

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

**PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA**



ROMELIA ELENA VALLE ALEGRÍA

GUATEMALA, NOVIEMBRE 2010

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

**PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA**

TESIS



Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

ROMELIA ELENA VALLE ALEGRÍA

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

GUATEMALA, NOVIEMBRE 2010

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

DECANO: Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I: Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II: Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III: Lic. Luis Fernando López Díaz
VOCAL IV: Br. Mario Estuardo Leon Alegría
VOCAL V: Br. Luis Gustavo Ciraiz Estrada
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Licda. Eloiza Mazariegos
Vocal: Licda. María del Carmen Mancilla
Secretario: Licda. María Lesbia Leal Chávez de Julián

Segunda Fase:

Presidente: Licda. Ileana Noemi Villatoro Fernández
Vocal: Licda. Magda Montenegro
Secretario: Lic. Nicolás Cuxil Güitz

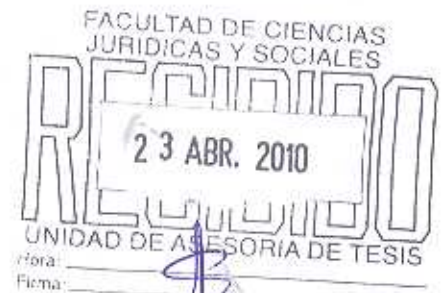
RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis” (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).

Licenciado
Víctor Manuel Pérez Figueroa



Guatemala, 25 de febrero de 2010

**LICENCIADO
MARCO TULIO CASTILLO LUTIN
JEFE DE LA UNIDAD DE TESIS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



Licenciado Castillo Lutin:

Como Asesor de tesis de la bachiller Romelia Elena Valle Alegría, de conformidad con el nombramiento emitido de fecha diecinueve de agosto del año dos mil nueve, en la elaboración del trabajo titulado **“PROCEDIMIENTO DEL TRÁMITE PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN GUATEMALA”** el cual se modifico por adecuarse más al contenido de la tesis, para lo cual queda de la siguiente manera: **“PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA”** me complace manifestarle que:

1. El trabajo analiza un contenido científico, donde establece los supuestos legales que permiten establecer el registro de marca de acuerdo a la evaluación de la tecnología; además examina jurídica y doctrinariamente los elementos y características que debiera tener una marca destinada a proteger productos.
2. Los métodos y técnicas que se emplearon para la realización del trabajo de tesis fueron acordes y de la utilidad para el desarrollo de la misma. Se utilizo el método analítico, con el que se determino como Guatemala avanza en la protección a los derechos de autor y en contra de la piratería; el sintético, se encargo de establecer las consecuencias jurídicas que proceden del mal uso de las marcas comerciales en Guatemala; el inductivo, indicó la incidencia de las marcas en la sociedad; y el deductivo, se utilizo para le análisis de la normativa vigente.
3. Los objetivos se alcanzaron al establecer los elementos . Las técnicas utilizadas fueron la bibliográfica y documental, las cuales contribuyeron a obtener el material bibliográfico suficiente y actual para el desarrollo de la tesis.
4. Las conclusiones, recomendaciones y bibliografía son acordes y se relacionan con el contenido de la tesis. Después de reunirme con la bachiller Romelia Elena Valle Alegría, le sugerí varias correcciones a los capítulos, introducción y

bibliografía de su trabajo, siempre bajo el respeto de su posición ideológica y el sustentante estuvo de acuerdo en llevar a cabo las modificaciones.



5. De manera personal me encargue de guiar al estudiante bajo los lineamientos de todas las etapas correspondientes al proceso de investigación, aplicando para el efecto las técnicas y métodos apropiados y anteriormente anotados para la resolución de la problemática esbozada, con lo cual se comprueba la hipótesis que determina la importancia del análisis de registrar una marca ante los oficios del Registrador y las consecuencias jurídicas y penales que proceden del mal uso de las marcas.

El trabajo de tesis, efectivamente reúne los requisitos de carácter legal, por lo cual emito **DICTAMEN FAVORABLE** de conformidad con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen Público; para su posterior evaluación por el Tribunal Examinador, previo a optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Atentamente.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Victor Manuel Pérez Figueroa'.

Lic. Víctor Manuel Pérez Figueroa
Abogado y Notario
Colegiado No. 4,606
10a. Av. 12-42, zona 1. Guatemala
Teléfono: 2221-4566

Victor Manuel Pérez Figueroa
Abogado y Notario



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

Atentamente, pasé al (a la) LICENCIADO (A) CARLOS ENRIQUE AGUIRRE RAMOS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante ROMELIA ELENA VALLE ALEGRÍA. Intitulado: "PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para 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 TULLIO CASTILLO LUTÍN
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS

cc: Unidad de Tesis
MTCL/slh.



Licenciado
Carlos Enrique Aguirre Ramos



Guatemala, 27 de mayo de 2010


LICENCIADO
MARCO TULIO CASTILLO LUTIN
JEFE DE LA UNIDAD DE TESIS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
GUATEMALA



Licenciado Castillo Lutin:

Con forme al nombramiento de fecha diecisiete de mayo de dos mil diez, procedi a revisar el trabajo de tesis de la Bachiller ROMELIA ELENA VALLE ALEGRIA, intitulado: **"PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECUAL EN GUATEMALA"**

- a) El trabajo establece un desarrollo científico y técnico donde determina el reconocimiento de patrones regulados encaminados a establecer que las autoridades guatemaltecas persiguen penalmente a quienes hacen mal uso de las marcas para afectar a los comerciantes.
- b) Se utilizaron los siguientes métodos de investigación analítico, con el cual estableció la importancia de registrar una marca; el sintético, dio a conocer las consecuencias jurídicas que producen el mal uso de las marcas; el inductivo, señaló su regulación legal y el deductivo, determinó lo fundamental de registrar una marca para proteger los productos. Las técnicas que se emplearon fueron la documental y de fechas bibliográficas, con las cuales se recolectó ordenadamente la bibliografía necesaria y actualizada relacionada con el tema.
- c) La redacción utilizada para el desarrollo del trabajo de tesis es muy clara, donde la ponente explica el desarrollo y aplicación de la Ley, para registrar una marca, han excedido las expectativas más ambiciosas, pero sobretodo y como consecuencia de ello, han propiciado una serie de conductas, actos y hechos que inciden de manera trascendente en la vida económica, comercial, laboral, y en todos los ámbitos de la existencia humana.

- 
- d) Es de importancia la contribución científica del trabajo, además cuenta con la adecuada validez, debido a que la sustentante enfoca con propiedad durante todo el desarrollo de la investigación criterios objetivos, certeros y actuales relacionados con el tema.
- e) En las conclusiones la autora, de manera particular, se refiere a que el procedimiento para registrar marcas en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, tiene establecida una legislación la cual permite el registro de marcas y patentes en un tiempo razonable.
- f) La bibliografía empleada tiene relación directa con los capítulos y con las citas bibliográficas de la tesis.

Con motivo de lo anotado, la tesis reúne los requisitos legales que establece el Artículo 32 del normativo para elaboración de tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, por lo cual emito **DICTAMEN FAVORABLE**, para que pueda continuar con el trámite correspondiente, previo a optar el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Muy atentamente.



Carlos Enrique Aguirre Ramos
ABOGADO Y NOTARIO

Lic. Carlos Enrique Aguirre Ramos
Abogado y Notario
Colegiado No. 3,426

6a. Av. 0-60, zona 4 Torre Profesional II 6to. Nivel Oficina 621 A,
Guatemala
Teléfono: 2335-1617

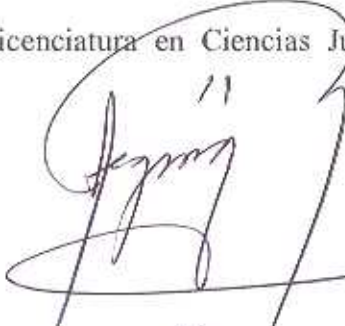
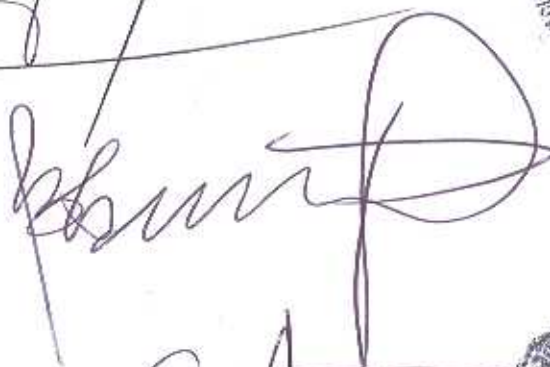



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, ocho de octubre del año dos mil diez.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante ROMELIA ELENA VALLE ALEGRÍA, Titulado PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA. Artículos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.-

RSG/sllh.

11






DEDICATORIA

A Dios y a la Virgen María:

Ser Supremo y Madre espiritual que me guían en cada momento de mi vida

A mis padres:

Ramón Efraín Valle Palacios y Marta Elena Alegría Guerra. Difícil encontrar palabras para manifestar agradecimiento, gratitud por su amor, amistad, apoyo y por creer en mí. Gracias por enseñarme a ser humilde y sencilla

A mis hermanos:

Juan Ramón Alberto, José Hugo y Carmencita Adelaida. Gracias por su apoyo y por ser parte de esta travesía.

A mis abuelos:

Francisco Valle Baños (Q.E.P.D.). Romelia Palacios, Cruz Alegría (Q.E.P.D.). Trinidad Guerra (Q.E.P.D.). Por ser ejemplos a seguir, por enseñarme la humildad, respecto y amor.

A mi sobrina:

María Raquel, que este logro sea ejemplo en su vida.

A mis tíos:

En especial a Tobías Alberto, Juan Salvador, Martanita, Romelia, Rafael Antonio (Q.E.P.D.). Cruz Alegría, Gonzalo Palacios, y Gladys Burgos de Valle, Roderico Guerra. Gracias por ser ejemplo de lucha, por el cariño que demuestran hacia mi persona y por sus consejos.

A mis primos:

Francisco Manuel, Teresita, Lisbeth, Karla Ivón, Arabela, Mariana, Virna Sabrina, Mauricio y Oscar. Especialmente a Luis Manuel (Q.E.P.D.) Se que desde donde estés, estas compartiendo este triunfo conmigo.

A Oscar Matul:

Gracias por todos los consejos que me has brindado, tu apoyo y comprensión en estos momentos tan importantes de mi vida.

A mis amigos:

Lic. Avidán Ortiz, Lic. Fernando López, Lic. Marco Villatoro, Lic. Axel Valvert, Lic. Israel Ayala Morales, Dr. William Bobadilla, María Eugenia Paz, Gaby Santizo, Hansell Madrid, Claudia, Rodolfo, Omar.

A los Licenciados:

Víctor Manuel Pérez Figueroa y Carlos Enrique Aguirre Ramos, Rodolfo Giovanni Celis López por su apoyo y amistad.

A mis padrinos:

Lic. José Alejandro Córdova Herrera.
Licda. Ana María Artola.
Lic. Juan Ramón Alberto Valle Alegría.
Lic. José Hugo Valle Alegría.
Mi admiración y respeto a cada uno por nombre.

A mis centros de estudio:

Gracias por darme la oportunidad de formarme en sus aulas, Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Poptún Petén, a mi Alma Máter Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	i

CAPÍTULO I

1. Generalidades.....	01
1.1 Concepto de Marca.....	01
1.2 Patentes.....	10
1.3 Propiedad intelectual.....	10
1.4 Inscripción.....	15

CAPÍTULO II

2. Origen y desarrollo de los derechos intelectuales de marcas comerciales e industriales a nivel mundial.....	17
2.1. Origen de las marcas.....	17
2.2. Desarrollo a nivel internacional.....	22
2.3. América.....	22
2.4. Centro América.....	25

CAPÍTULO III

3. Derecho internacional de la propiedad intelectual.....	27
3.1. Convenio de la Unión de París.....	29
3.2. Acta de Estocolmo.....	31
3.3. Locarno, Suiza: Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.....	34
3.4. Estrasburgo, Francia: Clasificación internacional de patentes.....	35

	Pág.
3.5. Convenio de Munich, Alemania.....	36

CAPÍTULO IV

4. Uso y registro de la marca colectiva.....	41
4.1. Antecedentes.....	41
4.2. Símbolos que pueden constituir una marca colectiva.....	42
4.3. Certificación para ser titular de la marca colectiva.....	43
4.4. Desempeños de la marca colectiva.....	44
4.5. Inscripción de marcas colectivas.....	45
4.6. Registro de la marca colectiva.....	50
4.7. Aranceles de marcas de certificación y colectivas.....	52

CAPÍTULO V

5. Registro de marcas comerciales e industriales en Guatemala.....	53
5.1. Registro de la Propiedad Intelectual.....	53
5.2. Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República.....	64
5.3. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.....	65
5.4. Requisitos comunes de la primera solicitud.....	65
5.5. Uso de formularios.....	67
5.6. Notificaciones.....	67
5.7. Presentación de solicitudes.....	68
5.8. Modificación de solicitudes.....	70
5.9. Inscripción de marcas.....	71
5.10. Disposiciones relativas al procedimiento de registro de marcas.....	74
5.11. Documentos.....	75

	Pág.
5.12. Renovaciones.....	78
5.13. Arancel.....	79
CONCLUSIONES.....	83
RECOMENDACIONES.....	85
ANEXOS.....	87
BIBLIOGRAFÍA.....	95

INTRODUCCIÓN

La presente investigación nace de la necesidad de establecer los procedimientos de inscripción que rigen el manejo de las diferentes marcas a nivel nacional. Este trabajo lleva como nombre: Procedimiento para la Inscripción de Marcas en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala. Se hace necesario hacer un estudio en este tema por la constante problemática que se puede observar en el medio comercial; donde hay un constante uso de marcas. Por otro lado, las acciones registrales contienen una serie de procedimientos dilatorios que impiden inscribir una marca a pequeños comerciantes por falta de experiencia en inscribir una marca en el registro; sin embargo, las empresas grandes económicamente pueden inscribir varias marcas en un mínimo de tiempo debido a su experiencia e influencia económica.

Los objetivos de esta investigación son: determinar los orígenes y desarrollo de las marcas comerciales e industriales a nivel mundial también, determinar la legislación a favor del derecho internacional de la propiedad intelectual. Los específicos son: investigar como registrar una marca colectiva. Investigar como registrar marcas comerciales e industriales en Guatemala. Investigar cuales son las consecuencias comerciales por no tener las marcas comerciales e industriales registradas debidamente.

Existen una serie de problemas que tienen los pequeños comerciantes para registrar una marca ante los oficios del registrador. Asociado a este inconveniente personas carentes de principios irrespetuosos de las leyes del país en materia de derechos de propiedad intelectual registran marcas alterando pequeños elementos.

Es tanta la importancia que tiene el uso de la marca a nivel nacional como internacional; que el Estado, garantiza la protección de la misma a través de: Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, el Reglamento de la Propiedad Industrial, Ministerio de Economía de Guatemala; así como la ratificación del Convenio Centroamericano para la Protección Industrial.

