principio enunciado en el Artículo Constitucional mencionado, se requiere la emisión de dos leyes referidas a esas dos ramas, que deben ajustarse a los tratados internacionales sobre la materia, aprobados por Guatemala. En este caso, el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (1,886) y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1,883), que constituyen a su vez el mínimo de protección requerido en el marco de las relaciones comerciales internacionales. Ordinariamente, no se trata esta normativa en un mismo cuerpo legal porque las condiciones y los plazos de protección son distintos”<sup>2</sup>.

En el derecho de autor, que regula las creaciones intelectuales en el campo artístico y literario, las obras se protegen durante toda la vida del autor y, por lo menos, cincuenta años después de su muerte. Al autor le corresponde el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la explotación económica de su obra y su protección no está sujeta a ninguna formalidad o registro.

En la propiedad industrial, las creaciones (invenciones, marcas y diseños industriales) se protegen sólo si las mismas han sido debidamente registradas y los plazos de protección varían. Las invenciones, por ejemplo, se protegen durante veinte años como

---

<sup>2</sup> Rodas Melgar, Haroldo, **Propiedad intelectual en Guatemala**, pág. 2.

mínimo; las marcas, pueden protegerse indefinidamente en tanto se paguen las tasas de mantenimiento; y los diseños industriales se protegen, por lo menos, durante diez años. Los derechos que se reconocen a su titular, se refieren a la exclusividad que éste tiene para producir, vender, importar, almacenar u ofrecer en venta, el producto patentado –en el caso de las invenciones-; el producto o servicios identificados con la marca registrada; o el producto que contiene el diseño industrial protegido. Se protege además, la información comercial que normalmente mantienen en reserva las empresas, si ésta pretende utilizarse en forma contraria a los usos y prácticas honestos en cualquier actividad comercial o industrial.

El reconocimiento a estos derechos tiene también un fundamento económico ya que la forma de generar y expresar la riqueza ha evolucionado, desde sistemas económicos basados en la producción de oro y plata, pasando por la producción manufacturera, hasta llegar hoy en día a la economía basada en la producción de conocimiento.

La tecnología es, actualmente, un factor de producción que se suma a los tradicionales factores –tierra, trabajo y capital- y hace posible la creación de las llamadas ventajas competitivas que permiten aumentar la participación de las empresas en los mercados globalizados.

Las nuevas tecnologías, posibilitan la divulgación de las obras protegidas por el derecho de autor o la elaboración de nuevos productos que entran al mercado, identificados por una marca o se presentan a través de un diseño industrial. Esta actividad genera un segmento nuevo de mercado que estimula la competencia. El empresario recupera los costos de su inversión y continúa desarrollando procesos de innovación que le permitan mantener la posición de su empresa en el mercado y buscar su crecimiento.

Ahora bien la inversión –sea nacional o extranjera- requiere de un marco jurídico que les garantice la protección de sus activos, tangibles e intangibles por lo que la adecuada protección de la propiedad en general, se constituye en un elemento de generación y promoción de capitales. La inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales se ven estimuladas por una adecuada protección que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por productos falsificados o piratas, durante el tiempo en que estas creaciones se encuentren protegidas.

El mismo escenario se plantea a nivel internacional, la ampliación de los mercados, como efecto de la globalización de la economía, requiere el establecimiento de un marco de protección homogéneo y que el comercio no se vea afectado por distorsiones generadas por la presencia de productos falsificados y piratas, por lo que, desde la década de los setentas, el acceso a los mercados externos, han estado condicionado a una adecuada protección de la propiedad intelectual.

En un inicio, este compromiso estaba presente únicamente en las relaciones comerciales bilaterales y en los sistemas comerciales basados en la concesión de preferencias unilaterales, pero a raíz de la creación de la Organización Mundial del Comercio, se incluyó también en las relaciones comerciales multilaterales.

“Hoy en día, a nivel mundial, la protección de la propiedad intelectual debe regirse, como mínimo, por las normas establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio, el que a su vez, está basado en las disposiciones de los convenios de París y de Berna. La protección debe incluir, además de las normas sustantivas, medios adecuados y eficaces para obtener, ejercer y hacer valer los derechos previstos, porque como en cualquier sistema jurídico nacional, el reconocimiento de un derecho debe incluir los mecanismos para hacerlo valer, frente a terceros, en caso de violación y esos mecanismos deben ser ágiles y expeditos para no hacer nugatorio el derecho”<sup>3</sup>.

Esto significa que todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio – Guatemala entre ellos- deben adecuar su legislación al estándar de protección requerido. El no cumplimiento de esta obligación trae como consecuencia graves daños a la economía nacional.

En el marco de las relaciones comerciales multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que impone dicho Acuerdo o la aplicación de una medida contraria a las disposiciones del mismo que

---

<sup>3</sup> **Ibid.**



lesione los intereses de otro Estado Miembro, posibilita la aplicación de medidas de coerción por el equivalente a los daños y perjuicios sufridos por el miembro demandante. Normalmente existe la presunción de que la transgresión de una norma de cualquiera de los acuerdos lesiona los intereses de los otros estados.

En el caso de las preferencias comerciales unilaterales, el estándar de protección es revisado anualmente y las sanciones por el incumplimiento son inmediatas, por cuanto, el Gobierno concesionario, se reserva el derecho de decidir el grado de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de los beneficios. Cualquier nuevo sistema de preferencias comerciales unilaterales establece como condición la adecuada protección de la propiedad intelectual.

Como es del conocimiento público, los países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, lograron la ampliación de beneficios contemplados en dicho programa, lo que les permitirá recuperar la competitividad de sus exportaciones, particularmente frente a las exportaciones mexicanas, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una de las condiciones para tener acceso a ese programa es una adecuada protección de la propiedad intelectual, conforme a los estándares requeridos por la Organización Mundial del Comercio. Es por ello que la aprobación del Decreto

Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala es prioritaria para Guatemala.

La ilustración anterior, tiene por objeto señalar cómo la propiedad intelectual constituye un instrumento que contribuye al desarrollo económico de los países y la forma cómo su inadecuada protección; puede afectar el crecimiento económico. La capacidad creativa, es un recurso presente en cualquier país y la legislación sobre el tema; es sólo la herramienta que se requiere para la explotación comercial de esa creatividad que hace posible además, la inversión, la transferencia de tecnología y el acceso a los mercados externos.

Como argumento para denegar la adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual, algunos sectores han indicado que la protección propicia condiciones monopólicas en los mercados de productos y de tecnología que son vistas como instrumento de explotación, de las grandes empresas de los países desarrollados, o instrumentos de boicot para los países en desarrollo. Si bien en algunos casos, como sucede con las invenciones, ese derecho exclusivo, puede originar una situación dominante en el mercado -en tanto la competencia no desarrolle un nuevo producto- la solución a este aparente problema, debe darse a través de la legislación sobre competencia y la dicotomía entre proveer un adecuado marco de protección y generar posibilidades de desarrollo tecnológico, en condiciones razonables, también se debe abordar en una adecuada legislación de competencia.

Otro de los argumentos esgrimidos, ha sido la protección del sector de la economía informal. Nada más alejado de la verdad. La economía informal es una consecuencia de la falta de fuentes de trabajo y ésta es un reflejo de la falta de condiciones para atraer inversión al país. La ausencia de una adecuada protección a la propiedad intelectual, aumentará el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra dentro de la economía informal, ya que pone en riesgo las exportaciones; pudiendo provocar el cierre de las empresas productoras de los bienes que ingresan con preferencias arancelarias o el traslado de las mismas, a otros países que sí cuentan con las condiciones necesarias para invertir y exportar bajo dicho sistema. En cualquiera de los casos, se incrementará el nivel de desempleo actual y afectará a otras empresas, que si bien pueden no exportar directamente, colaboran en el proceso de producción de las exportadoras, ya sea realizando una parte del proceso o suministrando materia prima o material de empaque; ello sin contar la situación en la que se encontrarán miles de agricultores dedicados al cultivo de los productos exportados con preferencias arancelarias.

Para lograr el desarrollo del país, es indispensable aumentar la productividad de la población que actualmente se encuentra en el sector informal, estableciendo condiciones financieras y tecnológicas que les permita competir interna y externamente. La comercialización de productos falsificados y piratas no es el camino.

Sobre esta materia, Guatemala dentro de su legislación interna otorga protección a estos derechos encontrándolos en diferentes cuerpos legales, empezando desde la

Constitución Política de la República vigente desde mil novecientos ochenta y cinco, en la cual, en el Artículo 42, reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; y siguiendo una escala normativa encontramos también extensiones de protección en otras ordinarias como la Ley de Amparo, Ley de Emisión del Pensamiento, Ley de Derechos Humanos, Código Civil, Código de Comercio, etc. Y las de aplicación por violación de estos derechos el Código Penal y sus recientes modificaciones, vigentes a partir del 30 de mayo del año 2,006, relacionadas precisamente a la inclusión de los delitos sobre la violación a los derechos de autor y derechos conexos.

Además de formar parte de algunos Convenios Internacionales como el de la Protección de los Productores de Fonogramas (Convenio de Ginebra), de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convenio de Roma), Convención Universal sobre Derechos de Autor (Ginebra 952), con mucha satisfacción se puede decir que la más reciente e importante adhesión la constituye la incorporación al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. El hecho de pertenecer a éste connotado instrumento jurídico internacional que permite la ventaja de obtener una mayor eficacia procesal para la protección de los derechos intelectuales, otorga además a los autores, otros beneficios de carácter internacional como el trato nacional en el resto de los países miembros.

Dentro del programa de actualización legislativa está la aprobación del Decreto Número

11-2006 del Congreso de la República que contiene las disposiciones más recientes en materia de derechos de autor, mantiene los principios de que el derecho moral y patrimonial, son facultades que corresponden al autor de la obra sin formalismo alguno, introduce el *droit de suite* y se basa en las disposiciones del Convenio de Roma para regular los derechos conexos; los plazos de protección superarán los mínimos acordados a nivel internacional. Consideramos que dicho proyecto estará acorde con las nuevas disposiciones internacionales del Comercio y contribuirá al desarrollo social y cultural de Guatemala.

#### **1.5. Derechos de autor y derechos conexos en Guatemala**

Sobre esta materia, Guatemala dentro de su legislación interna otorga protección a estos derechos encontrándolos en diferentes cuerpos legales, empezando desde la Constitución Política de la República vigente desde mil novecientos ochenta y cinco, en la cual, en su Artículo 42, reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; y siguiendo una escala normativa encontramos también extensiones de protección en otras ordinarias como la Ley de Amparo, Ley de Emisión del Pensamiento, Ley de Derechos Humanos, Código Civil, Código de Comercio, etc. Y las de aplicación por violación de estos derechos el Código Penal y sus recientes modificaciones, vigentes a partir de julio de 1995, relacionadas precisamente a la inclusión de los delitos sobre la violación a los derechos de autor y derechos conexos.

Además de formar parte de algunos Convenios Internacionales como el de la Protección de los Productores de Fonogramas (Convenio de Ginebra), de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convenio de Roma), Convención Universal sobre Derechos de Autor (Ginebra 952), con mucha satisfacción podemos anunciar que la más reciente e importante adhesión la constituye la incorporación al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. El hecho de pertenecer a éste connotado instrumento jurídico internacional que permite la ventaja de obtener una mayor eficacia procesal para la protección de los derechos intelectuales, otorga además a nuestros autores, otros beneficios de carácter internacional como es el trato nacional en el resto de los países miembros.

Dentro del programa de actualización legislativa está por concluirse un proyecto de ley que contiene las disposiciones más recientes en materia de derechos de autor, mantiene los principios de que el derecho moral y patrimonial son facultades que corresponden al autor de la obra sin formalismo alguno, introduce el *droit de suite* y se basa en las disposiciones del Convenio de Roma para regular los derechos conexos; los plazos de protección superarán los mínimos acordados a nivel internacional. Consideramos que dicho proyecto estará acorde con las nuevas disposiciones internacionales del Comercio y contribuirá al desarrollo social y cultural de nuestro país.



## CAPÍTULO II

### 2. La propiedad industrial y la propiedad intelectual

La propiedad industrial y la propiedad intelectual vienen a dar seguridad jurídica al registro de bienes materiales e intelectuales de las personas que los han creado, tendiendo protección tanto a nivel nacional como internacional.

