

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

**APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FORMA DE  
EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO**

**KARLA MARIZA BOLAÑOS**

**GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2010**

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



**"APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA  
FORMA DE EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA  
DE USO"**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

**KARLA MARIZA BOLAÑOS**

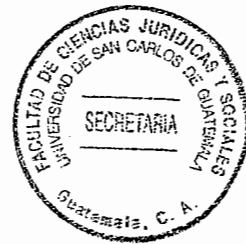
Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

Y a los títulos profesionales de

**ABOGADA Y NOTARIA**

Guatemala, noviembre de 2010



**HONORABLE JUNTA DIRECTIVA  
DE LA  
FACULAD 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 León Alegría
VOCAL V	Br.	Luis Gustavo Ciraiz Estrada
SECRETARIO	Lic.	Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ  
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

Presidente	Lic.	Guillermo Rolando Díaz Rivera
Vocal	Licda.	Aura Marina Chang Contreras
Secretario	Lic.	Ernesto Rolando Corzantes Cruz

**Segunda Fase:**

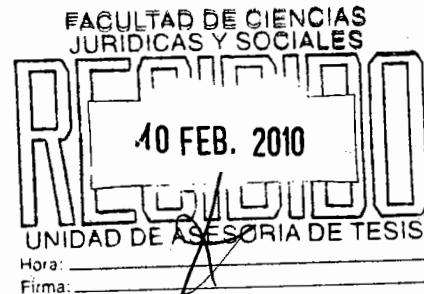
Presidente:	Lic.	Rodolfo Giovani Celis López
Vocal:	Licda.	Dora Renne Cruz Navas
Secretario:	Licda.	Maria del Carmen Mansilla

**RAZÓN:** "Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis" (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).



*Licda. Lucrecia Elinor Barrientos Tobar*  
*Abogada y Notaria*  
*Magister Artium en Derecho Mercantil*

Guatemala, 20 de Enero de 2010



Licenciado  
Marco Tulio Castillo Lutín  
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
Ciudad de Guatemala.

Licenciado Castillo Lutín:

Respetuosamente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en cumplimiento de la disposición emanada de su unidad con fecha veintitrés de octubre del año dos mil nueve, asesoré a la Bachiller KARLA MARIZA BOLAÑOS con número de carné 9616440, en la investigación de su trabajo de tesis intitulada: **“APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FORMA DE EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO”**, la cual a mi criterio cumple los requisitos siguientes:

- I) Considero que el tema investigado es de suma importancia respecto a su contenido científico y técnico, por lo que pude llegar a la conclusión de la misma cumple los requisitos establecidos por la reglamentación, sino además presenta una temática de especial importancia en el sentido que la bachiller logró establecer que al aplicar un procedimiento administrativo a la forma de cancelar el registro de una marca por falta de uso, éste será más ágil y de más utilidad. En consecuencia como contribución científica la ponente considera relevante la reforma al Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República.
- II) La estructura formal de la Tesis fue realizada en una secuencia ideal para un buen entendimiento de la misma, así como la utilización de la metodología deductiva – inductiva; en lo concerniente a las técnicas de investigación aplicó la observación, la entrevista, trabajo de campo, así como la investigación documental comprobando con ello que se hizo uso de la recolección de bibliografía actualizada.
- III) De tal manera que la redacción utilizada reúne las condiciones exigidas en cuanto a la claridad y precisión; la bachiller brinda un valioso aporte jurídico enfocado en la parte doctrinaria y legal, determinando que se hace necesario reformar la ley de la materia para actualizarla a las necesidades en materia de propiedad intelectual.



*Licda. Lucrecia Elinor Barrientos Tobar*  
*Abogada y Notaria*  
*Magister Artium en Derecho Mercantil*

- IV) Las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y sencilla para establecer el fondo de la tesis en congruencia determinando que el procedimiento actual para cancelar el registro de una marca por falta de uso, es lento, por lo que recomienda que sea el Registrador de Propiedad Intelectual quien resuelva sobre dicho trámite.
- V) La bibliografía empleada por la bachiller está relacionada al tema, tanto de autores nacionales como extranjeros, comparó legislación internacional y tratados internacionales con la legislación guatemalteca; los anexos indican los procedimientos administrativos que en la actualidad utiliza el Registro de Propiedad Intelectual para la inscripción de la marca, su cancelación y modificación y la estructura orgánica de dicha institución.
- VI) En tal sentido el contenido de trabajo de tesis me parece muy interesante el cual constituye una contribución muy importante para la legislación mercantil guatemalteca, la cual esta apegada a las pretensiones de la bachiller cumpliendo en definitiva con los requisitos de forma y fondo exigidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, derivado de lo anterior me es grato emitir **DICTAMEN FAVORABLE** a la investigación realizada por la bachiller KARLA MARIZA BOLAÑOS, en virtud de haber cumplido con el requisito científico y técnico, metodologías y técnicas, redacción, contribución científica, conclusiones, recomendaciones y bibliografía, establecidos en dicho normativo.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, al Señor Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis, las seguridades de mi especial consideración y deferencia.

Mtra. Lucrecia Elinor Barrientos Tobar  
Colegiada 4318

**Lucrecia Elinor Barrientos Tobar**  
**Abogada y Notaria**

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, Zona 12



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veintidós de febrero de dos mil diez.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) CARMEN JANETTE GONZÁLEZ GUZMÁN, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante KARLA MARIZA BOLAÑOS, Intitulado: "APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FORMA DE EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, el cual dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estimen pertinentes".

  
**LIC. MARCO TULIO CASTILLO LUTÍN**  
**JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS**

cc. Unidad de Tesis  
MTCL/sllh.

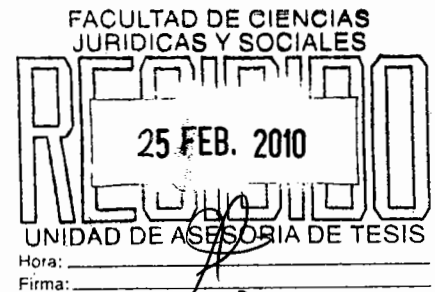


*Licda. Carmen Janett González Guzman*  
*Abogada y Notaria*



Guatemala, 25 de Febrero de 2010

Licenciado  
Marco Tulio Castillo Lutín  
Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
Ciudad de Guatemala.



Licenciado Castillo Lutín:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de manifestarle que en cumplimiento de la disposición de su unidad, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, REVISÉ, la TESIS DE LA BACHILLER KARLA MARIZA BOLAÑOS denominada: **“APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FORMA DE EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO”**.

Con fundamento en el artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, opino:

1. Que el presente trabajo de tesis es de suma importancia con respecto a su contenido científico y técnico en el que se hace un estudio completo de la marca, el uso de la misma y las formas de extinción de su registro, haciendo énfasis al procedimiento actual para su cancelación por falta de uso, proponiendo, después de analizar jurisprudencia de otros países y tratados internacionales, la resolución administrativa de dicho procedimiento; con el cual se libera al órgano competente de éste tipo de procesos.
2. La estructura de la tesis es adecuada a la investigación partiendo de lo general a lo específico, aplicando el método deductivo y utilizando las técnicas de investigación de observación, entrevista, investigación documental, comprobando la utilización de bibliografía especializada al tema y actualizada, así como los anexos que indican la estructura orgánica del Registro de Propiedad Intelectual, y los esquemas de los procedimientos actuales para la inscripción, modificación y extinción de los signos distintivos.

*Licda. Carmen Janett González Guzman*  
*Abogada y Notaria*



3. La redacción utilizada se pudo comprobar que reúne las condiciones exigidas debido a que es clara y precisa, brindando un valioso aporte jurídico a la rama del derecho mercantil, debido a que adecua a las necesidades actuales el procedimiento para cancelar el registro de una marca por falta de uso.
4. En sus conclusiones se determina de forma clara y sencilla que el procedimiento actual es lento, por lo que recomienda que el Registrador de Propiedad Intelectual sea quien emita la resolución, efectuándose para el efecto la reforma al Artículo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.
5. Al tenor de lo manifestado, es mi consideración que el trabajo de tesis cumple con los requisitos de nuestra casa de estudios exige para su aprobación, después de analizado punto por punto los requisitos antes mencionados emito DICTAMEN FAVORABLE, por lo cual recomiendo su aprobación.

Me suscribo de usted con las muestras de mi más alta consideración y estima.

Licda. Carmen Janette González Guzmán  
Col. 4728

*Carmen Janette González Guzmán*  
**ABOGADA Y NOTARIA**



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, zona 12  
Guatemala, C. A.



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, once de octubre del año dos mil nueve.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante KARLA MARIZA BOLAÑOS, Titulado APLICABILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FORMA DE EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO. Artículos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.-

MTCL/sllh





## **DEDICATORIA:**

- A Dios:** Por darme el don del entendimiento, la sabiduría y la fe para culminar mis anhelos.
- A mi madre:** Por tu cariño, tu paciencia y no dejarme caer en el intento del éxito.
- A mi hija:** Mariza, eres el mejor regalo que Dios me ha dado, tú has sido el motivo de mi vida, para ti es este triunfo.
- A mi hermano y sobrinos:** Hermanito, te agradezco tu cariño y apoyo, espero ser un ejemplo para tus hijos.
- A mi abuelita y tíos:** Infinitas gracias por su cariño y apoyo incondicional, ustedes son mis ejemplos a seguir.
- A mis amigas:** Gracias por estar siempre a mi lado, en especial a Lucky y Chata.
- A mis compañeros:** Margarita, Maria de Lourdes (Marilú), Walter, Lubet, Maynor, Oscar, en especial a José Luis, gracias por su amistad y por los buenos momentos que compartimos.
- A la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales:** Por haberme transmitido los conocimientos, ideales y valores que me forjaron para ser una profesional.
- A la Universidad de San Carlos:** Por haberme abierto las puertas de esta casa de estudios, y de esa forma lograr mi sueño de ser profesional.



## ÍNDICE

	<b>Pág</b>
Introducción .....	I
<b>CAPÍTULO I</b>	
1. Definiciones Generales .....	1
1.1. Evolución histórica de la propiedad intelectual .....	1
1.2. Propiedad intelectual .....	2
1.3. Propiedad industrial .....	3
1.4. Signos distintivos.....	6
1.5. Marca .....	8
1.5.1. Origen de la marca .....	10
1.5.2. Naturaleza jurídica de la marca .....	10
1.5.2.1. Teoría del derecho de la personalidad .....	11
1.5.2.2. Teoría del monopolio .....	11
1.5.2.3. Teoría del derecho intelectual .....	11
1.5.2.4. Teoría de la marca como propiedad .....	12
1.5.2.5. Teoría de la marca como bien inmaterial .....	12
1.5.3. Principios .....	13
1.5.3.1. Principio de territorialidad .....	13
1.5.3.2. Principio de especialidad .....	14
1.5.3.3. Principio atributivo .....	15
1.5.4. Clases .....	15
1.5.5. Funciones de la marca .....	17
1.5.5.1. Indicación de origen .....	18
1.5.5.2. Distinción de productos o servicios .....	18
1.5.5.3. Garantía .....	19
1.5.5.4. Publicidad .....	19
1.5.6. Requisitos de formación de las marcas .....	19
1.5.6.1. Requisitos de existencia .....	20



**Pág**

1.5.6.2. Requisitos para la licitud.....	20
--	----

## **CAPÍTULO II**

2. La marca en la legislación guatemalteca .....	23
2.1. Adquisición .....	23
2.2. Procedimiento para inscribir la marca .....	24
2.3. Vigencia del registro y renovación .....	27
2.4. Transmisión de la marca .....	27
2.5. Causales para extinguir el registro de una marca .....	28
2.5.1. Por vencimiento del plazo .....	29
2.5.2. Por cancelación a solicitud del titular.....	29
2.5.3. Cancelación por generización de la marca .....	29
2.5.4. Por falta de uso de la marca .....	29
2.5.5. Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente .....	31
2.6. El uso de la marca .....	31
2.6.1. La aplicación de la marca .....	32
2.6.2. La comercialización y la prestación .....	33
2.6.3. Intensidad del uso .....	33
2.6.4. El plazo de los cinco años .....	34
2.6.5. Uso de la marca diferente a la registrada .....	35
2.6.6. Quién debe usar la marca .....	35
2.6.7. Motivos justificados .....	36
2.7. Procedimiento para cancelar una marca por falta de uso en la legislación guatemalteca.....	37

## **CAPÍTULO III**

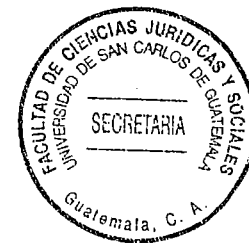
3. El registro de propiedad intelectual y el procedimiento actual para la cancelación de una marca ante el registro .....	41
3.1. Registro de propiedad intelectual.....	41
3.2. Antecedentes históricos .....	42



	<b>Pág</b>
3.3. Organización del Registro de la Propiedad Intelectual .....	43
3.4. Funciones del registro de la propiedad intelectual .....	44
3.4.1. Funciones del registrador.....	44
3.4.2. Facultades de los sub registradores .....	45
3.4.3. Departamento de marcas .....	45
3.4.4. Departamento de patentes .....	45
3.4.5. Departamento de derecho de autor y derechos conexos .....	45
3.5. Principios registrales que informan al registro de propiedad Intelectual	46
3.5.1. Principio de publicidad .....	46
3.5.2. Principio de rogación .....	47
3.5.3. Principio de prioridad .....	47
3.5.4. Principio de la fe publica registral .....	48
3.5.5. Principio de especialidad .....	49
3.5.6. Principio de legalidad .....	50
3.6. Procedimiento actual para cancelar una marca ante el registro de propiedad intelectual .....	50
3.6.1. Cancelación administrativa de registros .....	50
3.6.2. Cancelación judicial de registros .....	52

#### **CAPÍTULO IV**

4. Derecho comparado.....	57
4.1. Convenio de parís para la protección de la propiedad industrial.....	58
4.2. Convención general interamericana de protección marcaria y comercial (Convenio de Washington) .....	62
4.3. Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) .....	66
4.4. Ley de marcas de El Salvador .....	69
4.5. Ley de propiedad industrial de México .....	72
4.6. Ley de marcas de Argentina .....	75



## INTRODUCCIÓN

Se planteó el presente tema de tesis debido a que en el Registro de Propiedad Industrial se registran marcas y las mismas no son utilizadas por las personas que ostentan ese derecho, y existen personas interesadas en obtener el derecho de la misma, pero se dan cuenta que para poder solicitar ese registro se lleva mucho tiempo, porque la legislación actual requiere para ello, que transcurran cinco años, y que se solicite la cancelación a un juez de instancia civil, aplicando el proceso oral, contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil.

En consecuencia se formula la siguiente hipótesis: ¿Es aplicable el procedimiento administrativo para la extinción del registro de una marca por falta de uso, el cual será más ágil?; teniendo como principales objetivos: a) demostrar que con la reforma planteada en el presente trabajo, el procedimiento para la extinción de una marca por falta de uso, se convertirá en un proceso menos oneroso y más ágil; b) demostrar la necesidad de descongestionar los órganos jurisdiccionales del orden común, con la aplicación de un procedimiento administrativo para la cancelación del registro por falta de uso.

De la hipótesis y objetivos planteados se propone se aplique un procedimiento administrativo, a través del cual el Registrador de Propiedad Intelectual, a través de un procedimiento corto y sencillo, resuelva la cancelación del registro, debiendo para ello reformar el Artículo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

Para establecer si es aplicable el procedimiento administrativo, se realiza el estudio en los siguientes capítulos: el primero, que contiene las definiciones generales que establecen el marco conceptual; en el segundo, se plantea lo que el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, regula con respecto a la marca; en el tercero; se estudia a la institución que tiene a cargo el



**Pág**

4.7. Ley de marcas de 1946 de los Estados Unidos de Norteamérica (Ley Lanham) .....	78
4.8. Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de Norteamérica (USPTO) .....	81

## **CAPITULO V**

5. Proyecto del procedimiento administrativo para extinguir el registro de una marca por falta de uso .....	85
5.1. Propuesta del procedimiento administrativo que debe aplicarse al extinguir el registro de una marca por falta de uso .....	92
5.2. Esquema gráfico del procedimiento administrativo para extinguir el registro de una marca por falta de uso .....	93
CONCLUSIONES.....	95
RECOMENDACIONES .....	97
ANEXOS .....	99
ANEXO 1 .....	101
ANEXO 2 .....	102
ANEXO 3 .....	103
ANEXO 4 .....	104
ANEXO 5 .....	105
ANEXO 6 .....	106
BIBLIOGRAFÍA .....	107



registro, modificación y cancelación de los diferentes signos distintivos, que es el Registro de Propiedad Intelectual; en el cuarto, se realiza una breve descripción de Convenios o Tratados Internacionales y comparación de legislación internacional; en el quinto se llega a la conclusión de plantear la propuesta del procedimiento administrativo que debe aplicarse al extinguir el registro de una marca por falta de uso.

Para la realización del trabajo de tesis se utilizaron los métodos sintético, el deductivo – inductivo y el analítico, así como las técnicas de fichas bibliográficas, entrevista, trabajo de campo y observación.

Se solicita a las autoridades de la materia tomar en cuenta el presente trabajo de tesis, ya que con ello se estará beneficiando a las personas interesadas en obtener el derecho de una marca registrada y se descongestionará a los órganos jurisdiccionales de este tipo de procesos.





## CAPÍTULO I

### 1. DEFINICIONES GENERALES

Al entrar al estudio y análisis de por qué es conveniente aplicar un procedimiento administrativo a la forma de cancelar un registro de marca por falta de uso, se hace necesario establecer un marco conceptual que nos aclaren de que rama se desprende la propiedad industrial, siendo la propiedad industrial la encargada de la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio, además que entre los signos distintivos de una empresa se encuentra la marca, siendo la marca la que utiliza un producto o comerciante para señalar sus productos o mercancías y diferenciarlos de otros semejantes; el origen de la marca se encentra en la cultura griega y en la romana; en la doctrina se discute la naturaleza jurídica de la marca, entre si es un derecho de la personalidad, un derecho sobre un bien inmaterial, un derecho de propiedad o un accesorio al derecho de la empresa; indicando los principios que inspiran y fundamentan a la marca; clases de marca en la legislación y en la doctrina; las funciones que indican el origen, la distinción de productos o servicios, la garantía y la publicidad; los requisitos de formación que se necesitan para establecer la marca.

#### 1.1 Evolución histórica de la propiedad Intelectual

El impulso a permitir y honrar las expresiones creativas, los diseños de innovaciones se remonta a una etapa bien temprana de la experiencia humana. Hace siglos, las marcas individuales usadas por alfareros y picapiedras para identificar sus trabajos conllevaban significado en sus comunidades. Los secretos de los artesanos se protegían por el simple expediente de la disciplina familiar dentro del negocio de familia, donde los trucos comerciales eran transmitidos de generación en generación. Éste es todavía un medio de protección significativo en gran parte del mundo menos desarrollado. En el medievo europeo las corporaciones artesanales defendían sus métodos y técnicas con la aprobación de la comunidad. El reconocimiento del derecho de autor se observó por



primera vez en forma rudimentaria poco tiempo después de que se inventara la imprenta a finales de mil cuatrocientos (1400). En Florencia y Venecia se concedieron derechos exclusivos para poner en práctica invenciones antes del mil quinientos (1500). La protección de las máscaras, un desarrollo de la era informática, ha probado en la última década, mostrando que la evolución continúa en la actualidad.<sup>1</sup>

## 1.2 Propiedad intelectual

Para Robert M. Sherwod la propiedad intelectual es “un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión creativa. Son esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones.”<sup>2</sup> Las técnicas más comunes de conferir protección son el secreto comercial, la patente, el derecho de autor y la marca, a las cuales se ha agregado en la última década la nueva categoría de las máscaras o topografías de circuitos integrados. Muy a menudo se usa una amalgama de estas técnicas en la actividad comercial.