El primer capítulo trata de las generalidades en cuanto a concepto de las marcas, patentes, propiedad intelectual, inscripción y registro; el segundo capítulo aborda el tema de origen y desarrollo de las marcas comerciales e industriales a nivel mundial; el tercer capítulo se enfoca sobre los derechos internacionales de la propiedad intelectual; el cuarto capítulo trata sobre el uso y registro de la marca colectiva; y, por último se desarrolla el tema de: Registro de marcas comerciales e industriales en Guatemala.

Dadas las actuales circunstancias de globalización en la cual Guatemala se encuentra involucrada, se hace necesario efectuar más estudios a cerca de los usos y registro de las marcas comerciales así como el procedimiento que existe para su inscripción

En la presente investigación se utilizó la técnica bibliográfica y documental, constituyendo así, una investigación científica.

Finalmente se presentan las conclusiones que conforme a la investigación realizada, he confirmado la hipótesis planteada en la presente tesis, asimismo se presentan las recomendaciones realizadas al finalizar esta presente investigación.

El presente el estudio se realizó como un aporte a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a la sociedad Guatemalteca, estableciendo el procedimiento de inscripción de marcas en el registro de la propiedad intelectual en Guatemala.

CAPÍTULO I

1. Generalidades

1.1. Concepto de Marca

Marca es lo que los consumidores compran y va mucho más allá de la propia materialidad del producto.

- La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la comparación del mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas.
- La calidad de una marca debe estar directamente relacionada con la calidad del producto que ampara, aunque no debe confundirse con ella, ya que la calidad de un producto no siempre puede apreciarse a simple vista; a veces, ni si quiera con su uso. En cambio, la marca es un elemento reconocido por los consumidores, quienes otorgan a determinadas marcas el calificativo de buenas y se lo niegan a otras.

“Una vez diferenciados ambos conceptos, las cualidades o características de la marca quedan determinadas por las siguientes premisas: La marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca sin valor; el consumidor preferirá aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen seguridad y calidad. La notoriedad se adquiere por la publicidad, necesariamente apoyada en la calidad del producto y superando la prueba del tiempo: la imagen de la marca debe permanecer en la mente de los consumidores por un periodo indefinido.”¹

El título de marca específica, no es concedido indiscriminadamente sino que, por el contrario, se basa en indicios, uno de los cuales, quizás el más importante, es la calidad del producto. A partir de ese momento, la calidad de la marca cobra vida propia y llega a separarse del producto.

¹ Calderón, Lucía. **Derechos de marca**. Pág. 3

— “La marca es una firma, es la reivindicación de una paternidad. Es un importante símbolo de garantía y responsabilidad.”²

— “La marca es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse sin descanso. Así, éste debe analizar el mercado, no sólo en cuanto a la relación calidad - precio en comparación con la competencia, sino también para conocer los deseos del consumidor, su forma de ser, su carácter.”³

a. Marcas por afinidad con su personalidad: La marca ha de estar viva: nace, se desarrolla, se transforma, enferma y muere, por lo que necesita, cuando es preciso, innovación formal y conceptual; nuevos códigos de comunicación que construyan liderazgos diferenciándola más claramente de la competencia por sus valores tangibles o intangibles.

Es importante recordar que las marcas pueden tener imagen de modernas o de anticuadas, esto tiene poco que ver con el momento de su lanzamiento, en cambio, lo importante es que sepan comunicar, es decir, expresar que son capaces de mantenerse al día, deben ser innovadoras.

b. Identidad de la marca: Una marca está configurada por los siguientes elementos:

— “Nombre o Fenotipo: constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar. Es la identidad verbal de la marca.”⁴

— Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca.”⁵

² **ibid.** Pág. 4

³ **ibid.** Pág. 5

⁴ **ibid.**

⁵ **ibid.**

— Grafismos: Son aquellos dibujos, colores o representaciones no pronunciables. Completa la identidad visual de la marca.”⁶

A la totalidad de la marca, cuando consta de los tres elementos anteriormente nombrados, también se le denomina anagrama. Puede que quizás el nombre de la marca sea la parte más importante puesto que es por esa denominación por la cual va a preguntar el consumidor a la hora de su adquisición. Por este motivo, es importante definir las características que debe poseer dicho nombre, cuantas más reúna, mejor:

— Brevedad. Una o dos palabras como máximo; una o dos sílabas; es decir, economía visual y oral que facilita su lectura y recuerdo.

— Fácil lectura y pronunciación. Para que el consumidor reciba el impacto del anuncio es preciso que la marca sea fácil de leer y se pronuncie de una sola forma. Sin embargo, es posible alcanzar una gran notoriedad incluso cuando el nombre de la marca resulta incómodo para el consumidor mediante grandes inversiones publicitarias de enseñanza.

— Eufonía. La audición del nombre de una marca debe resultar agradable para el oído del consumidor. Las letras l, r, t, d son de gran audición mientras que las letras g, k causan desagrado. Por otro lado, x, k, j, t, w dan a la marca sensación de robustez.

c. Definición: Dentro de las definiciones de marca, se pueden encontrar dos: la primera desde el punto de vista comercial en donde se enfocan las fortalezas mercantiles que ha de tener según diversos expertos en mercadotecnia. En la segunda desde el punto de vista puramente legal y apegada a derecho y las consecuencias jurídicas y registrales que conlleva. Existen diversos sistemas para definir legalmente la marca, se ha producido una serie de legislaciones en diferentes países, principalmente en Europa en lo que respecta a la protección de marca y los derechos intelectuales que, se han

⁶ **Ibid.**

generalizado a nivel mundial. Logrando en este sentido individualizar las marcas como individuos jurídicos.

c.1. Desde el punto de vista comercial: En términos generales, la marca, además de ser un signo de propiedad de empresas y organizaciones, permite a los compradores en primer lugar, identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que necesitan o desean; en segundo lugar, tomar decisiones de compra más fácilmente y en tercer lugar, sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a comprar el producto o servicio.

Por otra parte y desde la perspectiva de las empresas u organizaciones, la marca es el elemento clave que les permite diferenciarse de la competencia y les ayuda a establecer una determinada posición en la mente de sus clientes actuales y potenciales. Por tanto, resulta imprescindible que todo mercadólogo conozca a profundidad en qué consiste la definición de marca para que esté mejor preparado para tomar decisiones relacionadas con este importante elemento de la empresa y de sus productos.

c.2. Definición de marca: según diversos expertos en mercadotecnia: Según Lamb, Hair y McDaniel, una marca es “Un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia.”⁷

Complementando ésta definición, los mencionados autores señalan además que “Un nombre de marca es aquella parte de un producto que es posible expresar de manera oral e incluye letras (GM, YMCA), palabras (Chevrolet) y números (WD-40, 7Up)”⁸

Para Richard L. Sandhusen, “Una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; por ejemplo, Honda o Ford, o

⁷ Lamb, Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl. **La marca comercial**. Pág. 301.

⁸ Ibid. Pág. 301.

a un grupo de proveedores, como el Comité nacional de promoción de procesamiento de leche líquida. Las marcas pueden ser locales, nacionales, regionales o de alcance mundial.”⁹

Complementando esta definición, Sandhusen añade que “Una marca registrada es un nombre comercial o logo que está amparado legalmente.”¹⁰ Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la marca como “Un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y para diferenciarlos de los productos de los competidores.”¹¹

Por su parte, Philip Kotler considera que “Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y servicios.”¹²

c.3. La marca para fines de mercadotecnia: En síntesis, la definición de marca describe para fines de mercadotecnia un elemento importante, como: “Un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los anteriores elementos, que sirve para: Identificar a grupos de proveedores, empresas y productos. Por ejemplo la empresa norteamericana ubicada en Guatemala, Minnesota Mining and Manufacturing, mejor conocida como 3M (la marca de la compañía), tiene registrada la marca Post-It, que representa la marca de su producto estrella, para distinguir a la empresa y sus productos de la competencia.

Una razón podría ser “para que los productos expedidos en grandes tiendas o supermercados puedan ser identificados por los compradores pese a la gran cantidad de productos que existen en los anaqueles. Para transmitir la promesa de proporcionar de forma consistente un conjunto específico de características, beneficios y servicios en

⁹ Sandhusen, L. Richard. **Mercadotecnia**. Pág. 423.

¹⁰ **Ibid.** Pág. 423.

¹¹ Fischer, Laura y Espejo Jorge. **Mercadotecnia** Pág. 192.

¹² Kotler Philip. **Dirección de marketing conceptos esenciales**. Pág. 188.

cada compra que el cliente realice.”¹³ Cabe señalar que la cobertura de la marca puede ser local, nacional, regional o mundial.

d. Punto de vista legal: Se puede decir que marca es todo signo o medio que sirve para individualizar productos y servicios en el mercado. Es uno de los tres tradicionales signos distintivos del empresario; los otros son el nombre comercial, que sirve para individualizar a un empresario en ejercicio de su actividad y el rótulo del establecimiento que individualiza el establecimiento mercantil en sí.

“El Derecho mercantil o comercial se ocupa de regular minuciosamente la marca, pues la asociación entre el signo y el producto o servicio que representa produce, o debe producir, una inequívoca identificación, capaz de distinguir gracias a tal asociación unos productos o servicios de otros similares.”¹⁴ Sin embargo, el Derecho sólo brinda su protección a las marcas registradas, esto es, a aquellas que han sido inscritas en el registro de marcas. Cada legislación se ocupa de delimitar las marcas que son admisibles.

Así, se puede hablar de marcas denominativas tales como: “Palabras o combinaciones de palabras y también de marcas gráficas como: imágenes, símbolos o figuras, de marcas numéricas; como por ejemplo: letras, cifras y combinaciones de ambas, entre otras. A la administración corresponde decidir, cuando se pretende inscribir una determinada marca. Si el signo escogido para identificar el producto o servicio es adecuado para diferenciar a éste de otros, o si es un signo engañoso; así, por ejemplo, un color por sí sólo no puede ser considerado como signo bastante apto.”¹⁵

En ocasiones no se autoriza el signo, por no ser diferenciador en grado suficiente del utilizado por otro comerciante para distinto producto por ejemplo: “Los casos de semejanza fonética tales como: Apple/Appei, Espring/Spring o porque pueda resultar engañoso en el futuro, también por que no vale en sí mismo para distinguir producto o

¹³ Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce. **Fundamentos de marketing**. Pág. 302.

¹⁴ Calderón. **Ob. Cit.** Pág. 8.

¹⁵ **Ibid.** Pág. 8.

servicio alguno así, si se quiere utilizar como signo la bandera de un Estado, o porque se trate de un signo contrario a la ley o al orden público.”¹⁶

Para el autor Guillermo Cabanellas: “Marca es todo lo que se hace o pone en persona, animal o cosa para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y varias aplicaciones. En el derecho mercantil: Los comisionistas no pueden tener artículos de varios comitentes con una misma marca y si ésta fuere común habrán de ponerle a los productos una contramarca especial que evite confusiones y designe la propiedad de cada uno. No pueden tampoco alterar las marcas de los efectos comprados o vendidos por cuenta ajena. Corren por cuenta del vendedor aun los producidos por caso fortuito, los daños y perjuicios que sufran las mercaderías que no sean ciertas y determinadas, por carecer de marca y señal que las identifiquen. En la carta de porte debe constar la marca o signos exteriores de los bultos. La póliza del seguro también debe incluir la marca de los bultos.”¹⁷

Por otro lado este mismo autor define la marca de fábrica o industrial como: “La señal o distintivo que el fabricante pone a los productos característicos de su industria. Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el público conozca y distinga sin que pudiera confundirlo con otros de la misma especie. Se consideran marcas: las denominaciones de los objetos los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, escudos, viñetas, relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujos especiales o formando combinaciones, los envases o envoltorios de los objetos y cualquiera otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas. Los nombres y retratos de las personas requieren el consentimiento

¹⁶ **Ibid.** Pág. 8.

¹⁷ Cabanellas, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual.** Tomo IV, Pág. 311.

de los interesados o de sus herederos hasta el cuarto grado. Sólo se considera marca, para efectos legales, la registrada, la que conste por consiguiente en un certificado.”¹⁸

El mismo autor divide en cuanto los elementos que no se consideran ni deben considerarse como marcas: “Las letras, nombres o distintivos de la nación o de las provincias, la forma que se dé a los productos, el color de los mismos, los términos o locuciones de uso general y los signos que no ofrezca novedad o especialidad, las designaciones usuales, la naturaleza de los productos (como pretender la marca vino para un vino, sin agregar nada más). Los dibujos o expresiones inmorales, situación muy especial plantean palabras propias no usadas localmente, como por ejemplo si se quisiera registrar la marca: manta para una frazada, vocablo mantenido en Argentina, pese a ser anticuado en otros países de habla hispana.”¹⁹

d.1. El problema de definición de marca en la ley : En casi todas las legislaciones de los diferentes países definen legalmente la marca. Y aunque no es una tarea fácil fijar con claridad y precisión el significado que tiene para la ley la figura de la marca, “...se opta por establecer un concepto legal de marca por una razón, la seguridad jurídica. En efecto, un concepto legal de marca permite determinar con seguridad y precisión los signos que pueden constituirse como tal, pero si las legislaciones coinciden en definir legalmente la marca, difieren en cambio a la hora de elegir el sistema para fijar el concepto.”²⁰ En otras palabras, definir jurídicamente marca, es un problema; ya que, los países no se han puesto de acuerdo.

d.2. Diversos sistemas para definir legalmente la marca: En principio, cabe seguir tres sistemas diferentes para formular el concepto de marca, de los cuales, el primero es más teórico que real, en el sentido de que no suele ser el elegido por las diferentes legislaciones.

¹⁸ **Ibid.** Tomo IV, Pág. 312

¹⁹ **Ibid.** Pág. 9

²⁰ **Ibid.**

d.3. Primer sistema: “En el primer sistema, no se define legalmente la marca sino que se fijan con carácter limitativo los signos o medios que se consideran como marcas. Este sistema tiene la ventaja de la seguridad jurídica que proporciona, toda vez que no cabe proteger otros signos que los expresamente mencionados en la ley. Sin embargo, este sistema tiene un gran inconveniente que es el de su rigidez: no permitiría proteger como marcas nuevos signos surgidos en el mercado y no mencionados por la ley.”²¹

Una variante de este primer sistema es no definir legalmente la marca y prever una enumeración simplemente enunciativa de los signos que pueden constituir una marca. Esta variante no posee el inconveniente de la rigidez, pero como no define la marca, sino que sólo menciona enunciativamente signos que pueden ser marcas, puede dar lugar a dudas sobre si un nuevo signo que no esté entre los mencionados puede o no constituir una marca.

d.4. El segundo sistema: “El segundo sistema consiste en prever únicamente un concepto amplio y general de marca que permita incluir en el mismo las diferentes formas que puede revestir la marca. Su principal ventaja es la elasticidad y consiguiente facilidad, para adaptarse a los nuevos tipos de marca que puedan surgir en el mercado. El inconveniente de este sistema radica en la propia generalidad del concepto, ya que se pueden plantear dudas a la hora de la inclusión de un determinado signo en el ámbito de la definición legal.”²² En este sistema se puede tener más flexibilidad para que puedan adecuarse nuevos modelos de marca.

d.5. El tercer sistema: “El tercer sistema trata de aprovecharse de las ventajas de los otros dos y de evitar sus inconvenientes. Consiste en formular un concepto general y amplio de marca y establecer al mismo tiempo una enumeración enunciativa de los signos o medios que se consideran como marca. Este sistema combina las ventajas de

²¹ Otero Lastres, José Manuel. **Concepto de marca en la legislación.** Pág. 3

²² **Ibid.** Pág. 3

la seguridad, por prever un concepto, de la elasticidad, por realizar una enumeración enunciativa y de la certeza, por la función de guía que cumple dicha enumeración.”²³

Como ejemplos de ordenamientos jurídicos europeos que siguen este tercer sistema cabe mencionar, el reglamento No. 40/94 del consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y la Ley española de Marcas de 10 de noviembre de 1988.

