

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

**LA ACCIÓN CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACIÓN DE LA
MARCA Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS**

FLAVIO ARMANDO MONZÓN LEMUS

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2011

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

**LA ACCIÓN CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACIÓN DE LA
MARCA Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

FLAVIO ARMANDO MONZÓN LEMUS

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de:

ABOGADO y NOTARIO

Guatemala, octubre de 2011

**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. Avidán Ortiz Orellana
VOCAL II: Lic. Mario Ismael Aguilar Elizaldí
VOCAL III: Lic. Luis Fernando López Díaz
VOCAL IV: Br. Modesto José Eduardo Salazar Diéguez
VOCAL V: Br. Pablo José Calderón Galvéz
SECRETARIO: Lic. Marco Vinicio Villatoro López

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Lic. Héctor Leonel Mazariegos González
Vocal: Licda. Liliana Iracema Araujo
Secretaria: Licda. Liliana Noemí Villatoro Fernández

Segunda Fase:

Presidenta: Licda. Marisol Morales Chew
Vocal: Lic. Rafael Otilio Ruiz Castellanos
Secretario: Lic. Ronaldo Sandoval Amado

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

Licenciada

Marlin Anabella Tzul Orozco

ABOGADA Y NOTARIA

Oficina 41, Cuarto Nivel, Edificio Ejecutivo, 7ª. Ave. 15-13, Zona 1

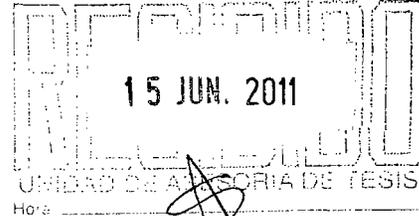
Teléfonos: 22209385, 22513769, 55107703 – Fax: 22513858

E-mail: martzul@gmail.com



Guatemala, 15 de Junio de 2011

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES



Señor Jefe de la Unidad de Tesis

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

Respetable Licenciado:

En mi calidad de asesora, según resolución proferida por la Unidad de Tesis a su cargo, de la investigación intitulada **"LA ACCIÓN CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA PIRATERIA DE MARCAS Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"**, sustentada por el bachiller FLAVIO ARMANDO MONZÓN LEMUS, respetuosamente informo:

A) Como resultado de la investigación se modifica el título del punto de tesis y queda así: **"LA ACCIÓN CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACION DE LA MARCA Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS"**. Por lo que le solicito tome nota y se realicen los trámites que correspondan.

B) El **Artículo 32** del Normativo para la elaboración de tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece, que la investigación tiene como **contribución científica**, el análisis jurídico de la Acción Civil, como medio señalado por la ley, para que los titulares de una marca o los legitimados por la ley, puedan acudir ante la autoridad competente en el caso de acciones u omisiones que constituyan una infracción a sus Derechos Marcarios, con el objeto de terminar la actividad ilícita, impedir que se continúe cometiendo, obtener una indemnización como consecuencia de la infracción cometida, reivindicar un Derecho Marcario que ha sido violado, reclamar la nulidad o anulabilidad de un registro marcario, solicitar la cancelación de una marca que se ha generalizado, o que no se ha utilizado en el tiempo que la ley estipula y para evitar el ejercicio de actividades económicas que incompatibles con los usos y prácticas honestas, lo que genera competencia desleal en la actividad comercial de productos o servicios que son distinguidos por un signo marcario. Y

C) En cumplimiento del **Artículo 32** del mismo Normativo, el trabajo realizado cumple con:

1. Contenido científico y técnico, la metodología y técnicas de investigación, se demuestran con el uso del método inductivo, deductivo y documental, especialmente las técnicas de ficha y de cita textual, asimismo, la redacción, está de acuerdo al tipo de investigación.

Licenciada

Marlin Anabella Tzul Orozco

ABOGADA Y NOTARIA

Oficina 41, Cuarto Nivel, Edificio Ejecutivo, 7ª. Ave. 15-13, Zona 1

Teléfonos: 22209385, 22513769, 55107703 – Fax: 22513858

E-mail: martzul@gmail.com



- II. El tema de investigación es de suma importancia para el derecho mercantil, específicamente en materia de la Propiedad Industrial, lo que se evidencia en las conclusiones a que se arribó en este trabajo y las recomendaciones que se sugieren.
- III. Hizo uso de bibliografía adecuada, tanto doctrinaria como legislativa. Y
- IV. El sustentante del presente trabajo mostró responsabilidad, dedicación y disciplina para probar en forma eficiente su punto de tesis.

Por lo expresado el trabajo elaborado cumple satisfactoriamente los requerimientos del **Artículo 32** relacionado, consecuentemente emito **dictamen favorable** para que se nombre a un revisor, posteriormente se ordene la impresión y se realice el examen público de tesis.

Atentamente,

Licda. Marlin Anabella Tzul Orozco
Colegiada No. 4,156

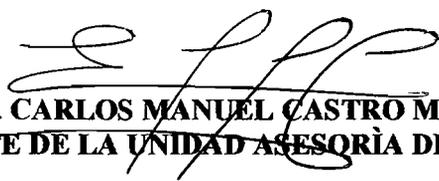
Licda. Marlin Anabella Tzul Orozco
ABOGADO Y NOTARIO



**UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES.** Guatemala, dieciséis de junio de dos mil once.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A): **RONALD MANUEL COLINDRES ROCA**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante: **FLAVIO ARMANDO MONZÓN LEMUS**, Intitulado: **“LA ACCIÓN CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACIÓN DE LA MARCA Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS”**.

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 las 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 estime pertinentes”.


LIC. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
C. C. J. J. Y. S. S.
UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS
GUATEMALA, C. A.

cc. Unidad de Tesis
CMCM/ Cpt.

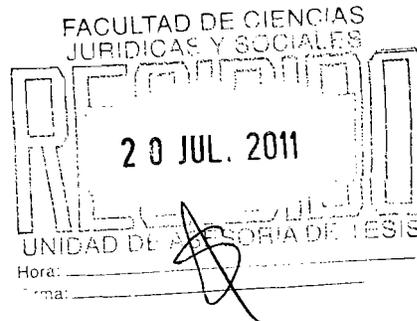


Lic. Ronald Manuel Colindres Roca
Abogado y Notario



Guatemala, 20 de Julio de 2011

Abogado
Carlos Castro Monroy, Jefe
Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.



Respetable abogado Castro Monroy:

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de manifestarle que en cumplimiento al nombramiento de dieciséis de Junio del año en curso, procedí a REVISAR el trabajo de tesis elaborado por el estudiante **FLAVIO ARMANDO MONZÓN LEMUS**, bajo la asesoría de la abogada **Marlin Anabella Tzul Orozco**, intitulado **"LA ACCIÓN CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACIÓN DE LA MARCA Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS"** y para el efecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

- Que conforme al artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, realicé de manera conjunta con el estudiante, las revisiones de forma en cuanto a la estructura y redacción del trabajo y las correspondientes de fondo, especialmente en lo que se refiere a la legislación vigente referente al tema investigado.
- El tema desarrollado, además de cumplir con las formalidades requeridas, establece y aporta de forma precisa aspectos sumamente interesantes a desarrollarse al momento de ejercer la acción civil en materia de Derecho Marcario, ya sea por infracción de derechos o actos que la hagan inminente, la reclamación de condena al pago de daños y perjuicios, la acción reivindicatoria, entre otras, hasta concluir con la acción civil por actos de competencia desleal.
- Al llevar a cabo la revisión del trabajo de investigación de tesis se cumplió con la metodología y las técnicas apropiadas para su realización, llegando así a las conclusiones que permiten sugerir la obligación que tiene el Estado de tutelar y proteger los Derechos de Propiedad Industrial y establecer frente a cualquier



Lic. Ronald Manuel Colindres Roca

Abogado y Notario

infracción las medidas eficaces, prontas y necesarias para restituir el derecho violado y para desincentivar futuras infracciones en el ámbito de la falsificación de la marca y las violaciones a los derechos marcarios. Quiero hacer énfasis también, que las recomendaciones que realiza el autor, son acertadas con el tema investigado, y que a mi juicio, consultó la bibliografía necesaria.

Por lo anterior expuesto, me permito informarle que emito **DICTAMEN FAVORABLE** del trabajo de tesis, sometiéndolo a consideración para los efectos correspondientes.

Atentamente,


Lic. Ronald Manuel Colindres Roca
Colegiado 3615.



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, treinta de agosto del año dos mil once.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante FLAVIO ARMANDO MONZÓN LEMUS, Titulado LA ACCIÓN CIVIL COMO RECURSO PARA COMBATIR LA FALSIFICACIÓN DE LA MARCA Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MARCARIOS. Artículos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.-

CMCM/sllh.



DEDICATORIA

- A DIOS Padre celestial, a Él debo lo que soy; por haberme dado la oportunidad de vivir y aprender, porque de Él proviene todo lo que he recibido en esta vida.
- A MIS PADRES: Anibal y Rosita, por su paciencia, sacrificio, apoyo, educación y esfuerzo; muchas gracias por todo.
- A MI HIJO: José Pablo, mi mayor bendición, amor y orgullo, motivo para seguirme superando. Dios te bendiga.
- A MI HERMANO: Juan Luis, con cariño fraternal, que alcances tus sueños y propósitos.
- A VIOLETA: Mi eterna gratitud por la invaluable ayuda recibida.
- A MI FAMILIA: Por formar parte de mi vida.
- A MIS AMIGOS: Por brindarme su amistad sincera.
- A: Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por los valiosos conocimientos obtenidos.

ÍNDICE



Pág.

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

CAPÍTULO I

1. La propiedad intelectual.....	1
1.1 Definición	1
1.2 Naturaleza jurídica.....	3
1.3 Clasificación.....	6
1.4 Derecho de autor.....	7
1.5 Propiedad industrial.....	10
1.6 Diferencias entre propiedad industrial y derecho de autor.....	13
1.7 Legislación sobre propiedad industrial en Guatemala.....	16

CAPÍTULO II

2. La marca.....	21
2.1 Introducción.....	21
2.2 Definición.....	22
2.3 Naturaleza jurídica del derecho de marca.....	24
2.4 Sujetos.....	29
2.5 Elementos que componen la marca.....	29
2.6 Funciones.....	31
2.7 Clasificación de las marcas.....	34
2.8 Nomenclatura internacional de productos y servicios	40
2.9 Signos o medios materiales que pueden constituir una marca.....	41
2.10 Signos o medios materiales que no pueden constituir una marca.....	41



CAPÍTULO III

- 3. Adquisición del derecho marcario.....47
 - 3.1 Sistemas de adquisición del derecho marcario.....47
 - 3.2 Adquisición del derecho marcario en Guatemala.....50
 - 3.3 ¿Quiénes están facultados por la ley para solicitar estos derechos?.....51
 - 3.4 Derecho de prioridad.....52
 - 3.5 Procedimiento para el registro de marcas53
 - 3.6 Derechos derivados de la inscripción de la marca62
 - 3.7 Extinción del registro de la marca.....66

CAPÍTULO IV

- 4. Procedimiento en materia de propiedad industrial.....69
 - 4.1 Introducción.....69
 - 4.2 Procesos de conocimiento.....70
 - 4.3 Juicio oral.....72
 - 4.4 El arbitraje.....77
 - 4.5 Disposiciones generales de la Ley de Propiedad Industrial.....80

CAPÍTULO V

- 5. La acción civil en materia de derecho marcario.....87
 - 5.1 Asuntos que dan lugar a la acción civil.....87
 - 5.2 Caducidad de las acciones.....95
 - 5.3 Providencias cautelares.....96



Pág.

CONCLUSIONES.....	101
RECOMENDACIONES.....	103
BIBLIOGRAFÍA.....	105

INTRODUCCIÓN

En esta tesis se analiza la acción civil, como recurso para combatir la falsificación marcaria y la violación de los derechos marcarios que son, en general, los negocios ilícitos que más han evolucionado en los últimos años; debido al enorme beneficio económico que de esta actividad se deriva; la expansión de la delincuencia organizada. Las posibilidades que brindan los avances tecnológicos permiten, entre otras, realizar reproducciones en serie a un bajo coste, y la poca educación de la población respecto de las consecuencias negativas del consumo de estos productos, conduce a que los perjuicios ocasionados por este tipo de ilícitos generen pérdidas económicas y de calidad de vida a los guatemaltecos. Determinar la eficacia de la acción civil para hacer frente a estas infracciones y violaciones es el motivo de esta investigación.

El problema puede definirse como: ¿Proporcionará la acción civil, regulada en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso Nacional de la República de Guatemala, protección efectiva a los titulares de una marca, frente al registro inadmisibles de algún derecho marcario y a las infracciones de sus derechos de propiedad industrial?

El problema se enfoca desde el punto de vista jurídico, ya que se pretende realizar un análisis que permita determinar si la legislación vigente proporciona certeza jurídica frente a una probable violación de derechos, en cuanto a la protección que el titular de una marca correctamente inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual debe gozar, y las acciones de las que este titular dispone frente a una violación de tales derechos.

La hipótesis planteada para este estudio parte del punto de vista de que la acción civil regulada en la Ley de Propiedad Industrial Decreto, Número 57-2000 del Congreso Nacional de la República de Guatemala, ofrece al titular de una marca, que ha sido correctamente inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, los recursos suficientes para asegurar que frente a una violación de los derechos conferidos por el

registro de la misma marca, el titular pueda reclamar el cese de dichas violaciones, y el resarcimiento que corresponda por los daños y perjuicios ocasionados.

El presente trabajo tiene como objeto analizar la legislación vigente en la República de Guatemala para determinar si los derechos de los titulares de marcas debidamente registradas se encuentran debidamente protegidos por la ley; y, además determinar si la misma legislación ofrece los recursos necesarios para combatir las pérdidas económicas causadas por la infracción de estos derechos.

Esta investigación está contenida en cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación: en el primero, se desarrolla el tema de la propiedad intelectual, su naturaleza jurídica, clasificación y su legislación; el segundo, se relaciona con la marca, sus características, sujetos, elementos y funciones principales, así como también qué signos o medios materiales pueden o no constituir una marca; el tercero, trata de los sistemas de adquisición de derechos marcarios, y la adquisición del derecho marcario en Guatemala; en el cuarto capítulo se estudia el procedimiento procesal en Guatemala en materia de propiedad industrial, analizando, tanto el juicio oral como el arbitraje; y, en el quinto, se analiza la acción civil como recurso establecido en la Ley de Propiedad Industrial para hacer valer los derechos marcarios, su caducidad y providencias cautelares.