En forma sucinta, las cuatro formas básicas de la propiedad intelectual pueden ser descritas informalmente como sigue:

El secreto comercial es habitualmente información comercial o industrial valiosa que una empresa quiere evitar que otros conozcan.

La patente es el derecho temporario de un autor o artista a evitar que otros comercialicen copias de su expresión creativa.

La marca es comúnmente una palabra o denominación que sirve para identificar exclusivamente la fuente de un producto o servicio.

La máscara es la expresión de un diseño de elementos de un chip semiconductor que es exclusiva de su creador; conceptualmente cae entre la patente y derecho de autor.

---

<sup>1</sup> Robert M. Sherwood. **Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico**, Editorial Heliasta, Buenos aires Argentina, 1992, Pág. 28 y 29

<sup>2</sup> Sherwood. **Ob. Cit.**, Pág. 23.



Los productos de la mente tienen una vida independiente de su protección jurídica. Una invención existe tanto antes del otorgamiento de una patente sobre esa invención como después de su expiración. Las normas de protección tienden a establecer fronteras que trazan la utilidad comercial o la expresión artística.

Castan Tobeñas conceptúa la Propiedad Intelectual como “El conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su inteligencia y, fundamentalmente, la facultad de autorizar o negar la reproducción de aquella”<sup>3</sup>

La licenciada Sylvia Beatriz Espinoza Guzmán, en su trabajo de Tesis “La Propiedad Intelectual”<sup>4</sup> menciona que en la doctrina se han distinguido tres grupos de Propiedad Intelectual:

- a) la Literaria: Comprende la poesía, la novela, la literatura en general, las obras científicas, traducciones, refundiciones y discursos.
- b) La Artística: Dibujos, cuadros, estatuas, proyectos de arquitectura e ingenieros; y,
- c) La Dramática: Obras teatrales y musicales.

### **1.3 Propiedad industrial**

La Propiedad Industrial es una especie que comprende la propiedad intelectual; pero la mayoría de autores han considerado que por su contenido propio debe ser una propiedad de naturaleza específica, en virtud de que entre ambas hay diferencias notables, tales como su finalidad, pues la intelectual persigue comunicar una idea o sentimiento, mientras que la industrial tiene un resultado práctico y transformador de

---

<sup>3</sup> Puig Peña, Federico. **Compendio de Derecho Civil Español**, Tomo II, Editorial Pirámide, Madrid, 1976, Pág.401

<sup>4</sup> Sylvia Beatriz Espinoza Guzmán. **La Propiedad Intelectual**, Usac, Guatemala, 1979, Pág.7



materia; así también es fundamental diferencia entre ambas, la importancia económica que posee la propiedad industrial lo que no ocurre con la intelectual por lo que esta requiere menor duración y una protección más flexible.

La licenciada Sylvia Beatriz Espinoza Guzmán continúa manifestando en su trabajo de tesis, que el Derecho de Propiedad Industrial es “un conjunto de normas jurídicas que garantizan y protegen los derechos provenientes de la actividad comercial e industrial de una persona, ya sea individual o jurídica y así, el inventor o descubridor protege la creación o descubrimiento y el productor, fabricante o comerciante garantiza los signos especiales con los que aspira distinguir sus productos siendo su finalidad promover mejoras y progreso en la industria”<sup>5</sup>.

El licenciado Mantilla Molina indica el concepto de la Propiedad Industrial como “El conjunto de derechos conocidos con el nombre, más o menos técnicamente apropiado de Propiedad Industrial, cabe distinguir el grupo de los que tienen la función de distinguir, el grupo de los que tienen la función de proteger la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido es un monopolio temporal de la explotación. El primer grupo lo forma el nombre comercial, la muestra y las marcas; el segundo las diversas clases de patentes y los avisos comerciales.”<sup>6</sup>

De todas las definiciones dadas por los anteriores autores se puede concluir diciendo que la Propiedad Intelectual *es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas actividades que tienen por objeto la divulgación esas creaciones.*

El Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) señala en su Artículo 2 que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y a las actividades siguientes:

---

<sup>5</sup> *Idem.*, Pág. 8

<sup>6</sup> Clemente Soto Álvarez. **Prontuario de Derecho Mercantil**, Editorial Limusa, México, 1987, Pág. 44



- Las obras literarias, artísticas y científicas;
- Las interpretaciones y ejecuciones de los artistas;
- Los fonogramas;
- Las emisiones de radiodifusión;
- Las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- Los descubrimientos científicos;
- Los dibujos y modelos industriales;
- Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio;
- Los nombres y denominaciones comerciales, y
- La represión de la competencia desleal.

Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones protegidas, la propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas: *el derecho de autor y la propiedad industrial*.

***El derecho de autor:*** incluyendo en dicho término los llamados 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 su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretes.

***La propiedad industrial:*** es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio y la represión contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.

La clasificación anterior obedece a que en el ámbito internacional, las creaciones del intelecto fueron separadas de esa forma al aprobarse los primeros acuerdos sobre propiedad intelectual: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que contenía disposiciones para la protección de las invenciones, las marcas,



los dibujos y modelos industriales y la protección contra la competencia desleal, y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que contenía disposiciones para la protección de las creaciones literarias y artísticas.

#### 1.4 Signos distintivos

Entre los que se encuentran:

- nombres comerciales;
- expresiones o señales de propaganda,
- marcas, y
- patentes de invención.

Denominador común de éstos elementos es el ser bienes cuya existencia no se percibe con los sentidos sino con la mente y que tienen un contenido patrimonial, ya que sobre ellos es posible ejercitar un poder jurídico. Se trata pues, de bienes incorpóreos o inmateriales.

Se entiende por bien incorpóreo o inmaterial, “una creación intelectual que, perteneciendo a uno de los tipos de creaciones intelectuales tutelables, sea tutelada por el ordenamiento jurídico, tutela que a su vez es coordinada con la conversión de la creación intelectual en un bien inmaterial individualizado conforme a normas especiales distintas para los diversos tipos de creaciones intelectuales tutelables”.<sup>7</sup>

Podemos definir los signos distintivos diciendo que *son aquellas creaciones intelectuales jurídicamente tuteladas, que identifican a la empresa, a sus establecimientos y a sus productos.*

La función distintiva la realizan los signos a través del cumplimiento de tres principios:

---

<sup>7</sup> Edmundo, Vásquez Martínez. **Instituciones de Derecho Mercantil**, Servipensa, Guatemala, 1978 Pág. 273



a) El de novedad, en virtud del cual el signo que comienza a utilizarse debe ser distinto de los anteriormente usados por otros competidores, pues de lo contrario en vez de distinción se produciría confusión.

b) El de veracidad, conforme al cual el signo distintivo debe carecer de cualquier indicación que pueda inducir a engaño a la clientela o en general a los terceros que se relacionen con la empresa.

c) El de accesoriadad, respecto de la empresa, lo cual significa que normalmente el signo distintivo no debería transmitirse independientemente de la empresa misma.

No pueden usarse como distintivos: a) Palabras o figuras obscenas. b) Nombres que, en castellano o en cualquier otro idioma, indiquen el artículo que trata de ampararse su especie o calidad. c) Escudos o emblemas de las diversas naciones, de los organismos internacionales o de los partidos políticos. d) Figuras, palabras o combinaciones de unas y otras que fonética o visualmente, puedan confundirse con distintivos usados para el mismo tipo de mercancías o por empresas con finalidades similares a las que trata de registrarlas.

El derecho al uso del distintivo, nace del registro del mismo; no puede alegarse el derecho a un distintivo solamente por el uso, sino ha sido objeto de registro. El registro se hace por un plazo determinado.

Quien tiene registrado a su nombre un distintivo de comercio, tiene derecho a usarlo y a oponerse a que otro lo use. El derecho de uso de los distintivos puede traspasarse. El traspaso puede ser total, o sea que el anterior dueño enajena enteramente sus derechos derivados del registro; en este caso, el traspaso se hace por escritura pública la cual se inscribe en el mismo registro en que originalmente fueron registrados los distintivos.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Roberto Lara Velado. **Introducción al estudio del Derecho Mercantil**, Editorial Universitaria, El Salvador, 1969, Págs. 183-184

## 1.5 Marca:

Las marcas evolucionaron hacia derechos protegidos a partir del entendimiento de que es injusto presentar como propias las mercancías ajenas. Este pensamiento se desarrolló como parte del derecho de competencia desleal. Con el tiempo se asignó importancia a la marca en sí misma, diferenciándola de las mercancías, en atención al beneficio que presta a la comunidad y finalmente se le dio una posición jurídica independiente de cualquier acto de competencia desleal. Hoy la marca también puede servir para identificar servicios, asociaciones y certificaciones.

Gabriel Aviles señala que la marca “es un signo distintivo con que un productor o un comerciante señala sus productos o mercancías para diferenciarlos de otros semejantes. Realiza la función de indicar la procedencia de las mercancías (marca comercial) o la propiedad de las mismas (marcas de fábrica)”<sup>9</sup>

La marca es el signo distintivo de los productos o servicios o, dicho en otras palabras, la contraseña con la cual el empresario diferencia el resultado material o tangible de su actividad económica.

La finalidad esencial de la marca no es dar a conocer la empresa ni hacer su propaganda, sino formar una clientela para el producto, proporcionando a todos la posibilidad de identificar en el mercado, mediante la contraseña, las mercaderías o servicios deseados.

Para el licenciado Jorge Otamendi la marca es: El signo que distingue un producto de otro o un servicio.

---

<sup>9</sup> Vásquez Martínez, **Ob. Cit**; Pág. 280





La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo ~~esta~~ premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población. Sin marcas, los esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.<sup>10</sup>

Para Joaquín Garrigues la marca “es el signo diferenciador de las mercancías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa”<sup>11</sup>

Otro tratadista Argentino el autor Breuer Moreno define la marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación Agrícola”.<sup>12</sup>

El guatemalteco Ernesto Ricardo Viteri Echeverría define la marca como “uno de los signos distintivos usados por las empresas industriales, comerciales y agrícolas con el fin de identificar los artículos que producen o expenden y establecer su procedencia de origen”.<sup>13</sup>

Nuestra Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, define la marca en su Artículo 4 como “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro, o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica”.

---

<sup>10</sup> Otamendi, Jorge. **Derecho de Marcas**, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, Pág. 7

<sup>11</sup> Garrigues, Joaquín. **Curso de Derecho Mercantil**, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 1998, Pág. 256

<sup>12</sup> Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. **Derecho de las marcas, designaciones y nombres comerciales**. Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1979, Pág. 14

<sup>13</sup> Viteri Echeverría, Ernesto R. **La protección marcaria y la legislación guatemalteca**, Universidad Landivar, Guatemala, 2002, Pág.3

### **1.5.1 Origen de la marca**

La cultura griega y la romana han conservado también vestigios de las marcas que los artistas e industriales utilizaban para la diferenciación de sus creaciones. En la edad media florecen ampliamente las marcas de los comerciantes (signa mercatorum), en parte vinculadas al régimen privilegiado de los gremios y corporaciones (marcas colectivas), en parte con el carácter de signos individuales, para distinguir las mercancías propias, previo registro de la matrícula de comerciantes. La marca colectiva, más que una marca en sentido moderno, era un sello de la autoridad con carácter de garantía pública respecto de la fabricación. La marca individual, en cambio designaba la procedencia de la mercadería, es decir, el fabricante. Esta marca individual es la que ha sobrevivido en el derecho moderno, pero con sentido distinto al que tuvo en la edad media. En primer término, por que la antigua marca llegaba a constituir una prueba del derecho de propiedad o, al menos, una presunción que descansaba en la aventurada hipótesis de que el titular de la marca proveía de esta a sus propias cosas y no a las ajenas, En segundo término, porque mientras en la edad media el productor o el comerciante poseía tan solo una marca, hoy se tiene una marca por cada clase de mercadería, cosa que debilita la virtud diferenciadora en cuanto al negocio. A esto se añade que por el hecho del tráfico a distancia y la difusión de las actividades medidoras del comercio, se han ido multiplicando las marcas a medida que la mercancía pasa por distintas manos hasta el consumidor.<sup>14</sup>

### **1.5.2 Naturaleza jurídica de la marca**

La doctrina, frente a la cual sea la naturaleza jurídica de la marca, discute si se trata de un derecho de la personalidad; de un derecho sobre un bien inmaterial; de un derecho de propiedad; de un accesorio del derecho de la empresa. La doctrina más reciente además de señalar su autonomía, considera que se trata de un bien inmaterial. En el

---

<sup>14</sup> Sherwod. **Ob. Cit.**, Pág. 251.



derecho guatemalteco la marca es una cosa mercantil (Artículo 4º Inciso 3º Código de Comercio), pertenece a la categoría de bienes muebles (Artículo 451 inciso 6º Código Civil)

#### *1.5.2.1 Teoría del derecho de la personalidad*

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

#### *1.5.2.2 Teoría del monopolio*

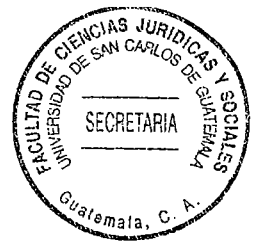
Según esta teoría, se protege una marca cuando el legislador crea una ley tendiente a regular la explotación de una marca exclusivamente por una persona, como una recompensa cuando ésta ha hecho méritos para ello. En este caso el derecho de la marca se mueve en la esfera del derecho marcario como una facultad de limitar los derechos que los terceros puedan tener respecto del uso de los signos marcarios.<sup>15</sup>

#### *1.5.2.3 Teoría del derecho intelectual*

Esta teoría considera la marca como producto de la creación del intelecto, lo cual se descarta, debido a que muchos signos marcarios carecen de toda originalidad creativa o de esfuerzo intelectual que les haya dado origen y resultan simplemente de una elección arbitraria entre los numerosos signos de fantasía o de otro tipo que pueda recurrir su titular.

---

<sup>15</sup> Oscar Humberto, Gómez Coronado. **Los efectos de la cancelación de una marca por falta de uso a partir de noviembre del año 2005**, D'jois impresos y más, Usac, Guatemala, 2006, Pág. 5



#### 1.5.2.4 Teoría de la marca como propiedad

Existen autores que sostienen que la marca es un derecho de propiedad sui géneris que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias; el autor Justo Nava Negrete sostiene que la naturaleza jurídica del derecho de la marca es de orden público y le niega personalidad jurídica a la marca independiente de la de su creador afirmando que no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa.<sup>16</sup>

#### 1.5.2.5 Teoría de la marca como bien inmaterial

Esta teoría se debe a Kohler, quien no incluía los signos distintivos. No obstante sus seguidores incluyen las marcas entre los bienes inmateriales, es decir un elemento susceptible de apropiación, uso y goce, y transferencia.

La relación que se establece entre el titular y la marca es una relación real de propiedad, no en los términos de Código Civil, sino en el sentido constitucional del término propiedad.

Desde el punto de vista jurídico, la relación entre el titular y la marca es una relación real. De ella se desprende la posibilidad de disponer o gravar la marca por todos los derechos reales establecidos en las leyes (prenda, usufructo, etcétera). Las marcas pueden ser objeto de transferencia por todos los medios conocidos, y así mismo de contratos de licencia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Berta Leticia, Piedrasanta Llerena. **La pérdida de los derechos sobre la marca por el no uso, a la luz de la legislación nacional e internacional**, Usac, Guatemala, 1997, Pág. 10

<sup>17</sup> Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee. **Derecho de Marcas**, Ediciones Rocca, Buenos Aires, Argentina, 2000, Pág. 38



### 1.5.3 Principios

Acerca de los principios que inspiran y fundamentan a la marca, los tratadistas Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Saucasse exponen los siguientes tres principios:<sup>18</sup>

#### 1.5.3.1 Principio de territorialidad:

El principio de territorialidad no surge de la ley, si no del derecho internacional. Un estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en un país solo tiene valor dentro de su territorio.

Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. Por más que la marca extranjera esté registrada en varios países, el principio de territorialidad otorga preeminencia a la marca registrada en el país de origen.

Una excepción legal al principio de territorialidad está dada por la reivindicación de prioridad unionista de una marca (Art. 4º. del Convenio de París), principio establecido en el Artículo 18 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

Se debe aceptar la fecha de prioridad de marcas procedentes de países pertenecientes a la Unión de París, presentadas hasta seis meses antes de la solicitud, siempre que se acredite la presentación con la documentación emanada de la oficina de marcas del Estado de origen.

El efecto de prioridad, solo consiste en retrotraer la fecha de presentación hasta la de la prioridad invocada, sin perjuicio que la marca sea estudiada en cuanto a su registrabilidad conforme el derecho.

---

<sup>18</sup> **Idem.**, Págs. 51-59



De esta manera se crea la ficción legal de que la solicitud ha sido presentada en el país, en la misma fecha de la prioridad reivindicada.

Otra excepción al principio de territorialidad está dada por la llamada marca *telle quelle* (tal cual es).

Si el solicitante lo peticiona, puede ser de aplicación el Art. 6°. Quinquies del Convenio de París, y por ello, en caso de que se acompañe la prueba de un registro regular en el país de origen del solicitante, la oficina nacional sólo podrá denegar el registro por alguna de las causales establecida en el citado Art. 6°. Quinquies, sección B del Convenio, es decir, cuando afectan derechos adquiridos de terceros, o carecen de distintividad, son descriptivas o usuales en el lenguaje corriente o por ser contrarias al orden público del país receptor.

#### *1.5.3.2 Principio de especialidad*

Una marca protege a una designación, dibujo, forma, etc., pero no para todos los productos o servicios posibles, sino solamente para los productos para los cuales se ha solicitado.

Esta limitación se llama “principio de especialidad” y esta legislado en el Art. 22 del Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, en relación con la solicitud, la que deberá indicar los productos o servicios que intente proteger, así como la aplicación de la clasificación internacional, dada por la clasificación de Niza.

La totalidad de productos o servicios, para un mejor ordenamiento administrativo, se encuentran ordenados en cuarenta y dos clases, que resultan uniformes para todos los Estados que han firmado y aplican el Convenio de Niza sobre Clasificación de Productos y Servicios.



En Guatemala antes de la aplicación del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, se utilizaba la clasificación que establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que fue aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República, el cual fue quedando obsoleto con las nuevas tendencias de los Convenios y Tratados Internacionales a los que Guatemala se adhería.

#### *1.5.3.3 Principio atributivo:*

El principio atributivo establecido en el Artículo 17 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual establece los requisitos para adquirir el derecho al registro de una marca.

La oficina de marcas debe tener en cuenta únicamente los aspectos registrales, dando preeminencia a la primera marca solicitada. Toda otra cuestión, tal como aspectos contractuales, societarios, familiares, etc., debe ser dirimida vía oposición.

La única excepción que se puede introducir en sede administrativa al principio de registrabilidad entre marcas, está dada por la existencia de marcas notorias o renombradas iguales o similares a la solicitada. En este caso, si el examinador juzga que la marca anterior no registrada es notoria y que existe confusión con la solicitud, deberá correr una vista con fundamento en el Art. 6º. Bis del Convenio de París y en el Art. 16, inc. 3º, del ADPIC.

#### **1.5.4 Clases:**

En la legislación comparada y en la doctrina se distinguen varias clases de marcas:

- a) Marcas de productos y marcas de servicios, las primeras son las que recaen sobre las mercaderías o, en otros términos, sobre toda cosa susceptible de circular en el mercado; las segundas, las que se refieren a la prestación de ciertas actividades.