1.2. Patentes

Guatemala ha ratificado el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, revisado en Bruselas, Washington, La Haya, Londres y Lisboa; dicho convenio es simplemente conocido como Convenio de Paris y los países que lo aprobaron entre 1958 y 1967, lo hicieron en su última versión, llamada Acta de Lisboa, este fue el caso de Argentina. En 1967, en Estocolmo, el convenio volvió a modificarse, pero Argentina sólo lo aprobó en 1980 (por ley 22.915), del Artículo 13 en adelante, dejando fuera los Artículos 1° a 12 del Acta de Estocolmo. Actualmente las patentes están protegidas por la Clasificación internacional de patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 suscrito por Guatemala.

1.3. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto o un proceso de fabricación novedoso; también tiene que ver con la capacidad creativa de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y privilegios.

El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad de evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su creación sin su consentimiento. Los derechos de

²³ **Ibid.** Pág. 4

propiedad intelectual que otorga cada país son independientes entre sí, por lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto de protección en una pluralidad de Estados, existiendo tantos títulos de protección como Estados que la hayan otorgado.

El autor Cabanellas en este sentido la define como: “La facultad jurídica y económica que se le reconoce al autor de una obra literaria, científica o artística para explotarla y disponer de ella a su voluntad. Recae sobre las obras del espíritu cuando adquiere representación y constancia exterior; ya sea en el papel, el lienzo, el mármol u otra materia apta para la manifestación del literato del artista, del investigador e intangible para el público.”²⁴

a. Duración: El mismo autor Cabanellas en cuanto a la duración de protección del derecho a la propiedad intelectual nos instruye que: “Se expresa a continuación, con referencia a los principales países, la duración de los derechos de la propiedad intelectual, luego de muerto el autor, salvo aclaración. La cifra indica años: Alemania, 60; Argentina, 30; Austria, 50; Bélgica, 50; Bolivia, 30; Brasil, 60; Canadá, 50; Colombia, 80; Costa Rica, 50; Cuba, 80; Checoslovaquia, 50; Chile, 20; China, 30 años desde la publicación; Dinamarca, 50; República Dominicana, 30; Ecuador, 50; El Salvador, 25; España, 80; Estados Unidos, 28; renovables por otros 28; Francia, 50; Gran Bretaña y Dominios, 50; Guatemala, a perpetuidad; Haití, 20; Holanda, 50; Honduras, no concreta su legislación; Hungría, 50; Italia, 50; Japón, 30; México, 30; Nicaragua, 30; Noruega, 50; Panamá, 80; Perú, 20; Polonia, 50; Portugal, 50; Rusia, 15 años de la publicación; Suecia, 30; Suiza, 30; Uruguay, 40; Venezuela, 30.”²⁵

Como puede observarse en las anotaciones del autor Cabanellas en cuanto a los derechos de autor, Guatemala es quien la otorga por más tiempo ya que es a perpetuidad; mientras que, en Honduras, ni siquiera se tomaba en cuenta al menos para 1979 fecha en que se publicó la obra consultada. Sin embargo, actualmente en el orden

²⁴ Cabanellas. Ob. Cit. Tomo V, pág. 470

²⁵ **ibid.**

global existen 179 naciones que conceden garantía en cuanto a la duración de la propiedad intelectual desde los 15 hasta los 50 años.”²⁶

b. Propiedad artística: Derecho de disposición reproducción y explotación pecuniaria que corresponde al artista sobre su obra. Doctrinal y legislativamente se desenvuelve esta propiedad especial de modo conjunto con la propiedad literaria. Tiene las características de poder registrarse y se encuentra protegida por los derechos de autor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

c. La propiedad intelectual se clasifica en dos categorías: El primero es la propiedad industrial el cual es un derecho exclusivo que otorga el Estado a la persona individual o jurídica para usar o explotar en forma comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Esta incluye las invenciones, marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, así como indicaciones geográficas de origen.

El segundo es el derecho de autor, referido al reconocimiento que hacen los Estados a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial.

Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. Este se refiere a las obras literarias y artísticas, es decir, se refieren a los derechos que tienen los artistas sobre sus obras, los derechos de los intérpretes sobre sus ejecuciones e interpretaciones, los derechos de los autores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de las empresas de radiodifusión sobre sus programas, tanto de radio como de televisión.

²⁶ Fischer. **Ob. Cit.** Pág. 199

Al término del tiempo que tiene de vigencia el derecho de la patente o en caso de que no se hayan cumplido las cuotas anuales por la misma, se puede aprovechar la información contenida en la misma sin el pago de las regalías correspondientes a los titulares de la patente.

d. Tratados y convenios: La existencia de la propiedad intelectual e industrial como categoría de propiedad está establecida bajo la forma de derechos exclusivos de carácter temporal sobre los actos de explotación económica y las modalidades de creaciones del intelecto amparables por estos derechos. La legislación vigente en esta materia provee, además, las normas sobre los requisitos y los procedimientos para la adquisición de derechos, su mantenimiento en vigor y su ejercicio por los titulares.

Guatemala es miembro de los siguientes Arreglos, Tratados y Convenios administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967).
- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1891).
- Acta de Estocolmo (1967).
- Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosa en los productos (1891).
- Acta de Lisboa (1958).
- Acta Adicional de Estocolmo.
- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1981)
- Acta de Estocolmo (1967).

- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro Internacional de Marcas.
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958).
- Acta de Estocolmo.
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971).
- Acuerdo de Viena que establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973).
- Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977).
- Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico.
- Arreglo de Locarno relativo a la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

Estos convenios que han sido suscritos pretenden proteger:

- Invenciones
- Descubrimientos científicos

- Modelos Industriales

- Marcas

- Nombres comerciales

- Rótulos de establecimiento

- Lemas comerciales

- Emblemas empresariales

- Denominaciones de origen

- Indicaciones de procedencia

1.4. Inscripción

Por la inscripción de una marca, la empresa adquiere derechos exclusivos de utilización de la marca protegida, impidiendo a las empresas concurrentes comercializar productos idénticos y/o similares y/o prestar servicios bajo la misma marca y/o bajo una marca similar que pueda crear confusión para los consumidores. “La marca es un signo susceptible de representación grafica, que permite al consumidor hacer la distinción entre los productos idénticos o similares y que induce en su mente el hecho de que estos productos idénticos o similares no provienen de la misma empresa.”²⁷

La inscripción de una marca no es una cosa muy simple teniendo en cuenta el hecho de que deben ser cumplidas ciertas condiciones: los elementos verbales que componen la marca deben ser fáciles de pronunciar y de retener, la marca debe ser fácil de representar, atractiva desde punto de vista del aspecto y debe diferir de las marcas de los productos idénticos o similares. Las marcas pueden ser registradas en las siguientes formas:

²⁷ Calderón. **Ob. Cit.** Pág. 10.

- La marca verbal: denominación, un lema, escrita con caracteres estándar;
- Marca figurativa: un elemento gráfico que no contiene letras o cifras.
- Marca combinada: una denominación escrita con una gráfica distinta en colores o una denominación acompañada por un elemento gráfico.
- Marca tridimensional: marca constituida por la forma del producto o del embalaje o cualquier otro signo específico tridimensional que permite la identificación de un producto o servicio.

CAPÍTULO II

2. Origen y desarrollo de los derechos intelectuales de marcas comerciales e industriales a nivel mundial

2.1. Origen de las marcas

Los signos de fabricantes se empezaron a utilizar ya en babilonia 3,000 años antes de Cristo, estos eran simplemente la denominación de los alfareros o artesanos que plasmaban en sus obras; esta misma costumbre siguieron los artistas y arquitectos en Egipto, Grecia y Roma, incluso los mayas en las piezas cerámicas utilizaban el nombre, marca o signo del creador.

“El interés por singularizar ciertos productos que, debido a su origen poseen determinadas características que los hacen destacar de otros es un interés muy antiguo. En un fragmento de Alceo, historiador griego citaba las marcas en las espadas de Calcide, espadas de hoja corta y larga empuñadora que adquirieron notable renombre y que eran así llamadas por el fabricante y que fueron utilizadas por los ejércitos de Alejandro Magno en su hazaña hacia oriente.”²⁸ El nombre de espadas de Calcide, era en sí, una marca con carácter de propiedad intelectual, con las características específicas del fabricante que las garantizaba.

“Se ha señalado que la costumbre de designar los productos con el nombre del lugar de fabricación o de cosecha es muy propio de Europa, citando como ejemplos los artefactos metálicos Dinanderie por la localidad de Dinant en Bélgica, que dio sus cartas de nobleza al trabajo de latón en el siglo XII; el queso Roquefort, que adquirió su notoriedad bajo ese nombre de origen desde el siglo XIV, la marca fue protegida por una Cédula Real ratificada por Carlos V a favor de los habitantes de Roquefort.”²⁹

²⁸ **Ibid.** Pág. 4.

²⁹ **Ibid.** Pág. 5.

Durante la Edad Media y especialmente en Venecia los signos del fabricante se convirtieron en verdaderas marcas que fueron utilizadas para distinguir mercaderías como vino, ceras, pinturas, esculturas, vestidos, capas, talabartería y otros géneros, sin embargo, nunca se hizo nada para protegerlos.

2.1.1. Marcas famosas

La Coca-Cola fue creada en 1886 por John Pemberton en la farmacia Jacobs de la ciudad de Atlanta, Georgia. Con una mezcla de hojas de coca y semillas de cola quiso crear un remedio, que comenzó siendo comercializado como una medicina que alivia el dolor de cabeza y disimula las náuseas, luego fue vendida en su farmacia como un remedio que calmaba la sed, a cinco centavos el vaso. “Frank Robinson le puso el nombre de Coca-Cola, y con su caligrafía diseñó el logo actual de la marca. Al hacerse famosa la bebida en 1886 se le ofreció a su creador venderla en todo Estados Unidos. Pemberton aceptó la oferta (vendió la fórmula de su producto en 2.300 dólares) y se abrieron varias envasadoras en Estados Unidos. Más tarde un grupo de abogados compraron y registraron la marca e iniciaron la empresa ellos hicieron que Coca-Cola llegara a todo el mundo. Desde ahí la empresa se convirtió en The Coca-Cola Company hasta el día de hoy.”

Ford: Su propietario dijo: “Construiré un coche para las masas, prometió Henry Ford en 1908, cuando presentó el Modelo T, el coche que abarrotó el mundo de automóviles y propició la producción en cadena, característica de la segunda revolución industrial. A finales de la centuria, la premonición de un joven granjero que soñaba con un coche particular al alcance de las masas no sólo se había realizado más allá de sus más desmesurados sueños sino que había transformado todos los ámbitos de la vida: desde el aspecto de las ciudades hasta el papel del petróleo en la política internacional, pasando por el aire que respiramos.”³⁰ Al tener éxito en su iniciativa Henry Ford, hizo

³⁰S/A **Vida y obra de Henry Ford.. La marca del automóvil Ford T.**

<http://www.portalplanetasedna.com.ar/productos.htm>

que un grupo de abogados bajo su mando registrara su apellido como una marca, la cual está vigente hasta el día de hoy y mantiene sus derechos respectivos.

En 1924 Thomas Watson tomó posesión de la Computing Tabulating-Recording Company (CTR). Una de sus primeras decisiones como nuevo presidente del consejo ejecutivo fue cambiarle el nombre a la compañía. El nuevo,

IBM International Business Machines, reflejaba el optimismo agresivo de su nuevo presidente. Su optimismo estaba justificado: la IBM la marca registrada llegó a ser sinónimo de poder. Aun que la compañía hoy en día está en quiebra, los derechos de marca siguen vigentes para quien los posee. IBM se convirtió en una sociedad anónima, la mayor fábrica mundial de equipamiento de contabilidad y, más tarde, de computadoras.

“La CTR se había formado a partir de dos fabricantes de maquinaria para oficinas que se fusionaron en 1910. Watson había adquirido renombre como ejecutivo de la National Cash Register, un gigante industrial, y en 1914 se unió a la compañía en calidad de director general. Cuando entró en la CTR, la empresa tenía un volumen anual de ventas de cuatro millones de dólares. Concentrándose en el mejor producto de la empresa, un tabulador que codificaba información estadística en tarjetas perforadas (inventado por Herman Hollerith para la oficina del censo de Estados Unidos), duplicó los ingresos en tres años.”³¹ La tecnología no fue obra de Watson, aunque sí los métodos comerciales. Con la promesa de empleo indefinido y la introducción de la práctica revolucionaria de conceder primas por el rendimiento, formó un ejército de obreros, los uniformó con trajes azules y camisas blancas, los adiestró con canciones combativas (“No podemos fracasar, servir a la humanidad debe ser nuestro propósito”), y los envió a convencer a los ejecutivos escépticos para que mecanizaran sus registros. A mediados de los años veinte, la IBM controlaba el 85 por ciento del mercado de las tarjetas perforadas.

³¹ López María. **Empresa IBM**.pág. 11

“Nace McDonald’s En abril de 1955, Ray A. Kroc, antiguo pianista de jazz, abrió un local de comida rápida en Des Plaines, Chicago, Estados Unidos. Entonces, nadie se imaginó que comenzaba una revolución en los hábitos alimenticios. Kroc, distribuidor exclusivo de la Multimixer, una máquina que hacía cinco batidos a la vez, había conocido a los hermanos McDonald el año anterior en su restaurante de San Bernardino, California.”³²

Al utilizar técnicas de producción en cadena para preparar hamburguesas, batidos y papas fritas, los hermanos convirtieron su puesto junto a una carretera en un negocio que facturaba doscientos mil dólares anuales y empezaron a establecer sucursales en California. Kroc, para ganar una parte de los beneficios (y vender más Multimixer), convenció a los hermanos de que lo autorizaran para extender los restaurantes por toda la nación.

Kroc pronto vendió su empresa para dedicarse casi por completo a las hamburguesas. En 1961, cuando les compró su parte a los hermanos McDonald, la cadena contaba con más de doscientas sucursales. Kroc, que se describía a sí mismo como un superpatriota y que ordenó que la bandera estadounidense estuviera en sus establecimientos, construyó su éxito sobre una presentación y un producto uniformes.