Los métodos utilizados fueron: el analítico, investigando cómo están reguladas y organizadas en el ordenamiento jurídico las instituciones relacionadas con la propiedad intelectual, así como el método sintético y descriptivo para integrar los elementos importantes y someter a análisis la eficacia de la acción civil. La técnica empleada fue documental, la cual sirvió para hacer una recopilación de los documentos pertinentes; tales como libros, revistas, leyes, internet y diccionarios. Este tema es de importancia para la población guatemalteca, puesto que es de actualidad y de impacto económico.

CAPITULO I

1. La propiedad intelectual

1.1 Definición

Para el jurista venezolano Ricardo Antequera Parilli, en su obra “La propiedad intelectual en sus distintas facetas”, ésta se definió como “la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual, así como sus actividades afines o conexas”.¹

Por su parte, el abogado guatemalteco Marco Antonio Palacios López, agrega a la anterior definición que la misma “incluye también elementos no estrictamente creativos pero identificadores necesarios para la competencia en el mercado y relacionados a la actividad económica”.²

Manuel Albaladejo la define como “el conjunto de facultades que la ley concede al autor de una obra científica, artística o literaria, sobre la misma, de forma que esta queda sometida al señorío directo y exclusivo de aquel, quien puede publicarla o no, modificarla, explotarla económicamente, y, en general, disponer de la misma en cualquier modo”.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual conceptualiza a la propiedad intelectual como “toda creación del intelecto humano”.³ Los derechos de propiedad

¹ Palacios López, Marco Antonio; Antequera Hernández, Ricardo (comp.) **Propiedad intelectual; Temas relevantes en el escenario internacional**. Pág-1.

² Palacios López, Marco Antonio; **Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislación sobre propiedad industrial en Guatemala**, Secretaría de Integración Económica Centroamericana, página 1.

³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos**, http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf.

intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.

El convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1967, consta de una lista de objetos que se prestan a la protección por conducto de los derechos de propiedad intelectual a saber:⁴

1. Las obras literarias, artísticas y científicas
2. Las interpretaciones de los artistas, intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas, y las emisiones de radiodifusión.
3. Las invenciones en todos los campos de la actividad humana.
4. Los descubrimientos científicos.
5. Los diseños industriales.
6. Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, y los nombres y denominaciones comerciales.
7. La protecciones contra la competencia desleal, y
8. Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares y en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también en ocasiones objeto de determinadas limitaciones, como el caso del derecho de autor y las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez constancia en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de

⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Principios básicos de la propiedad industrial**, http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf,

1883, y en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886.

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección a la propiedad intelectual. a) Amparar en la ley los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos del público para tener acceso a las mismas; y b) Promover la creatividad y a los fines de difusión y la aplicación de los resultados de la misma, así como fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social.

1.2 Naturaleza jurídica

Este tipo de derechos, ha sido ubicado por algunos autores dentro del campo de los derechos de propiedad, pues consideran que los mismos entran en un grupo que podría llamarse derechos de propiedad inmaterial. Otros, en cambio, los ubican como concesiones o privilegios, con características y cualidades propias como su naturaleza temporal de vigencia, pero les niegan el carácter de propiedad o de derechos reales.

Los bienes producto del ingenio humano, derivados de su capacidad inventiva, constituyen un bien jurídico de naturaleza incorpórea e intangible, especialmente protegidos por una vía jurídica distinta del derecho de propiedad común sobre las cosas materiales, opuesta por su temporalidad, límites y excepciones a la estabilidad de la propiedad material inmueble y por las mismas facetas a la relativa movilidad de la propiedad mueble.

Fue en Francia, en 1793, donde estos derechos se enmarcan por primera vez, de manera expresa, como derechos de propiedad, de inmediato empezaron a formarse corrientes que se oponían a tal clasificación e insistían en que únicamente son concesiones del estado, derechos de obligación originados por un contrato tácito celebrado entre la sociedad y el individuo. A su vez, una tercera escuela los ubica

dentro de los que pudieran considerarse como derechos personales. “El utilizar esos derechos como de propiedad equivale a identificar los derechos intelectuales como derechos reales y asimilarlos a la propiedad del derecho civil, con todas las consecuencias que derivan de esa asimilación”.⁵

Como se verá a continuación, la teoría de los derechos de propiedad inmaterial es la que explica con mayor acierto la naturaleza jurídica de esta clase de derechos.

1.2.1 Diversas teorías respecto a su naturaleza jurídica

1.2.1.1 Teoría de la concesión o privilegio legal

Esta es la corriente que considera que los derechos de propiedad intelectual son un simple privilegio concedido por las leyes al creador de la obra intelectual, estímulo, compensación o recompensa por su creación. Esta teoría resulta cuestionable, pues ningún derecho propio corresponde al autor, es decir, el derecho intrínseco y natural de la paternidad sobre las obras, también llamado derecho patrimonial, resulta anulado en esta teoría, pues solo valdrá el derecho en tanto que el mismo sea concesionado por las leyes.

1.2.1.2 Teoría contractual

Es la corriente que considera que estos derechos emanan de un contrato tácito, celebrado entre el inventor y la sociedad, que permite al creador de la obra disfrutar de los beneficios de la misma, pero sigue refiriéndose a un privilegio que el Estado otorga al inventor en uso de su facultad de imperio. Si se considera que el derecho de autor existe antes de la concesión otorgada por el Estado; se debe concluir entonces que, al igual que en la teoría analizada con anterioridad, se desconoce el carácter patrimonial o de paternidad del autor de la obra. Por lo tanto esta teoría tampoco es correcta, en

⁵ Joao da Gama Cerquiera. **El derecho de autor como derecho de naturaleza patrimonial**, São Paulo, Brasil, artículo publicado en Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. enero-junio de 1966, núm. 7, México, 1966. Página 37.

otras palabras, esta teoría considera la propiedad como una simple situación de derecho objetivo, negando el derecho subjetivo del propietario.

1.2.1.3 Teoría del derecho personal

Algunos autores afiliados a esta doctrina consideran el derecho de propiedad intelectual como el derecho de la personalidad, otros como derecho sobre la propia persona, como la afirmación del propio yo; como la facultad de disponer de las propias fuerzas y de exteriorizar la propia personalidad, constituye la más alta exteriorización de la personalidad, y la publicación de la obra sin su consentimiento implica disponer de su nombre, de su honra y la violación del ejercicio de su libertad personal. Para todo ellos “el derecho de autor encuentra su fundamento en la personalidad y tiene como objeto una parte integrante de la esfera propia de la personalidad”.⁶

1.2.1.4 Teoría del derecho de la propiedad inmaterial

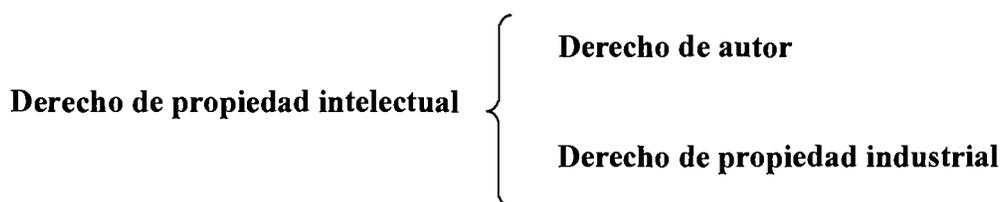
Esta es la corriente que tiene más seguidores, y es la que los ubica dentro de los derechos de propiedad. Sin embargo, esta teoría tiene su principal oposición en aquellos que sostienen que siendo su objeto una creación intelectual y, por lo mismo un bien inmaterial, no puede asimilarse a una cosa, ni constituir objeto de propiedad, derecho que recae exclusivamente sobre cosas corpóreas o materiales.

La objeción referida carece de sustento y debe descartarse, en virtud de que el concepto de propiedad no es privativo para los bienes corpóreas, como lo sostenían los romanos, sino que en virtud del avance de la civilización es como surgieron los derechos de propiedad sobre cosas incorpóreas o bienes inmateriales. Pretender limitar la existencia del derecho de la propiedad a los bienes materiales porque así se establecía en el derecho romano, sería negar a la ciencia del derecho la oportunidad de ampliar sus conocimientos y su campo de aplicación.

⁶ Nicolla Stolfi, *La propieta intellettuale*. Vol. I, pág. 246.

1.3 Clasificación

El derecho de propiedad intelectual es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Una de estas concepciones puede referirse a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) y caerán en el campo del derecho de autor y otras se referirán al comercio o a la industria, cayendo en consecuencia en el ámbito del derecho de la propiedad industrial.



El derecho de autor y el de propiedad industrial son del todo diferentes en cuanto a su naturaleza. El derecho de autor siempre será para proteger la creación intelectual de una o varias personas físicas, y su protección se extenderá a una sociedad o persona moral solamente en el caso de que el o los autores hayan cedido todos o parte de sus derechos a dicho ente jurídico. En cambio, el derecho a la propiedad industrial, en el caso de los signos marcarios por ejemplo, protege a los industriales, comerciales o prestadores de servicios, sean personas físicas o morales que utilicen un signo distintivo para diferenciar sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase, sin que sea requisito indispensable que se demuestre quien fue el autor de la denominación o del emblema propuesto a registro.

De lo expuesto podemos afirmar que el derecho de propiedad intelectual es el género, y los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial son la especie.

1.4 Derecho de autor

1.4.1 Naturaleza jurídica

“Las legislaciones de los Estados del mundo reconocen el derecho de los escritores, músicos, autores de historietas graficas, artistas y productores de obras audiovisuales y fonogramas, a percibir una remuneración por la explotación y reproducción de sus obras, sea cual sea el soporte físico que las contenga, desde el momento que estas son divulgadas”.⁷

Usualmente se ha definido el derecho de autor como “el derecho que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzcan su publicación, ejecución o representación de la misma”.⁸ Por lo extenso del campo que se protege puede definirse de la siguiente manera:

- “Conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las bellas artes y la ciencia”.⁹
- “Constituye el objeto de la propiedad intelectual la producciones u obras científicas, literarias o artísticas, originales o de carácter creativo, con independencia de su merito, que pueden darse a luz por cualquier medio”.¹⁰

Rangel Medina, define el derecho de autor como “el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizados mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la

⁷ Paul Miserachs I. Sala, **La propiedad intelectual**, pág. 11.

⁸ *Ibíd.*, Pág. 13.

⁹ Viñamata Paschkes, Carlos. **La propiedad intelectual**, 1,998.

¹⁰ *Ibíd.*, Pág. 23.

escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación”.¹¹

1.4.2 Antecedentes históricos

En el derecho romano, no existía un reconocimiento del derecho de autor y solo se legislaban en él tres categorías de derechos: Personales, de obligación y reales, y dentro de estos últimos solo se admitía la propiedad de una creación intelectual exteriorizada en un cuerpo material (manuscrito, dibujo, pintura o escultura).

Ese extenso periodo de desconocimiento de los derechos intelectuales se extiende hasta el siglo XV, cuando con la invención de la imprenta, que permitió la conservación de la palabra y el pensamiento de los hombres, facilitando enormemente su reproducción y difusión, tuvo origen el sistema de los privilegios.

El privilegio que el Estado otorgaba al inventor solo se realizaba si este último cumplía con una serie de formalidades, de ahí que a tal sistema se le denomine sistema formalista o de los privilegios.

“Este sistema, vigente en Europa durante los siglos XVI al XVIII, consistía en un permiso por el cual el Estado otorgaba a los autores, como una gracia especial, la facultad de imprimir y vender sus obras, de acuerdo con condiciones que se determinaban expresamente, previo un detenido examen de su texto. Para los que infringieran esas disposiciones o publicaran una obra sin haber gestionado y obtenido el correspondiente privilegio, se establecían severas sanciones”.¹²

En 1752 se promulgó una resolución para los reinos de Castilla y Aragón, por la cual se establecían las reglas a que debían someterse los impresores de libros y se

¹¹ David Rangel Medina, **Derecho de la propiedad industrial e intelectual**, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991, pág. 88

¹² Pedro Carlos Acebey. **Bases para una reforma de la legislación americana** artículo publicado en revista mexicana de la propiedad industrial, enero-junio de 1971, pág. 58.

reglamentaba también la venta de los mismos, todo ello de acuerdo con la licencia respectiva del Consejo de Castilla.

“Las Cortes Españolas dictaron en el año 1813 una ley sobre propiedad intelectual, cuyos términos se inspiraban en el régimen legal sancionado en Francia con fecha 24 de julio de 1793”.¹³

Continúo a esta ley, una reglamentación sobre imprenta dictada en 1834 y un nuevo régimen legal sobre propiedad literaria, puesto en vigor en 1847, hasta que el 10 de enero de 1879 se sanciona la Ley de Propiedad Intelectual.

La ley española de 1879 es la que sirve de modelo a casi todas las legislaciones de los estados latinoamericanos, por lo cual se continuó con el sistema formalista.

“En las colonias inglesas de América también se implanto un sistema formalista, aun cuando la base de sus legislaciones fue el Statute of Anne, sancionado en Inglaterra en 1709, por medio del cual se otorgaba a los autores un derecho exclusivo para publicar sus obras por catorce años, bajo condición de que sus títulos se inscribirán en el Libro de Registro de la Company of Stationers”.¹⁴

La primera ley federal sobre propiedad intelectual se promulgó en Estados Unidos de América en 1790, como resultado de su declaración de independencia. Sufrió reformas posteriores durante los años 1802, 1831, 1856, y 1870, hasta que con fecha 4 de marzo de 1909 se dictó la actual Ley Federal de propiedad intelectual, por la cual se subordina el ejercicio de derecho sobre la obra al cumplimiento de las formalidades establecidas para obtener el copyright.

¹³ José Torre Revello. **El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la dominación española**, Buenos Aires, 1940, págs. 25 y 29

¹⁴ Pedro Carlos Acebey. **Bases para una reforma de la legislación americana** artículo publicado en revista mexicana de la propiedad industrial, enero-junio de 1971, pág. 64.

Cuando se suprime el sistema de los privilegios, con motivo de la revolución Francesa, en Francia la ley del 17 de julio de 1793 reconoció la propiedad literaria y artística.

1.5 Propiedad industrial

La amplia aplicación que tiene el término “industrial” se explica claramente en el Artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “la propiedad industrial se extiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales”.