- b) Marcas de fábrica y marcas de comercio, según se utilicen por el productor o por el comerciante. Las primeras también se llaman marcas industriales.
- c) Marcas registradas y marcas de hecho, distinción que se basa en la circunstancia de que la marca se haya o no registrado en la oficina estatal correspondiente. En nuestro Derecho sólo gozan protección las marcas registradas.
- d) Marcas individuales y marcas colectivas, las primeras son aquellas que utiliza únicamente el empresario al cual corresponden; las segundas, las que usan varios empresarios miembros de una colectividad para distinguir productos de un tipo determinado. Las marcas colectivas “se conceden a entidades o asociaciones que tengan como finalidad garantizar el origen, la naturaleza o la calidad de determinados productos o mercancías, contando precisamente con la facultad de conceder el uso de las propias marcas a los empresarios que pertenezcan a la entidad o a la asociación”.<sup>19</sup>

La ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala contiene las siguientes clases de marcas:

**Marcas Individuales:** que se registran para distinguir los productos o los servicios de una persona en particular.

**Marcas Colectivas:** que se registran para identificar los productos o servicios de un grupo de personas que han sido autorizadas para utilizar las marcas.

---

<sup>19</sup> Vásquez. **Ob. Cit.**, Pág. 282.





*Marcas de Certificación:* que se registran para identificar mercancías o servicios que cumplen un determinado estándar de calidad, controlado y certificado por la institución propietaria de la marca, pueden ser utilizadas por varias personas.

*Denominativas:* Están integradas exclusivamente por palabras, nombres, frases o letras.

*Figurativas:* Están constituidas exclusivamente por figuras, retratos, escudos, etiquetas, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones o disposiciones de colores y otros signos similares.

*Mixtas:* Están integradas por elementos denominativos y figurativos.

*Tridimensionales:* Cuando están integradas por elementos, que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas.

*Sonoras:* Están constituidas por elementos auditivos.

*Olfativas:* Están constituidas por elementos perceptibles por el sentido del olfato.

### **1.5.5 Funciones de la marca**

Para el Licenciado Jorge Otamendi, la marca tiene cuatro funciones:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Otamendi. **Ob. Cit.**, Pág. 8-11.

#### *1.5.5.1 Indicación de origen:*

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Así mismo servía para que el público consumidor supiera quienes eran los distintos fabricantes de cada producto.

Hoy en día la función que cumple ha quedado superada, la marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quien es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o construida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto, pero esta función será secundaria.

Jorge Otamendi cita a MACARTHY el cual hace mención a un fallo de un tribunal norteamericano que data del año 1933 en el que puede apreciarse la modificación sustancial del criterio sobre la función identificatoria del origen: “lo que quieren decir con tal expresión es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada cree que lo que compra ha emanado de la fuente, cualquiera sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esta etiqueta han derivado siempre”.<sup>21</sup>

El comprador supone que la misma marca está relacionada con un mismo origen, aun cuando sea un licenciatario (persona que ostenta un contrato de Licencia de Uso) el que haya lanzado el producto o servicio al mercado.

#### *1.5.5.2 Distinción de productos o servicios:*

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quien es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de

---

<sup>21</sup> *Idem.*, Pág. 9



una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

#### *1.5.5.3 Garantía:*

Otra de las funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es el de garantizar una calidad uniforme. Juega desde luego un papel importante en esta cuestión el precio que deba pagar el consumidor. Si la calidad es uniforme pero el precio aumenta mucho, no siempre se volverá sobre la misma marca.

#### *1.5.5.4 Publicidad:*

Otra de las funciones que cumple la marca es la publicitaria. Otamendi cita a MATHELY quien señala: "sin una marca que la designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado".<sup>22</sup> La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular.

Sea que informen sobre el producto o servicio y sus características o no lo hagan, quien crea o adopta, cualquier signo como marca lo hará, por lo general, teniendo en cuenta el grado de aceptación que ella tendrá como signo en el público.

### **1.5.6 Requisitos de formación de las marcas**

La formación de las marcas está sujeta a determinados requisitos que puedan clasificarse en dos grupos:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Idem.*, Pág. 10

<sup>23</sup> Vásquez. *Ob. Cit.*, Pág. 283



#### 1.5.6.1 *Requisitos de existencia:*

- a) La capacidad distintiva, se establece que la marca por sus caracteres especiales debe ser susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero diferente titular.
  
- b) La independencia en la relación con la utilidad o forma del producto, la ley dispone a este respecto que no podrán registrarse como marcas: los nombres técnicos o comunes de los productos o servicios; las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los mismos; la forma usual y corriente de los productos o mercancías; y los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común.

#### 1.5.6.2 *Requisitos para la licitud*

- a) La novedad, implica que la marca debe ser distinta de los otros signos utilizados en la plaza, ya que, de otro modo, no podría cumplir su función natural, por cuanto en vez de ser un elemento diferenciador daría lugar a confusión. La exigencia de novedad impide tanto la utilización de marcas ya registradas por otros como la utilización de marcas susceptibles de conducir a error o confusión.
  
- b) De conformidad con la ley, el orden público y las buenas costumbres. La ley establece diversas prohibiciones que tienen su origen en la tutela de intereses públicos y privados y que la marca no debe violar. Entre dichas prohibiciones están las referentes al uso en la marca de las banderas y colores nacionales de los Estados y Organismos Internacionales, sus escudos insignias y distintivos; los diseños o monedas o billetes de curso legal y las reproducciones de títulos de crédito y especies fiscales. El control de los requisitos tanto de existencia como de licitud los ejerce, en primer término, el Registrador de la Propiedad Industrial ya que sólo puede admitir las solicitudes de inscripción luego de examinar sucesivamente la licitud y la novedad de la marca.



El Licenciado Jorge Otamendi indica que los requisitos de fondo que hacen al signo son los que tradicionalmente la doctrina ha considerado y son: la novedad, la especialidad y la licitud.

a) *La novedad*: El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. Debe permitir al consumidor que la diferencie del producto o de sus características;

b) *La especialidad*: Debe permitir la diferenciación de esa marca de otras anteriores, quiere decir que ésta sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad;

c) *La Licitud*: No debe estar prohibido su registro o esté prohibido por alguna disposición de la ley.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Otamendi. **Ob. Cit.**, Pág. 128





## CAPITULO II

### 2. LA MARCA EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y protege el derecho de libertad de industria y de comercio, así como el derecho de los inventores, derechos inherentes a la persona humana, garantizando 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. Por lo que fue creado el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, que regula lo concerniente a la marca, su procedimiento de inscripción, vigencia, la forma de transmitirse, cuáles son las causales para extinguir el registro de una marca, la forma en que ésta debe utilizarse. Esta legislación nos servirá de base para hacer el estudio del procedimiento que señala la ley guatemalteca para realizar la cancelación de la marca por falta de uso. Para un mejor entendimiento sobre el uso adecuado de la marca se hace referencia a lo que establece el tratadista argentino Jorge Otamendi, aplicado a la legislación guatemalteca.

#### 2.1 Adquisición

Tres son los sistemas de adquisición del derecho a las marcas que existen en la legislación comparada:

- 1) el de *la prioridad de uso*, también llamado sistema tradicional, en el cual la marca se adquiere por el primero que hace uso de ella para distinguir sus productos:<sup>25</sup>
- 2) el de *la prioridad de registro*, conforme al cual la marca corresponde al primero que la registra y por consiguiente, es la inscripción en el registro de marcas la que da lugar al nacimiento del derecho;

---

<sup>25</sup> Vásquez. **Ob. Cit.**, Pág. 284



- 3) y el del *efecto atributivo diferido*, para el cual la prioridad de registro es impugnabile durante un plazo por no haber prioridad de uso, para este sistema durante un tiempo el registro sólo tiene un efecto declarativo, transcurrido el cual asume un efecto atributivo, por consiguiente, el derecho a la marca no queda consolidado sino hasta que ha transcurrido el plazo determinado por la ley, plazo que permite al que tenga prioridad de uso hacer valer la nulidad del registro.

Nuestra legislación adopta el sistema de prioridad de registro, ya que la ley de propiedad industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República establece que la prioridad de una marca se adquiere por el registro de la misma... y se prueba con la certificación de registro, extendida por la autoridad competente. La propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo se adquiere únicamente en relación con los productos, mercancías y servicios para los que se haya solicitado y que estén comprendidos en una misma clase.

## **2.2 Procedimiento para inscribir la marca**

El procedimiento administrativo para registrar las marcas está regulado en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, del Artículo 22 al 30.

### **A. Solicitud.**

La que contendrá:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;
- c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;





- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;
- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de clase (según el Arreglo de Niza);
- f) Las reservas o renunciaciones especiales;
- g) En caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripción gráfica y adjuntar una reproducción magnética de la misma;
- h) En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripción gráfica y se puede adjuntar a la solicitud la fórmula química o el procedimiento;
- i) El país de origen del signo. (Se podrá invocar prioridad).

Con la solicitud deberá adjuntarse:

- El comprobante de pago de la tasa establecida;
- Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea denominativa, tres ejemplares de su reproducción en material de apoyo, para el caso de marcas sonoras y auditivas, para el caso de marcas olfativas tres copias de las fórmula química o procedimiento.

Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y la hora de su presentación, le asignará un número de expediente y entregará recibo de solicitud y de los documentos presentados al solicitante.

#### **B. Examen de forma y fondo:**

El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la ley, si no lo cumpliera se dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera se tendrá por abandonada la solicitud, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en la ley, se notificara al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto, si no contesta o



haciéndolo persisten las objeciones, el Registro dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

**C. Publicación de la solicitud:**

Si no se encontrase obstáculo a la solicitud o superado, el Registro emitirá el edicto correspondiente, que deberá publicarse en el Diario Oficial tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación del edicto el solicitante deberá presentar al Registro la parte pertinente de los ejemplares del Diario Oficial en donde el mismo apareció publicado, si no se cumple se tendrá por abandonada la solicitud.

**D. Oposición:**

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto, debiendo indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que se funda.

**E. Resolución:**

Transcurrido el plazo para formular oposición sin que se hubiere presentado oposición alguna, el Registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de su registro.

El registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.

Los efectos del registro de una marca son, en primer término, el derecho al uso exclusivo que implica la facultad de oponerse a que la registre otra persona, a hacer cesar el uso o imitación indebida y hacer que se prohíba la importación o internación de mercaderías que ostenten dicha marca; obtener resarcimiento de daños y perjuicios por



el uso abusivo de la marca y denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley, así como actuar de parte acusadora en los juicios correspondientes.

El propietario de una marca puede otorgar licencia de uso de la misma a una o varias personas, en forma exclusiva o no exclusiva respecto de determinado territorio, reservándose o no el uso simultáneo. La licencia se concede por contrato y confiere al licenciataria derechos similares a los del propietario.

### **2.3 Vigencia del registro y renovación**

El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha de vencimiento.

La renovación deberá solicitarse dentro del año anterior a la expiración de cada periodo, pudiendo presentarlo dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo pagar además de la tasa de renovación el recargo que se establezca.

Se asentará la renovación sin más trámite mediante razón efectuada en la inscripción de la misma, no siendo objeto de examen ni de publicación y producirá efectos desde la fecha del último vencimiento, entregando al titular un certificado que acredita la renovación.

### **2.4 Transmisión de la marca**

Respecto de la transmisión de las marcas cabe señalar, según el Licenciado Clemente Soto:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soto Álvarez. **Ob. Cit.**, Pág. 45



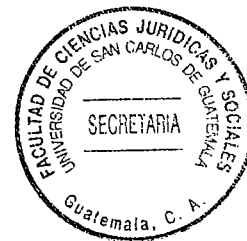
- a) Que la transferencia de la empresa conlleva la de la marca o marcas relacionadas con su giro, ya que constituyen elementos de la misma. A este efecto el Código de Comercio establece que todo contrato sobre una empresa mercantil, que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta, comprende los signos distintivos.
- b) Que puede excluirse la marca o las marcas de una empresa que se transmite, mediante pacto expreso o bien si, enumerándose los elementos de la misma que se han tenido en cuenta, no se incluye entre ellos a la marca o marcas en cuestión.
- c) Que el propietario de un marca que tenga prioridad según la ley, puede traspasar su dominio o derecho por acto entre vivos o por causa de muerte.

El contrato deberá constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento deberá ser debidamente legalizado y, si el mismo se encontrara redactado en idioma distinto al español, deberá contar con traducción jurada. Se deberá anotar el cambio en la inscripción de la marca.

## **2.5 Causales para extinguir el registro de una marca**

El Artículo 62 del Decreto numero 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial establece las causales de extinción, siendo estas:

- a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo la renovación;
- b) Por cancelación a solicitud del titular;
- c) Por cancelación debida a la generización de la marca;
- d) Por falta de uso de la marca; y
- e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.



### *2.5.1 Por vencimiento del plazo*

La marca se concede por el término de diez años. Vencido el cual, sin que su titular ejerza el derecho de renovar el registro, el derecho se extingue indefectiblemente, la marca quedará en dominio público y cualquiera podrá apropiarse nuevamente del signo. Opera de pleno derecho y puede ser declarado de oficio o a solicitud de parte.

### *2.5.2 Por cancelación a solicitud del titular*

Esta se puede pedir en cualquier tiempo por el titular, así como la restricción en cuanto a los servicios o productos que ampara. Y la solicitud de cancelación deberá contener firma legalizada por notario. La marca quedará en dominio público y cualquiera podrá nuevamente apropiarse del signo.

### *2.5.3 Cancelación por generización de la marca.*

Cuando el titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en el nombre genérico de uno o varios productos o servicios. Entiéndase cuando la marca haya perdido su carácter distintivo ante los medios comerciales y el público. La autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro y limitar su alcance, a pedido de cualquier persona interesada.

### *2.5.4 Por falta de uso de la marca*

La ley establece que a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de una marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando esta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha que se promueva la acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la



marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente.

Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación.

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

Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciario o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales las circunstancias que surjan



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

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.

#### *2.5.5 Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente*

Otras de las causales para que un tribunal competente declare la extinción de un registro son la Nulidad o Anulación de un registro y éstas podrán plantearse si el registro se obtuvo en contravención a lo establecido en la ley, con respecto a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas (Artículo 20) o marcas inadmisibles por derechos de terceros (Artículo 21).

La ley establece que si el registro se obtuvo en contravención a lo dispuesto en el Artículo 20, o si el registro se ha obtenido de mala fe, este adolecerá de nulidad absoluta, y será revocable en cualquier tiempo.

Pero si el registro se obtuvo en contravención del Artículo 21, el registro será anulable. La acción sólo podrá plantearse por el perjudicado o afectado en el asunto.

El Tribunal competente para esta clase de acciones es un juez civil y mercantil de primera instancia, a través de un juicio oral.

## **2.6 El uso de la marca**

El uso debe efectuarse para evitar que la marca se cancele. Juega así el uso un papel esencial en la vida del registro, ya que sin él, ésta, en algún momento, se interrumpiría.

No existen definiciones legales con respecto al uso, pero la jurisprudencia de diferentes países han establecido una pauta interesante para la determinación del uso, diciendo



que “para determinar si existió uso marcario, debe recurrirse a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado y ponderar que la norma considera equivalentes la utilización y la comercialización. En fin, el término utilización cubre todas formas en que una marca puede hacerse advertible en el mercado”<sup>27</sup>

Para el Licenciado Jorge Otamendi la marca se conserva a través del uso y hace mención de las siguientes características para establecer si se ha usado o no la marca.<sup>28</sup>

### 2.6.1 La aplicación de la marca

La ley nos dice que el uso tiene que darse en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio.

En lo referente a los servicios, desde que no son cosas tangibles, la cuestión no ofrece mayores dificultades. Bastará con que se ofrezca la prestación de un determinado servicio, o bien se lo preste, distinguiéndolo con una marca.

Con relación a los productos la cosa no es tan sencilla. Puede parecer que si el producto o su envase no llevan aplicadas las marcas, no hay tal uso. Si no hay una marca sobre el producto o su envase, entonces ¿Cómo puede distinguirse de otros? Sin embargo, hay ciertos casos en los que sin aplicación hay uso marcario. Por ejemplo una pirámide de jabones en una vidriera y delante de ellos un cartel que indica que ellos son de la marca X. O también que la marca sólo aparezca en listas de productos y precios. La falta de aplicación dificultaría la prueba del uso, pero no alcanza a quebrar la relación marca-producto con el consumidor.

---

<sup>27</sup> Otamendi, **Ob. Cit.**, Pág. 238

<sup>28</sup> **Idem.**, Págs. 237-264.





### 2.6.2 La comercialización y la prestación

Se debe interpretar el sentido de las palabras comercialización y prestación. La exigencia legal es que el producto o servicio estén en el mercado. Es decir que la marca sea un verdadero vehículo para que el consumidor se encuentre con el producto o servicio que desea.

Comercialización debe ser entendida en sentido amplio que abarque no solo los actos de intercambio sino cualquier otra forma posible de disposición del producto. Aquí quedaran comprendidos los actos de venta, de alquiler y, los de donación gratuita.

Hay uso de la marca, en la entrega de muestras gratis, la publicidad previa al lanzamiento, las degustaciones, son algunas de las tantas formas en que una marca puede aparecer en el mercado. Demostrando un uso relacionado con la comercialización.

### 2.6.3 Intensidad del uso

Ante el requisito legal cabe decir que tanto debe utilizarse una marca para cumplir con él. No hay una respuesta única en términos cuantitativos ni e términos geográficos.

La ley da solamente una pauta que es la relativa al uso dentro de los cinco años. La inclusión de la palabra “durante” nos dice que no se exige un uso constante e ininterrumpido durante el mencionado plazo ¿Pero esto quiere decir que la comercialización de una sola unidad bastará? Entiendo que no. La exigencia legal es que las marcas sean utilizadas. Que el plazo sea razonable y que no se requiera un uso ininterrumpido no significa que una fabricación nominal sea suficiente. De la flexibilidad de la norma legal no pueden extraerse conclusiones que la haga inoperante.

No pueden establecerse a priori cantidad de unidades ni de puntos de venta. Como bien lo estableció un tribunal de alzada francés al tratar el tema: “la explotación de una



marca no es una noción cuantitativa expresada solamente por la multiplicidad de signos exteriores, sino esencialmente cualitativa". (Ste. An Samu-Auchan c/Ste. An. Stolos, Cour de Douai (1re Ch), 20X-1975, *Annuaire de la Propriété industrielle, Artistique et Littéraire*, año 1976, pág. 164)<sup>29</sup>

El uso no debe ser tan poco como para que pueda aparecer como una burla a la disposición legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar un producto, o de prestar un servicio, con la marca en cuestión.

#### 2.6.4 *El plazo de cinco años*

La ley permite que se declare la extinción de una marca no utilizada dentro de los cinco años previos a la iniciación de la acción. Es decir que el titular de una marca tiene un plazo de cinco años para utilizarla, y no podrá interrumpir ese uso por plazos mayores de cinco años. El plazo comienza a correr con el primer registro de la marca y sólo se interrumpe ante un caso de fuerza mayor o con el uso efectivo.

La renovación de la marca no otorga, como el nuevo registro, otro plazo de cinco años. La renovación es una formalidad que no altera ni suple la obligación esencial de uso.

La renovación, como el nombre lo indica, permite la extensión de lo que ya está vigente y no el nacimiento de algo nuevo. Es por ello que se ha reconocido que la marca que fue renovada durante la sustentación del pleito de falta de uso debe caer, toda vez que quien era titular de un derecho, lógicamente no lo puede conservar ni proyectar en la renovación porque no puede mantener renovado lo que ya no tiene.

---

<sup>29</sup> Otamendi, **Ob. Cit.**, Pág. 242



### 2.6.5 *Uso de la marca diferente de la registrada*

La marca que debe ser usada es la que ha sido registrada, y tal cual ha sido registrada. Así, se ha decidido que se debe confrontar las marcas como fueron pedidas y no en función del caprichoso uso que cada parte haga de marcas que no están registradas conforme la ley. Sin embargo, no siempre la marca que se utiliza es idéntica a la que está registrada. Es habitual que se registre una marca puramente denominativa y luego se utilice con un tipo de letra especial. No hay duda de que esa leve diferencia en nada influye a los efectos del uso y que se trata de la misma marca en múltiples variantes. Esto no parece necesario si la diferencia es mínima. Desde luego que el titular tiene todo el derecho, y por lo general conviene, para una mejor eventual defensa de la marca, registrarla tal cual se usa.