En los años ochenta, con más de diez mil locales, McDonald’s era la empresa de comida rápida más grande. La marca se vende cuidadosamente como una franquicia cuyos derechos se pueden comprar a través de complejos contratos, en donde el comprador asume la responsabilidad de mantener el estatus y optimización que le provee McDonal’s a través de una supervisión, esto garantiza a que cualquier persona con el suficiente capital pueda colocar un negocio de esta naturaleza en cualquier parte del mundo, siendo efectuado con capital nacional pero con un poder de producción transnacional.

Ratón Mickey: “El público que asistió al Colony Theater de Nueva York el 19 de septiembre de 1928, vio fascinado a un héroe cinematográfico que manejaba un barco a

³² S/A **Origen de la marca McDonald** <http://www.portalplanetasedna.com.ar/productos.htm>

vapor por un río, hacía algo de música estrujando animales de corral hasta que mugían, rebuznaban o graznaban, y rescataba a su novia de las manos de un grandote altísimo. Se trataba de la importante película sonora de dibujos animados Steamboat Willie. El versátil protagonista era un ratón llamado Mickey. El genio que se escondía tras él, Walt Disney.”³³

El sonido fue la clave del éxito que Disney obtuvo con el ratón Mickey. El personaje, fruto de la colaboración de Disney y del dibujante Ub Iwerks, había aparecido en dos películas mudas anteriores. El creativo Disney se diferenció de sus competidores haciendo que la música y los efectos sonoros formaran parte integral del humor. Las escenas de comicidad vulgar (pero tecnológicamente audaces) como la de la utilización de los animales de granja como instrumentos musicales, abundan en las primeras películas de Disney, y quienes asocian su nombre al sentimentalismo empalagoso y a la animación respetuosamente realista de sus últimas producciones deberían verlas.

Al cabo de diez años, el ratón Mickey era una de las figuras más conocidas y queridas del mundo. Para el público marcado por la gran depresión, el resuelto Mickey se convirtió en un prototipo. Los cines exponían sus breves historietas antes de las películas. Franklin Roosevelt, el rey Jorge V de Inglaterra y Mussolini se encontraban entre sus fervientes admiradores. Una revista de la época mostró a un espectador saliendo del cine quejándose de que no daban ninguna película del ratón Mickey.

El ratón Mickey es una de las más emblemáticas y la que más se plajea, en cualquier parte del mundo se imprimen playeras, camisas, camisetas, ropa para niños y bebés con la figura de este personaje y en realidad no tienen ningún permiso para hacerlo. Los abogados de Walt Disney Co, no han podido hacer frente ante esta ola de usurpación en diferentes partes del mundo.

³³ S/A. **El Ratón Mickey**. <http://www.portalplanetasedna.com.ar/productos.htm>

2.2. Desarrollo a nivel internacional

Los legisladores empezaron a tomar conciencia de la importancia de proteger los derechos intelectuales, derechos de autor y derechos comerciales representados a través de las marcas. Con el descubrimiento de América los signos y marcas en los productos proliferaron, el comercio se convirtió en algo de importancia vital y los compradores revisaban bien los símbolos y marcas de los productos para saber si eran de China, España, Francia o Inglaterra. A partir del Siglo XVIII existían verdaderos emporios comerciales que giraban alrededor de una marca, un signo, un dibujo y hasta un retrato, en ese tiempo se hicieron los primeros intentos por evitar las falsificaciones de los tales.

2.3. América

A continuación se detallan algunos países que han estado involucrados en el desarrollo de la propiedad intelectual e industrial.

a. Argentina: Las patentes de invención están regidas, en Argentina, por la ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y por diversas normas legales complementarias. También son de aplicación, con algunas excepciones señaladas por la doctrina y jurisprudencia nacionales, las disposiciones contenidas en tratados internacionales, a los cuales Argentina prestó su adhesión.

En Argentina, la protección de las marcas e invenciones se concreta a través de títulos denominados registros de marcas y patentes de invención expedidos por la Administración nacional registro de marcas y patentes. En estos títulos el Estado certifica, sin garantizarlo, que se ha realizado una determinada invención y que es propiedad de una persona física o jurídica el titular de la patente por un tiempo determinado. La patente de invención asegura al titular de la misma el empleo exclusivo de la invención dentro del territorio del país. Las patentes son títulos de validez territorial, es decir, sólo valen en el país en que han sido otorgadas. Para obtener la

protección en otros países, por lo tanto, es necesario realizar el registro y adquirir el título en cada uno de ellos, salvo que existieren convenios especiales como en el caso de la Unión Europea.

b. Cuba: La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial e Intelectual (OCPII) es una entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y tiene la misión de conferir los derechos exclusivos de Propiedad Industrial (PI); promover, desarrollar y supervisar esta actividad, así como elaborar las propuestas del ordenamiento jurídico y brindar otros servicios especializados en la materia.

Los aspectos jurídicos que comprende el Sistema Nacional de Marcas y Propiedad Industrial de la República de Cuba están representados por el Decreto-Ley 68 del 14 de mayo de 1983, promulgado por el Consejo de Estado de la República de Cuba, vigente en estos momentos en lo concerniente al registro y protección de las invenciones y los modelos industriales; el Decreto-Ley 160 del 10 de junio de 1995 que modifica el Artículo 39 del Decreto-Ley 68 y establece la presentación de solicitudes de patentes para los productos farmacéuticos y químicos para la agricultura; el Decreto Ley 203, de Marcas y otros Signos Distintivos, de 24 de diciembre de 1999 y el Decreto Ley 228, de las Indicaciones Geográficas, de 20 de febrero de 2002.

Además de los servicios asociados al registro de la propiedad industrial e intelectual, la OCPII brinda también servicios especializados en la materia que facilitan la comercialización de las diferentes modalidades que se involucren en los procesos negociadores. Entre otros figuran:

- Asesoramientos sobre comercialización de los derechos de propiedad industrial y el tratamiento de éstos en el proceso de transferencia de tecnología.
- Valuación de activos intangibles de PI para las negociaciones en que estén involucrados.

- Creación de sistemas internos de PI.

- Asesoramientos en el proceso de protección de las invenciones, modelos industriales, marcas y otros signos distintivos.

- Investigaciones para detectar la infracción de derechos sobre invenciones registradas en Cuba.

- Investigaciones sobre información de propiedad industrial para la toma de decisiones en torno a las actividades, producción, servicios y comercialización.

Asimismo, la OCPII edita mensualmente el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, de contenido técnico-legal acorde a las normas nacionales e internacionales existentes para ese tipo de publicación, así como revistas, folletos y otros materiales en soporte digital. Desde 1997, se otorga el premio anual a la creatividad y la innovación tecnológica, con el objetivo de estimular la actividad innovadora relevante de creadores e instituciones nacionales, que a partir de la implementación demostrada de estrategias acertadas de propiedad industrial obtienen éxito en la comercialización de sus productos y servicios.

c. México: En México, la autoridad que se encarga de administrar todos estos derechos es la Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y la ley que rige la materia es la Ley de Propiedad Industrial (LPI). El IMPI tiene como objetivo proteger los derechos de propiedad industrial y promover y difundir los beneficios que ésta ofrece para apoyar la actividad inventiva y comercial del país, impulsando la creación y desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de toda la sociedad. La legislación mexicana reconoce y protege tres tipos de derechos: derechos patrimoniales, derechos morales y derechos conexos.

2.4. Centro América

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. “Tomando en cuenta que para alcanzar los objetivos del Programa de Integración Económica Centroamericana es preciso modernizar y adecuar a las necesidades efectivas de derechos industriales e intelectuales, además todas aquellas leyes que tienen una relación directa con el mismo y convencidos de que es desde todo punto de vista conveniente uniformar las normas jurídicas que regulan las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y las que tienden a asegurar una leal y honesta competencia, firmaron unánimemente un Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), el cual conviene unificar a nivel centroamericano, lo relativo a la legislación en esa materia el lunes, 25 de septiembre de 2006.”³⁴

a. El Salvador: La ley para la protección intelectual entró en vigencia el siete de abril de 1989 y quedó vigente hasta el 16 de julio del 2002; fue derogada por la nueva ley de marcas y signos distintivos la cual entró en vigor el 17 de julio del 2002. Derechos de autor de El salvador.

b. Honduras: La Propiedad Intelectual está regulada por la ley de derechos de autor publicada en el diario oficial La Gaceta número 27218 del ocho de diciembre de 1993.

La legislación nacional de Honduras garantiza los derechos de autor por medio del Decreto No. 4-99-E denominado: Ley de Derechos de Autor y de los Derechos Conexos.

También en el orden de las marcas es signataria de los convenios y tratados internacionales que protegen las marcas y las patentes.

³⁴ SIECA. **Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial**. 25 de septiembre de 2006

c. Nicaragua: La ley que regula la materia recibe el nombre de ley de derechos de autor y derechos conexos, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 166 y 167 del 31 de agosto y uno de septiembre de 1999. Reformado por Artículo 21, Ley 394 – Ley de Depósito Legal de la República de Nicaragua, publicada en la Gaceta del diario oficial número 136, del 18 de Julio de 2001.

d. Costa Rica: Su legislación respecto a derechos de autor de Propiedad Intelectual es la ley número 6683 denominada Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. También está adherido al pacto de Centro América.

CAPÍTULO III

3. Derecho internacional de la propiedad intelectual

El organismo Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle BIRPI, en francés que en español significa: Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad Intelectual que fue creado en 1893 para administrar el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1893 y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

El buró internacional unido para la protección de la propiedad intelectual administra hoy 24 tratados y por conducto de sus Estados miembros y de su secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades:

- Armonizar legislaciones y procedimientos en materia de propiedad intelectual.
- Prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial.
- Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual.
- Prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten.
- Facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado.
- Fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.

Debe tener siempre presente la necesidad de establecer nuevas normas para mantenerse a la par de los adelantos en el ámbito de la tecnología y de las nuevas metodologías, así como para abordar cuestiones específicas como los conocimientos tradicionales, el folklore, la biodiversidad y la biotecnología.

La organización desempeña asimismo una función cada vez mayor en la simplificación de los sistemas de registro de patentes y marcas, armonizando y facilitando los procedimientos. El Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 y el Tratado sobre el Derecho de Patentes, aprobado en el año 2000, simplifican y armonizan los procedimientos destinados a obtener y mantener respectivamente, una marca y una patente en los países que son parte en los Tratados.

Una parte fundamental y constante de las actividades de la BIRPI para preservar la propiedad intelectual es el desarrollo progresivo de normas internacionales y su aplicación. En la actualidad, la Organización administra 11 tratados que establecen derechos convenidos a nivel internacional y normas comunes para su regulación, que los Estados firmantes se comprometen a aplicar en sus jurisdicciones. Aunque los Convenios de París y de Berna siguen siendo la piedra angular del sistema de tratados de la BIRPI, los tratados firmados en años posteriores han ampliado y profundizado el alcance de la regulación y han incorporado los cambios tecnológicos y nuevas esferas de interés.

Dos ejemplos recientes a este respecto son el Tratado de la BIRPI sobre derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) que contienen reglas básicas que pretenden adaptar la regulación internacional del derecho de autor y los derechos conexos al nuevo entorno de internet, tratados que entraron en vigencia en el año 2002.

3.1. Convenio de la Unión de París

Los países a los cuales se aplica el este convenio se constituyen en unión para la protección de la propiedad industrial. La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica 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.

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas. “Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.”³⁵

La Convención de París del año 1883 es aplicable a la propiedad industrial en su más amplia acepción, pues incluye inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas y la represión de la competencia desleal. Las disposiciones sustantivas de la convención corresponden a tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.

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

³⁵ Organización mundial de la propiedad intelectual. **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 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 enmendado el 28 de septiembre de 1979.** Pág. 1

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

Esta convención dispone el derecho de prioridad en el caso de patentes y modelos prácticos, si los hay, marcas y diseños industriales. Este derecho significa que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección en cualquiera de los otros estados contratantes, dentro de un determinado plazo; entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud. La convención establece unas cuantas reglas comunes que todos los estados contratantes deben aplicar. Algunas de ellas son: de patentes y de marcas.

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

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

Cuando una marca haya sido debidamente registrada en el país de origen, deberá, previa solicitud, ser aceptada para registro y protegida en su forma original en los demás estados contratantes. Sin embargo, el registro puede ser negado en casos bien definidos. Si en un estado contratante cualquiera el uso de una marca registrada es obligatorio, el registro puede ser cancelado por falta de uso sólo después de un periodo razonable y únicamente si el dueño no logra justificar su inactividad. Se deberá conceder protección a las marcas colectivas.

Se establece una clasificación de productos y servicios para el propósito de registrar marcas. Este sistema agrupa todos los productos y servicios en 45 clases: 34 para productos, 11 para servicios permitiendo al usuario especificar de forma precisa y clara las clases que cubren su marca. De esta forma, cuando una persona presenta una solicitud de registro de marca en cualquiera de los países contratantes, puede utilizar el mismo sistema de clasificación, haciendo el proceso más expedito y fácil para el solicitante.

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

Se deberá otorgar protección a los nombres comerciales en cada uno de los estados contratantes, sin que haya obligación de presentar documentación o registrarlos. Cada uno de los estados contratantes deberá tomar medidas contra el uso directo o indirecto de una falsa indicación sobre la fuente de los bienes o la identidad del productor, fabricante o distribuidor. Cada estado contratante estará obligado a proveer protección eficaz contra la competencia desleal.

3.2. Acta de Estocolmo

Antes de las reformas efectuadas en 1967 con ocasión de la Conferencia sobre Propiedad Intelectual de Estocolmo, Conferencia Diplomática de Estocolmo de 1967, el Gobierno de Suiza se encargaba de la supervisión de las actividades y las finanzas de las Secretarías del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Convenio de París y del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Convenio de Berna.

Por consiguiente, la función de supervisión no era prerrogativa de los Estados contratantes de cada Convenio por intermedio de una asamblea u órgano constituyente.

En el caso del Convenio de París, existía un órgano establecido por los Estados contratantes cuyas funciones eran extremadamente limitadas, conocido con el nombre de Conferencia de Representantes pero, según los documentos preparatorios de la Conferencia Diplomática de Estocolmo en 1967, este órgano sólo está autorizado a elaborar un informe sobre los gastos previsibles de la oficina internacional y examinar determinadas cuestiones de interés para la unión. No tiene facultad de decisión ya que el propio convenio estableció la delegación de esos poderes en el Gobierno de Suiza.

En el caso del Convenio de Berna, ni siquiera existía una conferencia de representantes con facultad de decisión limitada; no existía órgano constituyente alguno de Estados contratantes. Una de las principales reformas estructurales que se introdujeron a raíz de la Conferencia Diplomática de Estocolmo de 1967 fue otorgar a los países miembros de las Uniones poderes de formulación de políticas, toma de decisiones y control análogo a los poderes que tienen, por norma general, la mayor parte de las demás organizaciones intergubernamentales.