“Los objetos de propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores así como toda practica que induzca error en general”.¹⁵

Los derechos de propiedad industrial forman parte de los denominados derechos sobre bienes inmateriales, entendiéndose según la exposición de María José Segura García, que “los bienes inmateriales son creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica, son objeto de una tutela jurídica especial. Sin embargo para tales efectos, los bienes inmateriales han de poderse materializar para su identificación, conocimiento y aplicación. Entre las características de estos bienes se pueden mencionar entre otras, su repetitividad, es decir que se pueden materializar en una entidad objetiva susceptible de ser reproducida un número indeterminado de veces, siendo cada una de ellas susceptibles de disfrute por separado; su aptitud de ser poseído simultáneamente por varias personas y su tipicidad dada la necesidad que

¹⁵Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Principios básicos de la propiedad industrial, http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf

pertenezca a un tipo descrito en la ley, ya que son derechos que solo existen en la medida que sean creados por el ordenamiento jurídico”.¹⁶

1.5.1 El sujeto en la propiedad industrial

El sujeto lo constituye toda persona física o jurídica que sea titular, causahabiente o usuario autorizado de un bien jurídico protegido como propiedad industrial.

1.5.2 El objeto en la propiedad industrial

El objeto en la propiedad industrial lo constituye el bien jurídicamente tutelado que, en todo caso, será siempre un bien inmaterial.

El derecho de propiedad industrial básicamente abarca los siguientes elementos:

1. Marcas sean simples o colectivas, de productos o de servicios, que protegen signos distintivos de bienes y servicios y la exclusividad de su uso y explotación.
2. Nombres comerciales y emblemas, que protegen la denominación de una empresa, de un establecimiento mercantil o de una entidad.
3. expresiones o señales de publicidad, que protegen las frases, palabras o conjunto de palabras que se utilizan para atraer la atención del público consumidor sobre los productos o servicios que ofrece su titular.
4. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que protegen las indicaciones o denominaciones de procedencia que atribuyen reputación o cualidades a ciertos productos en atención a su lugar de origen o procedencia.
5. Patentes de invención o de mejora, que protegen las invenciones y su uso o explotación exclusiva por un periodo limitado de tiempo.
6. Diseños industriales, que protegen dibujos y modelos aplicados a los aspectos ornamentales y estéticos de productos industriales y artesanales.

¹⁶ Segura García María José: **Derecho penal y propiedad industrial**; España, Editorial Civitas, S.A., p 148 y 149.

7. Modelos de utilidad, que protegen toda mejora o innovación a un objeto, o de una parte del mismo, proporcionándole algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.

La adquisición de tales derechos es voluntaria y generalmente se consigue a través de su registro tras cumplir los requisitos que la ley impone. Es importante destacar este carácter voluntario, puesto que no se puede exigir a nadie la solicitud de una patente o de una marca, pero su posesión permite emprender acciones y medidas para castigar por la vía civil y penal a los infractores de estos derechos.

Otra característica importante del derecho de propiedad industrial, es su limitación territorial ya que la protección se adquiere para el país o países donde se ha realizado la solicitud o el registro, salvo lo dispuesto en convenios internacionales en materia de propiedad industrial de los cuales Guatemala es parte y que establece algunas excepciones, como el caso de las marcas notorias.

De lo anteriormente relacionado se puede afirmar que el derecho de propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial y los signos distintivos industriales realizados para identificar productos o servicios ante la clientela en el mercado. Este derecho es eminentemente territorial y confiere a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no se cuenta con su autorización.

El derecho de prohibir (*ius prohibendi*) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y territoriales pues sólo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un país). Otros límites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedir la

posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada temporal en el país de un medio de locomoción matriculado en el extranjero, etc.

1.6 Diferencias entre propiedad industrial y derechos de autor

El derecho de autor y el de propiedad industrial son diferentes, por cuanto a su naturaleza. El derecho de la propiedad industrial, en el caso de los signos marcarios, por ejemplo, protege a los industriales, comerciantes, o prestadores de servicios, sean personas físicas o jurídicas, que utilicen un signo distintivo para diferenciar sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase, sin que sea requisito indispensable que se demuestre quien fue el autor de la denominación o del emblema propuesto a registro. En cambio, el derecho de autor protege la creación intelectual de una o varias personas físicas, y su protección se extenderá a una sociedad o persona jurídica solamente en el caso de que el o los autores hayan cedido todos o parte de sus derechos a dicho ente jurídico. ,

1.6.1 Por el objeto

Como se ha señalado, la propiedad industrial se interesa en proteger invenciones, modelos de utilidad y signos distintivos, siendo las primeras, aquellas creaciones que se encuentran en el dominio de lo útil, objetos que aplicados por la técnica y la industria, ofrecen soluciones a problemas de utilidad y transformación de la materia y la energía para su aprovechamiento en actividades que fomenten la producción de bienes económicos. Por su naturaleza estos bienes contribuyen a enriquecer los medios de los que habitualmente dispone el ser humano para dominar su entorno y así satisfacer sus necesidades.

También incluye los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, y expresiones o señales de propaganda y las denominaciones de origen), que como su nombre lo indica, son empleados en el tráfico comercial como un instrumento valioso para la formación de clientela, al lograr que el público consumidor asocie los mismos con

productos o servicios de determinada calidad y características, lo cual redundará en beneficios económicos para la persona que los utiliza. Y que pueden llegar a constituir un activo muy valioso.

Por otro lado el derecho de autor y los derechos conexos se orientan a proteger las obras, es decir las creaciones intelectuales que constituyen aportaciones al mundo del arte y la literatura, mismas que en el tiempo y en el espacio se agregan sin sustituirse las unas a las otras, y que además tienen como fin último producir el goce intelectual y/o estético en las personas que tienen acceso a ellas.

1.6.2 Por el contenido del derecho

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

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

De esa cuenta las prerrogativas de índole personal resultan restringidas, en virtud de que el fin del creador es satisfacer una finalidad técnica o de mercado.

No obstante lo anterior, el contenido del derecho moral del inventor comparte un núcleo común con el derecho del autor, siendo esta la facultad que asiste a aquel de que se le

mencione como la paternidad de su creación, aún y cuando haya cedido los derechos patrimoniales, así como el derecho de disposición sobre el destino de la misma.

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

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

El derecho patrimonial es objeto de diversas excepciones, puede ser enajenado total o parcialmente, y su duración es limitada, en Guatemala se protege durante la vida del autor y 75 años después de su muerte.

El derecho moral del autor está integrado por la potestad de divulgar su obra o a mantenerla reservada en la esfera de su intimidad, el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual sobre su obra, a que se respete la integridad de la misma. Es decir a que toda difusión que se haga de esta, sea en la forma en que el autor la creó, sin modificaciones, el derecho de retracto o arrepentimiento por cambio de convicciones, y el retiro de su obra del comercio. Las facultades otorgadas por el derecho moral del autor, son de carácter extra patrimonial, son inalienables y en principio tienen una duración ilimitada.

1.6.3 Por el modo de adquisición de los derechos

En líneas generales puede decirse que la protección que dispensan tanto la propiedad industrial como el derecho de autor, responde al principio de tipicidad, que implica que únicamente se protegerán aquellas obras o creaciones que estén señalados y establecidos dentro de la ley. Por ende, la fijación de requisitos y formalidades que han de cumplirse para adquirir el derecho, varía para cada categoría en virtud de las características particulares de ellas.

Propiedad industrial: La persona que esté interesada en proteger una creación en esta rama, debe agotar el procedimiento administrativo contemplado en la ley, para que la autoridad correspondiente le atribuya la titularidad de los derechos sobre la misma.

Derecho de autor: Impera el sistema declarativo, ya que las obras tuteladas por éste se encuentran protegidas desde el momento mismo en que su autor las crea. Por lo tanto la actividad del órgano administrativo correspondiente se limita a reconocer o declarar el derecho que asiste al autor.

1.7 La legislación sobre propiedad industrial en Guatemala

A nivel constitucional la propiedad intelectual se encuentra protegida en varios artículos, el primero de ellos es el Artículo 39 respecto de la propiedad privada que indica: *“Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos”*. La Constitución Política de entrada establece la garantía de la propiedad privada como derecho inherente a la persona humana, la propiedad es considerada la expresión concreta de libertad. El estado de Guatemala debe crear las condiciones jurídicas, comerciales y tecnológicas que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes

El Artículo 41 regula una protección al derecho de propiedad, y dice: *“Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido”*. Este Artículo determina que por actividades políticas o delitos políticos no se limitara el derecho a la propiedad privada y la misma no será objeto de expropiación o servidumbres administrativas.

El Artículo 42 protege los derechos de autor e inventor e indica: *“Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”*.

En el Artículo 43 Libertad de industria, comercio y trabajo. *“Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”*. La Constitución reconoce la libertad de toda persona a seleccionar su actividad industrial, comercial y laboral, de acuerdo con sus intereses y conveniencias, sin más limitaciones y requisitos que los establecidos en leyes y reglamentos. Tales limitaciones provienen de la ley, pues ninguna libertad se reconoce en términos absolutos, un ejemplo de estas limitaciones está contenido en el Decreto Número 57-2000 Ley de Propiedad Industrial.

Finalmente, el Artículo 63 de la Constitución es una garantía a la expresión creadora e indica *“el Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica”*.

Al respecto de la propiedad industrial, el Decreto Número 2-70 Código de Comercio de Guatemala, en su Artículo 668 establece: *“Todo lo relativo a los nombres comerciales,*

marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se registrará por las leyes especiales de la materia”.

La protección a la propiedad industrial en Guatemala se encuentra regulada en el Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, la cual en su Artículo 1 indica: *“Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de los modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal”.*

Finalmente el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Numero 89-2002 y sus reformas Acuerdo Gubernativo 15-2005 cuyo objeto es desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, y las funciones del Registro de Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial.

Respecto de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual, Guatemala es miembro contratante de los siguientes tratados administrados por la OMPI:

- Convenio de la OMPI.
- Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial.
- Convenio de Berna
- Tratado de cooperación en materia de patentes.
- Convenio de Roma.
- Convenio de fonogramas.
- Tratado de Budapest.
- Tratado de Nairobi.
- Tratado de la OMPI sobre derecho de autor.



- Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas.
- Acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio y los ADPIC.



CAPITULO II

2. La marca

2.1. Introducción

Es evidente que la titularidad de ciertas marcas constituye para muchas empresas uno de sus activos más importantes si no el más importante de todos, evalúese el valor que puede tener dentro de la economía mundial marcas como BlackBerry, Coca Cola, Kodak, Sony, IBM, Apple, Texaco, y puede concluirse que el impacto e importancia de estas marcas en las finanzas de sus empresas titulares es principal.

Las marcas son un elemento indispensable para mantener los incentivos a la oferta de nuevos y mejores productos, también para asegurar la búsqueda de la uniformidad y optimización de la calidad.

Todo empresario tiene como objetivo primordial ganarse el favor del público, al escoger este ultimo sus productos o servicios por encima de los de la competencia, para esto hace los esfuerzos de desarrollo, tecnología y control de calidad necesarios con la seguridad de que el consumidor sabrá reconocer los adelantos alcanzados en estos campos a través de la fidelidad y lealtad hacia la marca de la cual es titular. Si la marca no existiera, sus esfuerzos no tendrían recompensa, pues el público consumidor no podría diferenciar sus productos o servicios de los productos o servicios de terceros en el mercado.

La marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos o servicios, diferenciarlos de otros disponibles en el mercado, es un signo cuando resulta susceptible de percepción visual, y es un medio cuando es aprehendido por otro de los sentidos.

La marca identifica y distingue, representado ello su función principal, puesto que delimita una especie dentro de un genero, de ahí que los signos genéricos no sean validos como marcas.

Puede concluirse entonces que la marca potencializa la competencia, y posibilita a través de sus diversas funciones que los productos puedan converger a un mercado que premiara con la elección del consumidor a aquel titular de una marca que haya alcanzado las calidades, desarrollo y categoría de productos o servicios que el consumidor prefiere.

2.2 Definición de marca

Existen tanto definiciones doctrinales como legales, a continuación se detallará una lista de las mismas:

2.2.1 Doctrinales

Breuer Moreno, “El signo característico con que el industrial, comerciante, o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola. La marca se identifica con el producto que distingue y desde luego, cuanto mayor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. Simultáneamente, la marca sirve para propender a esa difusión, pues es fácilmente recordada por la clientela”.¹⁷

Fernández expone que “Es el signo que permite distinguir el origen industrial o comercial de las mercaderías”.¹⁸

Garrone “Es el signo con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de industria, comercio o explotación agrícola”.¹⁹

¹⁷ Breuer Moreno, Pedro C. **Tratado de marcas de fabrica y de comercio**, pág.31.

¹⁸ Código de Comercio Comentado (Buenos Aires, 1950) t. II, p 153

Chavanne y Burst exponen: “Signo sensible colocado sobre un producto acompañado a un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.²⁰

McCarthy expresa: “Cualquier palabra, nombre, símbolo, o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros”.²¹

La UNCTAD: “Las marcas son universalmente conocidas como un dispositivo utilizado por un productor o distribuidor para identificar los bienes que fabrica o vende. A través de tal identificación es generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo a su fuente de origen, o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras”.²²

2.2.2 Legales

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

Artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial: *“Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio grafico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías, o servicios de una persona natural o jurídica de*

¹⁹ Manual de Derecho Comercial (Buenos Aires, 1978) p. 344.

²⁰ Droit de la propriété industrielle (Paris, 1976), p 223.

²¹ Trademarks and unfair competition (Rockhester, 1973) t. 1, p. 85

²² The impact of trade marks on the development process of developing countries (Ginebra, 1977), p. 1.

los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular”.

Artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio ADPIC: *“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.*

2.3 Naturaleza jurídica del derecho de marca

El derecho de marcas no forma una parte aislada del sistema jurídico, sino que su aplicación y efectos surgen de su coordinación e inserción en el conjunto de normas que integran ese ordenamiento. Estos derechos subjetivos tienen por base las normas que constituyen el derecho marcario, y es en virtud de este fundamento que debe determinarse la naturaleza jurídica del derecho a la marca. Para ello se analizan las siguientes teorías:

2.3.1 Teoría del derecho de la personalidad

Aunque esta teoría era más frecuente en el pasado, se basa en un doble argumento; por una parte, se destaca la **vinculación que la marca tiene con su titular**, así la marca identifica directa o indirectamente el origen de bienes o servicios y lo esencial del derecho sobre aquella es que su titular consienta la aplicación de su signo distintivo sobre mercaderías o servicios.

Un segundo argumento se relaciona con **los intereses que la concesión de derechos sobre los signos marcarios busca tutelar**, no se trata de proteger los activos materiales del titular de la marca, los derechos sobre la marca buscan evitar la confusión del público respecto de los productos de distintas empresas.

Esta teoría está expuesta a diversas críticas. En primer lugar, los derechos sobre los signos marcarios tienen un contenido esencialmente económico; están destinados a asegurar ciertas ventajas patrimoniales para su titular. Se diferencian desde este ángulo a los derechos de la personalidad, cuya esencia es la protección de los bienes indisolublemente unidos a la persona, como la vida, el cuerpo, la salud, la libertad corporal y la identidad y no la concesión de ventajas económicas o la conformación de bienes económicos.