Sucede también que la diferencia que se le introduzca no sea ya meramente tipográfica, sino se le agregue, por ejemplo una letra. El artículo 5º, sección c), apartado 2º del Convenio de París, establece al respecto: “El Empleo de un marca de fabrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección cedida a la marca”.

Esta norma no es aplicada al caso en que son dos las marcas registradas y uno solo el uso, sino el caso en que hay una marca que ha sido levemente alterada en su uso sin haberse transformado íntegramente en otra marca.

### 2.6.6 *Quién debe usar la marca*

El texto legal dice simplemente que la marca debe ser usada sin especificar sobre quien pesa la obligación. Es obvio que ello recae sobre el titular de la marca. Es de él de quien depende la voluntad inicial de usar la marca, sea fabricando y vendiendo directamente, o bien autorizando a terceros a hacerlo. Es importante destacar esto,



puesto que no siempre será el titular de la marca el que venderá el producto, puede haber dado una licencia de uso y cobrar simplemente una regalía. Se ha reconocido como un uso válido para evitar la extinción, el realizado por el titular de la marca en forma conjunta con un tercero. Y también el realizado por un tercero con autorización del titular de la marca. Puede también tratarse de productos fabricados en el extranjero e importarse a nuestro país por terceros para su posterior venta. Lo esencial a los efectos del uso es que el producto con la marca en cuestión esté en el mercado.

No es uso válido el realizado sin la autorización del titular de la marca. Por ejemplo, el que realiza un falsificador. Si no hay un consentimiento de uso, que sin duda existe con todo producto lanzado al mercado por el titular de la marca o con su autorización, no se cumple con el requisito legal.

Esta es la solución que el ADPIC da en el artículo 19.2, en el que se establece que en tanto el uso de la marca esté controlado por el titular de la marca, el uso debe ser considerado suficiente.

### *2.6.7 Motivos justificados*

La falta de uso es excusable sólo por motivos justificados. Al respecto debemos tomar en cuenta lo establecido en el artículo 5º, sección C, párrafo primero del Convenio de París. Para esta norma hay que tener una causa justificada para no usar. Ahora bien, es obvio que la legislación puede fijar qué tipo de causas ha de considerar como justificadas. Nuestra legislación lo hace al admitir la justificación válida del no uso a las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca.

El concepto de justificación debe ser interpretado en forma prudente y amplia. No es necesario que se declare una guerra o que se queme una fábrica para justificar el no uso. Será suficiente que el uso, por razones ajenas al usuario autorizado, no pueda desenvolverse en condiciones normales en el mercado.



Una situación clásica de justificación se da cuando la fabricación y venta del producto respectivo requiere una autorización gubernamental, como sucede con los productos farmacéuticos y algunos productos químicos para el agro. Este supuesto ha sido expresamente reconocido en el ADPIC, en el Artículo 19.1 como un caso que justifica la falta de uso al hablar de “otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca”. Presentada la solicitud de autorización, el plazo para usar la marca se interrumpe hasta tanto sea otorgada.

El ADPIC en su Artículo 19 da tres ejemplos de razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso: la falta de aprobación oficial, las restricciones a la importación, y la existencia de otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. Las restricciones a la importación deben ser difíciles de darse en la práctica, salvo que la marca esté registrada para distinguir muy específico, que sólo puede ser fabricado con una materia cuya importación esté prohibida y cuya obtención en el país es imposible. El supuesto de los requisitos oficiales parece estar ligado con el de la aprobación.

## **2.7 Procedimiento para cancelar una marca por falta de uso en la legislación guatemalteca**

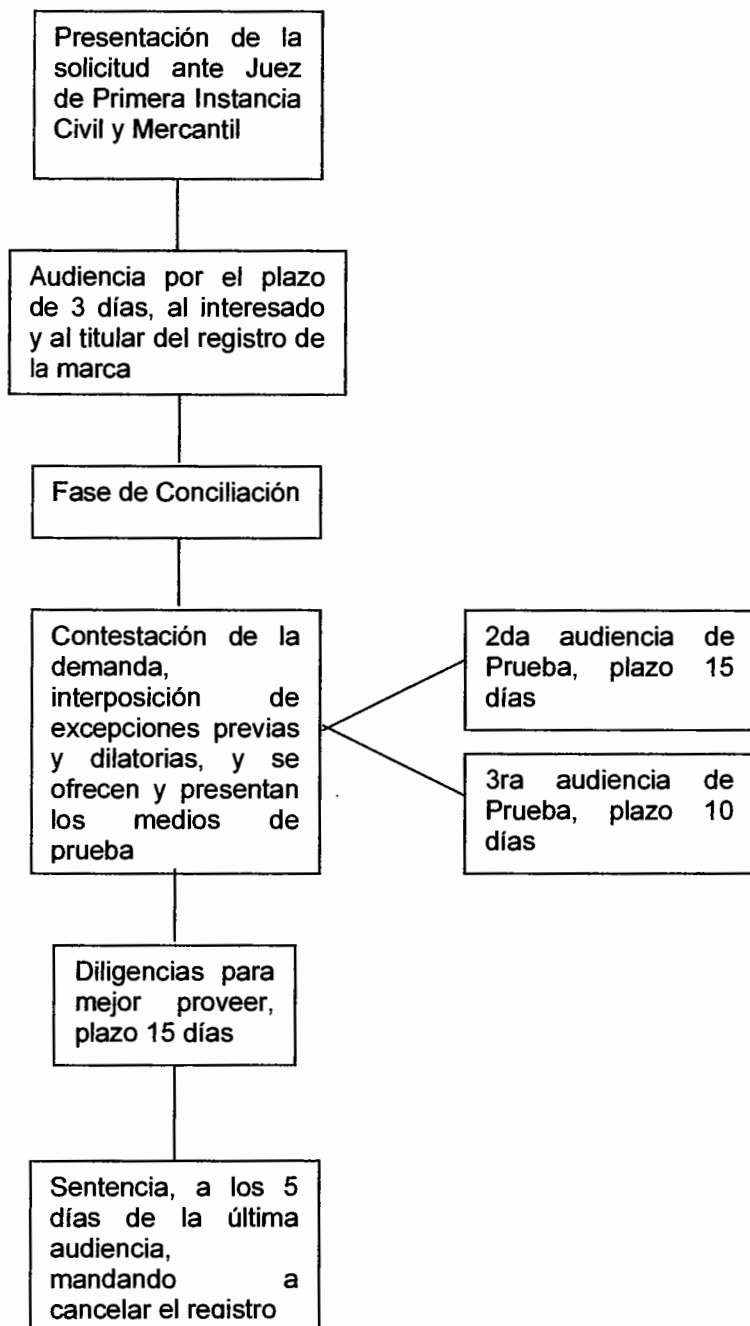
Como ya se expuso en el apartado de las causales para extinguir el registro de una marca, el efecto de la falta de uso es la extinción del registro y como lo establece el Artículo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, éste se inicia por cualquier persona interesada ante un tribunal competente, siendo éste un juez de primera instancia civil y mercantil, aplicando el procedimiento del juicio oral, así lo establece el Artículo 182 del mismo cuerpo legal.

Al Aplicar lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, que contiene el procedimiento del juicio oral, se funda el procedimiento para la extinción del registro de una marca por falta de uso de la manera siguiente:



1. Se dará una audiencia por el plazo de tres días a la persona interesada que solicitó la cancelación de la marca por falta de uso y al titular del registro;
2. En esta audiencia se dará una fase previa de conciliación;
3. Si no llegan a una conciliación, en ese mismo momento se contestara la demanda, pudiendo ampliarse, opondrán excepciones y presentaran pruebas, correspondiéndole la carga de la prueba del uso de la marca al titular del registro de la marca;
4. Si no pudiera presentarse toda la prueba en una misma audiencia, se podrá presentar dentro de quince días más;
5. Y extraordinariamente en una tercera audiencia por diez días mas;
6. Los jueces, cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la república, podrán señalar tiempos extraordinarios;
7. A criterio del juez, éste podrá ordenar diligencias para mejor proveer en el término de quince días;
8. Dentro de cinco días a partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia, mandando a cancelar el registro de la marca.

## ESQUEMA DE LA CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO









## CAPITULO III

### 3. EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL PROCEDIMIENTO ACTUAL PARA LA CANCELACION DE UNA MARCA ANTE EL REGISTRO.

El Registro de Propiedad Intelectual es el encargado de llevar a cabo el registro, la cancelación o modificación de los diferentes signos distintivos, así como de los derechos de autor y derechos conexos, por lo cual es necesario conocer su estructura orgánica, los principios establecidos en la doctrina para llevar el registro de los diferentes actos que a éste se le solicita, y lo más importante, establecer la forma y los procedimientos actuales de inscripción, modificación y cancelación una marca ante esta institución.

#### 3.1 Registro de Propiedad Intelectual

"Es una dependencia de Ministerio de Economía, encargada de promover la observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, así como la inscripción y registro de los mismos". Acuerdo Gubernativo No. 182-2000 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía."<sup>30</sup>

El Título IV, Artículo 162 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en su parte conducente establece que: "... es la autoridad administrativa competente para: a. Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial; b. Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta ley; c. Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; d. Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en reglamento respectivo...".

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece en el Artículo 90, que: "El Registro es la dependencia administrativa del Ministerio de Economía responsable de

---

<sup>30</sup>Registro de Propiedad Intelectual, Guatemala, 2009, <http://www.rpi.gob.gt> (2 de agosto de 2009)



la inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad Intelectual. En lo que respecta a Propiedad Industrial le corresponde:

- a) La organización y administración del registro de los derechos de Propiedad Industrial, en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales;...
- d) Proporcionar información al público y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes;
- e) Brindar asesoría técnica jurídica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y público en general con relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley y en el Reglamento...”.

### **3.2 Antecedentes Históricos:**

La primera Oficina de Patentes se creó dentro del Ministerio de Fomento, mediante una legislación especial en materia de Propiedad Industrial, según el Decreto No. 148, de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886. Luego fue creada la Oficina de Marcas y Patentes, conforme el Decreto 882 del 31 de diciembre de 1924; ésta formó parte del Ministerio de Economía y Trabajo el 4 de diciembre de 1944, según Decreto 28.

El 16 de octubre de 1956, el Ministerio de Economía es separado del Ministerio de Trabajo, y la Oficina de Marcas y Patentes pasa a ser dependencia del Ministerio de Economía según Decreto Número 1117, esta vez con el nombre de Registro de Propiedad Industrial.

En el año de 1983 el Registro de Propiedad Industrial suspendió sus actividades, del 13 de enero al 19 de julio de ese año, según Acuerdo No. 305-83, emitido por el Ministerio de Economía.



Con la entrada en vigencia del Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, se establece que el Ministerio de Economía transformará el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual, siendo en la actualidad éste su nombre, el cual se encuentra ubicado en la séptima avenida de la zona cuatro, en el edificio donde se encuentra el Registro Mercantil, que es también dependencia del Ministerio de Economía.

### **3.3 Organización del Registro de la Propiedad Intelectual**

El Registro estará a cargo de un Registrador, asistido en el cumplimiento de sus funciones por uno o más Sub registradores, quienes actuarán por delegación del registrador.

El Registrador y el o los Sub registradores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser Abogado y Notario
- Colegiado Activo
- Guatemalteco de origen
- Cinco años de ejercicio profesional

Además el Registro tendrá el personal que sea necesario para cumplir con sus atribuciones, y podrá solicitar y recibir a través del Ministerio de Economía la colaboración y apoyo de entidades internacionales, regionales o nacionales para el mejor funcionamiento de sus funciones.

El Registro se organizará con los departamentos siguientes:

- a) El Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos;
- b) El Departamento de Patentes y Diseños Industriales;



c) El Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y

d) El Departamento Administrativo.

Cada departamento podrá contar con el apoyo técnico de las asesorías que estimen pertinentes.

El Departamento Administrativo estará a cargo de un Secretario General y velará por el desempeño eficiente y eficaz del Registro, supervisará la administración financiera, recursos humanos y los recursos de informática y sistemas.

El portal de Internet del Registro de Propiedad Intelectual contiene la estructura orgánica la cual se muestra en el anexo 1 de este trabajo de tesis.

### **3.4 Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual**

#### *3.4.1 Funciones del registrador:*

El Artículo 92 del Reglamento de la ley de Propiedad Industrial contiene un listado de diez funciones y que se resumen a continuación:

“a) Emitir las resoluciones que correspondan en los asuntos sometidos a su conocimiento y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para resolver;

b) Autorizar con su firma y sello del Registro las inscripciones y anotaciones que correspondan;

c) Emitir los certificados o títulos que acrediten la titularidad de los derechos inscritos, así como las reposiciones de éstos en caso de extravío o destrucción;...

g) Autorizar las publicaciones que sobre el tema de propiedad intelectual realice el Registro;...”



### **3.4.2 Facultades de los sub registradores**

El Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial señala que los jefes de departamento emitirán las resoluciones de trámite en los asuntos sometidos a su conocimiento. Los Sub registradores autorizarán con su firma las inscripciones y anotaciones que correspondan.

### **3.4.3 Departamento de marcas**

Tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos (marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad y denominaciones de origen), funciones que se realizan en sus distintas secciones: recepción, forma y fondo, inscripciones, traspasos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos.

### **3.4.4 Departamento de patentes**

Ingresar, analizar y clasificar la tecnología contenida en los documentos de patentes, con el fin de implementar el banco de datos para el examen técnico de fondo; así como llevar a cabo la difusión de información tecnológica contenida en dichos documentos.

Realizar el trámite técnico-administrativo de las diferentes solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, solicitudes de registro de dibujos y diseños industriales, desde su ingreso hasta la obtención del título o certificado respectivo.

### **3.4.5 Departamento de derecho de autor y derechos conexos**

Según el Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, y sus reformas contenidas en el Decreto 56-2000 del Congreso de la República; se regula que es función del Registro de Propiedad Intelectual garantizar la seguridad jurídica a los autores, titulares de los derechos conexos y derechos



patrimoniales y sus causahabientes; así como dar la adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción cuando lo soliciten los titulares.

### **3.5 Principios registrales que Informan al Registro de la Propiedad Intelectual:**

Lo relativo al Registro de Propiedad Intelectual, se encuentra regulado básicamente en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en su reglamento Acuerdo Gubernativo 89-2002, y en el Decreto 33-98 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, por lo que su delineamiento está delimitado en diferentes artículos, en donde se encuentran algunos principios de tipo registral que son de carácter general y son:

#### ***3.5.1 Principio de publicidad***

Al respecto de éste, nos indica el autor Luis Carral y de Teresa en su tratado de Derecho Notarial y Derecho Registral, citado por el Licenciado Leopoldo Liu González, en su trabajo de Tesis, lo siguiente: “Este es el principio registral por excelencia, pues no se concibe solo el registro público de la propiedad. El registro debe de revelar la situación jurídica de los inmuebles y de toda persona, sea o no tercero registral o interesado tiene derecho a que se le muestren los asientos del registro y de obtener constancias relativas a los mismos.”<sup>31</sup>

Este principio lo relacionamos con el carácter de publicidad que tiene el registro de propiedad intelectual y el cual se encuentra regulado en el Artículo 163 de la ley de Propiedad Industrial que indica: “El registro es público y todos los libros y expedientes a que se refiere esta ley pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la que podrá obtener fotocopias o certificaciones de ellos...” y el Artículo 17 del mismo cuerpo legal que menciona que la propiedad de las marcas se adquiere por el registro y se prueba con el certificado extendido por el Registro.

---

<sup>31</sup> Leopoldo Liu González. **El Registro de la Propiedad Industrial, su organización y funcionamiento**, Usac, Guatemala, 1990, Pág. 9



### 3.5.2 Principio de rogación

El mismo autor Luis Carral y de Teresa cita lo siguiente: “El registrador no puede registrar de oficio aunque conozca el acto o hecho que válidamente haya de dar origen a un cambio en los asientos del registro. Se requiere que alguien se lo pida; que alguien haga una solicitud. Esta necesidad de instancia, es lo que se conoce como Principio de Rogación.”<sup>32</sup>

El Artículo 2 de la ley de Propiedad Industrial indica que: “Toda persona individual o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga”. Al respecto de las solicitudes en general el Artículo 5 indica: “Sin perjuicio de los demás requisitos especiales establecidos por cada caso en la ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro y cumplir con lo que resulte pertinente con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil.”, así como el Artículo 3 del reglamento, indica que debe contener toda primera solicitud. El Artículo 6 de la ley hace mención que toda solicitud deberá ser tramitada y resuelta por el Registro. Por lo que con los artículos anteriores se demuestra que debe existir para cada trámite ante el Registro una la solicitud previa.

### 3.5.3 Principio de prioridad

Este principio nace de la posibilidad de que existan dos o más títulos contradictorios. Cita nuevamente el autor Luis Carral y de Teresa: “El principio de Prioridad es en lo que en principio corresponderá aquel otro tan conocido de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Como ya hemos dicho, la regla romana de que el primero que compre es el propietario, se transforma en la nueva regla de que es primero en derecho el primero en registrarse.”<sup>33</sup>

Al respecto el Artículo 17 de la ley de Propiedad Industrial indica: “... La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación

---

<sup>32</sup> **Idem**, Pág. 10

<sup>33</sup> **Idem**, Pág. 11



de la solicitud de inscripción en el Registro...”. Así mismo el Artículo 18 del mismo cuerpo legal establece el derecho de prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada, debiendo invocarse por escrito, hincando la fecha y el país de la primera solicitud, este derecho tendrá vigencia de seis meses contados a partir de día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria. Este principio esta basado en el Convenio de Paris.

Una marca es inadmisibile, según el Artículo 21 literal a.”Si es idéntica o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero...”

#### *3.5.4 Principio de la fe pública registral*

A este principio se le conoce como “*Fides Pública*”, se refiere a que los documentos extendidos por el Registrador, están revestidos de fe pública de tipo registral, y por lo tanto, estos son auténticos ante cualquier persona y el titular del derecho puede disponer libremente del mismo.

Al respecto de éste principio el autor Luis Carral y de Teresa explica: “ Consiste este principio en que solamente el titular del derecho puede disponer libremente del mismo, es decir, lo inscrito en el Registro, es una verdad oficial y que por ello debe declararse eficaz erga omnes.” <sup>34</sup>

Son aplicables a este principio los Artículos 17, que indica que la propiedad del registro se prueba con el certificado extendido por el Registro, el Artículo 163 presume que son de conocimiento público los datos de las inscripciones y demás asientos que consten en el Registro y, en consecuencia, afectarán a terceros sin necesidad de otro requisito de publicación.

---

<sup>34</sup>Idem, Pág. 12





### 3.5.5 Principio de especialidad

A este principio se le denomina doctrinariamente “Principio de Determinación”, denominación que se considera adecuada si tomamos en cuenta la finalidad que lleva el mismo, o sea el de determinar o precisar cuál es la finca, cuál es el derecho y quién es el titular; ya que civilmente el mencionado principio establece que en el asiento de los libros del Registro debe aparecer anotados con precisión a) la finca; b) el derecho; y c) la persona o sea el titular.

Dicho principio se aplica al Registro de Propiedad Intelectual ya que el Artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial indica: “La inscripción de la marca podrá realizarse manualmente o por medio electrónico o informático adecuado, y deberá contener: a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular, y lugar de constitución si fuese persona jurídica; b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso; c) La marca registrada...” y así para las expresiones o señales de publicidad, nombre comercial, emblemas, denominaciones de origen, patente de invención, modelos de utilidad y diseños industriales

Los signos, patentes, diseños y derechos que se inscriben en el Registro de Propiedad Intelectual son tan especiales que éstos deben estar clasificados en un listado conocido internacionalmente y al respecto los Artículos 22 y del 194 al 166 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, establecen otro caso más de especialidad, ya que para inscribir los productos y servicios de una marca éstos deberán indicar el numero de clase a la que pertenecen, para lo cual deben utilizarse clasificaciones reconocidas internacionalmente, de esta forma podrán ser inscritos los derechos en todos los países miembros de Tratados Internacionales en materia de propiedad intelectual. La clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, esta establecido en el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, en cuanto a las patentes la clasificación internacional de patentes esta establecido en el Arreglo de Estambul del 24 de marzo de 1971 y para los diseños industriales el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968.