Esa reforma se concretó constituyendo mediante nuevas actas (Actas de Estocolmo) una Asamblea de Estados contratantes para cada uno de los Convenios de París y Berna y para los acuerdos especializados concluidos en virtud del Convenio de París de cuya administración se encargaba la misma secretaría a saber, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales Arreglo de La Haya, el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas Arreglo de Niza y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional, el arreglo de Lisboa.

Con la entrada en vigor de las Actas de Estocolmo, que indujeron un número cada vez mayor de adhesiones, la nueva maquinaria de establecimiento de Asambleas de Estados contratantes fue reemplazando paulatinamente los anteriores y limitados mecanismos para la reunión de los Estados contratantes que se habían establecido en virtud de Actas de los tratados en cuestión anteriores a la Conferencia de Estocolmo.

No obstante, esos mecanismos se mantuvieron en vigor entre los Estados que no habían ratificado o se habían adherido a las Actas de Estocolmo. Habida cuenta de que todavía hay Estados que no se han adherido a las Actas de Estocolmo de algunos tratados, esos mecanismos todavía siguen existiendo aunque sólo son vigentes entre muy pocos Estados.

Los dos órganos establecidos por disposiciones de tratados relativas a las reuniones de los Estados contratantes que siguen vigentes entre determinados Estados son:

- La Conferencia de Representantes de la Unión de París, vigente entre tres Estados: Nigeria parte en el Acta de Lisboa de 1958, la República Árabe Siria parte en el Acta de Londres de 1934 y la República Dominicana parte en el Acta de La Haya de 1925;
- El Consejo de la Unión de Lisboa, vigente entre dos Estados: Haití parte en el Acta de Lisboa de 1958 del Arreglo de Lisboa y México parte en el Acta de Lisboa de 1958.

Además de los dos órganos anteriores, existe otro órgano similar que no se estableció en virtud de disposiciones de tratado anterior a Estocolmo del tratado correspondiente sino por resolución de los Estados que, siendo parte en un Acta anterior a Estocolmo todavía no eran parte del Acta de Estocolmo y deseaban seguir el ejemplo del Convenio de París, es decir, tener una Asamblea de Estados parte en el Acta de Estocolmo y una conferencia para los Estados que sólo eran parte en un acta anterior a Estocolmo. A continuación se enumera ese otro órgano junto a los Estados miembros:

- La Conferencia de Representantes de la Unión de Berna, que tiene tres miembros: el Líbano parte en el Acta de Roma de 1928 del Convenio de Berna, Madagascar parte en el Acta de Bruselas de 1948 y Nueva Zelandia parte en el Acta de Roma de 1928.

3.3. Locarno, Suiza: clasificación Internacional de dibujos y modelos industriales

El origen de la Clasificación de Locarno, contiene datos importantes sobre una clasificación internacional para los diseños industriales que es un normativo vigente en Guatemala.

a) El origen de la Clasificación de Locarno: Se basa en un tratado multilateral administrado por la Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, que se denomina en español: Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los diseños industriales, concertado en 1968. Esta clasificación se conoce comúnmente como la Clasificación de Locarno. El arreglo está abierto a los estados parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Las oficinas de propiedad industrial de los estados contratantes del Arreglo de Locarno están obligadas a incluir en sus documentos oficiales relativos al depósito o al registro de diseños industriales los números de las clases y subclases de la clasificación a los que pertenecen los productos que contienen esos diseños. La utilización de la Clasificación de Locarno por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes de registro de dibujos y modelos industriales con referencia a un solo sistema de clasificación. Este procedimiento facilita las búsquedas de diseños industriales, así como la reclasificación sustancial cuando los documentos se intercambian a nivel internacional.

En el mes de enero de 2009, eran parte en el Arreglo de Locarno 49 Estados, estos estados signatarios del arreglo son: Alemania, Argentina, Australia, Barbados, Bélgica, Bolivia, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Hungría, Israel, Italia, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Polonia,

Portugal, República Checa, Eslovaquia, República Popular de Taiwán, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Surinam, Uruguay, Venezuela.

Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de Locarno para la clasificación de diseños industriales. La Clasificación de Locarno tiene 32 clases y 219 subclases con notas explicativas y una lista alfabética de los productos en los que se incorporan diseños industriales, con una indicación de las clases y subclases a las que pertenecen. Esta lista contiene más de 6.700 indicaciones de los diferentes tipos de productos.

Para mantener la Clasificación de Locarno al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publica una nueva edición. La actual (novena) edición ha estado vigente desde el 1 de enero de 2009. La revisión está a cargo de un Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Locarno. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos. Guatemala es parte en el Arreglo de Locarno como país que suscrito a los convenios.

3.4. Estrasburgo, Francia: clasificación internacional de patentes

El 26 de abril de 2007 fue publicada en el boletín oficial la ley número 26.229, que aprueba el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo el 24 de marzo de 1971 el Arreglo. Este Arreglo fue concertado en el marco de los países que son parte del Convenio Europeo sobre la Clasificación Internacional de Patentes de Invención de 19 de diciembre de 1954 el Convenio Europeo, y los que son parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de marzo de 1883.

Por medio de este Arreglo, los Estados signatarios se constituyen en unión particular y adoptan, en el plano mundial, un sistema uniforme para la clasificación de las patentes de invención, de los certificados de inventor, de los modelos de utilidad y de los certificados de utilidad. La celebración del arreglo tiene como fundamento el permitir

establecer una cooperación internacional estrecha y armonizar los sistemas jurídicos en materia de propiedad industrial.

“El arreglo establece que la clasificación es meramente de carácter administrativo; teniendo cada país que sea parte de la unión particular facultad para aplicarla a título de sistema principal o de sistema auxiliar. Asimismo, el arreglo establece como idiomas de la unión el inglés y el francés. Para su mejor promoción y aplicación, fueron creados dos órganos, la asamblea y el comité de expertos; en ambos órganos estarán representados todos los países de la Unión particular. El Arreglo estará en vigencia mientras se encuentre vigente el Convenio de París.”³⁶

3.5. Convenio de Munich, Alemania

“El Convenio sobre la Patente Europea o Convenio de Munich fue firmado el cinco de octubre de 1973, establece un procedimiento único de concesión de patentes entre los países miembros de dicho convenio, la mayoría miembros de la Unión Europea. Por este tratado, una persona de cualquier país puede solicitar una patente que tenga validez en los países que designe, incluidos varios países de extensión.”³⁷

Una vez que la Oficina Europea de Patentes decide la concesión de la patente, el solicitante ha de presentar una solicitud de validación en cada uno de los países designados en el plazo de tres ó seis meses. En caso de no hacerlo, pierde el derecho a la patente. El Convenio sobre la Patente Europea surgió de un proyecto de la Comunidad Económica Europea de unificar el procedimiento de concesión de patentes en la CEE, y entró en vigor en paralelo con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Incluye 178 Artículos, un Reglamento y cuatro Protocolos. Una revisión de este Convenio, firmado en 2000 y por eso llamado CPE-2000, entro en vigencia a partir del 13 diciembre 2007.

³⁶ Flake, Marie Ho. **Estrasburgo, Francia: clasificación internacional de patentes** <http://www.canosa.com.ar/es/publicaciones/2007/05/arreglo-estrasburgo.php>

³⁷ **Ibid.**

a. Diferencias con el sistema en Estados Unidos: A diferencia con el sistema de Estados Unidos, el sistema Europeo se basa en el solicitante de la patente más que en el inventor, es decir, el poseedor de la patente es aquel que la solicita primero y no necesariamente quién fue el creador o inventor. Otra diferencia es que el sistema norteamericano permite patentar casi cualquier cosa, mientras que en Europa hay restricciones. Por ejemplo, no se pueden patentar ideas, métodos, modelos de negocios, teorías ni descubrimientos.

b. Procedimiento único de concesión de patente: En el Convenio de Munich se establece un procedimiento único de concesión de patente europea. Mediante este Convenio se creó la Oficina Europea de Patentes la cual concede una patente que se convierte inmediatamente en patente nacional y queda sujeta a las normas nacionales. En la actualidad son miembros de la Organización Europea de Patentes 31 países incluyendo a Guatemala. Aunque en el Convenio de Munich se crea un sistema único de concesión de patentes, no existe todavía una patente comunitaria que forme parte del ordenamiento jurídico comunitario. Una patente de este tipo, que sea única para toda la Comunidad, puede ayudar a Europa a transformar en éxitos industriales y comerciales los resultados de la investigación y los nuevos conocimientos científicos y técnicos. El objetivo es también permitir que Europa reduzca el retraso que la separa de los Estados Unidos y Japón en lo que se refiere a la inversión del sector privado.

La propuesta de Reglamento es el resultado de los debates llevados a cabo en el marco del Libro Verde del 24 de junio de 1997, sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, cuyas líneas fundamentales se presentaron en la comunicación de la comisión del cinco de febrero de 1,999, titulada: Fomento de la innovación mediante la patente. El seguimiento que debe darse al Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa.

c. Funcionamiento general del nuevo sistema comunitario: El objetivo del sistema expuesto con anterioridad, no es sustituir los actuales sistemas nacionales, ni el sistema europeo, sino coexistir con ellos. Los inventores quedarán en libertad de elegir el tipo de protección de patente que más les convenga. La idea principal de la propuesta es crear

una asociación entre dos sistemas: el del Reglamento de la patente comunitaria y el del Convenio de Munich. Uno de los objetivos del reglamento es complementar el Convenio de Munich.

La patente comunitaria será concedida por la Oficina como patente europea en la que se designa el territorio de la comunidad en vez de ser otorgada por cada uno de los Estados miembros. La aplicación del Reglamento requerirá la adhesión de la comunidad al Convenio de Munich, así como una revisión de dicho convenio para que la oficina pueda conceder una patente comunitaria. Tras la adopción de dicho Reglamento, la competencia exterior de la patente comunitaria será atribución exclusiva de la comunidad.

d. Características esenciales de la patente comunitaria: La patente comunitaria tiene carácter unitario y autónomo, lo que significa que surte los mismos efectos en todo el territorio de la comunidad. Sólo podrá concederse, transmitirse o anularse para toda la comunidad. Las condiciones de concesión de la patente, como por ejemplo, las condiciones de patentabilidad, están fijadas mediante el Convenio de Munich. El derecho a la patente comunitaria pertenece al inventor o a su causahabiente. Cuando el inventor es un empleado, el derecho a la patente comunitaria se determina de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal o si no pudiese determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario que lo emplea.

También están previstas disposiciones para la obtención de una patente cotitular y para el cambio de titularidad de la patente comunitaria. La solicitud se hace con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de Munich. La oficina examina la solicitud y la publica, si procede junto con la patente concedida, en el registro de patentes comunitarias y/o en el boletín de la patente comunitaria. La patente comunitaria confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero que no tenga su consentimiento la explotación directa de

la invención y en concreto, fabricarla, ofrecerla, introducirla en el mercado e importarla además de la explotación indirecta de la invención, como por ejemplo y suministrarla.

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extienden a una serie determinada de ámbitos especificados en la propuesta de reglamento y que incluyen, en concreto, los actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales además, tampoco se extienden, a menos que existan motivos legítimos, a los actos relacionados con el producto patentado realizados en el territorio de los Estados miembros después de que este producto haya sido comercializado en la comunidad por el titular de la patente o con su consentimiento.

Los derechos de la patente no se aplican al uso anterior de la invención, por lo tanto, si una persona utiliza la invención o hace preparativos efectivos y serios para ello, de buena fe y para los fines de su empresa, antes de la fecha de presentación, dicha persona tiene derecho a seguir utilizando la invención como hubiese previsto en los preparativos. La patente comunitaria, en su totalidad o en parte, podrá ser objeto de licencias para toda la comunidad o parte de ella. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Los derechos que confiere la patente comunitaria se podrán alegar contra un licenciataria que infrinja alguno de los límites del contrato de licencia.

e. Licencias de pleno derecho: El titular de una patente comunitaria podrá autorizar a cualquier interesado para que utilice la invención en calidad de licenciataria contra el pago de un canon, fijado por la comisión. La autorización, al igual que su retirada, se hace mediante declaración escrita a la oficina y genera una reducción de las tasas anuales por el mantenimiento de la patente. Los Estados miembros no están habilitados para conceder licencias de pleno derecho sobre una patente comunitaria.

La comisión puede conceder licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación de la patente comunitaria o en el caso de patentes dependientes. También puede autorizar la explotación de una patente comunitaria en determinadas situaciones concretas: períodos de crisis u otras situaciones de extrema urgencia o en el caso de una situación en la que sea preciso subsanar prácticas declaradas contrarias a la

competencia como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo. Para mantener la vigencia de la patente comunitaria, hay que pagar a la oficina una tasa anual la cual es fijada mediante un reglamento sobre las tasas, adoptado por un comité de reglamentación.

La patente comunitaria sólo podrá ser retirada en su totalidad. La retirada será presentada por escrito por el titular de la patente ante la oficina y no surtirá efecto sino después de su inscripción en el Registro de patentes comunitarias. La patente comunitaria tiene una duración de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y caduca cuando la tasa anual no se satisface a su debido tiempo.

CAPÍTULO IV

4. Uso y registro de la marca colectiva

4.1. Antecedentes

La marca colectiva es una figura muy particular del derecho de marcas, a la cual, generalmente, se aplican las mismas disposiciones de las marcas individuales, pero con su adaptación al género propio. “Esta figura reviste la especial característica de ser una marca que pertenece a un solo titular, pero es utilizada por varias personas naturales o jurídicas, quienes, sin ser propietarias de la marca, la utilizan para distinguir sus productos o servicios en el comercio. Por tratarse de un signo distintivo que es utilizado por varias personas a la vez, conlleva ventajas específicas frente a otros signos distintivos, especialmente cuando se trata de la esfera de los micros, medianos y pequeños empresarios.”³⁸

La marca colectiva como tal ha sido objeto de reconocimiento y protección en distintos tratados y convenios internacionales, tal es el caso del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio cuyo Artículo dos incorpora las disposiciones sustantivas del Convenio de París. En ambos textos legales, se hace referencia a la protección que deben otorgar los países miembros, dejando que cada país legisle los requisitos específicos que deben cumplir los solicitantes para obtener protección.

En el derecho europeo, el reglamento sobre la marca comunitaria también ha regulado la protección a la marca colectiva comunitaria, desarrollando la normativa específica que se aplica a estas marcas.

³⁸ Calderón Karina. **La marca colectiva, un beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala.** Pág. 11

4.2. Símbolos que pueden constituir una marca colectiva

La marca colectiva puede definirse como todo signo que sirve para distinguir el origen, alguna característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. En la región centroamericana, a excepción de Honduras, cuya ley incorpora el concepto anterior, los demás países la definen desde el punto de vista de su titular, indicando que es aquella marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a las personas autorizadas por él para usarla.