#### 2.1. Consideraciones generales

“Valorando con plenitud el adjetivo industrial, no parece surgir obstáculo para atribuirle a la expresión de propiedad industrial aun contra práctica de los autores un doble significado. De ellos, el más amplio y el menos usual puede referirse al aspecto patrimonial que representan para sus dueños todas las empresas fabriles. En acepción estricta, la más usual y por ello la que se abordará primeramente aquí, es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con creación o descubrimiento de cualquier invención relacionada con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con lo que aspire a distinguir de los similares los resultados de su trabajo, en concepto tomando de la legislación industrial española”<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Cabanellas, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. pág. 473.



En los últimos años la propiedad intelectual reviste de notoria importancia dentro de la globalización económica ocupando un lugar de singular trascendencia dentro del marco dinámico de las negociaciones internacionales.

Regulada mucho antes en diferentes tratados, hoy día se encuentra actualizada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Este instrumento encierra en su contexto un conjunto de conceptos legales de ineludible importancia que tiende a fomentar el desarrollo industrial y tecnológico, ajustándolo a las nuevas exigencias y modalidades que requiere el innovador sistema de comercialización. Sus propósitos apuntan a reforzar los principios al respeto de los derechos de propiedad intelectual y tienden a favorecer a los países industrializados en virtud de que, por una parte, son los que más intervienen en ciencia y tecnología y por otra, ese esfuerzo a los principios de protección y aplicación constituyen la base del desarrollo competitivo internacional.

“Como bien se sabe estas innovaciones jurídicas tuvieron su origen precisamente a raíz de la incorporación de esta materia en la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) cuyos resultados fueron adoptados en Marruecos el 15 de abril de 1994 y que forma parte del Acuerdo por el que se establece La Organización Mundial del Comercio (OMC). El ADPIC, también o mejor conocido en algunos países por sus siglas en inglés como TRIPS, establece un conjunto de derechos y obligaciones multilaterales estrechamente vinculadas a las nuevas normas

que regulan el comercio y que han originado modificar las legislaciones nacionales en varias de las ramas del derecho, modificaciones que han de quedar armonizadas con dicho instrumento”<sup>5</sup>.

“Vale resaltar otras características especiales como la que establece que la aplicación del ADPIC es de carácter universal, no hace distinción alguna de categorías o clases de países con excepción al plazo de aplicación que es mayor para los Estados Miembros calificados en desarrollo, en cuanto a la readecuación legislativa. Se puede mencionar también que no es un Acuerdo exclusivamente original, puesto que ha tomado como base otros Convenios de París (para la propiedad industrial) y el de Berna (para derechos de autor y Conexos), los que además de armonizar, complementa. Sustenta otras normas no vinculadas como los abusos de monopolio, promueve la libre competencia, regula algunas disposiciones sobre la defensa del consumidor. Asimismo establece estándares mínimos de protección, prescribe observancias y medidas de aplicación”<sup>6</sup>.

También otorga vigencia a la parte sustantiva del Convenio de Circuitos Integrados, introduce la protección del secreto industrial e incluye normas para la solución de controversias. Regula también lo concerniente a las indicaciones de origen y fija los plazos de adaptación y readecuación de legislación interna.

---

<sup>5</sup> Illescas, Carlos Eduardo. **Algunas consideraciones de la propiedad intelectual**. pág. 55.

<sup>6</sup> **Ibid.**

Ante estas nuevas e innovadoras disposiciones internacionales queda únicamente el armonizar las leyes internas sobre Propiedad Intelectual con las normas que establece este nuevo Acuerdo. Como se puede apreciar, los países miembros no podrán prescindir de esta legislación y por supuesto deben poner en vigencia éstas nuevas disposiciones sumando también una innovadora infraestructura administrativa y judicial a efecto que permita a todos los países miembros asumir con toda responsabilidad el cumplimiento de los compromisos adquiridos por este instrumento.

Esta nueva infraestructura mencionada anteriormente, requiere una buena administración de los derechos de propiedad intelectual debiendo contar para ello con recursos humanos altamente calificados bajo la implementación de modernos sistemas de automatización para ponerlos a disposición de los usuarios para facilitar información a efecto que se garantice eficazmente la legitimidad de los derechos de la propiedad intelectual.

Todo esto hace reflexionar que se debe también modernizar la concepción de la propiedad industrial que ya no debe ser considerada exclusivamente como una especialización registral sino como un instrumento de desarrollo. Dada la trascendencia que representa esta materia dentro del sistema económico mundial, se debe vigilar muy de cerca el desarrollo que tendrá este Acuerdo de los ADPIC. La continuidad de su estudio y la formación de estrategias en conjunto con posiciones uniformes de los

países que integran la región, deben converger para obtener los mejores resultados en el mundo de las negociaciones multilaterales.

## 2.2. Definición

“constituye la propiedad industrial el derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número de años, las actividades fabriles objeto de él; y también, la facultad de usar privativamente las marcas, señales o títulos que designan la procedencia de los artículos fabricados y comerciales”<sup>7</sup>.

“Consecuencias sociales de mayor relieve cabe descubrir en la otra acepción propuesta para la propiedad industrial; la cual, si se quiere evitar con facilidad equívocos, podría denominarse también propiedad de los industriales pero entendida como aquella parte de su patrimonio general que está afectada a las actividades fabriles características y los incrementos de la fortuna particular que procedan de las ganancias acumuladas en la explotación industrial”<sup>8</sup>.

“Son los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, en la forma y modo que establezcan las leyes”<sup>9</sup>.

La propiedad industrial, es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industrial; y el

---

<sup>7</sup> Cabanellas, **Ob. Cit.** pág. 473.

<sup>8</sup> **Ibid.**

<sup>9</sup> Fundación Tomás Moro. **Diccionario jurídico espasa.** pág. 814.

productor fabricante o comerciante, con la creación de signos distintivos con los que aspira a distinguir de los semejantes los resultados de su trabajo.

“La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que la ley confiere el autor de una obra intelectual relativos a su publicación por cualquiera de los modos de manifestación del pensamiento”<sup>10</sup>.

La naturaleza jurídica de los derechos de autor es muy debatida: para un sector de la doctrina se trata de derechos de la personalidad, para otros son derechos patrimoniales, o bien le atribuyen una naturaleza mixta. Finalmente existen autores que señalan que el derecho de autor contiene facultades personalísima, pero no es un derecho de la personalidad.

La propiedad intelectual corresponde a los autores respecto de sus obras, traductores respecto de su traducción a los que refunden, copian, extractan, compendian, o reproducen obras originales respecto de sus trabajos, a los editores de obras originales respecto de sus trabajos, a los editores de obras inéditas, y a los causahabientes de los anteriores, siempre que estas personas se den las condiciones exigidas por la ley.

Para gozar de los beneficios de la propiedad intelectual facultades: de explotación económica o de disfrute, de disposición, de difundir o no difundir la obra, de ser reconocido como autor de la misma, de modificación de la obra e impedir que otro la modifique, de retirar la obra de la circulación o publicidad, o de publicar otra

---

<sup>10</sup> **Ibid.** pág. 815.

retractándose de la anterior, indemnizando en su caso a los terceros titulares de derecho sobre la obra que puedan verse perjudicados.

### **2.3. Adquisición de la propiedad industrial**

La propiedad industrial específica puede adquirirse mediante el registro:

- a) De patentes de invención o introducción y certificados de adición;
- b) De marcas o signos distintivos de producción o comercio;
- c) De los modelos de utilidad y de modelos o dibujos industriales y artísticos;
- d) De los nombres comerciales y de matográficas,
- f) De las grabaciones o registros fonográficos;
- g) De las emisiones o espectáculos televisados que se conservan por procedimiento peculiares, para su indefinida reproducción.

“Todas las modalidades de la propiedad industrial constituyen un derecho, cuyo reconocimiento dimana de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. Para la concesión de registro de una modalidad de propiedad industrial se sigue un

procedimiento administrativo, que terminará con la concesión o denegación del mismo”<sup>11</sup>.

#### **2.4. Aspecto social**

“Cuando de la propiedad se hable, el pensamiento se dirige de manera directa a los predios rústicos y urbanos, de índole inmobiliaria innegable y de rentabilidad decreciente en la actualidad. Sin embargo, se descuida particularizar sobre los enormes recursos inmobiliarios locales, terrenos y equipos permanentemente sujetos o afectados a la explotación y los mobiliarios, por lo común de valor más elevado (dinero, acciones, créditos) aparte otros derecho de repercusión económica con los de dirección empresarial, laboral y los de fijación de precios, con que cuentan los dueños de industrias, ya los manejen por ellos mismos, ya deleguen en gerentes o gestores de distinta jerarquía, y de influjo social disímil también, según la potencia de cada establecimiento u organización fabril”<sup>12</sup>.

Esta propiedad industrial o de los industriales es la que ha ejercido mayor influjo social y económico desde la expansión industrialista, y por ello ha suscitado la máxima atención y la contención que el Poder público concretó en el intervencionismo.

---

<sup>11</sup> **Ibid.**

<sup>12</sup> Cabanellas, **Ob. Cit.** pág. 473.

## **2.5. Reconocimiento de la propiedad industrial**

El derecho de propiedad industrial se reconoce lo mismo a los nacionales que a los extranjeros. Su concesión se efectúa siempre sin perjuicio de terceros; y es indivisible en cuanto al objetivo, procedimiento, producto o resultado que haya servido para el otorgamiento, salvo las cesiones que voluntariamente efectúe el concesionario, las concesiones son transmisibles por todos los medios reconocidos en derecho; pero no surten efecto contra terceros cuando no estén inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial.

La patente es un título expedido por el Estado, que reconoce a una determinada persona el derecho exclusivo de emplear o utilizar en la industria por cierto tiempo una determinada invención, y dar al comercio o poner en venta los productos fabricados con arreglo a ella.

La patente confiere a su titular el derecho personalísimo e intransferible de ser tenido como autor de la invención, a la explotación exclusiva de la misma, y a transmitir parcial o plenamente la patente. A cambio, el titular de la patente está obligado a la explotación continuada de la misma y al pago de los cánones.



## **2.6. Garantía penal**

Para amparar la propiedad industrial son punibles la falsificación, defraudación, usurpación, competencia ilícita e incluso falsa indicación de procedencia.

## **2.7. Régimen Internacional**

Los inventores y, más aún, los que explotan sus descubrimientos se han preocupado de garantizar esta propiedad mediante acuerdos internacionales, que se inician con el Convenio de Berna de 1883, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y en París en 1971 de acuerdo con los términos de este último texto, la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia, y se aplica no sólo a la industria y comercio propiamente dichos, sino también a todos los productos fabricados o naturales; como vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores y harina.

En el marco europeo existen dos convenios, de Munich y Luxemburgo, sobre patente

europea y comunitaria, respectivamente, que crean una patente más sólida que la española. España se ha comprometido formalmente a adherirse a esos convenios por lo que la legislación española sobre patente deberá ser modificada en breve.

## **2.8. Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Industrial**

En 1883 se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, a saber:

- las patentes (invenciones);
- las marcas;
- los dibujos y modelos industriales

El Convenio de París entró en vigor en 1884 en 14 Estados; se estableció entonces una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas como la organización de las reuniones de esos Estados.

En 1886 entra en escena el derecho de autor con la adopción del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los Estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a:

- novelas, cuentos, poemas obras de teatro;
- canciones, óperas, revistas musicales, sonatas y
- dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas.

Como en el caso del Convenio de París, para el Convenio de Berna se creó una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. En 1893, esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar lo que se denominarían Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (organización más conocida por su sigla francesa BIRPI). Establecida en Berna (Suiza), y con siete funcionarios, esa organización fue la precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hoy la OMPI es una entidad dinámica integrada por Estados miembros, cuenta con 938 funcionarios procedentes de 95 países, y su misión y mandato están en constante evolución.

“A medida que fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de la propiedad intelectual, fueron cambiando también la estructura y la forma de la Organización. En 1960, las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de la ciudad. Diez años más tarde, y tras la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las oficinas pasaron a ser la Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI), a raíz de una serie de reformas estructurales y administrativas y del establecimiento de una Secretaría para que rindiera cuentas de las actividades de la Organización a los Estados miembros.