### **3.5.6 Principio de Legalidad:**

Este principio presume que todo lo registrado ha sido legalmente y el medio de lograrlo es sometiendo los documentos a examen a lo que se llama calificación registral. Si del examen que se hace de los documentos se comprueba que faltan algunos requisitos establecidos en la ley, se dará un tiempo razonable para subsanarlos y de no hacerlo podrá rechazarse el documento.

Al respecto el Artículo 25 de la ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, establece que dentro del procedimiento para inscripción de una marca debe realizarse un examen de forma y fondo, debiendo cumplirse con los requisitos establecidos en los artículos 5, 22, 23, y si no se cumplieren con dichos requisitos se dejará en suspenso y se deberá subsanar en el plazo de un mes, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera se tendrá por abandonada la solicitud. Pero si estuviera comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad, dará un plazo de dos meses para que se pronuncie, transcurrido dicho plazo sin que se conteste o si persisten el Registro dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

### **3.6 Procedimiento actual para cancelar una marca ante el registro de propiedad intelectual**

En entrevista realizada a la Licenciada Marina Girón Sáenz, Sub Registradora General del Registro de Propiedad Intelectual me indicó que la forma de cancelar el registro de una marca es la que establece nuestra legislación Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, y que la divide de la siguiente manera:

#### **3.6.1 Cancelación administrativa de registros**

Solamente existen dos casos en que el Registro de Propiedad Intelectual puede cancelar Administrativamente un registro de marca y son las establecidas en las primeras dos literales del Artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial:



a) **CADUCIDAD:** Se da por vencimiento del plazo de un registro, opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte.

b) **VOLUNTARIA:** El titular de una marca podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación de ese registro o a la restricción en cuanto a los productos o servicios que ampara. La solicitud de cancelación deberá contener firma legalizada por notario y acompañar el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

El formulario para estas cancelaciones lo podemos encontrar en el anexo 6 de este trabajo de tesis y el procedimiento administrativo es el siguiente:

***Instructivo para el registro de cambio de nombre, traspaso, licencia de uso y cancelación ante el registro de propiedad intelectual:***

1. Adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la recepción del Registro Q.5.00.

2. Previo a ingresar la solicitud, en todos los casos y en especial cuando la solicitud afecta a varios registros, el interesado deberá constatar en la solicitud el tomo, folio y registro respectivo, verificar si la información consignada en la solicitud concuerdan con los datos del asiento del signo distintivo inscrito y objeto de la anotación, a efecto de evitar requerimientos o rechazos y por consiguiente obstáculos en el trámite de la solicitud.

3. El interesado deberá cancelar Q.200.00 por cada solicitud realizada (registro afectado)

4. Llenar la solicitud y adjuntar (en un fólder tamaño oficio y con gancho) los siguientes documentos:

a) El documento por medio del cual se hubiere formalizado el traspaso, cambio de nombre, licencia de uso o cancelación, debidamente legalizado;



b) El poder o nombramiento legalizado (de cualquiera de las partes, propietario o adquirente)

c) El comprobante de pago de la tasa de ingreso (Q.200.00)

5. Emitido el edicto, el cual tiene un costo de Q.50.00, se efectúa la publicación del mismo por una sola vez, en el Diario Oficial, a costa del solicitante (excepto para la cancelación).

6. Se presenta la publicación en el Registro para que se emita el título correspondiente. Se tienen 6 meses después de la notificación del edicto para acreditar las publicaciones

7. Se hace entrega del título respectivo, previa cancelación de Q.50.00

### 3.6.2 Cancelación judicial de registros

Están comprendidos en las tres siguientes literales del Artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial, se tramitan ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Mercantil, se sigue el procedimiento del juicio oral, establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil y la certificación de la resolución final se envía al Registro de Propiedad Intelectual para que se haga la anotación en el libro respectivo de la cancelación y la identificación de las partes del proceso judicial. Pueden darse en los siguientes casos:

**a) GENERIZACION DE LA MARCA:** Este tipo de cancelación se da cuando su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en el nombre genérico de uno o varios productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Un ejemplo de generización se dio con la marca reconocida internacionalmente como Aspirina de Bayer, en el caso de algunos productos farmacéuticos se establecía que no contenían Aspirina, siendo esta una marca registrada por Bayer, interpusieron una acción para que esos productos farmacéuticos dejaran de utilizar su marca, de lo contrario la marca Aspirina de Bayer, hubiera sido cancelada por generización.



**b) FALTA DE USO DE LA MARCA:** Esta cancelación como ya lo he mencionado en este trabajo de tesis en reiteradas ocasiones, se da cuando la marca no se ha usado durante cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. Su trámite es judicial, a solicitud de cualquier persona interesada, previa audiencia del titular.

La cancelación por falta de uso puede ser parcial, cuando afecta solamente a uno o algunos productos o servicios para los cuales hubiera sido registrada la marca. No procederá la cancelación por falta de uso, cuando se deba a motivos justificados, o sea, que surjan circunstancias independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituya un obstáculo al uso de la misma.

**c) SENTENCIA EJECUTORIADA:** Esta cancelación se da en cualquier otro caso en que el juzgador emita una resolución y no se encuentre pendiente ningún recurso y estén debidamente notificadas todas las partes.

La Licenciada Marina Girón, Sub Registradora General, explica que en estos casos se ha dado mayormente por Nulidad o Anulación del registro, esta clase de acciones pueden plantearse si el registro se obtuvo en contravención de lo dispuesto en los Artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República. Así también se han dado casos de cancelación de registros por acción de Competencia Desleal.

Pude observar en los registros que del año 2008 a septiembre del 2009, han sido aproximadamente veintidós los casos que por alguna acción legal se han cancelado los registros, y observé físicamente los siguientes casos en que por orden de juez se solicita la cancelación del registro de una marca, además en la página de Internet del Registro de Propiedad Intelectual se puede ver en el apartado de jurisprudencia los casos mencionados y otros más:

1.- Juicio Oral 01046-2009-00263 Oficial 2do. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelación del registro marcario 121,210,



folio 177, tomo 262 de marcas. Marca: REJIPLAS. Actores: Rejillas Plásticas, contra Famin, S.A.

2.- Juicio Oral C2-2008-8319 Oficial 1ro. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelación por Falta de Uso del registro 112,669, folio 136, tomo 237 de marcas. Marca: Presto. Actores: AW Faber Castel, S.A. contra Berol, S.A. de C.V.

3.- Juicio Oral 01046-2009-190 Oficial 5to. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelación del registro marcario 73,628, folio 471, tomo 158 de marcas. Marca: Drexter. Actores: Dexter Shoe Company contra Carlos Enrique Estrada Palomo.

4.- Juicio Oral 01046-2009-00056 Oficial 4to. Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelación por falta de uso del registro 101,339, folio 127, tomo 214 de Marcas. Marca: Cott Beverages Inc. Actores: Pepsico Inc. contra Cott Beverages Inc.

5.- Juicio Oral C2-2005-5317 Oficial 3ro. Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelación del registro marcario 84,995, folio 315, tomo 181 de Marcas. Marca: Agenda Escolar. Actores: Miriam Eugenia López Miyares contra Irma Jannet Cabrera Morales.

6.- Juicio Oral 01043-2009-00145 Oficial 3ro. Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelación por falta de uso del registro 108,364, folio 138, tomo 228 de Marcas. Marca: Baby Dreams. Actores: Walter Romeo Hernández Galindo contra Absormex, S.A. de C.V.

7.- Juicio Oral C2-2003-9096 Oficial 3ro. Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelación del registro por Nulidad Absoluta 124,301, folio 268, tomo 272 de marcas. Marca: Fom. Actores: Bolsas Desechables y Plásticos, S.A. contra Grupo Industrial Diversificado, S.A. de C.V.



8.- Juicio Oral C2-2006-8122 Oficial 2do. Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. Cancelación parcial por falta de uso de la marca: Cielo, cosméticos y perfumería de toda clase. Actores: Jafer Limited contra Henkel La Luz, S.A.

La Licenciada Marina Girón también me explicó que la cancelación del registro de una marca puede solicitarse por REINVINDICACIÓN del derecho que le ampara el registro. Este tipo de solicitudes se ha hecho solamente para el caso de las patentes de invención, pero que los Tratados Internacionales lo contemplan y que por lo tanto son de aplicación en nuestro país. Esta solicitud se hace judicialmente, a través del juicio oral y la certificación de la resolución final es lo que sirve de base para que el Registro de Propiedad Intelectual cancele el registro.

La Reivindicación es la solicitud de un derecho que le pertenece a cierto titular y que es sustraído por otra persona, por lo tanto si se ha adquirido el derecho de una marca y ésta es utilizada por otra persona, el titular tiene el derecho de solicitar que se le restablezca como de su propiedad.







## CAPITULO IV

### 4. DERECHO COMPARADO

Las marcas gozan de protección internacional desde luego que la circulación de las mercaderías no conoce límites y tiene por ámbito todo el mundo. El comercio internacional cada vez más intenso ha hecho necesario la protección de las marcas en el mayor número posible de países. Consecuencia de esa necesidad son los convenios que se han celebrado y entre los cuales se destacan:

El Convenio de París de 1883 para la protección de propiedad industrial; el Arreglo de Madrid de 1891 sobre registro internacional de las marcas de fábrica o de comercio y el Arreglo de Niza de 1957 referente a la clasificación internacional de los productos y de los servicios a los cuales se aplican las marcas de fábrica o de comercio.

La Convención General Interamericana sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales producto de la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica reunida en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en febrero de de 1928; conocida también como “Convención de Washington”.

El Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), constituye el anexo 1C del acuerdo Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, concertado el 15 de abril de 1994.

En éste capítulo se hace un estudio comparado con las legislaciones de los países de El Salvador, México, Argentina y Estados Unidos de América, y de la oficina de patentes de los Estados Unidos de América, para lograr determinar la forma en que estos países aplicaron los tratados internaciones, ya mencionados, y la forma en que cancelan los registros de marca por falta de uso, y de ésta forma determinar si es aplicable en nuestra legislación un procedimiento administrativo para la cancelación de la marca por falta de uso.



#### **4.1 Convenio de París para la protección de la propiedad industrial:**

Éste convenio tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

En el siglo XIX, con el aumento del comercio internacional, muchos países buscaron asegurar protección recíproca para las marcas de sus nacionales por medio de tratados bilaterales. Frecuentemente tales arreglos recíprocos formaban parte de tratados de comercio, amistad y navegación. Los resultados no eran satisfactorios y en la última parte del siglo la demanda de un sistema mejor para facilitar el comercio internacional llevó a la conclusión de la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida generalmente hoy como la Convención de París. Data de 1883 y fue revisada siete veces, en Brúcelas el 14 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y la más reciente el 2 de octubre de 1979.

#### **Principios de la Convención de París**

##### *a) Principio de trato nacional:*

Los nacionales de cualquier país de la unión establecida por la convención gozaran en todos los otros países de la unión de los beneficios de la protección de marcas que sus leyes otorguen a sus nacionales. El concepto de "tratamiento nacional", como se llama al principio en cuestión, ha significado que dentro de la unión cada país miembro trata a los extranjeros como a sus propios nacionales (el subrayado es mío). Estamos aquí ante una idea de cortesía pero no ante estándares normativos. Así, si un país eligiera eliminar la protección de las marcas, ello no violaría la convención, puesto que ésta no intenta exigir un nivel mínimo de protección de marcas. La convención tuvo el sentido de asegurar los beneficios buscados por los tratados bilaterales precursores, que



presumían a grandes líneas una paridad en el grado de protección de marcas establecido en cada país.

*b) Principio de derecho de prioridad:*

Es el concepto de un “tratamiento unionista”, que garantiza al titular de una marca en un país el derecho de prioridad (el subrayado es mío) de registrar solicitudes de la misma marca en otro país miembro de la unión dentro de un periodo de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud. Antes de esta disposición era necesario registrar solicitudes simultáneas en todos los países para asegurar la protección internacional, algo que era virtualmente imposible en las condiciones de esos días y que aún hoy carece de practicidad.

*c) Protección de la marca “tal cual es”:*

Regulado en el Artículo 6 quinquies A -1) indicando que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la unión, salvo condiciones establecidas en dicho convenio. Acompañando el certificado de registro del país de origen, expedido por la autoridad competente. Significa que la marca extranjera puede ser protegida para los mismos productos y exactamente en la forma bajo la cual fue depositada en el país de origen donde se cumplieron las condiciones para su validez.

*d) Principio de independencia de las marcas:*

El principio de independencia de la protección de la misma marca en diferentes países está regulado en el Artículo 6 numeral 3) del Convenio de París el que indica que una marca regularmente registrada en un país de la unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

**Otros temas tratados en la Convención de París**



### *Falta de uso*

Trata el tema de la falta de uso de la marca en el Artículo 5 sección C uno, indicando que si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción. Dejando en libertad a los países que formen parte de éste convenio el plazo y el procedimiento para que quede sin efecto el registro de una marca por falta de uso, señalando como único requisito que se deba justificar las causas de la falta de uso.

El artículo 6 quinquies C -1) establece que para que una marca sea susceptible de protección deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca (el subrayado es mío). Y no podrán ser rehusadas las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas.

### *Anulación del registro de la marca notoriamente conocida*

Otro tema importante es el de la anulación del registro de la marca notoriamente conocida. En el Artículo 6 bis del Convenio establece; “ 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la



fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.”

### *Análisis jurídico y comparativo del Convenio de París*

Estableciéndose en éste artículo de una manera más clara quién o quienes pueden iniciar la solicitud de nulidad, el plazo y los motivos por los cuales una marca notoriamente conocida deberá ser anulada.

Como podemos observar el Convenio no dice cancelar el registro, sino “anular”; de igual manera lo establece en el Artículo 5 sección C uno, al regular lo relativo al uso de la marca, difiriendo de la nulidad que establece nuestra Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en su artículo 67.

En algunos países la falta de renovación produce la caducidad del registro de la marca y para que el titular de una marca tenga que evitar registrarla nuevamente el Convenio establece en el artículo 5 bis un plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos, concediendo seis meses como mínimo, para el pago de dichas tasas.

### *Transferencia del registro de una marca*

La cesión o transferencia de la marca se regula en el artículo 6 quater que conforme la legislación de un país de la unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que ésta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o vender allí los productos que llevan la marca cedida.

### *Competencia Desleal*



Por último y no menos importante cabe mencionar la Competencia Desleal, la cual se menciona en el Artículo 10 bis del Convenio de la París, indicando que, constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:

- 1) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

#### **4.2 Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial (Convenio de Washington)**

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, se llevó a cabo el 15 de febrero de 1928, en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, con el fin de revisar la “Convención para la Protección de las Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura y Nombres Comerciales” firmada en Santiago de Chile el 28 de abril de 1923, e introducir reformas aconsejadas por la práctica y el progreso del derecho y animados para hacer compatibles los distintos sistemas jurídicos que rigen a las Repúblicas Americanas en materia de protección marcaria y comercial, la represión de la competencia desleal y las falsas indicaciones de origen geográfico.



Estableciendo la igualdad de derechos que las leyes respectivas concedan a los nacionales o domiciliados con relación a las marcas de fábrica, de comercio (Principio de Trato Nacional), a la protección del nombre comercial, la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos de los demás Estados contratantes. La protección marcaría con el sólo hecho de solicitarla en cualquiera de los Estados que forman parte de éste convenio, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley nacional (Principio "Tal cual es").

Dicta las bases para cancelar o denegar el registro o depósito de una marca por los motivos siguientes:

- 1) Los elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde lo solicita;
- 2) Que este desprovisto de todo carácter distintivo o consistan en palabras, signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción, o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del país al tiempo que se solicite el registro o el depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma;
- 3) Que ofenda a la moral pública o que sean contrarias al orden público;
- 4) Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público;
- 5) Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados contratantes distinto al del origen de la marca;



6) Que tengan entre sus elementos distintivos principales frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes”.

Así como por no contar con autorización de la autoridad competente, de las marcas que incluyan banderas nacionales o de los estados, escudos de armas, sellos nacionales o de los estados, dibujos de las monedas públicas o de los sellos de correos, certificados o sellos oficiales de garantía, o cualquiera de las insignias oficiales, nacionales o de los estados, o imitaciones de las mismas.

En el Artículo 6 se admite el registro o depósito y a proteger las marcas colectivas.

El Artículo 7 establece el derecho de oposición, indicando que, “todo propietario de marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, conforme la legislación interna, que tenga conocimiento que alguna persona o entidad use o pretenda registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquiriente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá derecho de oponerse...”

El Artículo 8 establece la Reivindicación del registro de una marca, indicando que, “cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al del origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o un depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y a obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando conforme los procedimientos legales del estado en que solicite la cancelación: a) que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados Contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; b) que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento del uso,





empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso ó a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata cancelar; o c) que el propietario de la marca, que solicite la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercie con o en le país que se solicite la cancelación y que en éste hayan circulado o circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende o de la adopción y uso de la misma”.

También al igual que la Convención de París trata el tema de la cancelación de la marca por falta de uso, aunque de una manera más clara, regulado en el Artículo 9 de la siguiente manera: “Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo a los procedimientos legales del país en que trate de obtener el registro o depósito de su marca que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para declara abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro o depósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada.”

Como se puede observar de la transcripción de éste artículo que el Convenio de Washington sí da por los menos dos tipos de plazos para considerar la falta de uso de la marca, y al igual que el Convenio de París no se dicta un procedimiento, si no que lo deja a libertad de la legislación de cada país que forme parte del Convenio.

En cuanto al uso también indica éste Convenio en su Artículo 13 que no producirá la cancelación o anulación del registro el hecho que el propietario lo use en forma distinta de la que ha sido registrada, en cuanto a sus elementos secundarios no substanciales,



y de haberlo hecho deberá solicitar un nuevo registro, sin alterar la marca original o de la lista original de productos.

Así en otros artículos se trata los temas de la protección y la cesión o transmisión del registro de una marca, indicando que se harán de acuerdo a la legislación de cada país que forme parte del Convenio. Prohíbe y trata de injusta la competencia desleal, considerando como competencia desleal “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles” Artículo 20, y de clara como actos de competencia desleal, los establecidos en el artículo 21.

El Artículo 24 de la Convención considera como “indicación de origen o procedencia geográficos, consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cubierta, envase, envoltura, precinta, de cualquier artículo, producto o mercancía, directamente sobre el mismo, el nombre geográfico de una localidad, región, país o nacionalidad determinada...”. Se considera falsa e ilegal, y por lo tanto prohibida toda indicación de origen o procedencia que no corresponda realmente al lugar en que el artículo, producto o mercancía fue fabricada, manufacturada o recolectada.

#### **4.3 Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)**

En la ciudad de Marrakech, Marruecos, se llevó a cabo una convención para establecer la Organización Mundial del Comercio (OMC), resultado de negociaciones comerciales celebradas entre 1986 y 1994, incluido el GATT de 1994, y el AGCS, el acta final que contiene la creación de la OMC contiene seis acuerdos, siendo uno de ellos, el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, por sus siglas (ADPIC) y en inglés (TRIPS), el cual se aborda la aplicabilidad de los principios básicos del Acuerdo General de la OMC y de los acuerdos internacionales pertinentes sobre propiedad intelectual, el reconocimiento de derechos de propiedad



intelectual adecuados, la provisión de medidas eficaces para hacer respetar esos derechos, la solución multilateral de diferencias.