Así, cualquier signo que posea suficiente aptitud distintiva será idóneo para constituir una marca colectiva, es decir que puede conformarse por una denominación o una figura que resulte novedosa para distinguir determinados productos o servicios. También podrá conformarse por indicaciones geográficas y hasta por signos que en otros casos, pueden ser considerados descriptivos en el comercio. Por su naturaleza propia, la marca colectiva a diferencia de la marca individual, permite con mayor facilidad que este tipo de signos puedan obtener protección legal, fundamentalmente porque serán destinadas para uso de una pluralidad de empresarios, fabricantes o prestadores de servicios, cuyas características son comunes entre sí, en este sentido, puede afirmarse que la tendencia de protección es más flexible porque responde a las exigencias del mercado.

Para el caso de Guatemala, el signo que pretenda conformar una marca colectiva, además de ser suficientemente distintivo para identificar los productos o servicios, deberá ser perceptible visualmente. De tal manera, que en Guatemala, se podrá proteger bajo dicha figura, las denominaciones simples o compuestas por varias palabras, letras o cifras y las figuras o combinaciones de ambas. Inclusive, podrán ser objeto de protección como marca colectiva, las indicaciones geográficas.

Resulta más sencillo para los solicitantes obtener protección de una indicación geográfica, bajo esta figura por tratarse de un signo que será utilizado por una pluralidad de personas. Basta que los productos o servicios que lleven colocada la marca colectiva

tengan su origen en la zona geográfica a que se hace referencia. Desde luego que proteger una indicación geográfica como marca colectiva, no podrá significar la exclusión total para algún empresario, cuyos productos o servicios tengan origen en el país, región o lugar que conforma la indicación geográfica protegida como marca colectiva.

4.3. Certificación para ser titular de la marca colectiva

La titularidad de la marca colectiva corresponde a una persona de derecho privado o público que agrupa a determinados empresarios o personas que producen bienes o prestan servicios con ciertas características comunes.

La titularidad es única, pero su uso es plurilateral, puesto que son los miembros de la asociación, agrupación o gremio, quienes la utilizan para identificar sus productos o servicios; mediando entre usuarios y titular una relación similar a la que nace de las licencias de uso. De tal manera que las personas que no son miembros de la agrupación titular de la marca, no podrán utilizarla en el comercio para identificar sus productos o servicios.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala reconoce como titular de la marca colectiva a cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes, que de conformidad con la ley que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica.

Se puede afirmar que en Guatemala, el titular de la marca colectiva, no debe ser necesariamente una asociación, puesto que la Ley de Propiedad Industrial en su definición de marca colectiva reconoce como titular a una persona jurídica. Bajo este parámetro, el titular de una marca colectiva puede ser una cooperativa, una organización no gubernamental o cualquier persona de derecho público, con la condición que solicite la marca colectiva para ser utilizada por sus miembros.

4.4. Desempeños de la marca colectiva

Puede definirse “como todo signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular, en la región centroamericana, los demás países la definen desde el punto de vista de su titular, indicando que es aquella marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a las personas autorizadas por él para usarla.”³⁹

Así, cualquier signo que posea suficiente aptitud distintiva será idóneo para constituir una marca colectiva. Es decir que puede conformarse por una denominación o una figura que resulte novedosa para distinguir determinados productos o servicios. También podrá conformarse por indicaciones geográficas y hasta por signos que en otros casos, pueden ser considerados descriptivos en el comercio.

Por su naturaleza propia, la marca colectiva a diferencia de la marca individual, permite con mayor facilidad que este tipo de signos puedan obtener protección legal, fundamentalmente porque serán destinadas para uso de una pluralidad de empresarios, fabricantes o prestadores de servicios, cuyas características son comunes entre sí. En este sentido, puede afirmarse que la tendencia de protección es más flexible porque responde a las exigencias del mercado.

Para el caso de Guatemala, el signo que pretenda conformar una marca colectiva, además de ser suficientemente distintivo para identificar los productos o servicios, deberá ser perceptible visualmente, de tal manera que se podrán proteger bajo dicha figura, las denominaciones simples o compuestas por varias palabras, letras o cifras y las figuras o combinaciones de ambas, inclusive, pueden ser objeto de protección como marca colectiva, las indicaciones geográficas.

³⁹ **Ibid.**

4.5. Inscripción de marcas colectivas

La marca colectiva es reconocida en Guatemala y esta jurídicamente protegida, esta constituida por un símbolo que representa una marca. Se maneja por medio de certificación que se usa para ser titular de la marca colectiva.

De acuerdo con Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República. Los requisitos para la inscripción de marca colectiva están incluidos de la manera siguiente: “Artículo 28. Régimen aplicable. Además de las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación las disposiciones sobre marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

“Artículo 29. Titular de una marca colectiva. Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica.”

“Artículo 30. Reglamento de uso de marca colectiva. El reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener como mínimo:

- La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal.
- El objeto de la asociación.
- El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad.
- Los requisitos de afiliación.

- Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de utilización de la marca.
- Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto.
- Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas.
- Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva.
- Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso.
- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y
- Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a su suspensión o cancelación.”

“Artículo 31. Solicitud de registro de marca colectiva. Además de los requisitos establecidos en los Artículos cinco y 49 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República y tres de su reglamento, la solicitud de registro de una marca colectiva deberá contener: “

- La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución.

- La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color.
- La enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase a la que correspondan; y
- Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidos al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto.”

“Artículo 32. Reglamento de uso de marca de certificación. Sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, éstos deberán contener, como mínimo:

- La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal.
- El objeto de la entidad.
- El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad.
- Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca.
- Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas.

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

“Artículo 33. Solicitud de registro de marca de certificación. Además de los requisitos establecidos en los Artículos cinco de la Ley y tres del Reglamento, la solicitud de registro de una marca de certificación deberá contener:

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

“Artículo 34. Documentos anexos. Con las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación deberá presentarse:

- Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en las literales l) y m) del primer párrafo del Artículo 20 y literales d) y e) del Artículo 21, de la Ley, cuando fuesen pertinentes.
- El comprobante de pago de la tasa establecida.
- Cuatro reproducciones las solicitudes de la marca, en caso ésta sea de las mencionadas en el Artículo 17 de este Reglamento.
- Tres ejemplares de los reglamentos de uso, de los cuales al menos uno debe constar en soporte papel. Los restantes ejemplares de dichos reglamentos pueden presentarse en versión electrónica en un medio magnético debidamente identificado y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. Uno de los ejemplares corresponderá a la copia para efectos de reposición a que se refiere el Artículo cinco del reglamento.”

“Artículo 35. Examen de solicitud de marca colectiva o de certificación. Cuando se trate de solicitudes de registro de marcas colectivas en las que el signo o un elemento del mismo haga referencia al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otra característica común, o de marcas de certificación, no podrá objetarse el registro por el hecho de que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea engañoso.”

Cuando la marca colectiva haga referencia a una indicación geográfica el registro será denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios que la marca pretende identificar. Asimismo, la inscripción puede ser denegada si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico. Si en el reglamento de uso de una marca colectiva se describen las características comunes que deben compartir los usuarios autorizados, el registro debe verificar que las condiciones de afiliación a la entidad titular permitan la admisión de toda persona capaz de cumplir con esos requisitos.

“Artículo 36. Actualización de información. El titular de una marca de certificación comunicará al Registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de empleo de la marca, así como aquellos cambios relativos a las normas o estándares de calidad que aplica como parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca.”

4.6. Registro de la marca colectiva

A continuación se presenta el proceso para la inscripción de una marca colectiva en Guatemala:

- Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente lleno, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y tres, seis, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
- Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
 - Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación.
 - Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
 - Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.
- Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.1,000.00 por ingreso de la solicitud.
- Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.

- Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.
- Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
- Adjuntar a la solicitud el reglamento de uso de la marca.

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

Se realizará un examen de forma y fondo por el Registro de la Propiedad Intelectual (Artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

Se debe publicar un edicto en el diario de Centroamérica por tres veces dentro del período de 15 días (Artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

A partir de la primera publicación se tienen dos meses para presentar oposiciones (Artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial). Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del Diario mencionado (último párrafo del Artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).

El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la

inscripción de la marca (Artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; Artículo dos, literal a), numeral dos del Arancel). De resultar positivo el trámite de inscripción, como paso final debe inscribirse la marca en el folio del Tomo de Marcas que corresponda y el registro emite el título que acreditará la propiedad, el cual tendrá una vigencia de 10 años, renovables por períodos iguales.

4.7. Aranceles de marcas de certificación y colectivas

— Q. 1,000.00	Presentación
— Q. 5.00	Formulario
— Q. 50.00	Emisión del Edicto
— Q. 1,000.00	Inscripción
— <u>Q. 50.00</u>	<u>Certificado</u>
— Q. 2,105.00	Total

CAPÍTULO V

5. Registro de marcas comerciales e industriales en Guatemala

El registro de una marca es un procedimiento administrativo que se inicia con una solicitud de marca y se solicita en la oficina de patentes y marcas de cada país, o autoridad que aplica las leyes y tratados que rigen la materia. Una vez ingresada la solicitud se obtiene un derecho de prioridad hasta que después de un tiempo (tiempo que depende de cada organismo nacional) debe ser publicada la marca en cuestión en un boletín o gaceta oficial para notificar a quienes podrían ser afectados en sus intereses.

Desde su publicación los terceros que consideren que la marca solicitada afecta sus intereses o simplemente incumple la normativa vigente, tienen derecho a realizar una oposición dentro de los 30 días siguientes a la mencionada publicación. La solicitud que no tiene oposición, continúa un complejo procedimiento hasta que llega al último estadio, el estudio de fondo, que determinará si la marca cumple los requisitos necesarios para otorgarse.

De no existir oposiciones ni observaciones, el procedimiento avanza hacia el registro definitivo siempre que no existan solicitudes de prioridad derivadas del Convenio de París ni que se encuentre dentro de las causales de rechazo que cada ley nacional establece. Una vez otorgada tiene un plazo de vigencia y se puede renovar indefinidamente.

5.1. Registro de la Propiedad Intelectual

El Registro de la Propiedad Intelectual es una dependencia del Ministerio de Economía que es el ente encargado de registrar marcas, patentes, dibujos y modelos los cuales son susceptibles de registro.

a. Estructuración: La organización de la administración del registro se encuentra estructurada por un director general, sub-director general, secretaría general y jefes de departamento, personal técnico y profesional, departamento de informática, personal operativo, auxiliares administrativos y financieros.

b. Funciones: 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 marcas, signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

— La planificación y desarrollo de programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad industrial, directamente o en colaboración con entidades nacionales, extranjeras o internacionales.

— La coordinación de políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relación o interés con el fomento y la protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, así como el estudio y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación.

— Proporcionar información al público y usuarios respecto a propiedad industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes.

— Brindar asesoría técnica-jurídica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y público en general con relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la ley de este reglamento.

— Promover la creatividad intelectual en invenciones de aplicación industrial, apoyando su desarrollo e impulsado la transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero,

la asesoría, así como la organización de exposiciones y certámenes nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva.

- Concertar convenios de cooperación o coordinación con instituciones públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y metodología de trabajo, la capacitación de su personal, la organización de bases de datos, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales en materia de propiedad industrial.
- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial a nivel nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esa materia, cuando así lo dispongan las autoridades del Ministerio de Economía.
- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública.
- Asesorar técnicamente en las negociaciones comerciales sobre la materia.
- Hacer del conocimiento del Procurador General de la Nación de aquellas infracciones a los derechos de la propiedad industrial en que se afecten los intereses del Estado, para que se ejerciten las acciones procedentes.
- Denunciar los delitos contra los derechos de propiedad industrial de que tenga conocimiento.
- Cumplir todas las demás funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas de conformidad con las leyes y el reglamento.

c. Situación de los procesos de concesión de marcas y patentes

— Marcas: De seis a siete meses

— Patentes: De tres a cinco años

d. Digitalización de documentos: En el registro de la propiedad intelectual se digitalizan: marcas patentes en el departamento de digitalización de documentos, usando para ello alta tecnología electrónica computadoras y escáner de alta resolución.

d.1. Marcas: Desde el año 2002 todos los expedientes de marcas son escaneados y actualizados durante el proceso que conllevan dichos expedientes.

d.2. Patentes: En el mes de mayo del 2008 dio inicio el escaneo de las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, utilizando la herramienta EPOSCAN gracias al apoyo de la Oficina Europea de Patentes, lo cual vino a significar una gran ayuda en materia.

e. Modalidades y características de los servicios de información al público en materia de Propiedad Industrial: En la actualidad se brinda a los usuarios los siguientes servicios de información:

— Búsqueda retrospectiva de marcas y otros signos distintivos.

— Búsqueda retrospectiva de elementos gráficos de marcas.

— Búsqueda retrospectiva de elementos denominativos y gráficos de marcas.

— Búsqueda retrospectiva por titular de los registros o patentes concedidos.

- Búsqueda retrospectiva por el estado de la técnica.

- Consulta de libros o inscripciones (parcialmente).

- Consulta de estado de expedientes en trámite

f. Consulta de expedientes: Marcas: Se cuenta con estaciones de trabajo en las instalaciones del registro de propiedad intelectual para la consulta de expedientes a usuarios externos. Trámites, renovaciones, anotaciones, oposiciones, búsqueda retrospectiva de marcas y otros signos distintivos, búsqueda retrospectiva de elementos gráficos de marcas, búsqueda retrospectiva de elementos denominativos y gráficos de marcas.

Los estudios de factibilidad son necesarios para determinar que no exista oposición para la inscripción de una marca. Hay que hacer una consulta de expedientes, para determinar el porcentaje de factibilidad que existe para inscribir una marca y un símbolo específico.

g. La clasificación de Niza: La Clasificación de Niza, es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. La clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificación se conoce comúnmente como la clasificación de Niza. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Las oficinas de marcas de los Estados contratantes del Arreglo de Niza están obligadas a incluir en sus documentos y publicaciones oficiales las clases de los productos y/o servicios para los que se solicita la protección de la marca.

g.1 Ventajas y originalidad de la clasificación de Niza: La utilización de la clasificación de Niza por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación. Con ello, la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada estarán clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado. Además, el hecho de que la clasificación de Niza exista en varios idiomas ahorra a los solicitantes una cantidad considerable de trabajo en el momento en que deben presentar una lista de productos y servicios en un idioma diferente al del país de origen de la marca. En el mes de enero de 2009, eran parte en el Arreglo de Niza 83 Estados. Estos han adoptado y aplican la Clasificación de Niza para el registro de las marcas. Además, también utilizan la clasificación de Niza las oficinas de marcas de más de 65 países que no son parte en el Arreglo de Niza, cuatro organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI.

g.2 Estructura de la clasificación de niza: La clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El *encabezamiento de clase* describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de *notas explicativas* que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La *lista alfabética* es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.

Para poder mantener la clasificación de Niza al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. La actual (novena) edición está en vigor desde el uno de enero de 2007. La revisión está a cargo de un comité de expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos.

h. Elementos registrables como marcas: Para los fines del registro de marcas comerciales, se establece la siguiente clasificación de elementos que son susceptibles de ser registrados con la figura jurídica de una marca:

Productos

CLASE 1 Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

CLASE 2 Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

CLASE 4 Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; Construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas;

cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15 Instrumentos musicales.

CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18 Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

CLASE 22 Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de Mesa.

CLASE 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

CLASE 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.

CLASE 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles

CLASE 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

CLASE 32 Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Servicios

CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

CLASE 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

CLASE 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

CLASE 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas;
servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

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

El uso de las marcas está regulado en la República de Guatemala por medio de la: “Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República,” tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, especialmente en lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y la represión de la competencia desleal.

Asimismo como coadyuvante a la legislación, se cuenta con un reglamento el cual fue redactado por Ministerio de Economía de Guatemala que lleva por nombre Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, entro en vigor el día 18 de Marzo de 2002 cuyo objetivo fundamental es: “Aplicar los preceptos contenidos en la Ley, es necesario contar con el instrumento legal que desarrolle los procedimientos previstos para la inscripción de los derechos de Propiedad Industrial y permita al Registro de la Propiedad

Intelectual, como autoridad administrativa responsable en esa materia, cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la mencionada Ley” (Ley de la Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República segundo considerando).

El Decreto No. 57-2000 del Congreso de la República, además de aprobar reformas a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su Artículo 43 modificó expresamente el Artículo 274 del Código Penal, realizando una descripción extensiva de nuevas figuras delictivas respecto a los Derechos de Autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Que entró en vigencia el uno de noviembre del 2000.

5.3. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

El Congreso de la República de Guatemala al determinar que tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República) como la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley 153-85), no respondían adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, se hacía imperativo integrar al régimen jurídico normas que permitieran que los derechos de propiedad industrial fueran reales y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales y para estimular la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria, decretaron La ley de propiedad industrial Decreto numero 57-2000 con su respectivo Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en donde se instruye como ha de manejarse este especial asunto. El Ministerio de Economía de Guatemala estuvo a cargo del diseño del respectivo reglamento.

5.4. Requisitos comunes de la primera solicitud

De acuerdo con el Decreto No. 57-2000 del Congreso de la República Artículo tres, los requisitos comunes de la primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales

establecidos en la ley y del reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud que se presente al registro debe contener:

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

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

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

De acuerdo con el Decreto No. 57-2000 “Artículo cuatro. Requisitos de las demás gestiones. En las demás gestiones que sobre el mismo asunto se presenten deberá indicarse:

- El número de expediente.

- Los nombres y apellidos completos del solicitante o de quien lo represente.
- El signo distintivo, invención o diseño industrial al que se refiere; y
- Los requisitos contemplados en los literales d) y e) del Artículo tres de este Reglamento.

“Artículo cinco. Copias. De toda solicitud y documentos que se presenten deberá adjuntarse una copia para efectos de reposición y tantas copias adicionales como partes deban ser notificadas. Se exceptúa de esta disposición las solicitudes de patentes, en cuyo caso aplica lo establecido en el Artículo 105 de la ley. De toda resolución o edicto que se emita deberá conservarse una copia para efectos de reposición, que podrá obrar en soporte magnético.”

5.5. Uso de formularios

Artículo seis. Uso de formularios. Las solicitudes se presentarán en los formularios que el registro ponga a disposición de los usuarios.

5.6. Notificaciones

El uso de notificaciones queda especificado de la siguiente manera en el Decreto No. 57-2000: “Artículo siete. Notificaciones. El registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualquiera de la forma siguiente:

- En la sede del registro.
- En el lugar señalado por el solicitante para recibir notificaciones;

- Por medio de notario; o
- Por correo certificado a costa del interesado.”

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

5.7. Presentación de solicitudes

Artículo 11. Presentación de solicitudes. Presentada cualquier tipo de solicitud, el registro le anotará la fecha y hora de su recepción, le asignará número de expediente cuando proceda y entregará al interesado una copia de la misma en la que consten esos datos.

5.7.1. Trámite ante el registro

Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente lleno, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y tres, seis, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento). Deberá adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:

- Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación.
- Si se trata de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
- Si se trata de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.

- Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud.
- Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
- Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.
- Si se invoca prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
- De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. Artículos siete, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; dos, literal a), numeral uno del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial; cinco, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Posteriormente a la presentación de dicha documentación el Registro realizará un examen de forma y fondo (Artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

Y obtenido un resultado favorable ordenará la publicación de un edicto en el Diario de Centroamérica por tres veces dentro del período de 15 días (Artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

A partir de la primera publicación se tienen dos meses para que se presenten oposiciones (Artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del reglamento de el registro de la propiedad intelectual en materia de propiedad industrial).

Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del Diario mencionado (último párrafo del Artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).

El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación de la resolución que ordena la inscripción de la marca (Artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del reglamento; Artículo dos, literal a), numeral dos del Arancel).

Una vez cumplimentados los requisitos se procede a la inscripción de la marca en el folio del tomo de marcas que corresponda y emisión del título emitido, la cual tendrá una vigencia de 10 años, siendo renovable por períodos iguales.

5.8. Modificación de solicitudes

Esto queda preceptuado en Decreto No. 57-2000 “Artículo 12. Modificación de solicitudes. Mediante modificación de la solicitud original, el solicitante podrá también dividir o fraccionar la misma a efecto de separarla en dos o más solicitudes siempre que ello no implique un cambio esencial o una ampliación de aquella. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.”

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

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

5.9. Inscripción de marcas

A efectos de formar el expediente en materia de marcas y otros signos distintivos, cuando aplique, el solicitante deberá presentar las enumeraciones de productos o servicios agrupados según corresponda para cada una y asimismo, proporcionará al Registro tantas copias simples de los documentos contenidos en la solicitud inicial como sean necesarias. El registrador debe certificar, a costa del solicitante, las copias que fuesen necesarias para formar el expediente de cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse las solicitudes de registro de marca y otros signos distintivos, se hubiesen notificado objeciones que a juicio del registro impiden acceder a la solicitud, no se atenderá mientras no se hubiese subsanado el error u omisión.

Artículo 22. Edicto. Además de la información a que se refiere el Artículo 26 de la Ley, el edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de una marca deberá contener la siguiente información:

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

Con respecto a las oposiciones se puede hacer referencia al Decreto No. 57-2000 “Artículo 23. Oposiciones. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los Artículos cinco y 27 de la Ley y 3 de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener:

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

“Artículo 24. Criterios para determinar la notoriedad. Al determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda inferirse la notoriedad, en particular aquella información relativa a:

- La extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Se

considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca; o
- Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o
- Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.
- La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca;
- La antigüedad de la marca y la duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma; y
- El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.”

“Artículo 25. Medios de prueba. El registro únicamente admitirá como medios de prueba los que estime pertinentes con relación al caso en cuestión.”

“Artículo 26. Edicto de enajenación, cambio de nombre o licencia. El registro no hará la anotación de la enajenación, cambio de nombre o de la licencia, hasta que se presente el ejemplar de la parte pertinente del diario oficial en donde aparece el edicto a que se refiere el Artículo 47 de la ley.”

“Artículo 27. Franquicias. Salvo estipulaciones en contrario establecidas en el contrato de franquicia, serán aplicables a la licencia de uso de marca que contenga ese contrato, las disposiciones del Artículo 45 de la Ley. Para efectos de la inscripción de la licencia

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

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

5.10. Disposiciones relativas al procedimiento de registro de marcas

- Presentación de solicitudes
- Registro de marcas
- Registro de nombres comerciales y emblemas
- Registro de expresiones o señales de publicidad
- Registro de denominaciones de origen
- Registro de patentes de invención
- Registro de patentes de modelos de utilidad
- Registro de diseños industriales
- Gravámenes sobre derechos inscritos
- Gestores oficiosos y fianzas; y
- Cualquier otro que el registrador estime necesario para el adecuado y eficiente desarrollo de la labor registral.

5.11. Documentos

Artículo 95. Control de documentos e inscripciones. El registro llevará y mantendrá por un medio adecuado, constancia de los documentos e inscripciones siguientes:

- Presentación de solicitudes.
- Registro de marcas.
- Registro de nombres comerciales y emblemas.
- Registro de expresiones o señales de publicidad.
- Registro de denominaciones de origen.
- Registro de patentes de invención.
- Registro de patentes de modelos de utilidad.
- Registro de diseños industriales.
- Gravámenes sobre derechos inscritos;.
- Gestores officiosos y fianzas; y
- Cualquier otro que el registrador estime necesario para el adecuado y eficiente desarrollo de la labor registral.

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

Artículo 96. Libros de registro. Cuando las inscripciones se asienten en libros, éstos deberán tener en la carátula una identificación que deberá expresar el nombre y número

de orden del libro. Estos serán autorizados por el funcionario del Ministerio de Economía que corresponda, especificando en la primera página el número de folios de que consta el libro y las circunstancias de hallarse todos ellos debidamente numerados y sellados. Los libros del registro serán numerados por orden de antigüedad y podrán llevarse varios tomos a la vez de una misma clase, cuando sea necesario.

Artículo 97. Otros sistemas de registro. El Ministro de Economía, por medio de Acuerdo Ministerial, deberá autorizar el establecimiento de sistemas de registro distintos al indicado en el Artículo anterior, tales como el sistema de hojas movibles o el de inscripción y firma electrónica.

Artículo 98. Publicidad. Los registros, expedientes y archivos, cuando proceda, podrán ser objeto de consulta directa por el interesado bajo la responsabilidad de un funcionario del registro. El interesado podrá obtener, a su costa, copias simples o certificadas y constancias o certificaciones de los documentos e inscripciones que obran en el registro.

Cuando el registro esté en posibilidad de establecer nuevas modalidades de servicios, las consultas podrán hacerse por medios electrónicos, en la forma que el propio registro determine.

Artículo 99. Reposición de libros. Cuando con motivo de cualquier siniestro o acto doloso o culposo se perdieren o quedasen destruidos, dañados o ilegibles, en todo o en parte, los libros del registro, el registrador levantará acta en la que hará constar, con la mayor claridad, cuáles son los libros que faltan o que han sufrido daño y las medidas de seguridad y de conservación que hubiese dispuesto.

Tomando como base el acta a que se refiere el párrafo anterior, el Ministro de Economía, mediante Acuerdo, ordenará la reposición de los libros, previniendo a los interesados, por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación, que dentro de los tres meses siguientes, contados desde la fecha

de la publicación, presenten al registro la certificación o título que acredite el derecho que tuvieren inscrito. Dicho plazo podrá prorrogarse, según las circunstancias.

Si los interesados no se presentaren dentro de los plazos fijados, el registrador hará las reinscripciones que correspondan con base en la documentación que obre en el registro, sin responsabilidad de su parte.

“Artículo 100. Reposición de expedientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y a la imposición de medidas disciplinarias al personal responsable, la reposición de un expediente perdido o destruido total o parcialmente, deberá ser ordenada por el registrador en forma inmediata, de oficio o a solicitud del interesado. Para tales efectos, el registrador deberá mantener organizado y actualizado el archivo de duplicados de solicitudes, resoluciones, edictos y documentos, el cual podrá estar en soporte magnético.”

Cuando la reposición fuere de un expediente formado con anterioridad a la vigencia del reglamento y respecto al cual no hubiese duplicado en el archivo, el registrador podrá ordenar la reposición con base en las copias de la solicitud inicial, de las resoluciones notificadas, de las publicaciones y de cualquier otra documentación que estimase necesario requerir al solicitante. En vista de la documentación recabada o la presentada por el interesado, el registrador ordenará la reposición indicando en su resolución las medidas adoptadas, las actuaciones y documentos a reponer y el estado del expediente a partir del cual debe continuarse el trámite respectivo. En tales casos, la reposición no perjudicará derechos o intereses de terceros, quienes podrán promover las acciones que correspondan.

“Artículo 101. Reposición de edicto y orden de pago. El registro podrá ordenar, por una sola vez y a costa del interesado, que se proceda a la reposición de un edicto o de una orden de pago, siempre que así le sea solicitado por escrito y no hayan transcurrido los plazos que, con relación a cada categoría de derecho, resulten aplicables de conformidad con lo establecido en la Ley o este reglamento.”

5.12. Renovaciones

- Adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la recepción del registro Q.5.00. Utilizar un formulario para cada marca o señal de publicidad cuyo registro se solicitada renovar.

- Complementar el formulario con la siguiente información:
 - Denominación del signo distintivo cuyo registro se solicita renovar.

 - Número de registro, folio y tomo; y en el caso de tratarse de marca, consignar la clase.

 - Indicar fecha de vencimiento del registro.

 - Nombres y apellidos completos o razón social del solicitante, domicilio, nacionalidad, dirección y teléfono.

 - Nombres y apellidos completos de la persona que represente al solicitante, que concuerden con los consignados en los documentos que se acompañen a la solicitud, indicando el domicilio, dirección, teléfono, nacionalidad y profesión u oficio.

 - Dirección para recibir notificaciones dentro del perímetro del Registro.

- Se deberá acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:
 - Comprobante de pago de la tasa respectiva

 - Fotocopia legalizada del poder si fuere el caso.

 - Fotocopia legalizada del nombramiento si procediera

- Comprobante de pago de la tasa por recargo
 - Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.
 - Firma del solicitante y del Abogado que auxilia, así como, estampar el sello de este último. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará el Abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que establece el Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, consignando: A ruego del presentando, quien de momento no puede firmar y en su auxilio.
- Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de renovación de marca o señal de publicidad.

5.13. Aranceles

Un arancel es un impuesto que se debe pagar por concepto de importación o exportación de bienes. Pueden ser “ad valorem” (al valor), como un porcentaje del valor de los bienes, o “específicos” como una cantidad determinada por unidad de peso o volumen.

Los aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la industria nacional de la competencia de las importaciones. Impuesto o tarifa que grava los productos transferidos de un país a otro.

El incremento de estas tarifas sobre los productos a importar elevan su precio y los hacen menos competitivos dentro del mercado del país que importa, tendiendo con esto a restringir su comercialización.

a. Patentes: El costo de una patente se puede dividir en varios rubros, que son los siguientes:

— Modelo de Utilidad: Q 4,550.00

— Diseño Industrial: Q 4,550.00

— Patente de Invención: Q 6,050.00

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

c. Marcas, nombres comerciales, señales o expresiones de publicidad

Q 110.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Emisión de Edicto
Q 90.00	Inscripción
Q 50.00	Certificado o Título
<hr/>	
Q 305.00	Total

d. Denominación de origen

Q 3000.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Emisión de Edicto
Q 1500.00	Inscripción
Q 50.00	Certificado o Título
<hr/>	
Q 4605.00	Total

e. Renovaciones

Q 200.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Certificado o Título
<hr/>	
Q 255.00	Total

f. Traspasos, Cambio de Nombre, Licencia de Uso

Q 200.00	Presentación
Q 5.00	Formulario
Q 50.00	Emisión de Edicto
Q 50.00	Certificado
<hr/>	
Q 305.00	Total

CONCLUSIONES

1. Desde los albores del tiempo, el hombre se ha visto en la necesidad de plasmar en los objetos y utensilios que produce; una marca que lo caracterice, que especifique quien es el fabricante o en donde se elaboró esto con el objetivo de garantizar sus ventas en diferentes épocas, clientes y países. Estas señas se convirtieron en marcas específicas que identificaban un producto único que no admitía confusión
2. La legislación concerniente a las marcas es de fecha antigua; pero, recientemente en el siglo XX, se empezaron a globalizar la protección de las diferentes marcas, nombres, signos, fotografías, de tal manera que sean únicos a nivel mundial. Estas clasificaciones se fueron internacionalizando, a medida que la globalización va creciendo también los derechos de marca van siendo más puntuales en cada país.
3. Guatemala es signataria de muchos de estos tratados internacionales que protegen el derecho de marcas y de patentes. De tal manera que en el país son respetados los derechos intelectuales tanto a nivel comercial como a nivel industrial, sin embargo, la actual industrialización y la facilidad con que pueden duplicar los productos que no tienen las características de los productos originales a creado mercados negros y cadenas de piratería y falsificación.
4. El procedimiento para el trámite en el registro de marcas en Guatemala, tiene establecida una legislación la cual permite, el registro de marcas y patentes en un tiempo razonable. Realmente debido a que hoy se cuenta con tecnología de punta se hace mucho más fácil el poder recibir respuesta ya sea con dictamen favorable para efectuar el trámite de registro o bien sugiriendo utilizar otros diseños; ya que, existe una clasificación mundial y un registro que permite establecer si existe ya una marca específica que tenga primeros derechos.