En 1974, la OMPI pasó a ser un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas con el mandato específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los Estados miembros de las Naciones Unidas”<sup>13</sup>.

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

Lo que en su día condujo a los Convenios de París y de Berna -el deseo de fomentar la creatividad protegiendo las obras del intelecto- ha sido el motor de la labor de la Organización y la de su predecesora en los últimos 120 años. Pero el alcance de la protección y de los servicios que proporciona la Organización han experimentado un auge extraordinario en esos años.”<sup>14</sup>

## **2.9. Análisis doctrinario**

Propiedad industrial, es la que adquiere el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares.

La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio: de una parte, los que tutelan el monopolio de reproducción de los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad

---

<sup>13</sup> Illescas, **Ob. Cit.** pág. 129.

<sup>14</sup> <http://www.wipo.int/index.html.es>. Características de la propiedad intelectual. 12/03/09.

merecen tal exclusividad; de otra, las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela.

Los derechos de propiedad intelectual son derechos absolutos o de exclusión que requieren, para su válida constitución, la inscripción en un registro especial, relativo a la propiedad en cuestión. Por otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos. La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados.

Las modalidades de propiedad industrial son las siguientes: derechos que recaen sobre las creaciones industriales, como patentes, modelos de utilidad, y modelos y dibujos industriales y artísticos. Mediante las citadas creaciones, enriquece el actuar humano, para convertirlo en más fácil, eficaz o rápido —patentes y modelos de utilidad— o se solucionan problemas de diseño, como en el caso de los dibujos industriales y artísticos.

Por último existen los derechos que recaen sobre los signos distintivos de la mercancía, del origen del producto o del vendedor, que no representan creación industrial alguna y son simples medios de identificación frente al público adquirente, como la marca de un producto o servicio, un nombre comercial o el rótulo de un establecimiento.

Próximo al campo de la propiedad intelectual se encuentra el conflicto que plantea la competencia desleal, que defiende bienes inmateriales, aunque no afecte a su régimen jurídico.

La propiedad industrial, que se centra en el ámbito de la industria, ha de distinguirse de la propiedad intelectual, que tiene por objeto las creaciones literarias y artísticas, las cuales corresponden a su autor por el mismo hecho de haberlas creado, sin que se requiera, para ello formalidad alguna.

En materia de propiedad industrial en el orden internacional, fue fundamental el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, revisado en distintas ocasiones (Acta de Estocolmo de 1967, completado a su vez por el Acuerdo de Estrasburgo de marzo de 1971).

En lo que atañe a las marcas, y conforme los principios rectores de Derecho comunitario, se establece un régimen único de concesiones para eliminar en la Unión Europea el efecto desviacionista que pudiera derivarse de los títulos nacionales de protección. Así, herederos del Convenio de Munich de 1975 (nunca aplicado) y del Acuerdo de Luxemburgo de 1989 son el Reglamento del Consejo de 1993 y el

Reglamento de 1986 sobre control aduanero, este último concebido para confiscar todo producto procedente de terceros Estados que imiten marcas de la comunidad europea.

## **CAPÍTULO III**

### **3. Ley de Propiedad Industrial y su reglamento**

La Ley de Propiedad Industrial se encuentra regulada en el Decreto Número 57-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, cuyo fin es la protección a la industria y comercio así como el derecho inventores, éstos como derecho inherentes a la persona humana. El reglamento se encuentra reglado en el Acuerdo Gubernativo 89-2002 de la presidencia de la república, y señala la forma o trámite para el registro de los mismos.

#### **3.1. Antecedentes**

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte. En el Artículo 41 se define lo relativo al derecho de propiedad y en el Artículo 42 lo relativo a los derechos de autor o inventor. Asimismo el Artículo 46 establece la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno.

El Artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece “Por



causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido”.

“Se reconoce el derecho de autor y de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales” (Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, estipula “Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.

Por Decreto N° 33-98 del Congreso de la República, publicado en el diario oficial el 21 de mayo de 1998 y vigente a partir del 21 de junio del mismo año, se aprobó la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, cuerpo normativo de orden público e interés social que tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Esta normativa sustituye la legislación anterior que únicamente sobre derecho de autor se encontraba vigente por el Decreto N° 1037 del Congreso de la República, aprobado en 1954.

Dicha ley tiene su fundamento también en las obligaciones de Guatemala a nivel

internacional, como parte del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, del Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas y del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), instrumentos internacionales que han sido aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala.

Además de dichas legislaciones existe el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto N° 26-73 del Congreso de la República), así como también la Ley de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales (Decreto Ley N° 153-85).

Sin embargo, se consideró que dichas leyes no responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se integró al régimen jurídico la Ley de Propiedad Industrial. Dicha ley contiene el conjunto de normas que permiten que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales.

La necesidad de revisar la anterior legislación sobre el tema resultaba evidente también si se toma en cuenta el interés del Estado de Guatemala en fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual manifestada en la Declaración Universal de

Derechos Humanos y en la incorporación de dos normas en la Constitución Política de la República de Guatemala, de 1985 relativas a la protección de estos derechos: la primera que indica que el derecho de autor constituye un derecho fundamental del hombre y que los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra de conformidad con la ley y los tratados internacionales (Artículo. 42) y la segunda que establece que las disposiciones de los convenios y tratados internacionales suscritos por Guatemala en esa materia tienen preeminencia sobre las normas del derecho interno (Artículo. 46). La incorporación de estas normas planteaba entonces, como un principio elemental de justicia social, la necesidad de establecer una mayor y más efectiva protección a estos derechos por parte del Estado.

Luego de haber transcurrido más de dos años de vigencia de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, las experiencias acumuladas pusieron en evidencia la necesidad de ampliar, aclarar y en algunos casos corregir algunas de sus disposiciones, no sólo para que su aplicación resulte en beneficio de los autores y titulares de los derechos respectivos, haciendo que éstos sean real y efectivamente reconocidos y protegidos, sino también para que la misma se encuentre al nivel de las exigencias actuales impuestas por el desarrollo de las nuevas tecnologías disponibles para la difusión de las obras. Lo anterior motivó que el organismo ejecutivo promoviera la aprobación de un conjunto de reformas a la mencionada ley, las cuales se encuentran contenidas en el Decreto N° 56-2000 del Congreso de la República, aprobado el 31 de agosto de 2000 y en vigencia desde el 1º de noviembre de ese año.

La ley en mención reconoce en cabeza del autor un conjunto de facultades de índole moral (derecho a ser mencionado como autor, a que la obra no sufra alteraciones ni modificaciones, etc.) y patrimonial (derecho a autorizar que terceros reproduzcan la obra protegida, la distribuyan, la comercialicen, comuniquen al público en cualquier forma, o aprovechen en cualquier forma); reconoce determinadas excepciones a esas facultades (copia privada, copia para conservar ejemplares en bibliotecas, derecho de cita, etc.), fija en 75 años el plazo de protección para todas las categorías de obras en cuanto a las facultades patrimoniales se refiere; equipara los programas de computación a una obra literaria, a efectos de su protección con algunas disposiciones especiales; contiene un grupo de normas relativas a las obras audiovisuales y, asimismo, regula en forma apropiada los diferentes contratos relativos a estos derechos.

Pero principalmente, a partir de la vigencia de las reformas recientemente aprobadas por el Congreso de la República, en esta materia aplicará un nuevo régimen de organización, funcionamiento y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva; un conjunto de normas detalladas relativas a obtener por la vía judicial medidas cautelares por parte de los agraviados, incluyendo las llamadas medidas en frontera, y, también, a aplicar para el caso de acciones civiles el procedimiento del juicio oral en la forma que lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil y la posibilidad que, cuando las partes involucradas así lo acuerden, puedan someter las diferencias a los procedimientos alternos de solución de conformidad con la Ley de Arbitraje actualmente en vigor.

En el tema de las acciones penales la ley establece la acción pública en el caso de delitos contra los derechos de autor y derechos conexos y, también, contempla la obligación del Fiscal General de la República de crear y organizar una fiscalía especial que conozca y asuma con exclusividad la responsabilidad de la investigación y persecución de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual.

### **3.2. Derechos de propiedad industrial en Guatemala**

De conformidad con la Constitución Política de la República, al igual que respecto a los derechos de autor, se reconoce el derecho del inventor como un derecho fundamental de la persona humana y se establece que los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su invento de conformidad con la ley y los tratados internacionales (Artículo. 42). Asimismo, el Artículo 46 de la Carta Magna prescribe que en materia de derechos humanos las disposiciones de los convenios y tratados internacionales suscritos por Guatemala tienen preeminencia sobre las normas de derecho interno.

Cabe mencionar asimismo otras normas de jerarquía fundamental íntimamente relacionadas directa o indirectamente con los derechos de propiedad industrial, como la que establece que el régimen económico y social de la República se funda en principios de justicia social (Artículo. 118); que es obligación fundamental del Estado, entre otras, promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa de actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza, la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de

consumo interno y de exportación, y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros (Artículo 119, literales a), i) y n)).

Como resultado de un esfuerzo iniciado a finales del año 1999, conjuntamente entre el Ministerio de Economía, el Registro de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y representantes de diversos sectores privados, se impulsó la aprobación por parte del Congreso de la República de una Ley de Propiedad Industrial, que reuniera en un solo cuerpo legal las disposiciones sobre la adquisición, protección, vigencia y extinción de los derechos sobre las marcas y demás signos distintivos, las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales, que definiera y regulara la represión de los actos de competencia desleal (incluyendo la protección de los secretos industriales o empresariales) y que estableciera, asimismo, procedimientos que permitieran implementar y ejecutar medidas eficaces para la protección contra las infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Dicho proceso produjo la aprobación, el 31 de agosto de 2000 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto N° 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, con vigencia a partir del primero de noviembre de ese mismo año. Cabe destacar como las principales características de la nueva ley:

- En materia de marcas y signos distintivos, se contempla una normativa que protege las denominadas marcas notorias, categoría que hasta la fecha no había recibido en nuestra legislación un adecuado tratamiento;

- Se establece la posibilidad de registrar marcas tridimensionales y de demandar la cancelación de un nombre de dominio, cuando el mismo corresponda a un signo distintivo y su uso pueda causar confusión o un riesgo de asociación en el consumidor:
- Se regula la posibilidad de registrar marcas colectivas y marcas de certificación;
- Se admite la posibilidad de iniciar el registro de denominaciones de origen, una subdivisión de las indicaciones geográficas, pero exclusivamente de aquellas que sean procedentes de este país, asignando la titularidad sobre las mismas al Estado con la posibilidad de que el órgano de administración, en que participa el Registro de la Propiedad Intelectual, autorice su utilización por terceros siempre y cuando se sujete a la normativa específica y a los reglamentos que en cada caso deberán aprobarse;
- En materia de patentes de invención se admite por primera vez el patentamiento de variedades vegetales y de productos farmacéuticos y agroquímicos, anteriormente excluidos de este tipo de protección;
- Se desarrolla la normativa aplicable a la protección de los modelos de utilidad y de los diseños industriales;
- Se contempla un grupo de disposiciones relativas a los actos de competencia desleal y, entre ellas, aquellas que se refieren a los secretos empresariales y a

aquellos actos que constituyan infracción de los mismos, incluso cuando se trata de información no divulgada o datos de prueba proporcionados a la autoridad administrativa a fin de obtener las licencias sanitarias previas a la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos;

- En todas las categorías de derechos cubiertos por la nueva ley, se han previsto procedimientos de registro modernos y ágiles, tendientes a beneficiar a los interesados en la pronta concesión de los registros correspondientes;
- Se incorporó un conjunto de normas relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial que van desde la posibilidad de obtener medidas cautelares por parte de los agraviados, incluyendo las llamadas medidas en frontera, pasando por el establecimiento del procedimiento del juicio oral para ventilar las acciones reparatorias y reivindicatorias de naturaleza civil, hasta la posibilidad que, cuando las partes involucradas así lo acuerden, puedan someter las diferencias a los procedimientos de solución de conflictos de acuerdo con la Ley de Arbitraje;
- En materia de acciones penales se establece la acción pública en el caso de delitos contra los derechos de propiedad industrial, se ratifica la obligación de que el Fiscal General de la República cree y organice una fiscalía especial en materia de propiedad intelectual y, asimismo, se modifica en el Código Penal la tipificación de conductas delictivas que atenten contra dichos derechos en forma acorde a las disposiciones sustantivas de la mencionada ley.