Los derechos sobre una marca no son una consecuencia necesaria de la existencia de una persona, y tanto menos de una persona de existencia visible, sino dependen para su nacimiento y mantenimiento de actos formales, tales como el registro de la marca, o bien conductas económicas, como el uso de la misma.

Todas las cuestiones esenciales relativas al nacimiento, ejercicio y extinción del derecho subjetivo a la marca se relacionan con conductas económicas y empresariales que nada tienen que ver con los aspectos fundamentales de la vida individual a que se refieren los derechos de la personalidad, y esto se refleja principalmente en las modalidades de adquisición y pérdida de aquel derecho.

2.3.2 Teoría del derecho de monopolio

Esta teoría destaca el hecho de que la protección de las marcas surge de un acto del legislador que crea una exclusividad o monopolio sobre un signo distintivo, como una forma de recompensa al titular de la marca y a fin de que se beneficie de manera exclusiva con la explotación económica de tal signo.

Dicha teoría adolece de varios defectos. Da una explicación económica de los efectos del derecho sobre la marca, pero no explica la ubicación de las prerrogativas del titular de la marca dentro del orden jurídico. El derecho sobre la marca en realidad no constituye recompensa alguna, sino un instrumento que permite a su titular gozar de

beneficios que serán resultado de su propio esfuerzo en el futuro y que dependerán de su estrategia de mercado y la calidad de sus productos o servicios.

Es cierto que el titular de una marca goza de un ius prohibendi contra los restantes posibles usuarios de tal marca, y que este ius prohibendi es paralelo al derecho de exclusividad o monopolio, sin embargo el origen de esta facultad es distinto. Así como su mantenimiento y pérdida.

Puede concluirse entonces que la teoría del derecho de monopolio es irrelevante, desde el punto de la función de ordenamiento jurídico básico.

2.3.3 Teoría del derecho intelectual

Presupone esta teoría la creación de una nueva categoría de derechos, la de los derechos intelectuales, que recoja la diferencia existente entre los derechos relativos a las distintas creaciones del intelecto y los derechos reales, los derechos sobre las marcas quedarían incluidos dentro de la categoría de los derechos intelectuales, conceptualizados estos últimos en su aspecto económico como el derecho patrimonial que otorga a su titular una potestad exclusiva y temporaria sobre una creación del intelecto.

Esta teoría presenta varios defectos, en primer lugar, lo que protege el derecho sobre una marca no es una creación intelectual ya que muchos signos marcarios carecen de originalidad o creatividad, y en muchos casos resultan solo una elección arbitraria. En segundo lugar, lo que protege el derecho de marca no es el elemento intelectual configurado por el signo marcario, sino la exclusividad de uso de ese signo en relación con ciertos productos o servicios.

En la actualidad la proposición de una nueva categoría de derechos intelectuales no ha sido receptada por el orden jurídico internacional, por lo que sus consecuencias

normativas concretas son escasas o nulas. Por lo tanto carece hoy de interés, debido a su inexactitud y por las confusiones terminológicas que la misma acarrea.

2.3.4 Teoría del derecho de propiedad industrial

Esta teoría constituye un perfeccionamiento de la teoría del derecho intelectual, buscando para ello adaptar sus elementos a las particularidades del derecho marcario, y responde al surgimiento de nuevas figuras jurídicas que no podían ser encasilladas en las categorías normativas tradicionales.

El derecho positivo reconoce expresamente la categoría aquí analizada, al definir el Artículo 1°, párrafo 2 del Convenio de Paris los objetos de la protección de la propiedad industrial detallando: “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”. Además de que la inclusión de los derechos sobre las marcas en la categoría de los derechos de propiedad industrial es usual en la práctica jurídica.

No obstante estos argumentos a favor de esta teoría, la calificación resulta insuficiente desde los diversos ángulos jurídicos, en consecuencia debe recurrirse a otras figuras para lograr un adecuado encuadramiento jurídico del derecho a la marca.

2.3.5 Teoría de las marcas como bienes inmateriales

Esta teoría predomina en Alemania y Suiza, parte del principio que bienes jurídicos u objetos jurídicos son aquellos bienes que constituyen objeto de cualquier tipo de tutela jurídica. Existen dos tipos de categorías de objetos jurídicos: 1) Aquellos bienes que son objeto de un derecho de exclusividad que se manifiesta erga omnes, o sea objeto de un derecho absoluto, objetos materiales y objetos inmateriales dotados todos de

caracteres especificados por la ley. 2) Otros bienes que no son objeto del dominio directo que se ejercita con el derecho de exclusividad.

Las marcas constituyen un bien inmaterial, la exclusividad sobre el uso de los signos marcarios es el propósito esencial del régimen jurídico que los tutela, y la legislación dispone de diversos instrumentos jurídicos destinados a asegurar dicha exclusividad.

El derecho del titular de la marca no se refiere al signo distintivo en sí, sino al signo en cuanto se relaciona con las mercaderías que identifica. Es el uso de la marca como signo distintivo el que se encuentra jurídicamente tutelado y prohibido para aquellos que no sean titulares o licenciatarios del titular de la marca.

La clasificación de las marcas como bienes inmateriales tiene múltiples consecuencias jurídicas, debido a la importante función normativa que el concepto de bien desempeña en los ordenamientos jurídicos que lo utilizan.

2.3.6 Conclusión

Gran parte de las dificultades que la doctrina ha experimentado al emprender la tarea de la determinación de la calificación jurídica que corresponde al derecho sobre las marcas se debe a la errónea pretensión de tratar como excluyentes entre sí a las figuras de bienes inmateriales y el derecho de propiedad industrial. En realidad estas figuras no solo no son excluyentes sino que dependen mutuamente para su existencia.

Existe propiedad sobre la marca, porque las normas reconocen ciertos derechos respecto de tales signos, derechos que por sus particularidades así como por su ubicación en los ordenamientos jurídicos deben calificarse como de propiedad industrial. Como existen tales derechos sobre estos signos puede así mismo decirse que las marcas conforman bienes inmateriales, por lo que ambas teorías no son sino calificaciones distintas de un mismo conjunto de elementos normativos.

2.4 Sujetos

2.4.1 Sujeto activo

Es el titular, causahabiente, licenciataria o franquiciatario de los derechos derivados de los registros marcarios.

2.4.2 Sujeto pasivo

Lo constituye el público consumidor, es decir aquel que va a recibir directamente los beneficios o perjuicios del producto o servicio adquirido identificado bajo determinada marca registrada, es quien puede acudir en determinado momento a presentar un reclamo formal al verse sorprendido por una adquisición cuyas características o cualidades no son acordes a la marca que distingue a dicho producto o servicio y que el consumidor esperaba recibir en esa transacción comercial, con el objeto de resarcir el menoscabo de su patrimonio.

2.4.3 Objeto

Está constituido por todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, todo elemento que sea perceptible por los sentidos y que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

2.5 Elementos que componen la marca

“La marca está compuesta por tres elementos así: el signo exterior, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue, y el elemento psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen, la unión entre el signo y los productos”.²³

²³ Fernández Novoa, Carlos, **Fundamentos de derecho de marcas**, págs. 22 y 23

2.5.1 El signo exterior

Es un elemento esencial, pues la marca sirve para distinguir productos o servicios de otros similares, por lo que debe ser fácilmente perceptible por cualquiera de nuestros sentidos: oído, vista, tacto, gusto u olfato. Todo aquello que es fácilmente captable por nuestros sentidos y no solo aquello que podemos ver.

2.5.2 Relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue

Vinculo que se establece entre el signo exterior y los productos o servicios que este define, de forma tal estos productos o servicios son individualizados en calidad y características por un signo que los identifica.

2.5.3 Elemento psicológico

Integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor: “El origen empresarial del producto vinculado a la marca, las características, el nivel de calidad del producto dotado con la marca, y la buena fama del producto o servicio portador de la marca”.²⁴

Este elemento subjetivo o psicológico está determinado por el carácter distintivo de la marca.

“La marca para corresponder a su fin debe ser distinguible, es decir no confundible con otras. No es necesario, pues que la marca sea nueva ni en sí ni en su calidad de marca, pues para su finalidad vale tanto un signo ya usado para distintos productos,

²⁴ Fernández Novoa, Carlos, **Fundamentos de derecho de marcas**, Montecorvo, Madrid, 1984, p.23

como el que se hubiera empleado para iguales mercancías y después haya sido abandonado”.²⁵

Como ejemplo de la ausencia de elemento psicológico podemos señalar la vulgarización de un signo, en este caso sigue existiendo el signo en sí mismo, y la relación con productos o servicios, pero para los consumidores ha desaparecido por una u otra razón la representación mental de esa relación.

2.6 Funciones de la marca

2.6.1 Indicación de origen

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen el producto, y fue la función mas importante en la edad media ya que la función de la marca era identificar la persona del productor, hoy en día esta concepto ha cambiado, la marca no distingue mas el origen, por el contrario los consumidores no conocen quien es el fabricante de los productos. Sin embargo es cierto que el consumidor supone que todos los productos de la misma marca son originarios del mismo fabricante, aunque no se le conozca, o aunque la marca haya otorgado licencias a varios fabricantes para realizar la elaboración de los mismos productos.

2.6.2 Distintiva

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros, si bien saber quién es el fabricante de un producto puede ser muy importante para el consumidor al momento de elegir un producto, esta información puede ser secundaria respecto de la marca, ya que cuando el producto este puesto en su lugar de venta, el consumidor recurrirá a la marca para determinar su elección, ya

²⁵ Ramella, Agustín, **Tratado de la propiedad industrial**, hijos de Reus, Madrid, 1913 ,p. 32

sea elegir entre varias marcas o repetir elecciones anteriores de productos o servicios, de acuerdo con la satisfacción experimentada por una marca determinada.

Puede concluirse entonces que es la marca la que permite esta distinción entre productos de una misma especie, si la misma no es apta para que el cliente pueda efectuar esta diferenciación y selección, entonces este signo no califica para ser marca, deduciéndose que la función de distintividad es esencial a la marca.

Esta distintividad se efectúa en dos aspectos. Intrínseco y extrínseco, la distintividad intrínseca se da cuando el cliente distingue entre el nombre de la marca y el producto que esta representa, la distintividad extrínseca se desarrolla cuando la misma marca permite que el cliente realice su elección entre productos similares pero de marcas diferentes.

Los productos entonces tienden a comercializarse basándose en la lealtad del consumidor hacia la marca en lugar de la identidad del fabricante, atribuyendo al producto las cualidades y características que la marca representa, trasladando a aquellos productos su valor como marca.

2.6.3 De garantía o calidad

Otra de las funciones de la marca es la de garantizar la calidad uniforme de un producto o servicio, quien adquiere el mismo desea experimentar la misma calidad o calidad superior que en las adquisiciones o prestaciones anteriores, no se trata acá de obtener la calidad optima, sino por el contrario experimentar la misma calidad.

No obstante en la práctica el empresario puede utilizar una misma marca para amparar productos de calidades diversas ya que no existe obligación legal que lo comprometa a comercializar los mismos con una calidad uniforme, sin embargo el interés del titular de la marca de ver premiados sus esfuerzos a través de la elección del consumidor lo

llevaran a alcanzar cierta calidad y mantenerla uniforme, por lo cual las marcas constituyen una verdadera garantía de calidad.

Es importante mencionar que como estímulo a esta uniformidad de calidad está el hecho probado de que tarda mucho más una marca en ganar posiciones en el mercado derivadas de su calidad y de la elección del consumidor debido a la misma calidad, que en perderlas debido a que las preferencias del consumidor se alcanzan con esfuerzo y se pierden con facilidad.

A pesar de la importancia de esta función de garantía, debe hacerse notar que la misma función es secundaria, debido a que cualquiera que sea la calidad del producto o servicio amparado por la marca, la misma marca perdurara en el tiempo y seguirá siendo marca.

2.6.4 Publicidad

Muy frecuentemente la marca tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de la publicidad, y es que la marca es el único nexo que existe entre el consumidor de un producto o un servicio y el titular de la marca, sin una marca que determine un producto o servicio no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado, y es por esta misma acción de publicidad que la misma adquiere valor para los consumidores y llega a convertirse en un activo primordial de la empresa. Y es que inútiles serían los esfuerzos de los empresarios de mejorar la calidad de sus productos o servicios, si estos no son dados a conocer a los consumidores de una manera atractiva, la marca a través de la función de publicidad permite este esfuerzo de comunicación.

2.6.5 De protección

La marca también protege tanto a consumidores como a titulares de la misma contra falsificaciones o engaños que pueden provocar detrimento de la calidad de los

productos o servicios, así como de competencia desleal en el mercado, por medio de los distintos recursos legales para combatir los mismos.

2.6.6 Colectora de clientes

La marca mediante su diseño, valor y posición de mercado permite alcanzar la idealización de los clientes y la masificación de la comercialización del producto, para alcanzar dicho objetivo debe ser un medio atractivo al público consumidor, con capacidad de arrastre y de convencimiento, debe impactar positivamente creando el deseo de adquisición por parte del cliente.

2.6.7 Social

Como un aporte importante a la sociedad, la marca cumple con la función social de evitar las falsificaciones marcarias y con esto evitar los perjuicios para la sociedad, previene que los consumidores no solo se vean engañados, sino que se vean afectados en aspectos tan importantes como la salud y la seguridad pública, dada la escasa calidad de la que suelen adolecer los productos falsos, para esto existen mecanismos que le permiten al estado castigar al infractor.

2.7 Clasificación de las marcas

Existe una diversidad de criterios para la clasificación de marcas, anotaremos a continuación la clasificación que esboza el Dr. Guy José Bendaña Guerrero²⁶.

2.7.1 Marcas nominativas o verbales

Capturan al público a través de los sentidos de la vista o el oído, de forma tal que el consumidor identifica rápidamente los sonidos de una o más palabras con que se forma la marca, lo importante pues no son los caracteres sino como suena la marca.

²⁶ Bendaña Guerrero Guy José, **Curso de derecho de propiedad industrial**, Hispamer, Managua 1999 págs. 68,84

2.7.2 Marcas figurativas

Estas marcas consisten en figuras, como los emblemas, representación figurada de un símbolo o ideas, y lo que se protege y constituye la marca es la naturaleza misma de figura y no solo su forma particular.

2.7.3 Marcas mixtas

Existe una combinación de elementos de categorías diversas que provocan en el consumidor que este recuerde e identifique no tanto una imagen o sonido, sino todo un concepto que de la combinación se deriva y que por lo general es más completo que sus elementos aislados.