5. El Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, obedece a lo preceptuado en la Ley de la Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República y el respectivo reglamento de la Ley de Propiedad Industrial es necesario llenar los respectivos requisitos comunes de la primera solicitud pagando los diferentes aranceles que están contemplados en la ley. Es un trámite que se puede volver farragoso si no se hacen los respectivos estudios para evitar cualquier duplicidad o repetición de marcas ya existente; por otro lado, puede ser un trámite sencillo si se sigue la respectiva norma.

RECOMENDACIONES

1. Que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, incluya en su pensum de estudios cursos sobre el origen de las marcas y su impacto registral en el derecho de propiedad intelectual para acrecentar la capacidad de los abogados mercantilistas a fin de que puedan solucionar los problemas legales que atañen esta empresa.
2. Realizar una campaña de sensibilización a la población guatemalteca a través del Ministerio de Economía, principalmente a los comerciantes para que conozcan la legislación en relación de la propiedad intelectual, de la cual el país es signataria; de tal manera que el Estado no reciba una sanción internacional por los problemas que existen en cuanto a falsificación de marcas internacionales debidamente registradas.
3. Impartir cursos conjuntamente entre el Ministerio de Economía y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dando a conocer los tratados internacionales en esta materia y que los estudiantes de Derecho conozcan, esto será de mucha ayuda para los estudiantes, profesionales del derecho y de más personas de la población en general que estén interesados en registrar marcas comerciales.
4. Que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala prepare a sus estudiantes para que puedan hacer estos trámites de registro de marcas y patentes con absoluto apego al procedimiento y a las leyes que la respaldan. Así como asesorar a comerciantes, empresas y personas jurídicas interesados en registrar marcas.

5. Proporcionar información suficiente en la página web del Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, para que las personas que realicen trámites por primera vez de una marca, puedan tener suficiente información para hacerlo de manera correcta, oportuna y forma eficaz. Se hace necesaria esta información debido al crecimiento industrial y el comercio en donde a diario se crean nuevas marcas.

ANEXOS

ANEXO 1

SOLICITUD DE BUSQUEDA RETROSPECTIVA
Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía
Guatemala, C. A.

FORMULARIO RPI-7-CCC-C-V



Nº 62853

Señor
Director del Registro
de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía
Guatemala, C. A.

Por este medio atentamente,

SOLICITO:

Que a mi costa y con las formalidades consiguientes, se me proporcione la información de signos inscritos o en trámite de registro, relacionados con el distintivo siguiente:

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Denominativos | 2 <input type="checkbox"/> Gráficos | a) <input type="checkbox"/> Marca |
| 3 <input type="checkbox"/> Mixto | 4 <input type="checkbox"/> Titular | b) <input type="checkbox"/> Nombre Comercial |
| | | c) <input type="checkbox"/> Expresión de propaganda |

SIGNO DISTINTIVO: _____ CLASE: _____
(Marca, Nombre Comercial o Expresión de Propaganda) (en caso de marcas)

Guatemala, _____ Firma: _____

En su Auxilio: _____
Firma y sello del Abogado

Valor del servicio: 1) Q. 100.00 2) Q. 200.00 3) Q. 200.00 4) Q. 1,000.00

Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, Art. 2, Inciso "C"

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. 01/0643 CLAS: 142-12-B-A-17-2001 DE FECHA 30-01-2001 Amp. 01/003844 Clas.: 00142-12-B-A-17-2001 de fecha 07-11-2005
COMERCIAL FUMIRAMA NIT. 235056-4 10,000 UNIDADES DEL No. 53,001 AL 63,000 SIN SERIE, ENVIO FISCAL 4-A1-CCC 5862 DE FECHA 2-9-2007, CORRELATIVO 01-2007 de fecha 2-9-2007, CUENTA R1-18, LIBRO F1, FOLIO 61.

Original: Registro de la Propiedad Intelectual
Duplicado: Usuario

VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00
Base Legal: Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, art. 4.

ANEXO 2

SOLICITUD DE RENOVACION DE MARCA Y SEÑAL DE PUBLICIDAD
Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía
Guatemala, C. A.

FORMULARIO RPI-2-CCC-C-V
SIN SERIE



Nº **33060**

Denominación o Signo Distintivo:	USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO	No. DE EXPEDIENTE
Número del Registro:		
Folio: Tomo: Clase:		
Fecha de Vencimiento:		
Nombre o Razón Social del Solicitante:		Nacionalidad:
Domicilio:		
Dirección y Teléfono:		
Nombre del Apoderado, Representante Legal ó Propietario:		Nacionalidad:
Domicilio:		Profesión u Oficio:
Dirección:		Tel. Oficina:
DIRECCION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:		
SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:		
<input type="checkbox"/> Comprobante de Pago de Tasa <input type="checkbox"/> Poder <input type="checkbox"/> Nombramiento <input type="checkbox"/> Recargo		
Observaciones: _____		
Lugar y Fecha: _____		
_____ Firma del Solicitante		
Timbres de Ley		En su auxilio: _____ Firma y Sello del Abogado

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. BJ/0643 CLAS.: 142-12-8-A-17-2001 DE FECHA 30-01-2001 AMP. Bn/006497 Clas.: 5462-20000-A-17-2003 DE FECHA 01-08-2003
 10,000 UNIDADES DEL No. 33,001 AL 43,000 SIN SERIE CUENTA R1-1-8 COMERCIAL FUMIRAMA IMPRENTA Y LITOGRAFIA, S.A. NIT: 4150315-5 ENVIO FISCAL 4-A1-CCC 6851 DE FECHA 22-10-2009, CORRELATIVO 01-2009 DE FECHA 22-10-2009, LIBRO F1 FOLIO 84

Artículos 7, 31, 32 y 212 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República;
6, 11 y 13 del Acuerdo Gubernativo 89-2002; 2, literal a), numerales 4 y 5 del
Acuerdo Gubernativo 868-2000
VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00
(INSTRUCCIONES AL DORSO)

Original: Registro
 Copia Rosada: Usuario
 Copia Celeste: Reposición

ANEXO 4

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 N° 105455

No. DE EXPEDIENTE: _____		Fecha y Hora de presentación: _____ Traducción si se encuentra en idioma extranjero: _____			
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: _____					
Marca solicitada: _____					
País de origen del distintivo: _____					ACTIVIDAD
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: <input type="checkbox"/> 4 Reproducciones <input type="checkbox"/> Nombramiento <input type="checkbox"/> Poder <input type="checkbox"/> Fotocopia cédula <input type="checkbox"/> Comprobante de Pago de tasa <input type="checkbox"/> Otros: _____					
Lugar y Fecha: _____					
(f) _____ Compareciente					
En su auxilio: _____					
Timbres de Ley		Firma y sello del Abogado			

10,000 UNIDADES DEL No. 103,001 AL 113,000 SIN SERIE. COMERCIAL FUMRAMA IMPRINTA Y LITOGRAFIA, S.A. NET: 4150315-5 ENVÍO FISCAL 4-1-CCC-8939 DE FECHA 28/05/2009. CORRELATIVO 01-2000 DE FECHA 28/05/2009. CUENTA R1-18 LIBRO D FOLIO 121.
 AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Br/3768 CLAS: 1329-12-6-A-17-2002 DE FECHA 27/06/2002
 Artículos 5, 7, 18, 22, 23 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República;
 6, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21 del Acuerdo Gubernativo 89-2002;
 y 2, literal a), numeral 1 del Acuerdo Gubernativo 862-2000
VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00
 (INSTRUCCIONES AL DORSO)

Original Blanco: Registro
 Copia Rosada: Usuario
 Copia Celeste: Cómputo

ANEXO 5

SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD
Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía
Guatemala, C. A.



FORMULARIO RPI-11-CCC-C-V
Nº 0004399

No. DE EXPEDIENTE: _____	Fecha y Hora de presentación
No. DE RECIBO: _____	
Nombre del Compareciente: _____	
Profesión u Oficio: _____ Nacionalidad: _____	
Dirección para notificar: _____	
Tel./Fax/e-mail: _____ Domicilio: _____	
Calidad con que comparece: _____	
Entidad solicitante: _____	
Constituida conforme las leyes de: _____	
Dirección del solicitante: _____	
Denominación solicitada: _____	Traducción si se encuentra en idioma extranjero:
País de origen del distintivo: _____	
Prioridad: _____ País: _____ Fecha: _____ No. _____	
1) Concretar productos o servicios, empresa o establecimiento mercantil a publicar:	
2) Reservas y/o Renuncias:	
3) Dirección del solicitante:	
Acompañio a la Solicitud: <input type="checkbox"/> 4 Reproducciones <input type="checkbox"/> Nombramiento <input type="checkbox"/> Poder <input type="checkbox"/> Patente de Comercio <input type="checkbox"/> Copia(s) reposición <input type="checkbox"/> Comprobante de Pago de Tasa <input type="checkbox"/> Otros: _____ Lugar y Fecha: _____ (f) _____ Solicitante En su auxilio: _____ Firma y Sello del Abogado Timbres de Ley	

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. 87/9788 CLAS.: 1329-12-8-A-17-2002 DE FECHA 27-06-2002
 COMERCIAL LINARES NIT. 113753-0 10,000 UNIDADES DEL No. 4,001 AL 14,000 SIN SERIE, ENVIO FISCAL A-AT-CCC-3177 DE FECHA 08-08-2005, CORRELATIVO 01-2005 de fecha 05-08-2005, CUENTA R1-18, LIBRO D, FOLIO 122.

Original: Blanco = Registro
 Copia: Rosada = Usuario
 Copia: Celeste = Cómputo
 Copia: Amarilla = Reposición

Artículos 5, 7, 18, 22, 23, 49, 57 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República;
 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 47 del Acuerdo Gubernativo 89-2002;
 y 2, literal a), numeral 1 del Acuerdo Gubernativo 862-2000
VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00

(INSTRUCCIONES AL DORSO)

BIBLIOGRAFÍA

- ALVARADO PINTO, María del Socorro. **Análisis de la personalidad jurídica en el derecho civil guatemalteco**; Ediciones Mayte. Guatemala, octubre de 2003.
- BARRIOS CARRILLO, Axel Estuardo Alfonso. **Aspectos fundamentales de los registros en Guatemala**. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. Impresos Industriales. 16 de septiembre de 1981.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. 6t., 14ª ed.; Revisada, actualizada y ampliada por Luis Alcalá Zamora y Castillo; Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 1979. (Tomo IV, 311-312. Tomo V, pág. 471.)
- CALDERÓN, Lucía. **Derechos de marca**. Págs. 3-20
- CALDERÓN, Karina. **La marca colectiva, un beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala**. Guatemala, Guatemala: 2001 Págs. 1-20
- CARRAL Y DE TERESA, Luís. **Derecho Notarial y Derecho Registral** 13ed. México, D. F: Ed. Porrúa. 1995.
- CASTÁN TOBEÑAS, José. **Derecho Civil Español, Común y Foral**, 2t., 9ª ed. Madrid, España: Ed. Instituto Editorial Reus. 1998
- Enciclopedia de Guatemala. Grupo Editorial Océano. 2t., Barcelona, España, Ed. Milenestat 1999.
- FENECH, Miguel. **Derecho Procesal Penal** 2t., 3era. ed. Barcelona Madrid, Ed. Labor, S. A. 1960
- FISCHER, Laura y Espejo Jorge. **Mercadotecnia** Pág. 192.
- FLAKE, Marie Ho. **Estrasburgo, Francia: Clasificación Internacional de Patentes**
<http://www.canosa.com.ar/es/publicaciones/2007/05/arreglo-estrasburgo.php>
(20/9/209)
- FLORES JUÁREZ, Juan Francisco. **Los Derechos Reales en la Legislación Guatemalteca**. Tesis de la Universidad de San Carlos. Fecha.
- KOTLER, Philip. **Dirección de Marketing Conceptos Esenciales**. Pág. 188.
- LAMB, Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, **Marketing**, International Thomson Editores S.A., 2002 Pág. 301-310

Organización mundial de la propiedad intelectual. **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 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 enmendado el 28 de septiembre de 1979.** Pág. 1

OTERO LASTRES, José Manuel. **Concepto de marca en la legislación.** Pág. 3-5

PUIG PEÑA, Federico. **Compendio de Derecho Civil Español** 3era. ed. Madrid, España: Ed. Pirámide S.A. 1976.

Real Academia Española **Diccionario de la Lengua Española.** 21ed. Madrid, España: Ed. Espasa Calpe, S.A. 1992.

S/A. **El Ratón Mickey.** <http://www.portalplanetasedna.com.ar/productos.htm>

S/A **Origen de la marca McDonald** [http://www. Portal planetasedna .com.ar/productos.htm](http://www.Portalplanetasedna.com.ar/productos.htm)

SALVAT Co. **Diccionario Salvat Enciclopédico Popular Ilustrado.** 6t., Barcelona, España. Ed. Salvat 1948.

SANDHUSEN, L. Richard. **Mercadotecnia.** Pág. 423

SIECA. **Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial.** 25 de septiembre de 2006.

STANTON, William, Etzel Michael y Walker Bruce. **Fundamentos de Marketing.** Pág. 302.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho Mercantil Guatemalteco.** Guatemala. Editorial Universitaria, 2004.

Legislación

Constitución Política de la República de Guatemala. 1985.

Código Civil. Decreto Ley 106. Enrique Peral Azurdia. Jefe de Gobierno de la República.1963

Código de Comercio de Guatemala, Decreto Ley 2-70.

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

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Ministerio de Economía de Guatemala. 18 de Marzo de 2002.

Convenio Centroamericano para la Protección Industrial, publicado por la SIECA, San José de Costa Rica, el 1 de julio de 1968.

Código Civil de España. Reformado en 1973, en vigor de 1974.

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

Clasificación Internacional de Patentes. Establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971.