### **3.3. Limitaciones a los derechos**

Siendo que una de las características de los derechos de propiedad intelectual es que los mismos, como todos los derechos, no son absolutos, el nuevo régimen legal guatemalteco admite para cada categoría de derechos excepciones que permitan un adecuado balance entre los justos intereses de los titulares de los mismos y los importantes intereses de la colectividad.

Efectivamente, la Ley de Propiedad Industrial prevé expresamente aquellos casos en que los derechos exclusivos que se conceden a los respectivos titulares no pueden oponerse a determinados actos realizados por terceros sin mediar autorización. Dichos casos se contemplan en las siguientes disposiciones.

#### **3.3.1. En materia de marcas.**

- “El registro de una marca no confiere el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:
  - Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
  - Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio;
  - Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a

piezas de recambio o accesorios. La limitación referida operará siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios” (Artículo. 36 de la Ley de Propiedad Industrial).

- “El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro” (Artículo. 37 de la Ley de Propiedad Industrial).
- “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio” (Artículo. 38 de la Ley de Propiedad Industrial).

### **3.3.2. En materia de patentes de invención.**

No son susceptibles de ser protegidos mediante patentes:

- “Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

- Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa; y,
- “Una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente” (Artículo. 92 de la Ley de Propiedad Industrial).
  - “Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de reproducirse, no podrá el titular impedir que terceros usen esa entidad como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable y comercializar el material así obtenido, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado (Artículo. 129, párrafo 3 de la Ley de Propiedad Industrial).
  - Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de reproducción o de multiplicación, no podrá el titular impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o animal protegido para su ulterior reproducción o multiplicación por un agricultor o ganadero, y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor o ganadero y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación (Artículo. 129, párrafo 4 de la Ley de Propiedad Industrial).
- La patente no dará el derecho a su titular de impedir:

- Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
  - Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada;
  - Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o académica, sin propósitos comerciales, respecto al objeto de la investigación patentada; y,
  - Actos referidos en el Artículo cinco Ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Artículo. 130).
- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar negocios mercantiles respecto de un producto protegido por la patente u obtenido por un procedimiento patentado, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él (Artículo. 131).
  - Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al primer párrafo, siempre que la multiplicación o propagación sea consecuencia necesaria de la utilización del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación

o propagación (Artículo 130, último párrafo).

- Por razón de interés público y en particular por razones de emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial, o bien, para remediar alguna práctica anticompetitiva, previa audiencia al interesado, el registro podrá, a petición de la autoridad o de una persona interesada, disponer en cualquier tiempo:
  - Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o,
  - Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas (Artículo. 134).

### **3.3.3. En materia de derechos de autor.**

- “Las obras protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, cuando la comunicación:

- Se realice en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico, directo o indirecto, y que la comunicación no fuere deliberadamente difundida al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio;
  - Se efectúe con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de dicha institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes del centro educativo o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; y,
  - Sea indispensable para la práctica de una diligencia judicial o administrativa” (Artículo. 63).
- Respecto de las obras ya divulgadas también es permitida, sin autorización del autor:
    - “La reproducción por medios reprográficos de artículos o breves extractos de obras lícitamente publicadas, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y que tal utilización no interfiera con la explotación normal de la obra ni cause perjuicio a los intereses legítimos del autor;
    - La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente,

con el objeto de preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad, o bien para sustituir un ejemplar similar, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, cuando éste se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir el ejemplar en plazo o condiciones razonables;

- La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas; y,
- La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en lugares públicos, o de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un arte distinto al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el nombre del autor, si se conociere, el título de la obra, si lo tuviere, y el lugar donde se encuentra “(Artículo. 64).
- “Es permitido el préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro” (Artículo. 65).
- “Será lícito, sin autorización del titular del derecho y sin pago de remuneración, con obligación de mencionar la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada, si están indicados:
  - Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión por cable, las informaciones, noticias y artículos de actualidad en los casos que la

reproducción, radiodifusión o transmisión pública no se haya reservado expresamente;

- Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de informaciones relativas a acontecimientos de actualidad, por medio de la fotografía, videogramas, la radiodifusión o transmisión por cable, fragmentos de obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;
  - Utilizar por cualquier forma de comunicación al público, con fines de información sobre hechos de actualidad, discursos políticos, judiciales, disertaciones, alocuciones, sermones y otras obras similares pronunciadas en público, conservando los autores el derecho exclusivo de publicarlos para otros fines; y,
  - Incluir en una obra propia, fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como obras de carácter plástico, fotográfico u otras análogas, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice, a título de cita o para su análisis, con fines docentes o de investigación (Artículo. 66).
- “Las conferencias o lecciones dictadas en establecimientos de enseñanza pueden ser anotadas y recogidas libremente, pero está prohibida su publicación o reproducción, total o parcial, sin la autorización escrita de quien las pronunció.” (Artículo. 67).



- “La publicación de leyes, decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos, resoluciones, las decisiones judiciales y de órganos administrativos, así como las traducciones oficiales de esos textos, podrá efectuarse libremente siempre que se apegue a la publicación oficial” (Artículo. 68).
- “Es libre la publicación del retrato o fotografía de una persona sólo para fines informativos, científicos, culturales, didácticos o cuando se relacione con hechos o acontecimientos de interés público o social, siempre que no sufra menoscabo el prestigio o la reputación de la persona y que tal publicación no vaya en contra de la moral o las buenas costumbres” (Artículo. 69).
- “Es lícita la ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión que se realicen para fines demostrativos de la clientela, dentro de establecimientos de comercio que expongan y vendan equipos receptores, reproductores u otros similares o soportes sonoros o audiovisuales que contengan las obras utilizadas” (Artículo. 70).
- “Los organismos de radiodifusión pueden, sin autorización del autor ni pago de una remuneración especial, realizar grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra que tengan el derecho de radiodifundir. Sin embargo, el organismo de radiodifusión deberá destruir la grabación en el plazo de seis meses contados a partir de su realización, salvo que se haya convenido con el autor un plazo mayor.

La grabación podrá conservarse en archivos oficiales cuando tenga un carácter documental excepcional” (Artículo. 71).

### **3.4. Ley de Propiedad Industrial**

La Ley de Propiedad Industrial (Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala), busca proteger la industria y el comercio, al estipular en el primer considerando que la constitución Política de la República de Guatemala reconocer y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte.

#### **3.4.1. Consideraciones legales**

La Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a su titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte.

La República de Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 197 y su enmienda

del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales. Asimismo, que como parte de esa protección, es necesario emitir disposiciones sobre la utilización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal.

La República de Guatemala, como Miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC- (Anexo IC del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio);

Tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República) como la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley 153-85), no responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se hace imperativo integrar al régimen jurídico normas que permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales. Y estimular así la creatividad intelectual y la inversión en el

comercio y la industrial.

#### **3.4.2. Regulación legal**

Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales. Así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

Toda persona, individual o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga.

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

Para los efectos del Artículo cuatro de la Ley de Propiedad Industrial se entenderá por:

“Denominación de origen: una indicación geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar determinado, cuyas cualidades o características se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en, el cual se produce, incluidos los factores naturales, humanos o culturales.

Diario oficial: lo constituye el medio de publicación oficial del Estado.

Diseño industrial: comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.

Emblema: un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

Expresión o señal de publicidad: toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.

Indicación geográfica: todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países. Una región una localidad o un lugar determinado.

Invención: toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Marca: cualquier signo denominativo figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.

Marca Colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.

Marca de certificación: una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificados por el titular de la marca.

Modelo de utilidad: toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.

Nombre comercial: un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

Patente: el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley.

Procedimiento: con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto.

Producto: con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier substancia composición, material (inclusive biológico).aparato, máquina u otro tangible o una parte de ellos.

Secreto empresarial: cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica. Posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial. comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen.

Signos distintivos notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público. O en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

Registro: el Registro de la Propiedad Intelectual”.

“Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso por esta ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro y cumplir en lo que resulte pertinente con lo dispuesto en los Artículos 61y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil” (Artículo cinco de la Ley de Propiedad Industrial).

Todas las solicitudes y demás gestiones administrativas que se presenten de acuerdo con esta ley, deberán ser tramitadas y resueltas por el Registro (Artículo seis de la Ley de Propiedad Industrial).

En la primera gestión que se realice, debe acreditarse la personería de quien representa al solicitante. Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o su sede fuera del país, deberá ser representado por un mandatario domiciliado en Guatemala, quien deberá ser abogado colectivo activo.

El mandatario deberá tener facultades suficientes para representar al mandante en todos los asuntos y acciones relacionadas con la adquisición, mantenimiento y protección de los derechos normados adquisición, mantenimiento y protección de los derechos normados por esta ley. Para esos fines, debe ser investido de las facultades especiales de los mandatarios judiciales de conformidad con lo que al efecto establece la Ley del Organismo Judicial. Si el mandatario no tuviere esas facultades, se le



considerará investido de ellas por ministerio de la ley.

En casos graves y urgentes calificados por el Registro, podrá admitirse la actuación de un abogado como gestor oficioso del interesado. No obstante, no se podrá rechazar la actuación de un abogado como gestor oficioso en los siguientes casos:

- a) En la presentación y contestación de posiciones;
- b) Cuando el Registro o esta ley señalen un plazo para cumplir con determinado acto, si el incumplimiento puede afectar derechos del requerido: y
- c) En la presentación de solicitudes de registro y renovación de signos distintivos.

En todo caso, el gestor oficioso deberá prestar garantía suficiente determinada por el Registro, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre. No será necesario prestar garantía si el gestor ha presentado y mantiene vigente una fianza extendida por una entidad afianzadora legalmente autorizada y emitida a favor del Registro, que cubra sus responsabilidades como gestor oficioso por el monto que fije el reglamento de esta ley.

Podrá pedirse en una sola solicitud la modificación o corrección de dos o más solicitudes o registros, siempre que la modificación o corrección fuese la misma para todos ellos.

Podrá asimismo solicitarse mediante un único pedido la inscripción de enajenaciones relativas a dos o más solicitudes o registros, siempre que el enajenante y el adquirente fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de licencias y de los cambios de nombres o denominación del titular.

A efectos de lo previsto en este artículo, el peticionante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en que debe hacerse la modificación, corrección o inscripción y, en todos los casos, deberá presentar, además, una copia de la solicitud respectiva para agregar a cada expediente. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o títulos afectados.

Salvo aquellos casos en que expresamente se establezca lo contrario, los plazos establecidos en esta ley son improrrogables.

“Cuando se presente una solicitud relativa a la renuncia o cancelación voluntaria de un derecho registrado, el escrito deberá contener la firma del titular legalizada por notario y, si estuviese inscrito algún derecho a favor de tercero. La inscripción procederá sólo si consta el consentimiento de éste por escrito con firma legalizada (Artículo 10 de la Ley de Propiedad Industrial).

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 a que se le hayan causado por el demandado.

Salvo aquellos casos en los que se establezcan un plazo específico. Las solicitudes que se presente de conformidad con esta ley se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho cuando el interesado no cumpla con lo que le sea requerido por el Registro, dentro de un plazo de seis meses, contados a partir desde la última notificación que se le hubiere hecho. El abandono causara la pérdida de la prelación y de oficio al archivo de la solicitud, sin necesidad de declaración alguna.

Contra las resoluciones definitivas del Registro podrá interponerse el recurso de revocatoria, que se interpondrá y tramitará en la firma que determina la Ley de lo Contencioso Administrativo.

El solicitante podrá en cualquier momento del procedimiento, modificar su solicitud para restringir el ámbito de protección solicitado y para corregir errores que contenga la solicitud inicial o los documentos anexos a la misma. La modificación deberá ser Solicitada por escrito con firma legalizada por notario, a la que se debe acompañar el

comprobante de pago de la tasa correspondiente.