2.7.4 Marcas plásticas o tridimensionales

Son todas aquellas marcas que tienen la peculiaridad que también pueden palparse, o sea que trascienden el mundo de lo visual, ejemplos de esto sería la forma del producto, los envases, relieves, y envoltorios.

2.7.5 Marcas defensivas

Son aquellas marcas que han sido registradas con el objeto de blindar a través del registro a la marca principal, por medio del registro de todas ellas en la misma clase que la principal o en clases diferentes que le interesan al titular, de todas ellas se utiliza únicamente la principal, que existe protegida por todas las defensivas que son un conjunto de signos análogos a la marca principal.

2.7.6 Marcas de reserva

Son las que se registran para poder ser utilizadas posteriormente en caso de necesidad.

2.7.7 Marcas ligadas

Son todas aquellas marcas que pertenecen al mismo titular, por lo general amparan la misma clase de productos muy relacionados entre sí.

2.7.8 Marcas individuales

Son las marcas cuya titularidad corresponde a un único propietario, pudiendo ser una misma persona física o moral.

2.7.9 Marcas comunes

Son las marcas cuya titularidad corresponde a más de un titular, la cotitularidad de las marcas esta adecuadamente regulada en la legislación moderna.

2.7.10 Marcas colectivas

Son las marcas que se utilizan para distinguir productos que han sido fabricados o producidos por una colectividad como cooperativas, asociaciones, etc. O que estos productos pertenecen a una región o país determinado.

2.7.11 Marcas compuestas

Son las marcas que se encuentran constituidas por elementos que aisladamente no podrían constituir una marca por ser de dominio público, en estas marcas la novedad radica en que la configuración de estos elementos, en la coloración, la representación que contenga, de manera que cumple con la función de distintividad indispensable para constituir una marca.

2.7.12 Marcas registradas

Son las marcas que han cumplido con los requisitos exigidos por el registro público respectivo y que goza de la protección legal del estado.

2.7.13 Marcas no registradas o de hecho

Son marcas que cumplen la misma función distintiva de las marcas registradas, sin violar ningún derecho de estas, pero que carecen de la protección legal a no haber sido depositadas en el registro respectivo.

2.7.14 Marcas genéricas

Son las marcas adoptadas por su titular para distinguir la totalidad de los productos que comercializa o los servicios que presta, procurando con esto un mayor renombre y publicidad a su marca.

2.7.15 Marcas especiales

Son las marcas con que se distingue solo a determinados productos o servicios de una empresa, haciendo una especialización de la relación producto o servicio y la marca en cuestión.

2.7.16 Marcas notorias

Son aquellas marcas con una reputación amplia, que gozan de un conocimiento generalizado en el mercado y que gozan de protección especial, con el objeto de evitar confusiones respecto del origen o calidad de productos o servicios, por el uso que un tercero pueda hacer de esta marca reconocida.

2.7.17 Marcas mundiales

Son las marcas cuya notoriedad trasciende las fronteras de los países y que hace que sean ampliamente reconocidas a nivel mundial, es importante mencionar que todas las marcas mundiales son marcas notorias, pero no todas las marcas notorias son marcas mundiales.

2.7.18 Marcas celebres

Son marcas notorias, cuyas características de calidad las hacen sobresalir en el mercado en que participan, la reputación de la que disponen la ha conseguido en base a la satisfacción de las expectativas del consumidor, generando para las mismas marcas una muy buena reputación.

2.7.19 Marcas obligatorias

El empleo y registro de las marcas es facultativo, con la excepción de los productos químicos, farmacéuticos, veterinarios medicinales o de alimentos adicionados con sustancias medicinales cuyo registro es obligatorio.

2.7.20 Marcas de fantasía

Aquellas marcas que no generan en nuestro intelecto forzosamente la idea con el producto o servicio al que se aplican, por el contrario son tan disimiles a él, que este producto o servicio podría ser distinguido por una marca diferente.

2.7.21 Marcas evocativas

Son las marcas que provocan en el consumidor una idea relacionada con el producto o servicio que es distinguen, o una relación con sus características.

2.7.22 Marcas descriptivas

Es la marca que describe las características, calidades, función o naturaleza de los productos o servicios a los que es aplicada, es importante mencionar acá que la consecuencia de la calificación de una marca como descriptiva es su nulidad, debido a que pierde su distintividad por la generalización que en ella está implícita.

2.7.23 Marcas significativas

Es la marca que es conformada por palabras con contenido conceptual, su contenido no guarda relación con la naturaleza o características del producto o servicio al que se aplica.

2.7.24 Marcas denominativas

Es la que está constituida por la denominación de los bienes y servicios que distingue, estrictamente no puede considerarse marca, ya que carece del elemento distintivo que debe caracterizar a la marca.

2.7.25 Marcas fuertes

Son las marcas que gozan de una protección intensa, de forma tal que se incluyen en la prohibición modificaciones y variaciones de la misma, que podrían provocar una amenaza para la marca que se tutela.

2.7.26 Marcas débiles

Son las marcas cuya protección es únicamente contra la imitación total, sin embargo quedan expuestas a modificaciones o variaciones no previstas en la protección que la hacen débil.

2.7.27 Marcas de certificación

Son las marcas que se aplican a todos aquellos productos o servicios luego de un examen previo realizado por el titular de la marca, y que certifica que las características o cualidades de los mismos llenan los requisitos necesarios para ser certificados con la misma marca. A través de esta marca se informa al público que dichos productos gozan de atributos que pueden provocar su adquisición en el mercado.

2.8 Nomenclatura internacional de productos y servicios

Los países han acordado crear listas de productos y servicios, con el objeto de facilitar y uniformizar la ubicación de las marcas y poco a poco con el paso del tiempo, los estados firmantes del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial se han sometido a una clasificación única, a la que se le ha llamado: Clasificación Internacional, Nomenclatura Internacional, o el Nomenclátor Internacional.

La clasificación Internacional de los productos o servicios asumió el carácter oficial mediante un arreglo concluido entre los gobiernos con ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza, el 15 de junio de 1,957, comprende actualmente 45 clases, 34 de ellas relativas a los productos, y once clases relativas a los servicios. Esta nomenclatura sirve de norma a cada registro de la propiedad industrial de los estados contratantes para clasificar los productos y servicios que amparan las marcas cuyo registro será solicitado. Esta clasificación se encuentra detallada y enumerada en el Artículo 154 del Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial

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 1 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.

2.9 Signos o medios materiales que pueden constituir una marca

En las legislaciones marcarias de los países, aun no existe un criterio uniforme para la calificación de los signos y medios materiales que pueden constituir una marca, por el contrario se observan varios sistemas para abarcar este tema.

En algunas legislaciones se da una conceptualización genérica de los signos y medios materiales que si pueden constituir una marca, sin realizar especificaciones de los mismos, se deja entonces un amplio margen de interpretación a las autoridades administrativas y judiciales, interpretación que solo estará limitada a verificar que dicho signo o medio material no esté contemplado dentro de los casos específicos de prohibiciones, en cuyo caso este signo o medio material no puede registrarse como marca, a este grupo de legislaciones pertenece la de la República de Guatemala.

El Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 dispone que las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Además la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas.

La marca podrá consistir además en indicaciones geográficas distintivas nacionales o extranjeras, siempre que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

2.10 Signos o medios materiales que no pueden constituir una marca

Respecto de las prohibiciones para que un signo o medio material pueda constituir una marca, la legislación Guatemalteca se refiere a dos casos concretos, el primero de ellos

la inadmisibilidad por razones intrínsecas, y el segundo caso la inadmisibilidad por derechos de terceros.

La inadmisibilidad por razones intrínsecas se encuentra normada en el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000, y este destaca los casos siguientes en donde el signo no puede constituir una marca:

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

- h) Que sea contrario a la moral o al orden público;

- i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;

- j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;

- k) Que consista en una indicación geográfica que no sea distintiva del producto o servicio que distinga;

- l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;

- m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;

- n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

- ñ) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente

otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y

p) Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

La inadmisibilidad por derechos de terceros se encuentra normada en el Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000, y este destaca los casos siguientes en donde el signo no puede constituir una marca:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;
- b) Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;
- c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada

- en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;
- d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;
 - e) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
 - f) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;
 - g) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y
 - h) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.



CAPITULO III

3 Adquisición del derecho marcario

3.1 Sistemas de adquisición del derecho marcario

Para estudiar los sistemas de adquisición de derecho marcario se parte de entender que es hecho marcario, el hecho marcario se configura por la simple utilización de un signo con propósitos de individualización, fuera de todo marco legislativo, además sin tomar en cuenta las características de dicho signo para constituir una marca válida, y sin las formalidades requeridas por la ley para acogerse a la tutela de esta. Es un error pensar que no puede usarse un signo identificador de productos sin haberse sometido previamente al trámite de registro marcario, por el contrario esto puede ser parte de la estrategia de comercialización de algunos empresarios, además pueden realizarse hechos marcarios con marcas vencidas, es decir signos cuyo registro ha caducado sin que se efectuaran los tramites de renovación, por el titular de la marca o inclusive por terceros, en ciertas condiciones.

De conformidad con la doctrina predominante en los diversos países la propiedad de una marca puede adquirirse de acuerdo a los siguientes sistemas:

3.1.1 Sistema declarativo

Este sistema es el más antiguo y el que regía en todos los países hasta el último cuarto del siglo pasado, abandonado actualmente por la mayoría de ellos, presenta la importante ventaja de ser extremadamente económico ya que el ocupante de la marca nada tiene que hacer sino utilizarla, y está basado en la prioridad de uso, de forma que la configuración del hecho marcario determina la propiedad de la marca y la protección de la ley.

Aquella persona que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios distinguiéndolos con una marca no registrada, por un plazo determinado que varía según los diversos países, adquiere la tutela de la ley para esta marca.

En países de ascendencia anglosajona se ha mantenido en uso como elemento de obtención de la protección, aunque este sistema tiende a desaparecer en la actualidad por los graves inconvenientes que presenta, entre ellos, el hecho de que el que se sirve de una marca ya idealizada por otro se le presume que ha obrado de mala fe. Sin embargo, esta presunción puede ser inexacta, pues se excluye la posibilidad que el uso más antiguo sea poco importante y que por consiguiente haya quedado ignorado del tercer usuario.

En efecto es posible que el uso de una marca sea limitado, restringido, poco difundido y que sea conocido por unos cuantos consumidores, y que posteriormente otra persona use la misma marca para distinguir los mismos o similares productos o servicios, empleando medios de comunicación masivos para dar a conocer a dicha marca al público consumidor, invirtiendo al efecto fuertes cantidades de dinero y que por una decisión judicial tuviere que abandonar el uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero.

3.1.2 Sistema atributivo

Es el de mayor difusión entre los países latinos, y ha sido unánimemente adoptado por los países latinoamericanos. Es más burocrático ya que exige la intervención de una dependencia administrativa registradora y es más oneroso por cuanto implica trámites en que a menudo deben intervenir profesionales, pero tiene la reputación de ofrecer un derecho con contornos mas definidos y ciertos.

De carácter estrictamente formalista no se permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a su registro por otro, ya que se adquiere la propiedad de la marca por quien primero la registra y no quien la

usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno. El registro es el que fija el punto de partida del derecho, si alguien utiliza una marca antes de registrarla, el registro no entraña ningún efecto retroactivo, se le conoce también como sistema constitutivo.

El sistema presenta inconvenientes, puede ser que alguien haya utilizado por largo tiempo la marca y hecho gastos para lanzarla, pero omitió registrarla, en este supuesto si se le da prioridad al primer registrante, puede ser que un tercero de mala fe se apresure para registrar la marca antes que aquel que lanzo la marca. El tercero vendrá a ser, dentro de este sistema el titular legitimo de la marca, lo que es desleal.

Además en aquellas legislaciones marcarias en donde no se exige el uso o explotación de la marca, da lugar a que el registro sea empleado por personas inescrupulosas para encubrir marcas, negociar con ellas o hacerlas parasitas impidiendo naturalmente que un tercero pueda usar o explotar dichas marcas para los mismos o similares productos o servicios, solo porque existe un acto formal que da nacimiento a un derecho, que en este caso constituye un obstáculo para la elección de una marca para quien si tiene interés en usarla y darla a conocer en el mercado.

3.1.3 Sistema atributivo impugnabile durante un plazo determinado

También se le denomina atributivo diferido o atributivo mixto, en el cual el derecho a la marca que adquiere el titular del registro no queda consolidado hasta que transcurre un plazo determinado por la ley, plazo que varía según las leyes marcarias de los diversos países. Durante este plazo cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre fehacientemente mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad la marca que intenta registrarse y por lo mismo puede exigir la nulidad de esta.

Este es el sistema que se aplica en la legislación de Guatemala, y brinda al posible afectado por un registro un periodo de dos meses para oponerse a dicha inscripción mediante un trámite administrativo, El Artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial,

Decreto Número 57-2000 dispone: **“Oposición al registro.** *Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 de esta ley.*

De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados en el párrafo que antecede.

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

El Registro a solicitud y a costa del interesado deberá compulsar las certificaciones y emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposición o de la contestación de la misma para agregarlos al expediente”.

3.2 Adquisición del derecho marcario en Guatemala

Se mencionó anteriormente que en Guatemala se aplica el sistema atributivo diferido, esto significa que es el registro de la marca el punto de partida, y el momento en donde el titular asegura su derecho sobre la marca, y garantiza para sí la tutela del estado respecto de la utilización de la misma marca, dándosele oportunidad a quien quiera oponerse a la solicitud de registro de una marca para que se manifieste dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto, esta oposición deberá ser fundada, acompañando las pruebas idóneas y pertinentes.

El derecho adquirido sobre la marca se relaciona únicamente con los productos o servicios respecto de los cuales la misma fue registrada. Y además existe una

prevención respecto de los casos de marcas notorias que pudieran haber sido registradas de manera ilícita y maliciosa por algún interesado que conociendo la notoriedad de la misma y no estando registrada en Guatemala, pretenda mediante su registro asegurarse ingresos económicos espurios, provocando el engaño o confusión del público consumidor.

En ese sentido, el Artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que la propiedad de las marcas se adquiere por su registro de conformidad con la ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro, otorgando a las mismas la calidad de bienes muebles. Indica además que la prelación en el derecho se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro.

En el Artículo mencionado se hace la salvedad para el caso de las marcas notorias, y lo que se disponga en tratados o convenciones de los que Guatemala forme parte.

3.3 ¿Quiénes están facultados por la ley para solicitar estos derechos marcarios?

La Ley de Propiedad Industrial, establece en su Artículo dos que toda persona individual o jurídica cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede acogerse a la misma y adquirir los derechos contenidos en la misma.