En la Parte I del acuerdo se establecen las disposiciones generales y los principios básicos, estableciendo en el artículo 1 los niveles mínimos de protección que serán los consagrados en dicho Acuerdo; El Artículo 3 trata en particular un compromiso de trato nacional en virtud del cual se debe conceder a los nacionales de las demás partes un trato no menos favorable que el otorgado a los propios nacionales de una parte con respecto a la protección de la propiedad intelectual. Contiene en el Artículo 4 la cláusula de la nación más favorecida, que es una novedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, en virtud de la cual toda ventaja que una parte conceda a los nacionales de otro país debe hacerse extensiva inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todas las demás partes, aun cuando tal trato sea más favorable que el que otorga a sus propios nacionales excepto que se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes del Acuerdo sobre la OMC, siempre y cuando que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

La Parte II trata uno tras otro los distintos derechos de propiedad intelectual, siendo estos:

1. Derechos de autor y derechos conexos
2. Marcas de Fábrica o de Comercio
3. Indicaciones Geográficas
4. Dibujos y Modelos Industriales
5. Patentes
6. Esquemas de Trazado (topografías) de los circuitos integrados
7. Protección de la información no divulgada
8. Control de las practicas anticompetitivas en las licencias contractuales



En lo concerniente a las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio, el acuerdo establece en el Artículo 15, su definición de la siguiente manera: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.” Indicando además que son objeto de protección los signos, tales como, las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos.

En el numeral 3 de este Artículo se establece el uso obligatorio de la marca para obtener su registro, sin embargo no será condición el uso efectivo para presentación de una solicitud de registro.

El numeral 5 norma lo relativo a la publicación que podrá hacerse antes o después del registro, ofreciendo la oportunidad de pedir la anulación o de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

El Artículo 16 establece cuáles deben ser los derechos mínimos que se confieran a sus propietarios, tales como: **1.** “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.” **2.** “Si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.” **3.** “bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”



En cuanto al término de la protección el Artículo 18 establece que éste será de siete años, así como el de cada una de las renovaciones y que se podrá solicitar la renovación indefinidamente.

El Artículo 19 establece como requisito para mantener el registro, el uso, “sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Reconociendo como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.”

En la legislación guatemalteca se toma en cuenta lo regulado en este artículo, ya que se establece que como único caso de justificación para que no se cancele el registro de una marca por falta de uso es que demuestre que existen circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales.

#### **4.4 Ley de marcas de El Salvador**

Está contenida en el Decreto No. 868 emitido por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, la que fue promulgada en el mes de junio del año dos mil dos.

En los Considerando se establece que su legislación debe garantizar, en materia de propiedad intelectual, estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual conforma el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Y que el Convenio Centroamericano para la



Protección de la Propiedad Industrial no responde adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, por lo que se decreta la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contenida en 117 Artículos, 12 Títulos.

El Título I, contiene las Disposiciones Generales, el Artículo 2 hace referencia a algunas definiciones, entre las que se encuentra la definición de marca, la que literalmente dice

*“Marca: Cualquier signo o combinación de signos visualmente perceptibles que, por sus caracteres especiales, sirva para distinguir claramente los productos o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos o servicios de la misma clase o naturaleza, pero de diferente titular;”*

El Título II contiene las disposiciones referentes a la Marca. El Artículo 4 regula los signos que pueden constituir marca, en lo que a diferencia de nuestra legislación, no constituyen marca las sonoras y olfativas, serán puramente denominativas y figurativas.

El Artículo 5 regula que el derecho de propiedad de la marca se adquiere por su registro, el principio de prelación y el principio de trato nacional, haciendo mención que salvo mejor derecho de las marcas notoriamente conocidas. Menciona éste Artículo el uso potestativo de la marca para comercializar un producto o servicio, que a diferencia de nuestra legislación éste deberá ser facultativo, no siendo necesario probar el uso previo para obtener el registro de una marca.

El procedimiento para la inscripción de una marca es prácticamente el mismo señalado en nuestra legislación con pequeñas diferencias, el cual se encuentra regulado del Artículo 10 al 20.

El Artículo 21 regula lo relativo al plazo de protección del registro de una marca, que será de diez años, la cual podrá renovarse indefinidamente, el procedimiento para renovar el registro de una marca es igual al que contempla nuestra legislación, inclusive la prórroga que será de seis meses.



El Artículo 31 regula la transferencia de la marca, la cual se podrá transferir **per acto** entre vivos o vía sucesoria, la cual se deberá realizar por escrito e inscribirse en el Registro, puede hacerse independientemente de la empresa con respecto de uno, algunos o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca, y la transferencia de la empresa implica la transferencia del derecho de toda marca que sea elemento de la empresa. Así también se puede conceder licencia de uso de la marca, la que debe constar por escrito e inscribirse en el Registro.

El capítulo VI del Título II regula las formas de terminación del registro de una marca, siendo estas:

- Nulidad del Registro
- Cancelación del Registro a pedido del titular
- Caducidad del Registro de una marca

El Artículo 39 indica que a pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro si este se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones establecidas en la ley (inadmisibilidad por razones intrínsecas y por derechos de terceros).

Si es por contravención de derechos de terceros la acción deberá iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro. No prescribe si la prohibición se hizo de mala fe.

El Artículo 40 indica que el titular del registro de una marca podrá pedir en cualquier tiempo la cancelación del mismo ante el Registro. Y si apareciera inscrito algún derecho a favor de tercero, la cancelación procederá previa presentación de una declaración jurada, legalizada ante notario, otorgada por el tercero, dando su consentimiento para la cancelación.



El Artículo 42 regula lo respectivo a la caducidad, indicando que caduca el derecho de propiedad si transcurrido el plazo para solicitar la renovación éste no se llevo acabo.

### *Análisis jurídico comparativo de la Ley de Marcas de El Salvador*

Como se puede observar hay diferencias con lo regulado en nuestra legislación, podemos mencionar, las causales para extinguir un registro, ya que solamente se contemplan tres y en nuestra legislación son cinco causales, deja afuera la cancelación debida a la generización de la marca y la más importante y de lo que trata esta tesis, la falta de uso de la marca, y de esta forma no se aplican los tratados internacionales que ya he hecho mención, en especial el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- del que se basa según los considerandos de esta ley, además al tratar solamente el tema de la nulidad, deja fuera otras opciones por la que a través de sentencia ejecutoriada puede cancelarse el registro de la marca.

### **4.5 Ley de propiedad industrial de México**

La Ley de Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos mexicanos el 27 de junio de 1991 y su última reforma el 25 de enero de 2006. Consta de Siete Títulos, 229 Artículos y catorce artículos transitorios.

Uno de los objetivos de la ley regulado en el Artículo 2, establece que protegerá la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tendrá a su cargo entre otros: ...  
“Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de





propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone la Ley y su reglamento...”

El Título Cuarto trata el tema de las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales. Definiendo a la Marca como: *“todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”* y que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

El Artículo 89 indica qué signos pueden constituir una marca, incluyendo a las denominativas y figurativas, dejando fuera, también esta ley, las sonoras y olfativas.

El Artículo 90 indica lo que no puede registrarse como marca. Esta ley utiliza la clasificación para los productos o servicios que establezca su propio reglamento, lo contrario a nuestra legislación que se basa en lo que al respecto dictan los tratados internacionales, debiéndose utilizarse la clasificación internacional de productos y servicios establecido en el Arreglo de Niza de 1957.

El registro de la marca durará diez años, la que podrá renovarse por períodos iguales, el Artículo 134, establece que la renovación deberá solicitarse seis meses antes de su vencimiento, así como una prórroga de seis meses después de su vencimiento, si no se hace la renovación en ese tiempo el registro caducará.

El procedimiento para la inscripción de un marca es similar al establecido en nuestra legislación, se presenta la solicitud, cumpliendo con ciertos requisitos, se realiza el examen de forma y fondo, se da la oportunidad de subsanar errores, no establece la oposición, pero si el registro que se solicita tiende a la confusión de otros registros ya existentes, se podrá solicitar la nulidad, la caducidad y la cancelación, concluido el trámite se expedirá el título como constancia de su registro, el que deberá publicarse en la gaceta.



En los Artículos 117 y 118 contienen el principio de prioridad, el capítulo II bis regula lo referente a la marca notoria, el capítulo VI de las licencias y transmisión de derechos, las cuales deberán ser inscritas ante el Instituto para que pueda surtir efectos contra terceros, lo novedoso de esta ley es que establece lineamientos para el contrato de franquicia.

El capítulo VII regula la nulidad, la caducidad y la cancelación del registro. Será nulo cuando: I.- se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley; II.- que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud; III.- que el registro se haya otorgado con base a datos falsos contenidos en la solicitud; IV.- se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación; V.- el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. La acción de nulidad podrá ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a los numerales I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y el numeral II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Los Artículos 153 y 154 establecen que el registro de una marca podrá ser cancelado si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica, así como que el titular podrá solicitar la cancelación, por escrito, en cualquier tiempo.

El registro caducará: I.- Cuando no se renueve; II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Al respecto el Artículo 130 establece: "Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia



inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”

### *Análisis jurídico comparativo de la Ley de Propiedad Industrial de México*

Como podemos observar la extinción del registro de una marca por falta de uso como se denomina en nuestra legislación, la ley de propiedad industrial mexicana la contempla como una forma de la caducidad. El periodo para la caducidad por falta de uso, es de tres años, observándose la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-, y no de cinco años como lo establece nuestra legislación. A diferencia de otras legislaciones, el procedimiento es administrativo y no judicial, y como ninguno de los tratados internacionales que dan los principios a las actuales normas sobre la Propiedad Intelectual establece cual deberá ser el procedimiento a seguir, sino, deja en libertad a cada país miembro a establecer su propio procedimiento, entonces, es aquí donde se observa que si se puede aplicar un procedimiento administrativo a la forma de extinguir el registro de una marca por falta de uso, en la legislación de Guatemala, como es el planteamiento de esta tesis.

#### **4.6 Ley de marcas de Argentina**

La Ley de Marcas de la Republica Argentina es la Ley 22.362, sancionada y promulgada el 26 de diciembre de 1980, publicada el 2 de enero de 1981, su decreto reglamentario es el 558/91. Consta de cinco Capítulos y 52 Artículos.

El capítulo I trata el tema de las marcas, en la sección 1º, del derecho de propiedad de las marcas, entre lo que se puede mencionar que signos pueden constituir una marca,



siendo estos denominativos y figurativos, siempre que tengan capacidad distintiva; que no se considera marca y que no se puede registrar; se indica que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen mediante su registro, y que el período de protección será de diez años y que la misma podrá ser renovada en periodos iguales si la marca fue usada, dentro de los cinco años previos a cada vencimiento; que la transferencia de una marca es valida frente a terceros una vez sea inscrita y la cesión o venta del comercio comprende el de la marca; así como el principio de prelación que se acordará el día y la hora de la presentación de la solicitud.

La sección 2º trata de las formalidades y trámites del registro, indicando que se presentará la solicitud, llenando las formalidades que establece la ley, y que además deberá indicar un domicilio especial en la capital federal, esto para que una persona extranjera establezca jurisdicción, si se cumple con las formalidades legales se publicará por una sola vez en el Boletín de Marcas, dentro de los treinta días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registro, tiempo en el que podrá presentarse oposición, la cual se llevará a cabo judicialmente, y deberá ser notificada al solicitante, se podrá renunciar a la vía judicial de común acuerdo entre el solicitante y el oponente, debiéndose informársele a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, quien dictará resolución, luego de oídas ambas partes y de aportar la prueba. En cuanto a la renovación del registro de una marca, se presentará la solicitud acompañando declaración jurada en la que conste que la marca fue utilizada en el plazo que establece la ley.

Y la sección 3º regula la extinción del registro, en la que se establece que el derecho de propiedad de una marca se extingue por:

- a) por renuncia de su titular;
- b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;
- c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

Serán nulas las marcas registradas en los siguientes casos:



- a) en contravención a lo dispuesto en la ley;
- b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
- c) su comercialización, para quien desarrolla actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

Prescribiendo la acción de nulidad a los diez años.

La caducidad de la marca, iniciará a pedido de parte, si ésta no ha sido utilizada en el país, dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que existieran causas de fuerza mayor. No caduca la marca registrada por falta de uso en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases.

#### *Análisis jurídico comparativo de la Ley de marcas de Argentina*

Haciendo un resumen sobre lo que establece la ley argentina y a la vez una comparación con la legislación guatemalteca, se puede mencionar que la utilización de la marca para su registro debe ser potestativa, y la guatemalteca es facultativa, el uso debe realizarse antes del registro, en el caso de Guatemala este no debe comprobarse para su registro; en la legislación argentina se establece el plazo de cinco años para la caducidad de la marca, la cual debe comprobarse con una declaración jurada, y debe hacerse a solicitud de parte por la vía judicial, en la legislación guatemalteca la marca que caduca es la que no se renueva, su trámite es administrativo y puede hacerse de oficio por el Registrador, el registro de una marca se extingue por falta de uso de los cinco años posteriores del registro, en este caso el trámite si es judicial, el único caso de excepción es la fuerza mayor.



#### **4.7 Ley de marcas de 1946 de los Estados Unidos de América (LEY LANHAM)**

Esta ley es conocida como Ley de Lanham en nombre del Representante Fritz G. Lanham de Texas. La Ley fue aprobada el 5 de julio de 1946 y promulgada por el presidente Harry Truman, con efectos de un año a partir de su promulgación, el 5 de julio de 1947.

No existen antecedentes de conflicto que surja entre las marcas que han estado en uso antes de la Ley Lanham, lo que obliga a los tribunales para examinar la controversia de acuerdo con la Ley de Marcas que existían antes de esta ley.

La Ley de Lanham se divide en los siguientes cuatro subcapítulos:

Sección I - El Registro Principal - § § 1051-1072 (secciones 1 a 22)

Sección II - El Registro de consulta - § § 1091-1096 (secciones 23 a 28)

Sub-Capítulo III - Disposiciones Generales - § § 1111-1129 (secciones 29 a 45)

Sub-Capítulo IV - El Protocolo de Madrid - § § 1141-1141n (no forman parte de la Ley Lanham original)

Hay que tener en cuenta que existen diferencias entre las secciones de esta ley, para dar cabida a la inserción de los nuevos estatutos en la misma. Dos adiciones se han introducido: el Sub Capítulo III, con la posterior creación del Consejo Nacional de la Propiedad Intelectual de la Coordinación del Consejo de Aplicación de la ley codificada en 15 USC § 1128, y el paso de las prohibiciones contra la ciberpiratería codificada en 15 USC § 1129.

#### **Subcapítulos I y II**

Las disposiciones de la Sección I establece el derecho de los titulares de marcas para lograr un registro federal de sus marcas. Establece los requisitos que una marca debe cumplir para recibir una inscripción en el Registro Principal, el cual otorga diversos derechos en el propietario de la marca para evitar que otros infrinjan sus derechos de marca. Entre los requisitos son prohibiciones contra el registro de marcas que puedan confundirse con las marcas existentes, son de carácter genérico o meramente



descriptivo, son escandalosas o inmorales, o caer en otras categorías prohibidas. También establece los requisitos de procedimiento sucesivamente determinados, tales como la presentación de una declaración jurada de uso continuo después de cinco años de registro.

Sección II establece un formulario de inscripción en el Registro de consulta, para ciertas marcas que no puede registrarse de acuerdo al Subcapítulo I, pero podrán ser registrables en el futuro, como los que son meramente descriptivos. Esta forma de registro, señala la concesión de todas las protecciones de inscripción en el Registro Principal, dar aviso a posibles infractores que la marca está en uso, y también ofrece algunos beneficios procesales.

### **Sub-Capítulo III**

Las disposiciones del subcapítulo III son el corazón de la Ley Lanham, con las secciones 42 y 43 de la Ley Lanham estableciendo los remedios que se puede solicitar cuando se infringe una marca comercial. Estas disposiciones pueden ser utilizadas para restringir la importación de mercancías que infrinjan o la falsificación de marcas registradas, a través de la utilización de medidas cautelares y daños y perjuicios.

15 USC § 1064, establece la cancelación de la inscripción de la manera siguiente:

La petición para cancelar el registro de una marca, podrá previo pago de la tasa prescrita y exponiendo los motivos invocados, ser presentado por cualquier persona que cree que es o será dañado en su derecho, incluyendo como resultado de la disolución establecida en la sección 43 (c) [15 USC 1125 (c)], o en virtud de la Ley de 3 de marzo de 1881, o la Ley de 20 de febrero de 1905:

1. Dentro de cinco años a partir de la fecha de registro de la marca en virtud de la presente ley.



2. Dentro de cinco años a partir de la fecha de publicación de la marca según la sección 12 (c) del presente artículo (15 USC 1062 (c)), bajo la Ley de 3 de marzo de 1881, o la Ley de 20 de febrero de 1905.

3. En cualquier momento, si la marca registrada se convierte en el nombre genérico de los productos o servicios, o una parte del mismo, para los que esté registrada, si es funcional, o ha sido abandonada, o su registro se obtuvo de manera fraudulenta o contraria a las disposiciones de la sección 4 (15 USC 1054) o en la subsecciones (a), (b), o (c) de la sección 2 (15 USC 1052) para el registro bajo esta ley, o contraria a disposiciones similares de prohibición antes de su registro de acuerdo a las disposiciones anteriores, o si la marca registrada está siendo utilizada por, o con el permiso de, el solicitante de registro con el fin de falsificar el origen de los productos o servicios o en relación con la marca que está siendo usada. Si la marca registrada se convierte en el nombre genérico de algunos productos o servicios para los cuales está registrada, se hará una solicitud de cancelación sólo para los productos o servicios que fueren afectados. Una marca registrada no se considerará como nombre genérico de bienes o servicios únicamente porque dicha marca se utiliza también como un nombre para identificar un producto o servicio único. El significado principal de la marca registrada para el público pertinente en lugar de incentivar al comprador será la prueba para determinar si la marca registrada se ha convertido en el nombre genérico de bienes o servicios o en relación con los que se ha utilizado.

4. En cualquier momento, si la marca está registrada bajo la Ley de 3 de marzo de 1881, o la Ley de 20 de febrero de 1905, y no ha sido publicada con las disposiciones del inciso (c) de la sección 12 de esta ley (15 USC 1062).

5. En cualquier momento, en el caso de una marca de certificación, basándose en que el solicitante de registro: A) no somete a control, o no puede legítimamente ejercer el control sobre el uso de dicha marca; B) se involucra en la producción o la comercialización de los bienes o servicios a los que se aplica la marca de certificación; C) permite el uso de la marca de certificación para fines distintos de la certificación; D)





discriminadamente se rechaza certificar los productos o servicios de cualquier persona que mantiene las normas o condiciones que marcan dichos títulos.

#### *Análisis jurídico comparativo de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América*

En esta legislación al igual que la legislación argentina la adquisición del derecho a registrar una marca es declarativa, por lo que debe hacerse uso de la marca antes de su registro. La cancelación del registro de una marca es administrativa, previo pago de una tasa y se hará cuando haya transcurrido cinco años posteriores a su inscripción, así como también se cancelará el registro de una marca debido a la generización de la misma y su trámite es administrativo. La marca se considera abandonada, por falta de uso o por modificaciones al uso, una vez declarada abandonada pasará al dominio público.

Esta ley establece mayores derechos en materia de daños y costas en los procesos entablados ante la jurisdicción federal, limitación de las acciones y defensa basadas en la invalidez de la marca, y restricción de las importaciones que ataquen los derechos del titular.

La inscripción se realizará ante la Oficina de Patentes y Marcas, reconociendo ante el gobierno su titularidad para que de esta manera se distingan sus productos de otros. Para inscribir una marca de un país extranjero es requisito esencial el uso efectivo en los Estados Unidos de América.