“El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del procedimiento, mediante petición escrita con firma legalizada por notario. Una vez aprobado, el desistimiento de una solicitud surtirá efectos desde su presentación en el Registro y no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado.

El desistimiento de una solicitud termina el procedimiento administrativo, produce la extinción de los derechos que se originaron desde la fecha de presentación de la misma y tendrá como consecuencia el archivo del expediente.

La invención objeto de una solicitud desistida pasará al dominio público, siempre y cuando haya sido publicada de conformidad con esta ley” (Artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial).

### **3.5. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial**

El reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se encuentra regulado en el Acuerdo Gubernativo número 233-2003 de la Presidencia de la República de Guatemala, el cual estipula que para desarrollar n forma adecuada los preceptos contenidos en la ley antes citada, es necesario contar con el instrumento legal idóneo que articule las normas que permitan hacer efectivos los procedimientos por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.

### **3.5.1. Disposiciones generales**

El reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial –Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República- y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial.

Son aplicables al presente Reglamento las definiciones contenidas en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial y las siguientes:

Arancel: el Acuerdo Gubernativo por medio del cual se establecen las tasas aplicables por el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial.

Clasificación de diseños: la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

Clasificación de patentes: la Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971.

Clasificación de productos y servicios: la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

Convenio de París: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, según el texto adoptado conforme el Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967.

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

Reglamento: el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Registrador: el funcionario responsable del Registro de la Propiedad Intelectual o el funcionario que haga sus veces.

Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud que se presente al Registro debe contener:

- a) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante; tratándose de personas jurídicas, la razón o denominación social, el lugar de su constitución y su dirección;
- b) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su caso;
- c) Lugar para recibir citaciones y notificaciones;
- d) Lugar y fecha de la solicitud; y
- e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de éste; si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.

Cuando la solicitud fuere presentada por dos o más personas, éstas designarán un representante común en quien unifican su personería. Si no se hiciere tal designación, se considerará como tal al compareciente que aparezca mencionado en primer lugar en la solicitud.

Para facilitar la comunicación con el Registro, el solicitante podrá indicar en su solicitud otros datos, tales como dirección física, de correo electrónico, número telefónico y/o número de facsímil.

En las demás gestiones que sobre el mismo asunto se presenten deberá indicarse:

- a) el número de expediente;
- b) los nombres y apellidos completos del solicitante o de quien lo represente;
- c) el signo distintivo, invención o diseño industrial al que se refiere; y
- d) los requisitos contemplados en los literales d) y e) del Artículo 3 de este Reglamento.

De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición y tantas copias adicionales como partes deban ser notificadas. Se exceptúa de esta disposición las solicitudes de patentes, en cuyo caso aplica lo establecido en el Artículo 105 de la Ley.

De toda resolución o edicto que se emita deberá conservarse una copia para efectos de reposición, que podrá obrar en soporte magnético.

Las solicitudes se presentarán en los formularios que el Registro ponga a disposición de los usuarios.

El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cuales quiera de las formas siguientes:

- a) En la sede del Registro;
- b) En el lugar señalado por el solicitante para recibir notificaciones;
- c) Por medio de notario; o
- d) Por correo certificado a costa del interesado.

En todo caso se tendrán por bien hechas las notificaciones que se practiquen en el lugar señalado por el solicitante, en tanto no conste cambio de dirección para tal efecto.

Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de que se trate, de lo contrario se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de



una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación (Artículo 8).

“Para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, el gestor oficioso deberá constituir, a favor del representado, fianza por el plazo de un año y por el monto que fije el Registro, que en todo caso no será mayor a cinco mil quetzales (Q.5,000.00). El gestor deberá acompañar la fianza respectiva dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación.

En el caso que se opte por presentar y mantener vigente una fianza que cubra las eventuales responsabilidades del gestor oficioso con motivo de sus futuras actuaciones, el interesado deberá solicitarlo por escrito al Registro. La resolución correspondiente deberá individualizar al solicitante y fijará el monto a garantizar en ciento cincuenta mil quetzales (Q.150, 000.00). La fianza deberá ser emitida a favor del Registro por el plazo de un año a partir de la fecha de la resolución, la cual podrá ser endosada a favor del afectado.

Para tales efectos, el Registro deberá llevar un control de gestores oficiosos en el que se consigne el nombre del abogado, su número de colegiado, su dirección, el número de expediente de autorización y la fecha de vencimiento de la garantía (Artículo 9).

La certificación de la copia de la solicitud prioritaria a que se refieren los artículos 18 y 104 de la Ley, debe acreditar que dicha solicitud fue presentada ante la oficina o

autoridad competente, de conformidad con la legislación aplicable, y la fecha de su presentación.

Cuando el último día del plazo establecido en la Ley para invocar un derecho de prioridad de una solicitud fuere inhábil, el vencimiento de dicho plazo se correrá para el día hábil inmediato siguiente.

Presentada cualquier tipo de solicitud, el Registro le anotará la fecha y hora de su recepción, le asignará número de expediente cuando proceda y entregará al interesado una copia de la misma en la que consten esos datos.

Mediante modificación de la solicitud original, el solicitante podrá también dividir o fraccionar la misma a efecto de separarla en dos o más solicitudes siempre que ello no implique un cambio esencial o una ampliación de aquella. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

A efectos de formar el expediente correspondiente a solicitudes fraccionarias en materia de marcas y otros signos distintivos, cuando aplique, el solicitante deberá presentar las enumeraciones de productos o servicios agrupados según corresponda para cada una y, asimismo, proporcionará al Registro tantas copias simples de los documentos contenidos en la solicitud inicial como sean necesarias. El Registrador certificará, a

costa del solicitante, las copias que fuesen necesarias para formar el expediente de cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse el pedido de división o fraccionamiento, se hubiere notificado algún requerimiento de forma, no se atenderá la división mientras no se hubiese subsanado el error u omisión. En igual forma se procederá cuando tratándose de solicitudes de registro de marca y otros signos distintivos, se hubiesen notificado objeciones que a juicio del Registro impiden acceder a la solicitud. La publicación de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

El pago de las tasas establecidas en el Arancel podrá acreditarse en el expediente correspondiente adjuntando el documento original emitido a favor del interesado, o bien, mediante fotocopia del mismo legalizada por notario.

Cuando se tenga una solicitud por abandonada, el Registro hará constar esa circunstancia por medio de simple razón asentada en el propio expediente y lo archivará sin necesidad de notificación alguna.

“Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento podrá interponerse el recurso de revocatoria de conformidad con lo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. No se considerarán resoluciones definitivas aquellas que dejen en suspenso el procedimiento ni las que sean de mero trámite” (Artículo 15).

### **3.5.2. Solicitud de inscripción de marcas**

Además de los requisitos de la solicitud de inscripción de marcas a que se refieren los Artículos cinco y 22 de la Ley y los previstos en el Artículo tres de este Reglamento, el solicitante deberá indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios y consignar el lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios, según corresponda.

Cuando se solicite la inscripción de una marca denominativa con grafía, forma o color especiales, o de una marca figurativa o mixta, las reproducciones de la misma deberán tener las dimensiones que para tal efecto establezca el Registro.

Tratándose de una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar la misma por medio de una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional. La reproducción podrá consistir en una vista única o varias diferentes.

El Registro requerirá que se consigne la traducción de una marca denominativa, o un elemento de la misma, cuando ésta estuviese escrita en un idioma distinto al español, siempre que el solicitante hubiere omitido proporcionar la traducción o hubiere omitido indicar que la marca no tiene significado en español.

La enumeración de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la clasificación de productos y servicios. Para el efecto, el

registro mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares de la clasificación para que pueda ser consultada sin costo alguno.

Cuando uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro lo notificará al solicitante para que corrija la enumeración, de conformidad con lo previsto en el Artículo 25 de la Ley.

Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del signo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en la reproducción que debe acompañarse a la misma. Cuando la marca tuviera uno o más colores especiales que se reservan, la solicitud indicará el color o colores reservados.

Si el solicitante no desee hacer reservas sobre representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas.

Cuando en la solicitud se invoquen prioridades múltiples o parciales se indicarán los datos relativos a todas ellas y se presentarán los documentos correspondientes.

Para tales efectos, se entenderá por:

a) prioridad múltiple la que se invoca cuando la lista de productos o servicios de la

solicitud presentada combina las listas de productos o servicios de dos o más solicitudes prioritarias;

- b) prioridad parcial la que se invoque cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye solo parcialmente los productos o servicios comprendidos en la lista de la solicitud prioritaria.

Cuando en la solicitud de registro se invoque una prioridad para hacer valer la protección temporal conforme al Artículo 11 del Convenio de París, se acompañará la constancia emitida por la autoridad organizadora de la exposición internacional, con la traducción simple que fuese necesaria, en la cual se certifique la exhibición de los productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos por primera vez en la exposición.

### **3.5.3. Procedimiento de registro de marcas**

Además de la información a que se refiere el Artículo 26 de la Ley, el edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de una marca deberá contener la siguiente información:

- a) La marca tal y como se hubiere solicitado, incluyendo sus elementos denominativos, figurativos y la indicación que la marca ha sido solicitada en color, si fuere el caso;
- b) La enumeración de productos o servicios; y
- c) Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los Artículos 5 y 27 de la Ley y 3 de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener:

- a) La marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;
- b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposición;
- c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;
- d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida;
- e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema, la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica; y
- f) Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

Al determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda inferirse la notoriedad, en particular aquella información

relativa a:

- a) La extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:
- i. Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca; o
  - ii. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o
  - iii. Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.
- b) La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y la duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma; y
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

El Registro únicamente admitirá como medios de prueba los que estime pertinentes con



relación al caso en cuestión.

El Registro no hará la anotación de la enajenación, cambio de nombre o de la licencia, hasta que se presente el ejemplar de la parte pertinente del diario oficial en donde aparece el edicto a que se refiere el Artículo 47 de la Ley.

Salvo estipulaciones en contrario establecidas en el contrato de franquicia, serán aplicables a la licencia de uso de marca que contenga ese contrato, las disposiciones del Artículo 45 de la Ley.

Para efectos de la inscripción de la licencia de uso de marca contenida en un contrato de franquicia, será suficiente que el solicitante presente la parte del contrato que se refiere a la licencia o un resumen de ésta que contenga como mínimo la información requerida en el Artículo 46 de la Ley.

Para la inscripción de la licencia de uso contenida en un contrato de franquicia, será aplicable el procedimiento establecido en los Artículos 47 de la Ley y 26 de este Reglamento.

#### **3.5.4. Marcas colectivas y marcas de certificación**

Además de las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación las disposiciones sobre

marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes.

Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica.

El reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener como mínimo:

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la asociación;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos de afiliación;
- e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de utilización de la marca;
- f) Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto;
- g) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas;
- h) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior;

- i) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en norma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;
- j) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y
- k) Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a su suspensión o cancelación.

Además de los requisitos establecidos en los artículos cinco y 49 de la Ley y tres de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca colectiva deberá contener:

- a) La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;
- b) 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;
- c) La enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase a la que correspondan; y
- d) Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidos al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto.

Sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, éstos

deberán contener, como mínimo:

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la entidad;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca;
- e) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas;
- f) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca de certificación conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior; y
- g) Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca.

Además de los requisitos establecidos en los Artículos cinco de la Ley y tres de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca de certificación deberá contener:

- a) La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;

- b) 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;
- c) la indicación detallada de las características de los productos o servicios garantizadas por la marca;
- d) la indicación de las normas o estándares de calidad que servirán de parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca; y
- e) el nombre de la entidad o autoridad administrativa que hubiese aprobado el reglamento de uso de la marca.

Con las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación deberá presentarse:

- a) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en las literales l) y m) del primer párrafo del Artículo 20 y literales d) y e) del Artículo 21, de la Ley, cuando fuesen pertinentes;
- b) El comprobante de pago de la tasa establecida;
- c) Cuatro reproducciones de las solicitudes de la marca, en caso ésta sea de las mencionadas en el Artículo 17 de este Reglamento;
- d) Tres ejemplares de los reglamentos de uso, de los cuales al menos uno debe constar en soporte papel. Los restantes ejemplares de dichos reglamentos pueden presentarse en versión electrónica en un magnético debidamente identificado

y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. Uno de los ejemplares corresponderá a la copia para efectos de reposición a que se refiere el Artículo cinco de este Reglamento.