Además de ello la misma ley en su Artículo tres se refiere al trato nacional que se les otorgara a dichas personas cuando sean originales de otro estado vinculado a Guatemala por algún tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, entonces gozaran de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.

3.4 Derecho de prioridad

En este sentido la ley otorga un derecho de prioridad por un plazo de seis meses al solicitante del primer registro para que en este lapso también pueda solicitar el registro de la misma marca en los otros estados signatarios de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Un ejemplo de estos tratados es el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Ni la solicitud de registro podrá rechazarse ni el registro efectuado podrá ser anulado por otro registro o por el empleo de la marca ocurrido en el intervalo de dicho plazo el cual se contara a partir del día siguiente a aquel en que fue admitida la primera solicitud.

Al respecto el Artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial, indica: **“Derecho de prioridad.** *El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.*

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria”.

Las ventajas de gozar de este derecho de prioridad se concretan así: Si se solicita el registro de una marca en un estado contratante y se niega el registro por existir otro respecto de otra marca idéntica o semejante, quien goce del derecho de prioridad podrá solicitar la nulidad del registro o la cancelación del trámite iniciado al efecto.

3.5 Procedimiento para el registro de marcas

Dentro de las formalidades de las solicitudes debe acotarse que sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso por esta ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro de la Propiedad Intelectual y cumplir en lo que resulte pertinente con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil, según refiere el Artículo cinco de la ley.

3.5.1 Solicitud de registro

Toda solicitud de registro de una marca debe contener según el Artículo 22 de la ley:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;
- c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;
- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase; y
- f) Las reservas o renunciaciones especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones.

Si en la solicitud el solicitante invoca prioridad deberá además indicar:

- a) El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria;
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria;
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.

Debe tenerse en cuenta además lo que el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial Acuerdo Gubernativo No. 89-2002 establece en su Artículo tres como requisitos comunes para toda primera solicitud:

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

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

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

En las demás gestiones que se realicen sobre el mismo asunto se deberá indicar:

- a) El número de expediente;
- b) Los nombres y apellidos completos del solicitante o de quien lo represente;
- c) El signo distintivo, invención o diseño industrial al que se refiere;
- d) Lugar y fecha de la solicitud; y
- e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de éste; si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.

De toda solicitud y documentos anexos deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición y tantas copias como partes deban ser notificadas.

Es importante mencionar que deberá presentarse la solicitud en los formularios que al efecto proporciona el Registro.

En la solicitud deberá indicarse si la marca cuya inscripción solicita es de comercio, de fábrica o de servicios y consignar el lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios, según corresponda.

En una solicitud sólo podrá incluirse productos o servicios comprendidos en una clase. Si es necesario registrar la misma marca en más de una clase, deberá presentarse por cada clase una solicitud.

Al ser presentada la solicitud el registro anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente al caso y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

La fecha de presentación de la solicitud será la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos:

- a) Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificaciones en el país;
- b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca;
- c) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y
- d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida.

3.5.2 Examen de forma y fondo

El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos para las formalidades de las solicitudes, establecidas por los Artículos 5, 22 y 23 de la ley y detallados anteriormente, además si la marca a registrar se encuentra dentro de los casos de inadmisibilidad por razones intrínsecas o por derechos de terceros comentados en el capítulo anterior. Si del examen se establece que la solicitud no cumple con las formalidades de las solicitudes se suspenderá el trámite y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes

el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se tendrá por abandonada la solicitud. Este constituye el examen de forma.

En lo que se refiere al examen de fondo si el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad mencionados anteriormente (razones intrínsecas o derechos de terceros), notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la inscripción y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, o si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

3.5.3 Publicación de solicitud

Una vez realizado el examen de forma y fondo, sin haberse encontrado obstáculos a la solicitud, o superados éstos, el Registro emitirá el edicto correspondiente, este edicto deberá publicarse en el Diario Oficial por tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado. El mismo deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del solicitante;
- b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número de la solicitud o expediente;
- e) La marca tal como se hubiere solicitado, incluyendo sus elementos denominativos, figurativos y la indicación que la marca ha sido solicitada en color, si fuere el caso;

f) La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca incluyendo su enumeración; y

g) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para el efecto.

Cuando proceda también deberá hacerse mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación.

Luego de la última publicación del edicto y dentro del mes siguiente, el solicitante deberá presentar al Registro las hojas en que se publicaron los edictos del Diario Oficial en donde el mismo fue publicado. El incumplimiento de esta disposición tendrá como efecto que la solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho.

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

En contra de las resoluciones que pongan fin al procedimiento podrá interponerse el Recurso de Revocatoria, el que se sustanciara de conformidad con lo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. No se considerarán resoluciones definitivas aquellas que dejen en suspenso el procedimiento ni las que sean de mero trámite.

3.5.4 Oposición al registro:

Quien se considere afectado podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su oposición y, además, cumpliendo en su escrito con los requisitos para las solicitudes de registro. El escrito de oposición deberá contener:



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

El Registro únicamente admitirá como medios de prueba los que estime pertinentes con relación al caso en cuestión.

Se dará audiencia de la oposición al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos y acompañar sus propios fundamentos de hecho, derecho y pruebas.

Si fuere necesario recibir medios de prueba, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.

3.5.4.1 Reglas para calificar semejanza

Para la realización del examen de fondo así como también para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se partirá de las siguientes reglas:

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

la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

g) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; y

h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

3.5.5 Resolución

El Registro resolverá la oposición dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del periodo de prueba, haciéndolo en forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, se resolverán todas juntas en forma razonada.

Si la resolución estuviere firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenará que se inscriba la marca y se emita el certificado de registro, previo pago de la tasa respectiva.

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

Si el solicitante no acredita el pago de la tasa de inscripción dentro del mes siguiente a la fecha en la que hubiese sido notificado, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la solicitud.

3.6 Derechos derivados de la inscripción de la marca

El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, este registro otorga a su titular salvo lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte, el derecho exclusivo al uso de la misma y a los siguientes derechos enunciados en el Artículo 35 de la ley:

a) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación marcaria, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;

b) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, o sobre envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cuando esto pudiere provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;

c) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o internación de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal b) que antecede;

d) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidas;

e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;

f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) y, también, contra quienes:

i. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;

ii. Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;

iii. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y

iv. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.

g) Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también para evitar una posible infracción y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción, o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y

h) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación o debilita o afecte su fuerza distintiva.

Para efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales b) y f);
2. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y
3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

3.6.1 Vigencia y renovación

Respecto de la vigencia, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 dispone en su Artículo 31: "**Vigencia del registro y renovación.** El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente".

El Artículo 32 norma lo relacionado con el procedimiento de renovación, e indica: "**Procedimiento de renovación.** La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la expiración de cada período. También

podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse además de la tasa de renovación correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena”.

3.6.2 Limitaciones y agotamiento del derecho

Las limitaciones se regulan en el Artículo 36 de la Ley, el cual determina lo siguiente: **“Limitaciones al derecho sobre la marca.** El Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:

- a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y
- c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

Esta limitación operara siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz por sí misma de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

A cerca del agotamiento del derecho, la ley refiere en su Artículo 37: **“Agotamiento del derecho.** El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos



productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

3.7 Extinción del registro de la marca

Las causales para el registro de una marca son:

- a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación; este opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte.

- b) Por cancelación a solicitud del titular; dicha solicitud de cancelación puede hacerse en cualquier momento, incluyendo en su contenido firma legalizada por notario.

- c) Por cancelación debida a la generalización de la marca; Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en el mercado y para el consumidor dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica.

A solicitud de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese permitido o provocado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

- d) Por falta de uso de la marca; previa audiencia al titular y a solicitud de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no hubiese sido usada durante los cinco años anteriores a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. La misma



solicitud no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

No procederá la cancelación del registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados, independientes de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, debe mencionarse que en este sentido opera la inversión de la carga de la prueba, ya que corresponde al titular de la marca, la prueba del uso de la marca por cualquier medio de prueba admisible que demuestre su uso efectivo.

e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente. Si el registro se obtuvo con violación de alguna de las prohibiciones para que un signo o medio material pueda constituir una marca, ya sea por razones intrínsecas o por derechos de terceros, pudiendo generar la nulidad o anulabilidad según sea el caso.



CAPÍTULO IV

4 Procedimiento en materia de propiedad industrial

4.1 Introducción

La Ley de Propiedad Industrial, dispone respecto a las acciones procesales, en el Título VI, Capítulo I, Disposiciones Generales, en su Artículo 182 lo siguiente: “**ARTÍCULO 182. Procedimientos.** *Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil.*

No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley, que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje”.

Del primer párrafo del Artículo anterior se concluye que en materia de propiedad industrial, las acciones civiles que se hagan valer se sustanciarán de acuerdo al procedimiento del juicio oral en la forma en que se encuentra normado en el Código Procesal Civil y Mercantil, Artículos del 199 al 210. Esta disposición ha sido mencionada como una de las principales novedades de la ley y que significa un cambio importante respecto de la regulación anterior que señalaba que este tipo de acciones fueran conocidas por medio del juicio ordinario o sumario, procedimientos escritos que implican formalismos y lentitud en la aplicación de la ley. Se observa la intención de constituir procedimientos ágiles que aseguren la pronta aplicación de la ley en contra de cualquier infracción o violación a los derechos de propiedad industrial en observancia y sintonía de los tratados que Guatemala ha ratificado en relación a estos derechos.



De acuerdo al segundo párrafo del mismo Artículo, se abre la posibilidad de que las partes acudan a **métodos alternativos** para la solución de sus controversias en esta materia, como lo son la Conciliación y el Arbitraje, facultándolos para que sometan sus diferencias a la decisión de árbitros conforme el procedimiento y las disposiciones contenidas en la Ley de Arbitraje, Decreto Número 67-95 del Congreso de la República.

A continuación se detallan las principales características de los procesos de conocimiento, haciendo énfasis en el juicio oral y el arbitraje.

4.2 Procesos de conocimiento

El proceso judicial civil "es una secuencia concatenada de actos que se desarrollan de manera progresiva y ordenada con el objeto de resolver un litigio o controversia, que se somete a un juez para su solución"²⁷.

De acuerdo con la finalidad que persiga, el proceso judicial civil se clasifica en: Procesos de conocimiento o declarativos, procesos ejecutivos y procesos cautelares o precautorios. Los procesos de conocimiento pretenden producir una declaración de certeza sobre una situación jurídica, se concreta a decidir el derecho, los procesos cautelares procuran garantizar las resultas de un proceso futuro, y el proceso ejecutivo llevar a la práctica lo juzgado, o sea promover la ejecución de lo juzgado.

En los procesos de conocimiento, también denominados de cognición o declaración, al conocer el juez declara un derecho a favor de una de las partes, estos procesos son aquellos por medio de los cuales los tribunales juzgan, y declaran el derecho en el caso concreto frente a las partes que interponen una pretensión declarativa, constitutiva o de condena.

²⁷ Couture J. Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. Editora Nacional, 1,984, P 40

En los procesos de conocimiento cuyo objeto es una mera declaración, el actor pretende el reconocimiento de un derecho o relación jurídica, sin que este conlleve alguna prestación.

En los procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaración constitutiva, el objeto es constituir una situación jurídica nueva, no existente hasta ese momento.

En los procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaración de condena, el actor pretende que se determine el cumplimiento de una prestación a través de la sentencia.

Atendiendo a la regulación del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 del Jefe del Gobierno, en su libro segundo los juicios de conocimiento se clasifican en:

- Juicio Ordinario.
- Juicio Oral.
- Juicio Sumario.
- Juicio arbitral (derogado casi en su totalidad por la Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 a excepción de los Artículos 279 y 290).

Juicio ordinario: Todas las materias para las que no se prevea un juicio especial se tramitaran por medio del juicio ordinario, el cual se regula en el Título Primero, Capítulo Segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, que específicamente señala en su Artículo 96: “**Artículo 96. (vía ordinaria).** Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este Código, se ventilarán en juicio ordinario”. Es el procedimiento de plazos más largos.

Juicio oral: Es el proceso de conocimiento que se tramita de viva voz, en el que los sujetos procesales se manifiestan en forma oral y en el que prevalecen ciertos principios procesales especiales como el de oralidad, concentración e inmediación. Regulado en el Título II, Capítulo I, a partir del Artículo 199, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.



Juicio sumario: Proceso de conocimiento de tramitación abreviada, con rapidez superior y simplificación de requisitos respecto al juicio ordinario, pero sin llegar a la celeridad extrema. En él se resuelven asuntos especiales. Se encuentra regulado en el Título III CAPITULO I, a partir del Artículo 229, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.

Juicio arbitral: Proceso de conocimiento por medio del el cual las partes de mutuo acuerdo deciden someter la solución de su conflicto al conocimiento de un juez denominado arbitro o a un tribunal arbitral, quien o quienes quedan transitoriamente investidos de jurisdicción para proferir un laudo o sentencia con la categoría y efectos de sentencia judicial. Respecto a su regulación El título IV del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 que regulaba el juicio arbitral comprendido en los Artículos 269 al 293 fue derogado por la Ley de Arbitraje Decreto número 67-95 del Congreso de la República de Guatemala a excepción de los Artículos 279 y 290.

4.3 Juicio Oral

4.3.1 Definición

El Juicio oral es el proceso de conocimiento que se tramita de viva voz, en cuyo trámite predomina la presencia de las partes, las alegaciones de palabra, no hay día para la vista, y en el que prevalecen los principios procesales de oralidad, concentración e inmediación, sin perjuicio de que se elaboren actas donde se anote lo actuado.

4.3.2 Materia

De acuerdo al Artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 se tramitaran por esta vía:

- 1o. Los asuntos de menor cuantía;

- 2o. Los asuntos de ínfima cuantía;
- 3o. Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos;
- 4o. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato;
- 5o. La división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma;
- 6o. La declaratoria de jactancia; y
- 7o. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban seguirse en esta vía.

Dentro de los asuntos que por disposición de la ley deban conocerse en esta vía se debe hacer mención de lo regulado en el Artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 **“ARTICULO 182. Procedimientos.** *Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil*”. De lo que se concluye que también se tramitaran en juicio oral las acciones civiles y mercantiles que contempla dicha ley.

4.3.3 Procedimiento

4.3.3.1 Demanda

La demanda puede hacerse en forma oral para la cual el secretario levanta en acta respectiva o por escrito lo que en la práctica es muy común, cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 61,106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil.

4.3.3.2 Emplazamiento

Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere.

Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia, debe mediar por lo menos tres días, término que será ampliado en razón de la distancia, Artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil.

4.3.3.3 Primera audiencia

En esta audiencia se realiza el mayor número de etapas procesales, se intenta la conciliación, el demandado hace ver su actitud frente a la demanda, y se proponen las pruebas.