#### **4.8 Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)**

El registro federal de marcas se rige por la Ley de Marcas de 1946, 15 USC 1051 y ss. (También conocida como la Ley Lanham), y el Reglamento de Marcas de la práctica, 37 CFR partes 2 y 7



La Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) tiene un sitio Web en <http://www.uspto.gov> que proporciona acceso a una amplia variedad de información sobre patentes y marcas, y ofrece la presentación electrónica de documentos de marcas.<sup>35</sup>

La marca Electronic Business Center en el sitio Web de la USPTO es la que contiene toda la información necesaria para el proceso de registro completo. Se puede buscar en la base de datos de marcas con el Sistema Electrónico de Búsqueda de Marcas ("Tess"); las solicitudes de archivos y documentos de otra marca en línea utilizando el Sistema Electrónico de Solicitud de Marcas (TEAS); comprobar el estado de solicitudes y registros a través del Sistema Electrónico de Recuperación ("TARR"); visualizar la base de datos, imprimir las imágenes del contenido de la solicitud de marca y los archivos de registro a través del Sistema de Recuperación de Documentos ("TDR").

Marcas registradas están disponibles para su descarga desde el sitio web de la USPTO; incluye el estatuto y las normas de las marcas; el Manual de procedimiento para el examen de las marcas; manual de identificación de productos y servicios aceptables; registro federal de anuncios; gaceta oficial; guías de examen, y los calendarios de pago.

Documentos de marcas se pueden presentar electrónicamente a través de TES, en el sitio Web de la USPTO

Las solicitudes de inscripción de las cesiones y demás documentos que afectan el título de una marca o su registro pueden presentarse a través del sistema electrónico de misiones de marcas (ETAS) en el sitio Web de la USPTO. El sistema electrónico de juicios y apelaciones de marcas ("Estta"), puede ser utilizado para presentar las solicitudes de ampliaciones de plazo para oponerse, los avisos de la oposición, solicitud de cancelación, recursos, propuestas de resolución, informes, avisos de cambio de dirección, y otros documentos.

---

<sup>35</sup>United States of America Patents and Trademarks Office (USPTO), Estados Unidos de Norte América, <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep>, 31 de marzo de 2009.



El público puede realizar búsquedas de manera gratuita utilizando TESS, en la página Web de la USPTO, como X-Búsqueda, además ofrece acceso a textos e imágenes de marcas registradas y solicitudes pendientes de marcas y abandonadas, incluyendo el estado actual. Para las solicitudes de marcas y marcas registradas en espera puede ser obtenida ingresando el número de serie o número de registro de marcas en la base de datos TARR. Si una marca incluye un elemento de diseño, puede ser buscado mediante el uso de un código de diseño.

La base de datos TARR en el sitio Web de la USPTO proporciona información detallada y actualizada de la información sobre el estado e historial de la tramitación de solicitudes y registros de marcas.





## CAPITULO V

### **5. PROYECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EXTINGUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO.**

Del estudio realizado en los cuatro capítulos anteriores he logrado determinar lo siguiente:

La marca es un signo distintivo que se desprende de la rama de los derechos de propiedad industrial, siendo su fin primordial identificar los artículos que producen o expenden las empresas industriales y establecer su procedencia de origen.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República contiene la Ley de Propiedad Industrial, la cual regula el procedimiento de inscripción de la marca contemplado del Artículo 22 al 30, siendo el efecto principal del registro de la marca el derecho al uso exclusivo de la misma, lo cual implica la facultad de oponerse a que la registre otra persona.

El uso debe realizarse para evitar que la marca se cancele, se debe considerar equivalente a la utilización la comercialización de los productos o servicios que ampara la marca, o sea que debe cubrir todas las formas en que una marca puede hacerse advertible en el mercado. Así también establecí las características contenidas en la ley para que se dé el uso de la marca, y realicé un análisis de la doctrina.

El Artículo 62 literal d) del Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, contiene como causal para extinguir el registro de una marca, la falta de uso de la misma, regulado al respecto en el Artículo 66, el que indica que deberá cancelarse el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación, dando audiencia al titular del registro de la marca ante la autoridad judicial competente.

Dicho procedimiento, como lo establece la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 182, deberá realizarse ante juez del ramo civil y mercantil, a través del procedimiento del juicio oral, el cual está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley



107 que establece una serie de excepciones que se pueden interponer por la parte contraria y que solo retardan el procedimiento, a la vez que dichos procesos representan una carga al órgano jurisdiccional.

Además, cabe mencionar que el Registrador de Propiedad Intelectual cumple con los mismos requisitos que los jueces de instancia, para optar al cargo, pero como requisito adicional deberá tener conocimientos especializados en la materia de propiedad industrial. Así también pude establecer que una de las funciones del registrador, es la de emitir resoluciones que correspondan a los asuntos sometidos a su conocimiento y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para resolver.

Por ello, como solución viable a la emisión de una resolución judicial, determino que se realice a través de un procedimiento administrativo la cancelación del registro de una marca por falta de uso, y que sea el Registrador de Propiedad Intelectual el que resuelva la petición, por ser el funcionario especializado en la materia.

Otra de las causales para desjudicializar la cancelación del registro de una marca por falta de uso, se debe al estudio de campo realizado en el Registro de Propiedad Intelectual, de lo que pude constatar que en los registros del año dos mil ocho al dos mil nueve, fueron muy pocos los casos que por alguna acción legal se canceló el registro de una marca, siendo mayormente por nulidad o anulación del registro, es decir que dichos registros se obtuvieron en contravención de los Artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial.

Pude observar físicamente ocho oficios de diferentes juzgados civiles, que después de un proceso de tres años, se ordena la cancelación del registro de marcas, de las cuales cuatro de ellas fueron por falta de uso, con ello se determina que en Guatemala no existe jurisprudencia en esta clase de juicios, incluso cuando se busca información, es corta la que se encuentra.

Otro de los factores por la que determino que se puede aplicar un procedimiento administrativo para la cancelación del registro de una marca por falta de uso, es por los



tratados y la legislación de otros países que se analizó para el presente estudio, en los que se establece:

En el Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, que si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica su inacción.

El Convenio de Washington aborda el tema de la cancelación del registro de una marca indicando que deberá probarse de acuerdo a los procedimientos legales del país de que se trate; el tiempo para declarar abandonada será el que determine la ley nacional, y en su defecto, si la marca no ha sido empleada el plazo será de dos años y un día a contar desde la fecha de su registro, y si el abandono o la falta de uso tuvo lugar después de haber sido usada, el plazo será de un año y un día.

El Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio indica que solo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que se demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

De las legislaciones analizadas dentro del presente trabajo de tesis, las que más llamaron la atención, por el sentido que le da a la propuesta planteada, de que no solamente se puede llevar a cabo el trámite de la cancelación del registro de una marca ante un ente judicial, sino que también se puede dar ante la autoridad administrativa:

- a) La legislación Mexicana, regula como una de las causales de caducidad de la marca, cuando haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada. Dejando claro que solamente debe pasar el transcurso del tiempo para perder el derecho por no haber utilizado el registro marcario, sin que exista litigio entre las partes.
- b) La legislación Norte Americana, regula en la sección 15 USC 1065, que se podrá solicitar la cancelación del registro de una marca cuando no se demuestre el uso continuo por más de cinco años, para los productos, mercancías o servicios para los



que fueron registrados, debiéndose solicitar a través de una declaración jurada ante el director de registro de la oficina de marcas y patentes, un año después de la expiración de los cinco años.

La oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América, es un claro ejemplo de la modernización y actualización que da el internet, ya que desde su página web [www.ustop.gov](http://www.ustop.gov), se puede localizar las marcas registradas, darle seguimiento al proceso de su registro, hacer solicitudes, consultar manuales de procedimientos, la gaceta oficial y leyes relacionadas a la materia.

Así también el Registro de Propiedad Intelectual ha mostrado su interés por actualizarse a través del internet desde su página web [www.rpi.gob.gt](http://www.rpi.gob.gt), a través de la cual se tiene acceso a los manuales de los procedimientos para inscripciones, se puede visualizar los formularios, pero no ingresar electrónicamente, existe una gaceta de jurisprudencia, pero que necesita se modernice y actualice.

Como proceso de la investigación se revisaron varias de las sentencias y resoluciones, que aparecen en la gaceta de jurisprudencia, pero la mayoría son resoluciones emitidas por el registrador de propiedad intelectual, por oposiciones planteadas, o recursos de revocatoria en contra de las resoluciones de esas oposiciones, así también una que otra sentencia por nulidad de la marca, sentencias del ramo penal por violación a la propiedad intelectual, e inconstitucionalidades planteadas a leyes que se relacionan con la propiedad industrial.

En el Organismo judicial no existen estadísticas de los juicios orales por cancelación del registro de una marca, solamente información general que se ingresan por año; sin embargo, en las consultas de sentencias que se realizan vía Internet al Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial –CENADOJ–, encontré la sentencia del Amparo 850-2008, de fecha quince de junio de dos mil nueve, el cual fue interpuesto por Ingeniería Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su mandatario especial, Abogado Saúl Valdés Monroy, contra la sentencia de fecha treinta de julio del dos mil ocho dictada por Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, departamento de Alta Verapaz, que revocó la dictada el treinta y uno de marzo





de dos mil ocho, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz, en la que se declaró con lugar la demanda de cancelación de registro de la marca MASTERCORP, por falta de uso, y como tercero interesado el señor Juan José Willis Paau, titular del registro.

En la sentencia en mención los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio en el considerando III, exponen: “Efectuado el estudio de los antecedentes del amparo, se estima que la autoridad impugnada Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, al revocar la sentencia apelada y ordenar que se enmiende el procedimiento, violó parcialmente el derecho constitucional del debido proceso de la entidad postulante, toda vez que al resolver en cuanto a la excusa médica consideró que “(...) la decisión del Juez está parcialmente correcta, ya que no admitió la excusa por el plazo que imperativamente impone el Código, pero al mismo tiempo no razonó su resolución en cuanto a las razones por las cuales no se trasladaba al lugar donde se encontraba el enfermo (...)”; de lo anterior se determina que la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, departamento de Alta Verapaz, se extralimitó en el ejercicio de las facultades al pronunciarse sobre aspectos de procedimiento, respecto de los cuales existía preclusión procesal, toda vez que si bien es cierto el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que “(...) la resolución debe confirmar, revocar o modificar la de Primera Instancia y en caso de revocación o modificación se hará el pronunciamiento que en derecho corresponda (...)”; en el presente caso Juan José Willis Paau presentó excusa médica con una hora de antelación, en la que argumentó que padecía de enterocolitis aguda; la cual no es una enfermedad repentina, pues de la constancia médica se estableció que el demandado padecía de dicha enfermedad desde un día anterior a la audiencia programada; razón por la cual el juez aquo al rechazar dicha excusa por extemporánea y no pronunciarse sobre las razones por las que no se presentó al lugar se encontraba el enfermo, actuó de conformidad con la ley motivo por el cual procede acoger parcialmente el amparo; no así en cuanto a los demás argumentos vertidos por la postulante al considerar la autoridad impugnada que “(...) si se pasa a analizar el fondo de la decisión del juez, esta es contradictoria, pues



sienta como se ve en la exposición de hechos, que efectivamente el demandado es titular de la marca pero luego comprobar que el demandado no ha usado la marca se apoya en dos diligencias de prueba a) un Oficio del Ministerio de Agricultura y b) la confesión ficta del demandado, pero si vemos el pliego de posiciones al que el demandado fue declarado confeso se establece que todas las preguntas fueron calificadas y no hubo ninguna descalificada, luego en las preguntas números uno y dos, se le pregunta al absolvente si usa la marca en Guatemala, lo que provoca que con su confesión ficta la respuesta sea afirmativa. Si es así queda demostrado en juicio la manifestación del demandado de que sí usa la marca. Con ello, ocurre una contradicción lógica en el fallo, pues el juicio es para establecer que el demandado no usa la marca y por lo tanto procede su cancelación. De tal forma que en esas circunstancias contradictorias el fallo debe ser revocado y ordenar la enmienda del procedimiento. (...)", por lo que declaró revocar el fallo por existir contradicción en las pruebas aportadas.

En conclusión, la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán departamento de Alta Verapaz, al revocar la sentencia impugnada basándose en cuanto a la valoración de la prueba y al fallo emitido, lo hizo dentro de sus facultades legales, tal como lo establece el artículo anteriormente citado; sin embargo, no lo hizo al ordenar que se enmendara el procedimiento, toda vez que Juan José Willis Paau fue debidamente notificado para la audiencia a juicio oral y no compareció presentando excusa médica en forma extemporánea, lo cual no puede suplirlo la autoridad impugnada a través del fallo de segunda instancia, estimando esta Cámara que no se violó el derecho de audiencia porque el demandado fue citado con la antelación debida como ya se indicó, oportunidad en la cual pudo presentar las defensas pertinentes lo cual efectivamente realizó cuando apeló la sentencia de primer grado.

Como consecuencia de lo anterior, el amparo debe otorgarse parcialmente a fin de que la violación denunciada sea reparada, debiéndose ordenar a la autoridad impugnada, emitir nueva resolución conforme a lo considerado en el presente fallo."

Por lo tanto declaran: "1) Otorga parcialmente el amparo solicitado por Industria Militar Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su apoderado especial abogado Saúl Valdés Monroy; en consecuencia: a) Deja en suspenso, en cuanto a la reclamante,



la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil ocho, dictada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, departamento de Alta Verapaz; b) restituye a la parte postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución; c) ordena a la entidad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de la postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de quinientos quetzales a cada uno de los Magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de tres días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes...”

Traigo a cuenta la sentencia en mención, para hacer ver que el proceso para cancelar el registro de la marca por falta de uso, se llevó más de un año, se interpusieron varios obstáculos para la efectiva celeridad del proceso, se apeló la sentencia, la cual la Sala de Apelaciones revocó, por lo que se acudió a la acción de amparo, haciendo de un proceso que en teoría debería ser relativamente corto, en un proceso tedioso con varias acciones de por medio.

Para que exista un proceso que tenga como características la celeridad, la especialización, la intermediación, a mi juicio no es necesario se lleve ante un juez, y como ya se expuso, creo necesario reformar el Artículo 66 de la Ley de Propiedad Intelectual que contiene la extinción del registro de una marca por falta de uso, para que se de la aplicación de un procedimiento administrativo ágil y eficiente.



## **5.1 Propuesta del procedimiento administrativo que debe aplicarse al extinguir del registro de una marca por falta de uso.**

**PRIMER PASO: SOLICITUD:** La solicitud de cancelación se hará ante el Registrador de la Propiedad Intelectual, por cualquier persona interesada, previo pago de la tasa correspondiente, en formulario que para el efecto se encontrará digitalmente en la página web del Registro de Propiedad Intelectual o en las instalaciones del mismo.

El Registrador emitirá la resolución de trámite, la cual será notificada a los interesados.

**SEGUNDO PASO: AUDIENCIA:** Se dará audiencia al titular del registro por el plazo de quince días contados a partir de la notificación de la solicitud de cancelación del registro, para que exprese su inconformidad o demuestre el uso efectivo de la marca.

**TERCER PASO: PRUEBA:** Si fuera necesario recibir medios de prueba, se decretará la apertura a prueba del procedimiento por un plazo de treinta días comunes para ambas partes. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

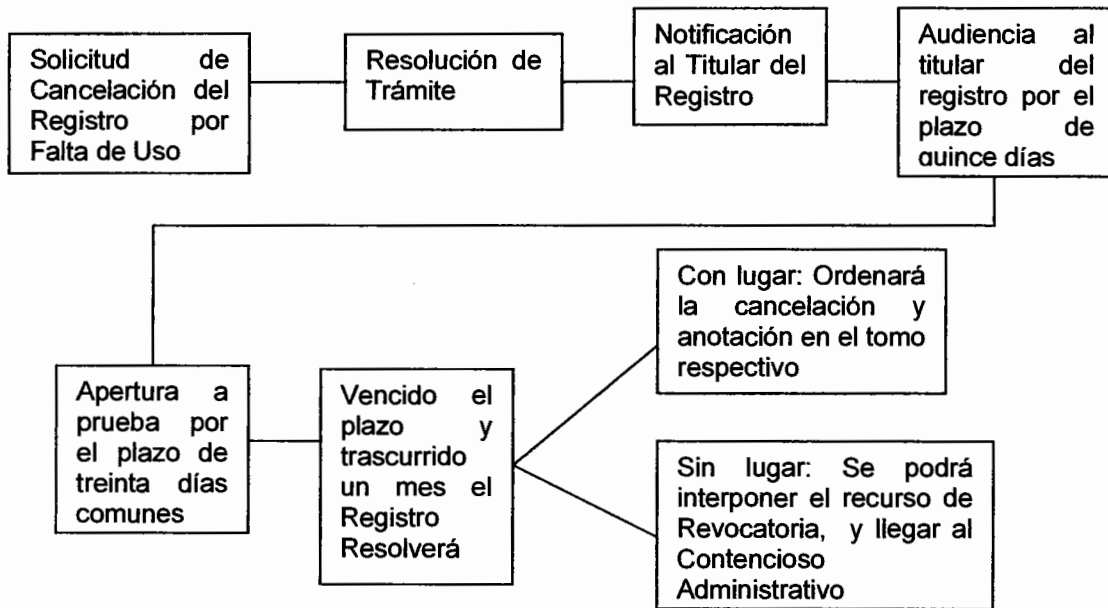
El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente,

**CUARTO PASO: RESOLUCIÓN:** Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la solicitud de cancelación del registro o del periodo de prueba, según fuere el caso, el Registro la resolverá junto con la solicitud, en forma razonada, valorando las pruebas aportadas.

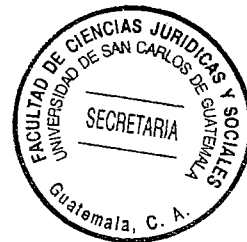
**QUINTO PASO: ANOTACION:** Si la resolución estuviere firme y esta fuere favorable, el registro ordenará, se cancele el registro de la marca y se haga la anotación en el tomo respectivo.

Si la resolución fuera desfavorable, los interesados harán uso de los recursos que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo, y una vez agotados los mismos, podrán acudir al juicio Contencioso Administrativo.

### 5.2 Esquema gráfico de la propuesta de un procedimiento administrativo para extinguir el registro de una marca por falta de uso.







## **CONCLUSIONES**

- 1. El proceso que se regula en el Artículo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, para la extinción del registro de una marca por falta de uso, representa tiempo y gastos a los interesados que pretenden adquirir el derecho de la marca no utilizada.**
- 2. Los jueces que actualmente conocen y resuelven sobre la extinción del registro de una marca, no tienen el conocimiento específico de la rama del derecho de propiedad industrial.**
- 3. El proceso oral que se realiza actualmente para la extinción del registro de una marca, conlleva la utilización de todos los medios de defensa, establecidos en la ley, para cada una de las partes en litis, provocando con ello un proceso dilatorio que dura meses e incluso años.**
- 4. No fue factible encontrar jurisprudencia de juicios orales de extinción de la marca por falta de uso, debido a que en el Organismo Judicial únicamente realizan estadísticas anuales de la totalidad de juicios orales en general y de lo que se remite al Registro de Propiedad Intelectual, no se tiene un control.**
- 5. La página web del Registro de Propiedad Intelectual no tiene información actualizada de cómo llevar a cabo el proceso de inscripción, modificación y cancelación de los diferentes signos distintivos, y tampoco de la jurisprudencia.**







## RECOMENDACIONES

1. El Congreso de la República de Guatemala a través de un proceso de iniciativa de ley debe reformar el Artículo 66 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, para que el procedimiento para extinguir el registro de marca por falta de uso, se convierta en administrativo y sea resuelto por el Registrador de la Propiedad Intelectual, para que se convierta en trámite más ágil y menos oneroso.
2. El Registrador de la Propiedad Intelectual y el personal administrativo debe tener conocimiento específico de la legislación en materia de derecho de propiedad industrial, para resolver sobre la extinción del registro de una marca por falta de uso y demás casos, a través de capacitaciones anuales que el Ministerio de Economía deberá impartir.
3. Las partes que soliciten la extinción del registro de una marca únicamente deben oponerse a la solicitud planteada ante el Registro de Propiedad Intelectual y utilizar los recursos estipulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, para que el proceso administrativo logre su fin de ser ágil.
4. El Registro de Propiedad Intelectual debe llevar un registro y control de los procesos de extinción de una marca por falta de uso y publicarlo en una gaceta de resoluciones administrativas a través de su página de web, para que el público en general que necesite la información, lo encuentren de una forma más fácil y ordenada.