Cuando se trate de solicitudes de registro de marcas colectivas en las que el signo o un elemento del mismo haga referencia al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otra característica común, o de marcas de certificación, no podrá objetarse el registro por el hecho que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea engañoso.

Cuando la marca colectiva haga referencia a una indicación geográfica el registro será denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios que la marca pretende identificar. Asimismo, la inscripción será denegada si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico.

Si en el reglamento de uso de una marca colectiva se describen las características comunes que deben compartir los usuarios autorizados, el Registro verificará que las condiciones de afiliación a la entidad titular permitan la admisión de toda persona capaz de cumplir con esos requisitos.

El titular de una marca de certificación comunicará al Registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de empleo de la marca, así como aquellos cambios

relativos a las normas o estándares de calidad que aplica como parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca.

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

### **3.5.5. Nombres comerciales y emblemas**

Además de los requisitos establecidos en los Artículos cinco de la Ley y tres de este Reglamento, la solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener:

- a) El nombre comercial, tal y como ha sido usado, y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos;
- b) Una traducción del nombre comercial, cuando tuviese significado en un idioma distinto del español;
- c) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- d) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;

- e) El espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad, empresa o establecimiento mercantil;
- f) La información relativa a la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública, si fuere el caso;
- g) La fecha en que se inició el uso público del signo en el país;
- h) La indicación de que el uso público no ha sido interrumpido, o bien, los períodos de interrupción y sus causas; y
- i) Toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el uso público efectivo del nombre comercial con relación al giro indicado.

A la solicitud de registro de un nombre comercial, deberá adjuntarse:

- a) Acta notarial que contenga la declaración bajo juramento prestada por el solicitante, sobre los aspectos a que se refieren las literales e), g), h), i) del artículo anterior;
- b) Los documentos que acrediten la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública;
- c) El comprobante de pago de la tasa establecida; y
- d) Cuatro reproducciones del nombre comercial.

El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en este Reglamento y si el nombre comercial se encuentra comprendido en alguno de los casos de inadmisibilidad previstos en el Artículo 72 de la Ley.



Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo anterior, el Registro advirtiese el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma y/o que a su juicio no resultare procedente el registro del nombre comercial, emitirá resolución conteniendo:

- a) El detalle de los errores u omisiones de forma encontrados y el requerimiento para subsanar los mismos en el plazo de un mes; y
- b) Los motivos debidamente razonados que sustentan la o las objeciones para el registro del signo, otorgando al solicitante un plazo de dos meses para que se manifieste al respecto.

El edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de un nombre comercial, deberá contener la siguiente información:

- a) El nombre y apellidos completos del solicitante y su domicilio;
- b) El nombre y apellidos completos del representante del solicitante, así como la calidad en que actúa el mismo, en su caso;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número del expediente respectivo;
- e) El nombre comercial, tal como se hubiere solicitado;
- f) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- g) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;

- h) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que aquél designe para tal efecto mediante acuerdo interno; y
- i) El sello del Registro.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los artículos cinco y 27 de la Ley y cuatro de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener:

- a) El nombre comercial y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;
- b) Los argumentos y las pruebas en que funda su oposición;
- c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;
- d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma;
- e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema:
  - i. la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil del opositor;
  - ii. la fecha de inicio del uso público en el comercio;

- iii. la dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor; y
  - iv. el espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor;
- f) Si la oposición se basa en un derecho de autor, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del período de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá la o las oposiciones presentadas junto con la solicitud, en forma razonada y valorando las pruebas aportadas.

Si se resolviese a favor de la solicitud, el Registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva se proceda a la inscripción del nombre comercial, sin perjuicio de mejor derecho de tercero, y se emita el certificado o título correspondiente.

La inscripción de un nombre comercial deberá contener:

- a) El nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica;
- b) Nombre del representante del titular, cuando fuere el caso;

- c) El nombre comercial y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos;
- d) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- e) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- f) La fecha en que se inició el uso público del signo en el país;
- g) Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;
- h) La aclaración que la inscripción se hace sin perjuicio de mejor derecho de tercero;
- i) El número de registro, fecha y firma del registrador; y
- j) El sello del registro.

El título o certificado del registro del nombre comercial que se emita a favor del titular, deberá contener los datos a que se refiere el párrafo anterior.

Las disposiciones especiales de este capítulo relativas a nombres comerciales son aplicables asimismo a los emblemas.

#### **3.5.6. Expresiones o señales de publicidad**

Son aplicables a las solicitudes de registro de expresiones o señales de publicidad las disposiciones sobre marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes.

### 3.5.7. Denominación de origen

La solicitud de registro de una denominación de origen podrá ser presentada por una o varias personas, individuales o jurídicas, que sean o que agrupen a, según el caso, productores, fabricantes o artesanos que desarrollen su actividad vinculada a la denominación solicitada en la región o localidad correspondiente. También podrá ser presentada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación o el Ministerio de Cultura y Deportes, indistintamente, en cuyo caso la solicitud deberá ser suscrita por el titular del despacho o quien haga sus veces de conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo.

En todo caso, la solicitud deberá cumplir con lo establecido en los artículos cinco y 85 de la Ley y tres del Reglamento. Para efectos de proporcionar la información a que se refieren las literales b), d), e) y f) del Artículo 85 de la Ley, el solicitante deberá describir, en forma detallada:

- a) Las actividades que ejerce y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos de producción;
- b) La zona geográfica de producción que cubre la denominación de origen, con indicación de altitudes y latitudes aplicables, regiones, localidades o lugares que comprende, las características particulares en cuanto a suelos, precipitación fluvial, variaciones de clima y otros factores naturales que incidan sobre el producto de que trate;

- c) El proceso de producción, elaboración o extracción, con indicación de las características generales y especiales del mismo, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto de que se trate, incluyendo los factores humanos y culturales, según el caso;
- d) El producto de que se trate, con indicación de las características generales y las características o cualidades especiales que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, derivado de la incidencia de los factores a que se hace referencia en la literal a) de este artículo;
- e) Los vínculos entre el producto, los factores naturales y los factores humanos que se describan conforme las literales a), b) y c) de este Artículo; y
- f) Una relación histórica de la gestación de la denominación de origen pretendida con relación al producto que ampara y cualquier otro elemento que sobre el grado de conocimiento de tal denominación tenga el público en general.



## CAPÍTULO IV

### 4. Providencias cautelares y medidas coercitivas

#### 4.1. Medidas cautelares

“Son aquellas que un tribunal puede adoptar al comienzo de un proceso para asegurar la ejecución de la posible sentencia condenatoria, habida cuenta del riesgo existente de que el presunto deudor prepare la evitación de esa ejecución durante el desarrollo del proceso de declaración y siempre que quien las solicite aporte una suerte de justificación inicial de su derecho.

En el proceso civil se prevén medidas como el embargo preventivo, si se trata de una posible condena pecuniaria; para otro tipo de condenas, la anotación preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad; la exhibición y depósito judicial, se trata de un bien mueble; la intervención judicial de bienes inmuebles que constituyan unidades económicas complejas (establecimientos mercantiles, bosques, minas, etc.); entre otras”<sup>15</sup>.

En el proceso penal, como medidas personales (es decir, sobre la persona del presunto delincuente), se encuentran la citación, la detención, la prisión provisional; y la libertad

---

<sup>15</sup> Fundación Tomás Moro. **Diccionario jurídico espasa**. pág. 626.



provisional; y, como medidas reales, la detención y examen de la correspondencia, el secuestro judicial (ocupación y depósito de las cosas que constituyen el cuerpo del delito) y, al efecto de asegurar las responsabilidades civiles, la fianza y el embargo.

La satisfacción de la pretensión interpuesta ante los órganos jurisdiccionales del Estado puede no alcanzarse de modo completo, a pesar de la utilización para lograrla del proceso del conocimiento y del proceso de ejecución. Estos procesos, por su propia naturaleza de sucesión de actos, necesitan un plazo de tiempo que pueda ser utilizado por el demandado para colocarse en una situación tal que haga inútil la resolución que se dicte en el proceso de conocimiento o declaración, por cuanto con ella y con los actos de ejecución posterior no se va poder alcanzar el resultado perseguido por el actor.

En el libro II y III del Código Procesal Civil y Mercantil, al estudiar las clases de procesos, se distinguen entre los de conocimientos o declaración, los de ejecución y los de aseguramiento o cautelar, y se advierte que este tercero sirve para garantizar que, con los otros dos se logre realmente la tutela de los derechos de las personas que instan justicia de los órganos jurisdiccionales del Estado.

#### **4.1.1. Medidas cautelares en la Ley de Propiedad Industrial**

El Artículo 187 de la Ley de Propiedad, estipula: El juez ordenará, según el caso, las

providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del actor o peticionario, tales como:

- a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales;
- b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los avances, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción;
- 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 la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en la literal b) cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo, que atente contra la salud la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente:
- f) La anotación de la demanda sobre 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 la internación, distribución, venta o comercialización de los productos

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”.

#### **4.2. Medidas de coerción**

El vocablo coerción es aplicado normalmente en el lenguaje forense y es empleado para anunciar la acción de frenar o contener.

La Real Academia Española, la define como “El empleo habitual de fuerza legítima que acompaña al derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos”.

“Por coerción procesal debe entenderse, en términos generales, como toda restricción al ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado en la comisión de un hecho considerado como delito, así como de terceros, medidas éstas impuestas durante el curso de un proceso penal tendiente a garantizar el logro de sus fines que

son: El descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva a un caso o en el caso concreto”<sup>16</sup>.

Asimismo se pueden catalogar las medidas de coerción, dentro del proceso penal, como actos que limitan la libertad de acción de un sujeto, garantizando con ello la efectiva aplicación de la ley penal; asegurando, con dichas medidas, la presencia del sindicado en el proceso penal que se le sigue y evitar con ello la obstaculización de la investigación por parte del órgano encargado de seguir la persecución penal (Ministerio Público).

“Las medidas coercitivas tienen carácter preventivo no sancionatorio. Por su medio se busca asegurar que la persona sindicada de la comisión de un hecho delictivo sancionado con pena privativa de la libertad y sobre la cual existen indicios de responsabilidad comparezca efectivamente al proceso, es decir, no evada la acción de la justicia u obstaculice el desarrollo de la misma”<sup>17</sup>.

Se puede decir que la coerción en sí, no tiene determinado fin por si misma, sino sólo busca asegurar el logro de otros fines, como puede ser la posibilidad del empleo de la fuerza pública para asegurar la presencia o restringir los derechos del individuo que ha violado las normas institucionales.

---

<sup>16</sup> Cafferata Nores, José, **Libertad probatoria y exclusiones probatorias**, pág. 54.

<sup>17</sup> Corte Suprema de Justicia, **Manual del juez**, pág. 62.

No se debe ver las medidas de coerción como medidas sancionatorias porque con ellas no se impone ninguna pena, pues su naturaleza es instrumental y cautelar y su aplicación solo se da en cuanto son necesarias y se puede así, neutralizar los peligros que existen sobre la averiguación de la verdad o la aplicación de la ley sustantiva.

Las medidas coercitivas surgen por el valor que el tiempo tiene en un proceso y de las exigencias que se plantean ante el juez en orden al tiempo, estando relacionadas específicamente con la jurisdicción, pues el juez puede, durante el proceso, impedir el alejamiento de una persona o de una cosa que sean de valor probatorio durante el juicio. Con estas medidas el poder jurisdiccional satisface el interés particular de asegurar el derecho, aún no declarado, pero en mayor o menor grado una medida coercitiva satisface el interés general y público de asegurar la paz en la convivencia social y evitar así las pérdidas de los bienes económicos.

Las medidas de seguridad se consideran como medidas coercitivas, por lo que el vocablo coerción es aplicado normalmente en el lenguaje forense y es empleado para anunciar la acción de frenar o contener.

La Real Academia Española, la define como “El empleo habitual de fuerza legítima que acompaña al derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos”<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> **Diccionario de la lengua española**, pág. 543.