4.3.3.4 Conciliación

La conciliación es obligatoria en el juicio oral, el juez procurara avenir a las partes proponiéndoles formar ecuánimes de conciliación al iniciar la audiencia, y aprobara cualquier convenio siempre que no contrarié las leyes. Si la conciliación es parcial, el juicio continuara en cuando a lo no acordado.

4.3.3.5 Modificación, ampliación y ratificación de la demanda

La demanda puede ser modificada o ampliada hasta la primera audiencia, en tal caso el juez suspende la audiencia y señala otra, salvo que el demandado prefiera contestar la demanda inmediatamente lo que provoca que la audiencia continúe, de la misma



manera actuara el juez en caso de reconvención, si el actor únicamente ratifica su demanda la audiencia continua.

4.3.3.6 Actitud del demandado

Este es el momento en que debe contestarse la demanda, por el principio de concentración procesal, todas las excepciones, previas y perentorias se interponen al contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia, se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, pero también puede resolverlas en auto separado. El resto de excepciones serán resueltas por el juez en la sentencia.

4.3.3.7 Prueba

Las pruebas a diligenciarse debieron haberse ofrecido en la demanda, contestación de la demanda o la reconvención, se proponen y diligencian en la primera audiencia, al efecto tanto el demandado como el actor deben comparecer con sus medios de prueba, de manera que toda la prueba posible se diligencie en esta única audiencia. Cuando no fuere posible recibir todos los medios de prueba se señalara una segunda audiencia en un plazo no mayor a 15 días. Extraordinariamente podrá el juez señalar una tercera audiencia exclusivamente para diligenciar las pruebas, cuando por causas ajenas al tribunal o a las partes no puedan recibirse todas, esta audiencia se practicara dentro del plazo de 10 días.

4.3.3.8 Vista

En el juicio oral prevalecen la oralidad y la inmediación procesal, lo que significa que el juez debe estar presente en todas las audiencias y diligenciar toda la prueba, por lo tanto debe estar enterado del proceso, esto provoca que sea innecesaria una fase de

alegación o de día para la vista, consecuentemente en el juicio oral no existe día para la vista en la primera instancia.

4.3.3.9 Incidentes y nulidades

Los incidentes y nulidades que no puedan resolverse previamente se resolverán en sentencia, en cuyo caso se escuchara por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o nulidad deban resolverse inmediatamente, la prueba se recibirá en alguna de las audiencias del juicio.

4.3.3.10 Sentencia

La sentencia debe dictarse por escrito, dentro del plazo de los cinco días siguientes al de la última audiencia, salvo el caso de allanamiento o confesión en cuyo caso la sentencia se dicta dentro de los siguientes tres días. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia el juez fallara, siempre que se hubiere recibido la prueba ofrecida por el actor. Estos plazos en la práctica no se cumplen, provocando un retraso en la aplicación de la justicia.

4.3.3.11 Recursos

En este tipo de procesos solo será apelable la sentencia, siendo el trámite sumamente rápido, el juez o tribunal superior señalara día para la vista dentro de los 8 días siguientes. Verificada esta se dictara sentencia dentro de los 3 días siguientes a menos que se ordenen diligencias para mejor resolver. No se excluyen los remedios procesales de nulidad, revocatoria, aclaración y ampliación, en este tipo de juicios no procede casación.

4.4 El Arbitraje

4.4.1 Definición

El arbitraje “es un método alternativo de resolución de conflictos, por medio del cual las partes acuerdan someter una controversia al conocimiento de árbitros constituidos especialmente para ello, desligados del poder judicial, cuyo fallo, denominado laudo arbitral, tiene la eficacia de una sentencia jurisdiccional”²⁸.

4.4.2 Materia

De acuerdo al Artículo 3 de la Ley de arbitraje, Decreto número 67-95 del Congreso de la República, se tramitarán en esta vía:

- 1) Todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho.
- 2) Todos aquellos otros casos en que, por disposición de otras leyes, se permita el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme esta ley.
- 3) No podrán ser objeto de arbitraje:
 - a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su ejecución.
 - b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición.
 - c) Cuando la ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos.

²⁸ Gordillo Mario, **Derecho procesal civil guatemalteco**, Guatemala 2,005, P.226

4) Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales.

Dentro de los asuntos que por disposición de otras leyes se permita esta vía se debe hacer mención de lo regulado en el Artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 en su segundo párrafo, el cual indica: "No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley, que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje". De lo que se concluye que también el juicio arbitral es una vía permitida por la ley para la solución de las controversias originadas por acciones civiles y mercantiles que contempla dicha ley.

4.4.3 Procedimiento

Las partes tienen la plena libertad para convenir el procedimiento, se debe permitir a las partes hacer vales sus derechos conforme los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

4.4.3.1 Solicitud

La Ley de Arbitraje no tiene en su contexto un Artículo que indique los elementos o requisitos indispensables para la promoción del arbitraje.

4.4.3.2 Demanda y contestación

Constituido el tribunal, corresponde al mismo solicitar a la parte convocante la presentación de la demanda, dentro del plazo establecido para el efecto, o en su defecto dentro del plazo que el tribunal estime razonable. Luego el tribunal correrá audiencia a la parte demandada para que se pronuncie, dentro del plazo pactado o

dentro del plazo que el tribunal le asigne, en la contestación el demandado deberá responder los supuestos alegados en la demanda.

4.4.3.3 Rebeldía

En el caso de rebeldía, la ley establece en el Artículo 32 lo siguiente:

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin invocar causa suficiente:

a) El demandante no presente su demanda con arreglo a lo establecido en el Artículo 28 párrafo 1, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones,

b) El demandado, estando debidamente notificado, no presente su contestación con arreglo al mismo Artículo, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante.

c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga.

2) Una vez notificada debidamente la demanda, la inactividad de cualquiera de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni lo privará de eficacia.

4.4.3.4 Prueba

La ley confiere al tribunal arbitral en su Artículo 29 la decisión respecto de si la parte probatoria y de alegato se realizara por la vía oral o si por el contrario se desarrollara por la vía documental.

4.4.3.5 Laudo

Es la forma en que culmina el juicio arbitral, y la Ley de Arbitraje en su Artículo 40 señala: "El laudo se dictará por escrito y será firmando por el árbitro o los árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas". Además indica: "El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes" y "Constarán en el laudo, la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje".

4.4.3.6 Recursos

El medio para impugnar los laudos en el recurso de revisión, tramitado ante una Sala de la Corte de Apelaciones, para lo cual las partes cuentan con el plazo de un mes.

4.4.3.7 Ejecución

La ejecución del laudo arbitral se tramita a través de un juicio ejecutivo en la vía de apremio.

4.5 Disposiciones generales de la Ley de Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial contiene en su Título VI, Capítulo I, un conjunto de disposiciones generales aplicables a los procedimientos judiciales respectivos, estos se comentan a continuación.

4.5.1 Principios procesales en materia de propiedad industrial

La ley establece específicamente en su Artículo 178 dos principios generales que remarcan la obligación del Estado de tutelar y proteger los derechos de propiedad

industrial y de establecer todas las medidas necesarias con el objeto de resarcir los daños provocados al titular del derecho y evitar perjuicios futuros, este Artículo preceptúa: “**Principios generales.** *En todo proceso judicial para la protección de los derechos regulados en esta ley y para combatir los actos de competencia desleal, deberán observarse los siguientes principios generales:*

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

- b) El Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas infracciones”.*

De lo antes expresado se concluye que la obligación del estado es velar y asegurarse por el respeto de los derechos de propiedad industrial y es su deber de asumir medidas eficaces para prevenir las infracciones a estos derechos.

4.5.2 Tribunales competentes

La ley atribuye en su Artículo 181 a los juzgados del ramo civil la competencia para conocer las acciones de naturaleza civil o mercantil promovidas con base en la ley, y hace la salvedad respecto de la creación de juzgados con competencia especial en la materia.

4.5.3 Legitimación

La Ley de Propiedad Industrial regula casos especiales como excepción al principio de que la legitimación corresponde a los titulares de los derechos de propiedad industrial. Estos se detallan a continuación:

4.5.3.1 Legitimación de licenciarios

El Artículo 179 de la Ley de Propiedad Industrial faculta al licenciario exclusivo de un derecho de propiedad industrial, para promover las acciones judiciales correspondientes pero limitadas a que las mismas tengan por objeto el proteger sus derechos como titular de una licencia. Con la sola excepción de que exista un pacto en contrario.

Es importante mencionar que se faculta al licenciario para ejercer acciones judiciales no obstante no estar autorizado por el titular del derecho, pero sujeto a que este compruebe que previamente requirió a este que las ejerciera y que han transcurrido más de dos meses desde el requerimiento sin la actuación del titular, salvo se trate de acciones precautorias o cautelares.

4.5.3.2 Legitimación de cotitulares

Del Artículo 180 de la ley, en el caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá promover el ejercicio de las acciones en defensa de sus derechos sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo o pacto en contrario.

4.5.3.3 Legitimación en casos especiales

Conforme al Artículo 204, cualquier persona que se considere afectada podrá pedir a la autoridad competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal. Además cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

Para el ejercicio de esta acción no es indispensable comprobar ser titular de un derecho protegido por esta ley; en consecuencia, al demandante únicamente

corresponderá probar la existencia de un acto de competencia desleal por parte del demandado.

Un caso adicional de legitimación especial se encuentra regulado en el Artículo 201 y que indica que “la acción para que se declare la nulidad del registro de un signo distintivo podrá ser planteada por el Procurador General de la Nación, cuando se afecten intereses del Estado”.

4.5.4 Emplazamiento

Del Artículo 183 se concluye en todos los procesos de esta materia se emplazará como terceros a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en el registro respectivo con relación al derecho infringido o cuya anulación o nulidad se pretende.

4.5.5 Inversión de la carga de la prueba

En el Artículo 66 de la citada ley que se refiere a la posibilidad de la cancelación de la marca por falta de uso durante los cinco años anteriores a la fecha en que se promueve la acción, se indica que la carga de la prueba respecto al uso de la marca corresponde al titular de la misma y cuya cancelación se pretende, esto se conoce como la inversión de la carga de la prueba, excepción al principio procesal de que quien afirma algo está obligado a probar los hechos constitutivos de su pretensión y que se encuentra regulado en el Artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil,

El objeto de trasladar al titular del derecho la carga de la prueba radica en que se considera que es el titular el que cuenta con los elementos necesarios para acreditar el uso de la marca, o para desvirtuar las aseveraciones de quien busca la cancelación de la marca por falta de uso.

4.5.6 Indemnización

La ley relacionada contiene en el Artículo 184, tres criterios que pueden ser considerados entre otros por los juzgadores para determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios que deben reconocerse al titular del derecho así:

- a) Según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción, de la explotación del registro o de los actos de competencia desleal;
- b) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos que motivaron la acción; o
- c) Según el precio que el demandado habría tenido que pagar por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Por supuesto que tal indemnización correspondería si y solo si luego del debido proceso existe una sentencia condenatoria, y que en el mismo el actor haya acreditado tales daños y perjuicios, aportando las pruebas necesarias que permitan determinar la suma dineraria a pagar.

4.5.7 Contenido de la sentencia

La Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 185 orienta la labor del juez respecto al principio procesal de proporcionalidad, entre la gravedad de las infracciones, las medidas a ordenar y los derechos de terceras personas, dicho Artículo por su importancia, se transcribe textualmente: **“Contenido de la sentencia. La sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en esta ley, además de resolver sobre el fondo del asunto, deberá, según el caso y teniendo en cuenta la necesidad de**

que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de terceros:

- a) Ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, retiradas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas como objetos de ilícito comercio, principalmente cuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de los vegetales, o bien cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente;
- b) Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones;
- c) Prohibir que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales;
- d) Disponer que las mercancías infractoras, previa eliminación o retiro de los signos distintivos, puedan ser entregadas gratuitamente por el juez a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social;
- e) Disponer que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios.

La ley faculta entonces al juez para que en la sentencia dicte determinadas declaraciones que persiguen la tutela de los intereses del titular de los derechos así como del consumidor, a disminuir al mínimo el riesgo de nuevas violaciones a los



mismos derechos, así como al adecuado resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPÍTULO V

5 La acción civil en materia de derecho marcario

5.1 Asuntos que dan lugar a la acción civil

La Ley de Propiedad Industrial regula en su Título VI, Capítulo II, Secciones 3, 4 y 5 los principales tipos de acciones civiles que pueden utilizarse para casos específicos. A diferencia de las acciones penales que pueden ser impulsadas de oficio por el estado, las acciones civiles deben ser iniciadas por la parte afectada ya que como se ha afirmado son derechos privados, el demandado debe ser notificado de la reclamación a fin de que pueda presentar dentro del plazo concedido sus pruebas pertinentes, estas acciones principalmente las que se relacionan con las marcas se detallan a continuación:

5.1.1 Acción civil por infracción de derechos o actos que la hagan inminente

Procederá este tipo de acción por parte del titular de tales derechos contra acciones u omisiones que constituyan infracción a un derecho reconocido por la ley, procede además en contra de conductas que denoten la inminencia de la violación, este tipo de acción podrá ejercerse en compañía de los derechos que corresponden al titular de los derechos exclusivos de una marca, regulados en el Artículo 35 de la ley, un ejemplo de estos derechos es la reclamación del pago de daños y perjuicios.

Esencialmente persigue:

- 1) hacer cesar la actividad ilícita: Para lo cual las autoridades judiciales están facultadas para prohibir que las mercancías infractoras entren a los circuitos comerciales.

2) impedir que la infracción se continúe cometiendo: Las autoridades judiciales podrán ordenar que las mercancías ilícitas sean retiradas del comercio o que sean destruidas, sin que el infractor tenga derecho a recibir ninguna indemnización. Cuando las mercancías incorporen marcas falsificadas, la remoción del signo no bastara para permitir que las mercancías ingresen nuevamente a los circuitos comerciales, salvo casos excepcionales.

3) obtener la reparación o resarcimiento de los daños ocasionados al titular del derecho por la actividad efectuada por un tercero sin derechos: Las autoridades judiciales deben ordenar al infractor que pague al titular del derecho el equivalente del daño que éste haya sufrido debido a la infracción más los gastos ocasionados en la reclamación incluyendo los honorarios de los abogados que lo hayan auxiliado.

4) obtener una indemnización como consecuencia de la infracción cometida: Esta debe ser lo suficiente disuasoria para prevenir la comisión de la infracción.