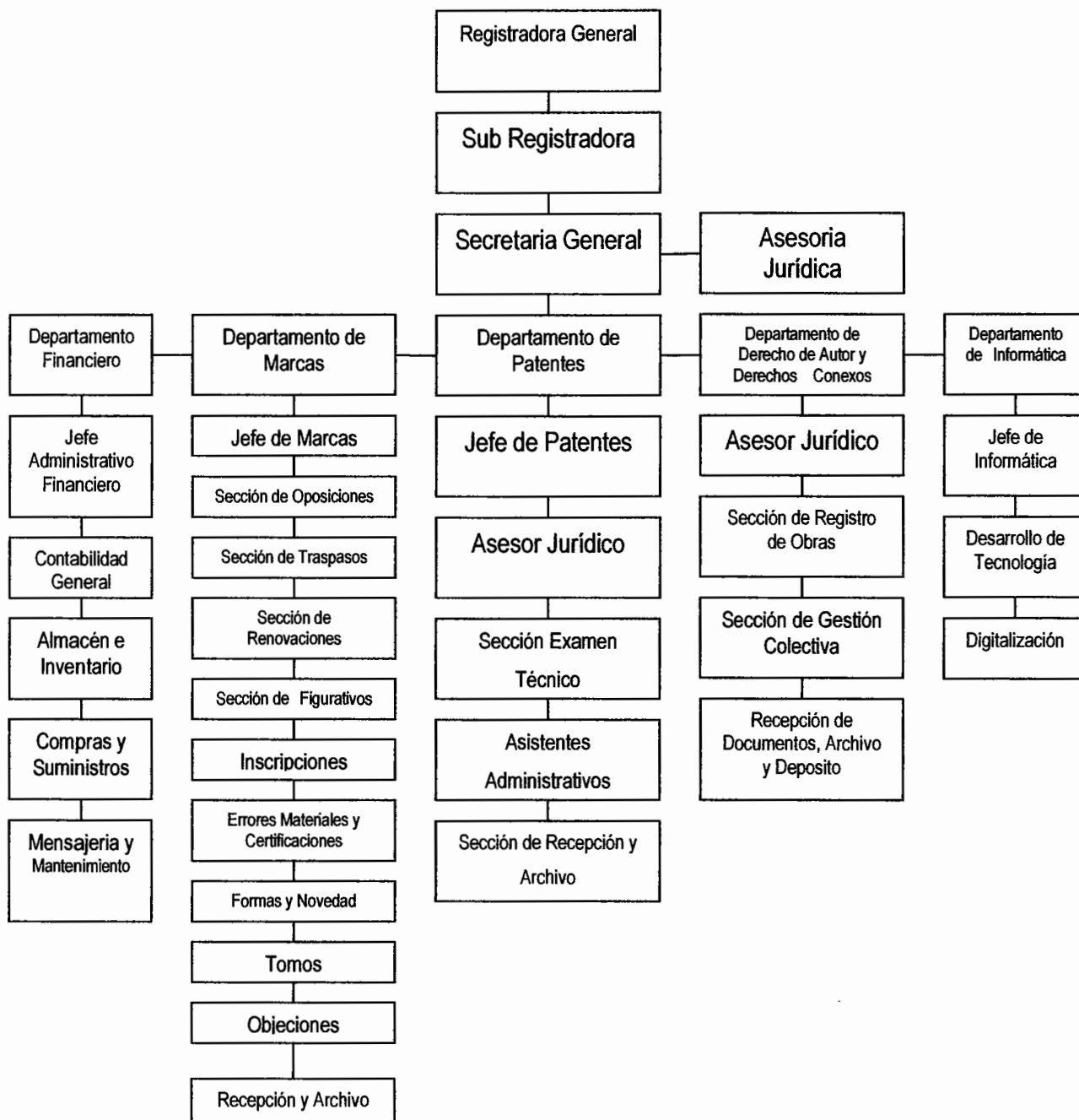
**ANEXOS**





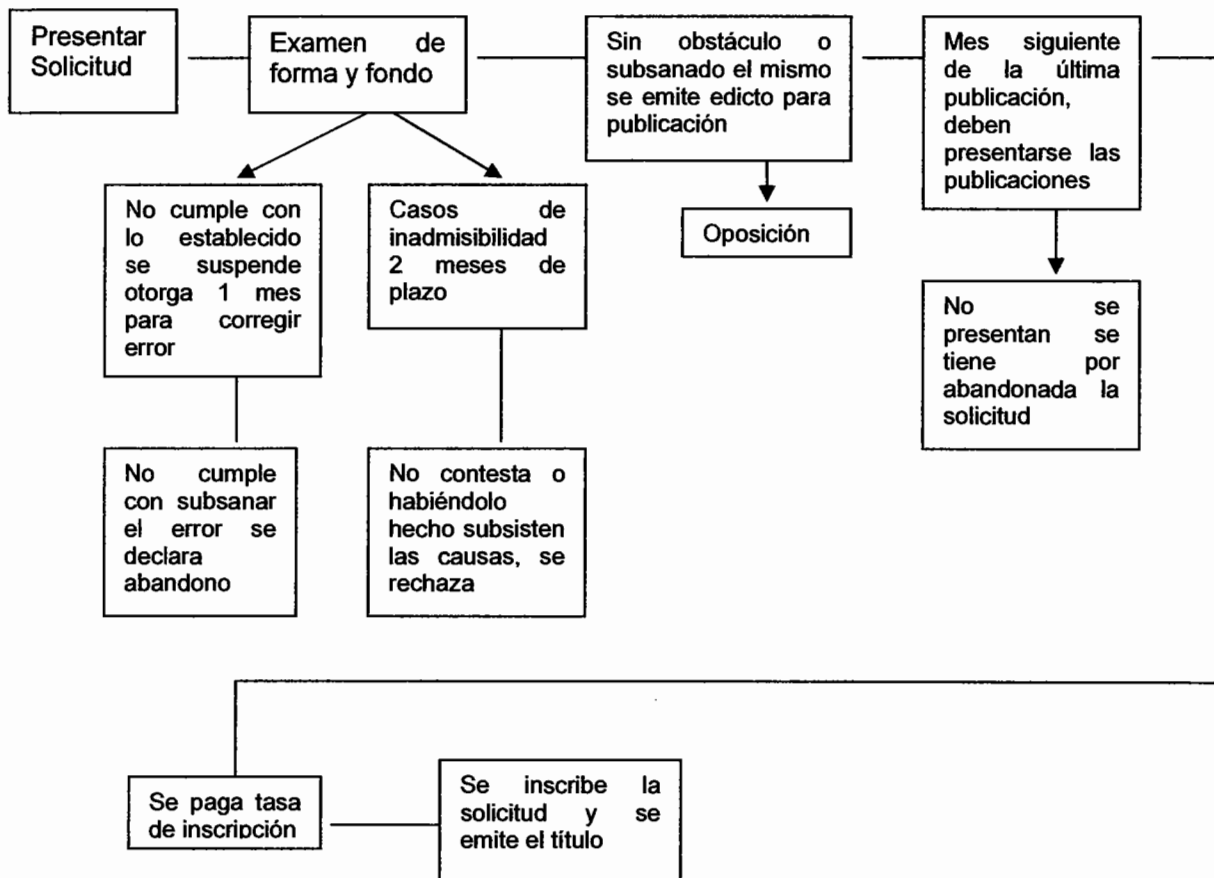
## ANEXO 1

### ORGANIGRAMA REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL



**ANEXO 2**

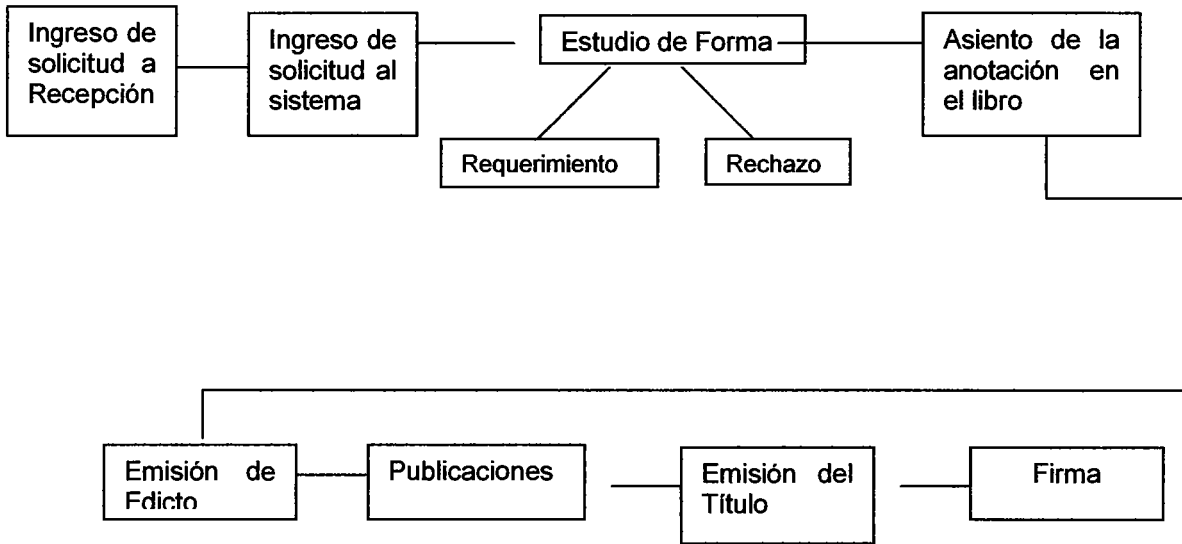
**FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MARCA**

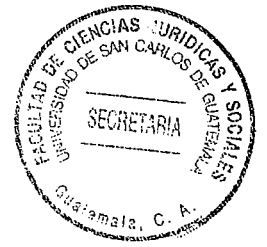




### ANEXO 3

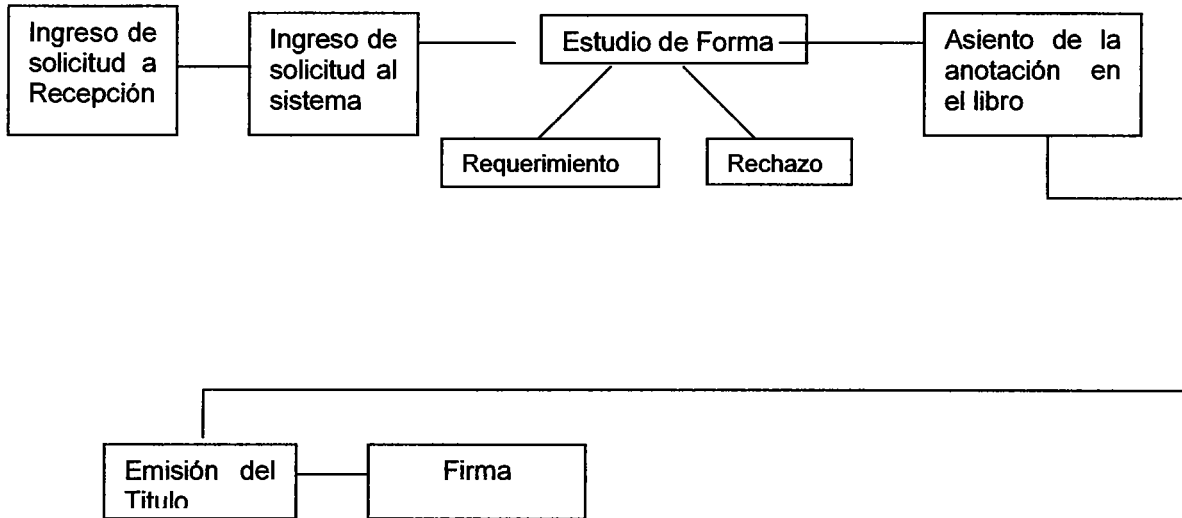
## FLUJOGRAMA DE TRASPASO, CAMBIO DE NOMBRE, LICENCIAS DE USO Y CANCELACIONES DE MARCA





## ANEXO 4

### FLUJOGRAMA DE RENOVACIONES







# ANEXO 5

## FORMULARIO DE SOLICITUD DE MARCA

**SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE MARCA**  
Registro de la Propiedad Intelectual  
Ministerio de Economía  
Guatemala, C. A.



FORMULARIO RPI-09-CCC-C-V  
SIN SERIE Nº 44822

No. DE EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

Nombre del Compareciente: \_\_\_\_\_

Profesión u Oficio: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección para notificar: \_\_\_\_\_

Tel./Fax/e-mail: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_

Cargo y calidad con que comparece: \_\_\_\_\_

Entidad solicitante: \_\_\_\_\_

Constituida conforme las leyes de: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora de presentación

Traducción si se encuentra en idioma extranjero: \_\_\_\_\_

Marca solicitada: \_\_\_\_\_

Pais de origen del distintivo:	ACTIVIDAD	Industrial	Comercial	de Servicios
Prioridad: País: Fecha: No.:				

1) Concretar mercancías, actividades o servicios que ampara: \_\_\_\_\_ Clase: \_\_\_\_\_

2) Reservas y/o Renuncias: \_\_\_\_\_

3) Dirección del lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios: \_\_\_\_\_

Acompaño a la solicitud:  4 Reproducciones  Nombramiento  
 Poder  Fotocopia cédula  Comprobante de Pago de tasa  
 Otros: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

(1) \_\_\_\_\_  
Compareciente

En su auxilio: \_\_\_\_\_  
Timbres de Ley Finna y sello del Abogado.

ALICENCIADO PARA LA DISTRIBUCION EN GUATEMALA Y EL EXTERIOR DEL SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES Y DISEÑOS DE PATRONES DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES. REGISTRO DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES. MINISTERIO DE ECONOMIA. GUATEMALA, C.A.

Original: Blanco; Registro  
Copia: Rosada; Usuario  
Copia: Celeste; Computo  
Copia: Amarilla; Reposición

Artículos 5, 7, 18, 22, 23 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República;  
6, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23 del Acuerdo Gubernativo 89-2002;  
y 2. literal a), numeral 1 del Acuerdo Gubernativo 867-2000  
VALOR DEL FORMULARIO Q. 5.00

(INSTRUCCIONES AL DORSO)



**ANEXO 6**

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRASPASO, CAMBIO DE NOMBRE, LICENCIAS DE USO Y CANCELACION DE MARCA**

Señor  
Registrador de la  
Propiedad Intelectual  
Ministerio de Economía  
Guatemala, C.A.



No. 05326

FORMULARIO RPI-3-CCC-C-V Sin Serie

**USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO**

No. DE EXPEDIENTE:  
Fecha y Hora de presentación, firma del receptor.

**SOLICITUD DE TRASPASO O CAMBIO DE NOMBRE, LICENCIAS DE USO Y CANCELACION DE REGISTRO**

**SOLICITUD DE:**

Traspaso  Cambio de Nombre  
 Licencia de Uso  Cancelación de Registro

Título por el cual se verifica: \_\_\_\_\_

Número de inscripción

Folio: \_\_\_\_\_ Tono: \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Denominación o Signo Distintivo: \_\_\_\_\_

**SOBRE LA INSCRIPCIÓN DE:**

Marca  Emblema  
 Nombre Comercial  Expresión o señal de Publicidad

Plazo de la licencia: \_\_\_\_\_ Territorio: \_\_\_\_\_ Exclusiva  Sí  No

Nombre o Razón Social del Propietario

Dirección: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Nombre del Apoderado o Representante Legal: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social del adquirente o nueva denominación del titular:

Dirección: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Nombre del Apoderado o Representante Legal: \_\_\_\_\_

LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:

TEL: \_\_\_\_\_

**SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:**

Comprobante de pago de Tasa  
 Testimonio o fotocopia legalizada de escritura  
 Documento Privado con firma legalizada  
 Poder o Nombramiento  
 Otros: \_\_\_\_\_

Timbres de Ley

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma del Solicitante

En su nombre: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma y Sello de Abogado

Original: Registro  
Copia Remota: Usuario  
Copia Celeste: Computo

Artículo 5, 7, 42, 45, 46 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República  
VALOR DHS. FORMULARIO Q. 5.00



## BIBLIOGRAFÍA

- BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. **Derecho de las marcas, designaciones y nombres comerciales**. Tomo I; Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, Argentina, 2001.
- BROSETA PONT, Manuel. **Manual de derecho mercantil**. Editorial Tecnos, Madrid, 1994.
- ESPINOZA GUZMÁN, Silvia Beatriz. **La propiedad industrial**. Usac, Guatemala, 1979.
- GARRIGUES, Joaquín. **Curso de derecho mercantil**. Editorial Porrúa. Novena Edición. México, 1998.
- GOMEZ CORONADO, Oscar Humberto. **Los efectos de la cancelación de una marca por falta de uso a partir de noviembre del año 2005**, D'jois impresos y más, Usac, Guatemala, 2006.
- LARA VELADO, Roberto. **Introducción al estudio del derecho mercantil**. Editorial Universitaria. El Salvador, 1969.
- MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. **Derecho de marcas**, Editorial La Roca. Buenos Aires, Argentina, 2000.
- NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de marcas**; Prólogo de David Rengel Medina. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.
- OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. Editorial Abeledo Perrot Tercera Edición. Buenos Aires, Argentina, 1999.
- PAZMIÑO Y CAZA, Antonio. **Introducción al derecho marcario y los signos distintivos**. Revista jurídica Online, facultad de jurisprudencia y ciencias sociales



y políticas, Universidad Católica de Guayaquil, 2006, <http://www.revistajuridicaonline.com.Index.php> (14 de agosto 2009).

**PIEDRASANTA LLERENA, Berta Leticia. La pérdida de los derechos sobre la marca por el no uso, a la luz de la legislación nacional e internacional, Usac, Guatemala, 1997.**

**PUIG PEÑA, Federico. Compendio de derecho civil español, Tomo II. Editorial Pirámide. Madrid, España, 1976.**

**Registro de Propiedad Intelectual, Guatemala 2006, <http://www.rpi.gob.gt> (9 de agosto de 2009).**

**SHERWOOD, Robert M. Propiedad Intelectual y desarrollo económico. Editorial Heliasta S. R. L. Buenos Aires, Argentina, 1992.**

**SOTO ALVAREZ, Clemente. Prontuario de Derecho Mercantil, Editorial Limusa, México, 1987.**

**United States of America Patents and Trademarks Office (USPTO), Estados Unidos de Norte América, 31 de marzo de 2009, <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep> (12 de septiembre de 2009).**

**VASQUEZ MARTINEZ, Edmundo. Instituciones de derecho mercantil. Serviprensa Centroamericana, Guatemala, C. A., 1978.**

**VITERI ECHEVERRÍA, Ernesto R. La protección marcaria y la legislación guatemalteca, Guatemala. 1953.**



## **LEGISLACION:**

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

**Ley y Reglamento de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 89-2002. 2000, 2002.**

**Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, 1998.**

**Ley de Marcas de El Salvador; Decreto No. 868 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2002.**

**Ley de Propiedad Industrial de México; Federación de los Estados Unidos Mexicanos, 1991.**

**Ley de Marcas de Argentina; la Ley 22.362, Buenos Aires, Argentina, 1980.**

**Ley de Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica (Ley Lanham); Estados Unidos, 1947.**

**Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual; París, 1883.**

**Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial, (Convenio de Washington), Washington, Estados Unidos, 1928.**

**Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Marruecos, 1994.**

**Arreglo de Niza, clasificación internacional de productos y servicios; Niza, 1957.**