José Cafferata Nores, indica en el derecho penal se define “Por coerción procesal debe entenderse, en términos generales, como toda restricción al ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado en la comisión de un hecho considerado como delito, así como de terceros, medidas éstas impuestas durante el curso de un proceso penal teniendo a garantizar el logro de sus fines que son: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva a un caso o en el caso concreto”<sup>19</sup>.

Las medidas cautelares, también coercitivas, son aquellas que un tribunal puede adoptar al comienzo de un proceso para asegurar la ejecución de la posible sentencia condenatoria, habida cuenta del riesgo existente de que el presunto deudor prepare la evitación de esa ejecución durante el desarrollo del proceso de declaración y siempre que quien las solicite aporte una suerte de justificación inicial de su derecho.

En el proceso penal “La finalidad específica de las medidas de coerción personal, es asegurar la presencia del imputado dentro del proceso. Se colige lo anterior de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 259 y del primer párrafo del Artículo 264, ambos del Código Procesal Penal, estipulando que: “La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado dentro del proceso. Siempre que el peligro de fuga... pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado”<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> **Libertad probatoria y exclusiones**, pág. 54

<sup>20</sup> Figueroa, Isaac, **Las medidas coercitivas en el proceso civil**, pág. 191.

Su única finalidad es garantizar el logro de los fines del proceso, su aplicación puede afectar al imputado, como sólo sirve a los fines del proceso penal para justificar la aplicación en cuanto a impedir la obstaculización de la investigación de la verdad, en cuanto a la participación o inocencia del sindicado en la comisión de un hecho delictivo.

“En este tipo de medidas, privan dos principios fundamentales:

a) El de la excepcionalidad

Éste se esboza diciendo que la libertad es una norma y la medida de coerción es la excepción. Todo acusado debe gozar de libertad hasta en tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena privativa de esa libertad.

d) El de la proporcionalidad.

Cuando se impone una medida de coerción ésta debe guardar proporción con relación a la pena que se espera como resultado del procedimiento”<sup>21</sup>.

Su única finalidad es garantizar el logro de los fines del proceso, su aplicación puede afectar al imputado, como a terceros, sólo sirve a los fines del proceso penal para

---

<sup>21</sup> **Ibid.**

justificar la aplicación en tanto a impedir la obstaculización de la investigación de la verdad, en cuanto a la participación o inocencia del sindicado en la comisión de un hecho delictivo.

#### **4.2.1. Clases de medidas de coerción**

Las medidas coercitivas se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Medidas de coerción personales.
- Medidas de coerción reales.

##### **4.2.1.1. Medidas de coerción personales**

“La finalidad específica de las medidas de coerción personal, es asegurar la presencia del imputado dentro del proceso”. Se colige lo anterior de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 259 y del primer párrafo del Artículo 264, ambos del Código Procesal Penal, estipulando que: “La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado dentro del proceso. Siempre que el peligro de fuga... pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado”<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Figueroa, Isaac, **Las medidas coercitivas en el proceso civil**, pág. 191.



Su única finalidad es garantizar el logro de los fines del proceso, su aplicación puede afectar al enjuiciado, como a terceros, sólo sirve a los fines del proceso para justificar la aplicación en cuanto a impedir la obstaculización de la investigación de la verdad, en cuanto a la participación o inocencia del sindicado en la comisión de un hecho delictivo.

Se puede mencionar como medida de coerción personal, el arraigo, ya que éste sirve para que la persona demandada no se retire durante el tiempo que dure el procedimiento.

En el proceso penal “La finalidad específica de las medidas de coerción personal, es asegura la presencia de el imputado dentro del proceso. Se colige lo anterior de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 259 y del primer párrafo del Artículo 264, ambos del Código Procesal Penal, estipulando que: “La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado dentro del proceso. Siempre que el peligro de fuga... pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado”<sup>23</sup>.

Su única finalidad es garantizar el logro de los fines del proceso, su aplicación puede afectar al imputado, como a terceros, sólo sirve a los fines del proceso penal para justificar la aplicación en cuanto a impedir la obstaculización de la investigación de la

---

<sup>23</sup> **Ibid**, pág. 191.

verdad, en cuanto a la participación o inocencia del sindicado en la comisión de u hecho delictivo.

“En este tipo de medidas, privan dos principios fundamentales:

b) El de la excepcionalidad

Éste se esboza diciendo que la libertad es una norma y la medida de coerción es la excepción. Todo acusado debe gozar de libertad hasta en tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena privativa de esa liberta.

e) El de la proporcionalidad.

Cuando se impone una medida de coerción ésta debe guardad proporción con relación a la pena que se espera como resultado del procedimiento”<sup>24</sup>.

Su única finalidad es garantizar el logro de los fines del proceso, su aplicación puede afectar al imputado, como a terceros, sólo sirve a los fines del proceso penal para justificar la aplicación en canto a impedir la obstaculización de la investigación de la verdad, en cuanto a la participación o inocencia del sindicado en la comisión de un hecho delictivo.

---

<sup>24</sup> **Ibid.**

#### **4.2.1.2. Medidas de coerción reales**

En tanto que las medidas de coerción personal limitan la libre locomoción de un imputado con el objeto de asegurar su presencia dentro del proceso, las medidas de coerción real recaen sobre bienes con el objeto de asegurar las resultas del juicio y más que todo, el pago de las responsabilidades civiles que se generan.

Se les puede definir como la restricción a la libre disposición de una parte del patrimonio del imputado o de terceros, con el propósito de garantizar con ello la consecución de los fines del proceso, o lo que es igual, asegurar el resultado del juicio.

## CAPÍTULO V

### 5. El comiso, los daños y perjuicios y la reforma al Artículo 187 numeral b) de la Ley de Propiedad Industrial

#### 5.1. El comiso

“Es la confiscación de carácter especial, de una o varias cosas determinadas. Sirve para designar la pena en la que incurre quien comercia con géneros prohibidos, al que se le secuestra la mercadería. Pérdida que, cuando se estipula tal sanción, sufre quien incumple un contrato. Cosa decomisada o caída en comiso pactado”<sup>25</sup>.

En Derecho Penal constituye una sanción accesoria, cuyo objeto consiste en la destrucción de los instrumentos y efectos utilizados para cometer el delito, como estructura legal, toda pena que se impusiere por un delito llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se hubiere ejecutado, los unos y los otros serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del delito. Los que se decomisen se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades del penado, y si no lo fueren, se les dará el destino que disponga la reglamentación o, en su defecto, se inutilizarán.

---

<sup>25</sup> Cabanellas, **Ob. Cit.** pág. 217.

## **5.2. El comiso en la Ley de Propiedad Industrial**

El Artículo 187 de la Ley de Propiedad, estipula: “El juez ordenará, según el caso, las providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del actor o peticionario, tales como: ...b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los avances, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción”.

El comiso provoca daños y perjuicios a la persona que transporta bienes, los cuales serán decomisados en las aduanas, cuando no hayan ingresado al territorio nacional, o en las propias fábricas o industrias cuando se encuentran dentro del territorio.

En el comiso se puede incautar todo material que sirva para la fabricación de un producto, desde empaque, etiquetas, publicidad hasta la maquinaria con la que podría trabajar el comerciante.

El problema estriba que al productor se le deja sin poder continuar o iniciar la producción, cuando el juez decreta el comiso del material, por lo que quedarán sin trabajo muchos empleados, y el productor o comerciante varado, pues no podrá producir mientras no se levante el comiso de sus materiales.

El caso que más llamó la atención a nivel guatemalteco es llevado como parte acto a la Cervecería Centroamericana contra la Cerveza Brahva, por el cual el productor de la segunda empresa mencionada tuvo pérdidas por varios millones al quedar varado la producción y dejar sin empleo a muchos trabajadores, y al final la Cervecería Centroamericana perdió el juicio, por lo que se autorizó a la Cerveza Brahva a iniciar la producción después de mucho tiempo que le fue decomisada la maquinaria en la aduana de Guatemala.

En el caso ilustrativo se puede demostrar con el juicio iniciado por la Cervecería Centroamericana a la productora de la cerveza Brahva, cuando la primera interpuso medidas cautelares e inició el juicio de competencia desleal, mismo que fue declarado sin lugar en sentencia, mientras que la productora de la cerveza Brahva comenzó sus operaciones casi dos años después de haberle confiscado la maquinaria y evitar que fabricara el producto.

El problema de fondo es que después que se han ordenado las medidas cautelares y después que el juez han dictado sentencia declarando sin lugar la demanda, se levantan las providencias cautelares, pero el tiempo que duró el proceso fue negativo para el demandado, ya que puede comenzar la producción, pero después de tantos meses o años que pueda durar el juicio.

El comiso como medida cautelar, entre ellas la confiscación de bienes, previo a la iniciación de la demanda, ocasiona daños y perjuicios contra el demandado por actos en el derecho de propiedad industrial, cuando el que las pide no inicia el juicio o el juez declara sin lugar la demanda, por lo que se hace necesario reformar el Artículo 187, numeral b) de la Ley de Propiedad Industrial, para incluir los daños y perjuicios causados y evitar la confiscación de los bienes del demandado.

### **5.3. Los daños y perjuicios**

Los daños y perjuicios causados a una persona, deben ser reembolsados en la cuantía en que se perdieron o deterioraron, lo que garantiza que todo daño debe ser indemnizado para reponer la pérdida causada.

#### **5.3.1. El daño**

“En sentido amplio, es toda suerte del mal material o moral. Más particularmente el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. El daño puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia o casualidad entre el autor y el efecto. En principio el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan sólo indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro de la complejidad de esta materia”<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Cabanellas, Guillermo. **Ob. Cit.** pág. 577.

En este orden de ideas los daños se consideran como el detrimento que la persona sufre en sus bienes y en su persona moralmente, es decir, que los daños se refieren a cosas materiales o morales, es una forma de dañar la integridad física, material o moral de un tercero, siendo el sujeto activo quien ocasiona los daños y el sujeto pasivo quien los recibe.

“Daños, son los desperfectos o destrozos físicos y apreciables que un agente externo produce en los bienes, sean muebles o inmuebles”<sup>20</sup>.

El daño material es el que recae sobre cosas u objetos perceptibles por los sentidos, es decir, que es el menoscabo a los bienes materiales propiedad del agraviado.

Mientras tanto el daño moral es la lesión que sufre una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos por acción culpable o dolosa de otro.

El Artículo 1645 del Código Civil, estipula que “Toda persona que cause daño o perjuicio a otras, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.

---

<sup>20</sup> Fundación Tomás Moro. **Ob. Cit.** pág. 277.



Por su parte, el Artículo 1646 del mismo cuerpo de leyes, manifiesta que “El responsable de un delito doloso o culposo, está obligado a reparar a la víctima los daños y perjuicios que le haya causado”.

Asimismo, el Artículo 1647 del Código Civil, estipula que “La exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estime atendiendo a las circunstancias especiales del caso”.

El Artículo 1648 del Código Civil, manifiesta que “La culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario. El perjudicado sólo está obligado a probar el daño o perjuicio sufrido”.

En consecuencia, los daños son aquellos actos ocasionados contra el patrimonio o contra las personas, consistiendo éstos en la destrucción parcial o total de la cosa, sea bien mueble o inmueble, y que deben ser indemnizados por quien los ocasionó para compensar al propietario de la cosa, la reposición o reparación de la misma, en caso contrario estará en su derecho, el propietario del bien, a iniciar el juicio ordinario de daños y perjuicios para obligar al demandado a que restituya el daño ocasionado, teniendo el actor la facultad de pedir que se embarguen bienes muebles o inmuebles del demandado como garantía de la restitución del daño causado.

Sin embargo podrá seguirse la vía oral de daños y perjuicios cuando están establecidos los mismos, es decir, cuando haya una cantidad como de menor cuantía, de acuerdo al procedimiento civil guatemalteco.

El Diccionario Jurídico Espasa, hace la siguiente: "Clasificación de los daños, teniendo entre los más importantes los siguientes.

1. daño emergente: Es el detrimento, menoscabo o destrucción material de los bienes, con independencia de los efectos patrimoniales o de otra índole que el mal origine. El daño emergente es la pérdida sobrevenida al acreedor por culpa u obra del deudor, al no cumplir la obligación, se traduce en una disminución de su patrimonio.
2. daño fortuito: Es el causado a otro, en su persona o bienes, por mero accidente, sin culpa ni intención de producirlo. Por de pronto exime de toda responsabilidad penal. En cuanto al resarcimiento civil, ha de estimarse que sólo corresponde cuando esté previsto legalmente. El daño fortuito constituye la esencia del contrato de seguro, pues el asegurador responde del daño fortuito sobreviniendo en los bienes asegurados.
3. daño irreparable: Es el perjuicio inferido a una de las partes litigantes por una resolución interlocutoria, y que no cabe enmendar en el curso del proceso, o sólo resulta modificable en parte por la sentencia o los recursos admitidos contra ella.
4. daño material: Es el que recae sobre cosas u objetos perceptibles por los sentidos.
5. daño moral: Es la lesión que sufre una persona en su honor, reputación, efectos o

sentimientos de acción culpable o dolosa de otro. Este daño puede ser apreciado en los delitos de calumnia, injuria y difamación, asimismo se comprende como un daño moral el estupro, raptó o acceso carnal violento o con engaño.

6. daño por culpa o negligencia: Esta fórmula, en sus dos aspectos, abarca totalmente la responsabilidad civil que obliga a reparar el mal causado a otro cuando, por acción u omisión, intervenga cualesquiera clase de culpa o negligencia<sup>21</sup>.

Todo el que ejecuta un hecho que, por su culpa o negligencia, ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio.

### 5.3.2. Los perjuicios

“Ganancia lícita que deja de obtenerse, o deméritos o gastos que se ocasionan por acto u omisión de otro y que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento material causado por modo directo. Para algunos autores, el concepto de perjuicio se encuentra subsumido en el de daño; o sea, que el perjuicio no es sino una modalidad del concepto más amplio de daño<sup>22</sup>.”

“Perjuicio es la pérdida de utilidad o de ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse, pues el herido, por ejemplo, ha perdido sueldos y honorarios, o la máquina

---

<sup>21</sup> Fundación Tomás Moro. **Ob. Cit.** pág. 577.

<sup>22</sup> **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.** pág. 567.

rota ha dejado de producir tal artículo”<sup>23</sup>.

Todo daño provoca un perjuicio, y todo perjuicio proviene de un daño.

Respecto de los perjuicios, o sea, de las frustradas ganancias, el problema adquiere una mayor complejidad, pues no cabe duda que tiene un carácter más aleatorio y vago. Mientras el concepto de daño positivo tiene una base firme, pues se refiere siempre a hechos pasados, el del lucro frustrado participa de todas las vaguedades e incertidumbres de los conceptos imaginarios.

El perjuicio no es más que aquella pérdida que se ha tenido ocasionado por un daño causado, es el efecto que produce el daño en las ganancias o pérdidas que se ha causado a la persona en perjudicarle por los daños ocasionados en su patrimonio, sean estos muebles o inmuebles.

Para ilustrar los daños y perjuicios, se puede exponer el caso del vendedor de productos alimenticios, quien conduciendo su vehículo es colisionado por un bus, en realidad al vehículo se le producen daños que deben ser reparados o indemnizados, pero además, a la persona también se le producen perjuicios, pues al no tener vehículo con el cual laboraba no puede continuar con su trabajo cotidiano; por lo cual, se debe

---

<sup>23</sup> Cabanellas, **Ob. Cit.** pág. 579.

indemnizar en los daños y perjuicios causados, pues la persona perjudicada no obtiene ganancias para sobrevivir.

Por lo tanto, el perjuicio es el detrimento que sufren las ganancias de la persona al haberse cometido un daño, o sea, que el sujeto pasivo de la acción jurídica deja de percibir emolumentos cuando a causa del daño su consecuencia es no poder ganar cantidades, que si no se habría causado el daño si las hubiese percibido.

De acuerdo al Artículo 1651 del Código Civil, manifiesta que "Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte, serán solidariamente responsables con los autores o cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria".

Los daños y los perjuicios pueden ser ocasionados por culpa o dolo, dependiendo de la acción que haya tomado el que ejecutó los mismos.

Dolo es la acción de tener conocimiento del daño que se está provocando, es decir, quien actúa con dolo sabe a ciencia cierta que está causando un daño material o moral al sujeto pasivo.

El dolo es “engaño, fraude, simulación”<sup>24</sup>.

En el derecho civil es la voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucia y sutileza o de la ignorancia ajena; pero sin intervención de la fuerza ni de amenazas, constitutivas una y otra de otros vicios jurídicos.

En tal virtud, daño doloso es el que se ocasiona a sabiendas que se perjudica a otro mediante artimaña o argucia, es el pleno conocimiento de las causas que se ocasionan a otra persona en sus bienes.

La culpa y el dolo son dos acciones totalmente diferentes, es decir, polos opuestos, en la primera no se tiene la intención de causar el daño, y en la segunda el daño es causado conscientemente por el autor, o sea, que el daño es culposo cuando no se tuvo la intención de provocarlo, y es doloso cuando el agente tiene pleno conocimiento del hecho que realiza.

Se ocasionan daños al empresario, que por culpa o dolo, se le decomisan los objetos que son importantes para producir el bien, porque en primer lugar se le decomisan los materiales para impedirle trabajar, en muchas ocasiones se daña la maquinaria o el producto propio del trabajo, y en otras ocasiones el tiempo que no puede trabajar le

---

<sup>24</sup> Cabanellas, Guillermo. **Ob. Cit.** pág. 742.

ocasiona deterioro económico, por lo que es necesario reformar el Artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial.

#### **5.4. Propuesta de reforma al Artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial**

### **PROYECTO DE REFORMA**

## **PROYECTO LEGISLATIVO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 187 LITERAL B) DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **ORGANISMO LEGISLATIVO CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

**DECRETO NÚMERO \_\_\_\_\_**

El Congreso de la República de Guatemala

#### **CONSIDERANDO:**

Que la demanda de reformar el Artículo 187 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, que contiene el comiso de bienes de empresas mercantiles es justa, para evitar ocasionar daños y perjuicios contra las mismas, para salvaguardar la institución

mercantilista empresarial, y evitar que se cometan atrocidades económicas en perjuicios de las empresas mercantiles;

CONSIDERANDO:

Que se viola el libre comercio cuando otras empresas inician juicios civiles o mercantiles para evitar que otras no funcionen para que no haya competencia, por los que actúan en el sentido de competencia desleal, ya que causan daños y perjuicios y además provocan el desempleo y la libre competencia porque al no dejar funcionar libremente al comerciante se causan daños y perjuicios económicos a estos empresarios, resultando que en algunos casos, el comerciante desista de su función y provoque pérdidas materiales y económicas, además de dejar sin empleo a trabajadores de la misma;

CONSIDERANDO:

Que el Estado debe velar porque las disposiciones de la institución mercantil sean observadas a cabalidad y se cumplan con todas las obligaciones que tienen los comerciantes propietarios o socios de empresas mercantiles, y que el Estado está obligado a evitar los daños y perjuicios ocasionados;



CONSIDERANDO:

Que para cumplir con los lineamientos para hacer efectiva la cuestión mercantilista, sus formalidades y la libre competencia, que garantice el cumplimiento del libre comercio regulado en la Ley de Propiedad Industrial, es necesario reformar el andamiaje jurídico acorde a la finalidad de satisfacer la libre competencia en el mercado y evitar que se causen daños y perjuicios, por lo que las empresas que soliciten el comiso de bienes deben ser responsables del pago de los daños y perjuicios ocasionados a éstas, cuando en forma desleal demanda sin tener razón la misma.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala;

DECRETA:

**Las siguientes**

**"REFORMAS AL ARTÍCULO 187 DEL DECRETO LEY NÚMERO 57-200 DEL  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA"**

ARTICULO 1. Se reforma el Artículo 187 literal b), el cual queda así:

"Artículo 187. **Medidas.** El juez ordenará, según el caso, las providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del acto o peticionario, tales como:

b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los avances, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción. Cuando la sentencia le sea desfavorable al actor o no inicie la demanda en el tiempo estipulado mediante la providencia cautela, quedará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados al demandado".

**PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.**

**DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS... DÍAS, DEL MES DE... DEL AÑO...**



## CONCLUSIONES

1. Los derechos de propiedad intelectual son de carácter universal, por lo que en todas las legislaciones se regulan, imponiendo penas a las violaciones que se dan en cuanto a las reproducciones sin el consentimiento del autor.
2. Por medio del comiso se confiscan bienes de empresas comerciales para evitar que fabriquen productos cuando existe competencia desleal o cualquier figura regulada en la Ley de Propiedad Industrial.
3. El Estado está obligado a proteger los derechos intelectuales del autor, por considerar que los mismos son beneficiosos, porque representan un caudal económico.
4. La efectividad de los derechos de propiedad industrial se representan por la imposición de medidas coercitivas drásticas y de trascendencia, para evitar la competencia desleal y sancionar al infractor.
5. Se ocasionan daños y perjuicios cuando se decomisan bienes propiedad de empresas, porque se impide que éstas funcionen, además puede existir despidos masivos de trabajadores.



## RECOMENDACIONES

1. El Artículo 187 Literal b) de la Ley de Propiedad Industrial debe ser reformado por el Congreso de la República, para incluir el pago de daños y perjuicios cuando el actor solicita el comiso sin tener suficientes motivos o pierde el juicio.
2. El Congreso también debe reformar el Artículo citado, condenando al pago de daños y perjuicios al actor de la demanda, cuando se hayan solicitado previamente al iniciar el juicio, providencias cautelares y, por no demandar en el tiempo estipula el órgano jurisdiccional.
3. Es necesario dar a la parte demandada el derecho de recuperar sus bienes en forma ágil y eficiente, con el fin de evitar más daños y pérdidas.
4. La Universidad de San Carlos de Guatemala, por tener iniciativa de ley, debe presentar un proyecto de reforma para regular los daños y perjuicios ocasionados al comerciante demandado cuando se le aplica el comiso de sus bienes.



## BIBLIOGRAFÍA

- AYAU, Manuel. **El proceso económico**. Guatemala: Ed. Universidad Francisco Marroquín, 2001.
- BELLESTER, Augusto M. **Economía para la política**. Argentina: Ed. La Pampa, 1999.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 1994.
- CAFFERATA NORES, José. **Libertad probatoria y exclusiones probatorias**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Depalma, 1994.
- Corte Suprema de Justicia. **Manual del juez**. Guatemala: Editado por Corte Suprema de Justicia, 2000.
- DE PINA VARA, Rafael. **Derecho mercantil**. México: Ed. Porrúa, 1966.
- DEL VALLE, Carlos. **Los derechos de autor en Guatemala**. Guatemala: Impresiones MR. de León, 1999.
- FIGUEROA, Isaac. **Las medidas coercitivas en el proceso civil**. Guatemala: Ed. MR. de León, 1996.
- Fundación Tomás Moro. **Diccionario jurídico Espasa**. Madrid, España: Ed. Espasa Calpe S.A., 1999.
- ILLESCAS, Carlos Eduardo. **Algunas consideraciones de la propiedad intelectual**. Guatemala: Ed. Villalta, 2000.



LOZADA, Juan. **El derecho mercantil mexicano**. México: Ed. wwwrincón jurídico.com, 1999.

MANTILLA MOLINA, Roberto. **Derecho civil y derecho mercantil**. España: Ed. Española, 1997.

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, S.R.L., 1988.

Real Academia Española. **Diccionario de la Real Academia Española**. Madrid, España: Ed. de la Academia Española, 1993.

RODAS MELGAR, Haroldo. **Propiedad intelectual en Guatemala**. Guatemala: Ediciones y Servicios, 1998.

Universidad Rafael Landívar. **El derecho mercantil en la historia**. Guatemala: Ed. [www.paraprofesionales.com](http://www.paraprofesionales.com), 2002.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco**. Guatemala: Ed. Universitaria, 1999.

**Legislación:**

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

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

**Código de Comercio.** Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 2-70.

**Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.** Congreso de la República de Guatemala. Decreto 31-2005.

**Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América.** Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 11-2006.

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