Su fundamento legal esta en el Artículo 196 que indica: **“Acción civil por infracción.** *El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Con ese objeto, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos, el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 35 de esta ley”.*

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

Procederá no solo como consecuencia de una infracción a un derecho, sino además en aquellos casos en que el demandado o la persona contra la cual procedió la orden de medidas o providencias cautelares, o medidas en frontera, se vea afectado por dichas medidas innecesariamente ya sea cuando la acción de fondo resulte infundada,



cuando la medida sea revocada, o bien por no haberse promovido la acción sobre el fondo del asunto dentro de los plazos que la ley establece a partir de que las medidas sean decretada y ejecutadas.

Para esto resultan aplicables las disposiciones del Artículo 186 respecto del procedimiento de las providencias cautelares que en su último párrafo declara: *“Si las providencias se ordenan antes de iniciarse la acción, las mismas quedarán sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda correspondiente dentro de un plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hayan ejecutado las medidas”*. Además a falta de disposición especial resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil *“El que obtenga la providencia precautoria queda obligado a pagar las costas, los daños y perjuicios:*

1. *Si no entabla la demanda dentro del término legal.*
2. *Si la providencia fuere revocada.*
3. *Si se declara improcedente la demanda”*.

5.1.3 Acción civil reivindicatoria de derechos

Este tipo de acción se encuentra regulada en el Artículo 197 de la ley que indica: **“Reivindicación del derecho.** *Cuando una patente o un registro se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido”*.

Este tipo de acción permite al legítimo titular de un derecho sobre una marca, reivindicar tal derecho ya sea que exista una solicitud en trámite por alguna persona física o moral para registrar la misma marca o que tal registro haya sido ya concedido.

5.1.4 Acción civil fundada en la nulidad o anulabilidad de un registro

Este tipo de acción procede en aquellos casos en los que se pretende obtener de las autoridades judiciales o administrativas, la declaratoria de la ineficacia de un registro que ha sido obtenido en contravención de las disposiciones de ley, esta acción encuentra su fundamento en el Artículo 67 de la ley referente a la nulidad absoluta y anulabilidad del registro del signo distintivo.

Procederá en el caso de **nulidad absoluta** cuando el mismo se obtuvo en contravención a las causas de inadmisibilidad de registro por razones intrínsecas reguladas en el Artículo 20 de la misma ley o bien de mala fe, y en consecuencia revocable en cualquier tiempo. En el mismo Artículo 67 se detalla que se presumen mala fe en los siguientes casos:

- a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante;*
- b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;*
- c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido;*
- d) Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena”.*

Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad

únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Debe mencionarse además que la ley confiere legitimidad en el Artículo 201 para el ejercicio de esta acción de nulidad al Procurador General de la Nación cuando se afecten intereses del estado, o a cualquier otra persona que se considere afectada por tal registro.

El caso de **anulabilidad** procede cuando el registro se obtuvo no obstante la existencia de una causal de inadmisibilidad de registro por derechos de terceros, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 21 de la ley, la acción respectiva sólo puede ser planteada por el perjudicado o por el afectado en el asunto, quien también podrá plantear la reivindicación del signo.

Debe enfatizarse lo contenido en el Artículo 202 respecto a que *“la nulidad o anulación de un derecho protegido puede plantearse como acción, como excepción perentoria o en vía de reconvención”*.

5.1.5 Acción civil para reclamar la cancelación de una marca fundada en su generalización

De acuerdo con el Artículo 65 de la Ley de Propiedad Industrial, *“A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando su legítimo titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro”*.

El mismo Artículo aclara que se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los circuitos comerciales y para el consumidor dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o

servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos relacionados con la marca:

- a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o al servicio al cual se aplica la marca;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o del servicio respectivo; y
- c) El desconocimiento de la marca por el público como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

5.1.6 Acción Civil para reclamar la cancelación de la marca fundada en su falta de uso

De conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, *“A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca”*.

Además dicha norma refiriere que *“la cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente”*.



La cancelación por falta de uso procede únicamente respecto de aquellos productos o servicios cuya marca no se ha utilizado, y manteniendo vigente el registro respecto al resto.

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

Cuando ocurra que la marca es usada en el comercio en una forma que difiera de la que aparece registrada, pero solamente respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario o cualquier otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos de acreditar el mismo uso.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Reconociéndose como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

5.1.7 Acción civil por comisión de actos de competencia desleal

Los derechos de explotación exclusiva sobre las creaciones del intelecto también pueden ser violentados cuando la actividad económica llevada a cabo por terceros



incurre en ilicitud porque es ejercida con determinados medios que riñen con los usos y practicas honrados, y cuya finalidad es la de tratar de desviar hacia si la clientela del competidor o eliminar a este de la competencia.

Procede contra este tipo de actos la acción contenida en el Artículo 204 de la Ley de Propiedad Industrial, por la comisión de actos de competencia desleal, casos que se encuentran normados en el Artículo 173 de dicha ley, y cuya legitimación corresponde no solo al titular de la marca, sino también a cualquier persona que se vea afectada por la comisión de los mismos, por lo que no es requisito al ejercer esta acción el demostrar ser el titular del derecho protegido, únicamente corresponderá probar la existencia de un acto de competencia desleal.

Por su importancia se detallan los casos descritos en la ley en su Artículo 173 como actos de competencia desleal: **“Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial. Constituyen actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial, entre otros, los siguientes:**

- a) *Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;*

- b) *La utilización, la promoción o la divulgación de indicaciones o hechos falsos o inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que puedan inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;*

- c) *La utilización indebida o la omisión de informaciones veraces, cuando las mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la*



naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;

d) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto esté tipificado como delito;

e) El uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 20 párrafo uno literales i), j), k), l), m), n), ñ), o) y p) de esta ley;

f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 21 literales b), c) y e) de esta ley;

g) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos; y

h) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de empaque o presentación de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.

5.2 Caducidad de las acciones

La caducidad de las acciones está regulada de manera general en el Artículo 200 de la ley, de forma que la acción civil por infracción de los derechos conferidos por esta ley, caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la infracción, o bien, a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero.



La acción de reivindicación del derecho caducará a los cinco años contados a partir de la fecha de inscripción en el registro. No prescribirá el derecho ni caducará la acción, si quien obtuvo el registro hubiese actuado de mala fe.

Existen en la ley algunas excepciones a los plazos anteriormente anotados, el primero de ellos se refiere a los casos de competencia desleal, según el Artículo 205 la acción respectiva caduca a los dos años, contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o bien a los cinco años desde la fecha en que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza mas tarde.

Otro caso de excepción lo encontramos referido a la nulidad absoluta de un registro, el Artículo 203 expresamente excluye la posibilidad de caducidad. Y en el caso de anulabilidad el mismo Artículo 203 fija el plazo de caducidad de la acción en 5 años, los cuales se computaran a partir de la fecha del registro.

El mismo Artículo establece que no corre el plazo de caducidad de la acción de anulación en tanto la marca no sea utilizada comercialmente por el presunto infractor, ni cuando los mismos hayan sido obtenidos de mala fe por el demandado.

5.3 Providencias cautelares

La Ley de Propiedad Industrial contiene una serie de medidas de tipo provisional, inclusive sin haber escuchado a la otra parte, con el fin de que las autoridades judiciales puedan evitar la comisión de infracciones a cualquier derecho de propiedad industrial, principalmente en aquellos casos en que alguna dilación pueda provocar graves daños al titular de dichos derechos.

5.3.1 Procedimiento

El procedimiento aplicable a estas providencias cautelares se encuentra regulado en el Artículo 186 de la ley, del que se destaca lo siguiente:

- 1) La posibilidad no la obligación de que el juez requiera al actor que previamente a su ejecución preste fianza u otra garantía suficiente para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y asimismo para impedir abusos.
- 2) Cuando la providencia no se solicita previamente, sino con la demanda o posterior a ésta no será necesario constituir garantía alguna.
- 3) El juez deberá ordenar y ejecutar las medidas que le solicitasen dentro del improrrogable plazo de dos días, siempre que el actor o peticionario hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia de ésta.
- 4) En el caso de se requiera garantía al actor, la ejecución de la providencia cautelar deberá tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas contados a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.
- 5) Todas las providencias cautelares se tramitarán y ejecutarán sin notificación, ni intervención de la parte demandada, pero deberán notificarse a ésta en el momento de su ejecución o inmediatamente después de ello.
- 6) Se obliga a los tribunales a tomar las medidas necesarias para que la solicitud de providencias cautelares se mantengan es reserva.
- 7) Si las providencias se ordenan antes de iniciarse la acción, las mismas quedarán sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda



correspondiente dentro de un plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hayan ejecutado dichas medidas.

5.3.2 Medidas

En el Artículo 187 de la ley se faculta al juez para que pueda disponer de todo tipo de medidas cautelares que protejan el derecho del actor, es importante mencionar que además de ser suficientemente amplia la disposición en cuanto a no limitar dichas medidas, de manera ilustrativa enumera como posibles medidas las siguientes:

- a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales;
- b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción;
- c) La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en la literal anterior;
- d) La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios referidos en la literal b);
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en la literal b) cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente;



f) La anotación de la demanda sobre la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende; y

g) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.

5.3.3 Contragarantía

Con respecto a la contragarantía, es importante mencionar que una vez decretada una providencia cautelar que tienda a asegurar las resultas de un proceso, la misma no podrá ser dejada sin efecto mediante una caución o garantía por parte de la parte demandada siempre que se trate de una pretensión restauradora. La caución o garantía solamente provocaran el levantamiento de las medidas cautelares cuando se trate de pretensiones con finalidad indemnizatoria.

5.3.4 Reconocimiento judicial

El juez podrá ordenar, a solicitud de la parte actora en la demanda o solicitud de providencias cautelares, sin requerir garantía alguna, que se practique un reconocimiento judicial en los lugares, documentos o cosas que guarden relación con los derechos infringidos o con actos de competencia desleal, este reconocimiento llevara implícita la orden de allanamiento, lo cual provoca que el diligenciamiento de dicho reconocimiento sea eficiente y rápido.

El Artículo 189 norma lo relacionado con esta providencia, y detalla en su último párrafo que *"en el reconocimiento judicial el juez podrá ordenar las providencias cautelares que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijará el monto de la garantía correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de esta ley. Si en el plazo de cinco días siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez ordenará*



levantar las medidas decretadas". Lo que constituye ejemplo del espíritu tutelar de la Ley en búsqueda de proteger los derechos de propiedad industrial.

2.3.5 Fiscalía especial

Mención especial merece lo normado en el Artículo 214 respecto del mandato expreso de la Ley de Propiedad Industrial para que dentro del plazo de un año, a partir de la vigencia de la ley, se proceda por parte del Fiscal General a crear y organizar una Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, esta tendencia común en América Latina tiene como objetivo contar con una unidad especializada en la administración y manejo de este tipo de delitos que seguramente provocará una tutela por parte del Estado mas organizada y eficaz. Dicha fiscalía en la actualidad se encuentra ya en funcionamiento.



CONCLUSIONES

1. El derecho de propiedad intelectual comprende, en primer término, los derechos de autor que tutelan la creación intelectual de una o varias personas; y, en segundo lugar, a los derechos de propiedad industrial que protegen a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, sean personas físicas o morales, de violaciones a sus derechos económicos, al utilizar un signo distintivo para diferenciar sus productos o servicios. Actualmente el Estado de Guatemala no tutela efectivamente tales derechos.
2. La función esencial de la marca, es distinguir un producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado, permitiéndole a los consumidores diferenciarlos de otros de la misma especie, posibilitando su comercialización de acuerdo con la lealtad del consumidor hacia la marca y atribuyéndoles las cualidades y características que la marca representa. Sin embargo esta distinción se ve afectada por la falsificación de las marcas y la competencia desleal.
3. La importancia de la protección a los derechos marcarios radica en que las marcas son un elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de más y mejores productos o servicios, asegurar el control de calidad y la satisfacción de los consumidores al adquirirlos. A pesar de esto, existe falta de conciencia en la población como consecuencia del analfabetismo, la situación de pobreza, la indiferencia y el alto costo de la vida, justificación para que las personas opten por adquirir productos falsificados.
4. El Estado de Guatemala, tiene la obligación de tutelar y proteger los derechos de propiedad industrial, en ese sentido son positivas las reformas introducidas a la legislación en el año dos mil, mediante las cuales los delitos en esta materia dejaron de ser a instancia particular y se convirtieron en delitos de acción pública, sin embargo es importante hacer notar que Guatemala aún no cuenta con jueces específicos para la resolución de los conflictos en materia de propiedad industrial.



5. Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, y es la acción civil el recurso regulado en la ley para que el titular o la persona legitimada pueda oponerse a la violación o inminente infracción a alguno de estos derechos, la disposición de que estas acciones se diligencien por medio del procedimiento del juicio oral constituye una de las principales reformas, que deroga procedimientos escritos más lentos, formalistas y onerosos, no obstante en la práctica judicial los plazos señalados en la ley no se cumplen con regularidad.



RECOMENDACIONES

1. La protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual constituye uno de los desafíos más importantes que enfrenta la República de Guatemala, en tal sentido resulta imperativo que el Estado asuma el papel tutelar respecto de estos derechos de propiedad privada, cuya protección es garantizada por la Constitución Política de la República, y a quienes les otorga jerarquía de derechos fundamentales.
2. El Estado de Guatemala debe garantizar el disfrute de los derechos conferidos al titular por el registro de la marca, para ello se dispone en la Ley de Propiedad Industrial de un conjunto de disposiciones legales, tendientes a garantizar un efectivo respeto de estos derechos marcarios. Siendo deber estatal, velar porque el mercado de productos o servicios opere sin falsificaciones marcarias o actos de competencia desleal.
3. La protección de los derechos marcarios es una parte importante de la imagen que se proyecta como país. Por lo tanto, fomentar una mentalidad de respeto a tales derechos es fundamental, no siendo suficiente un marco legal adecuado, sino principalmente formar y motivar una conciencia en los ciudadanos por el respeto de los mismos, en este sentido se recomienda la inversión pública y privada en la educación de la ciudadanía con este objetivo.
4. Se hace necesaria, por parte del Estado, la creación de tribunales especializados en materia de propiedad intelectual, a efecto de que los jueces que conozcan de las acciones planteadas en esta materia posean un conocimiento profundo en esta rama del derecho, y de esta forma disminuir las consecuencias de un sistema judicial poco eficiente. Esta especialización fue ya instituida en el Ministerio Público con la creación de la fiscalía de los delitos contra la propiedad intelectual.



5. El Estado, a través del Organismo Judicial, necesita mejorar su infraestructura, capacitación, aumentar el número de jueces, personal administrativo, recursos tecnológicos y recursos económicos, para que los plazos contemplados dentro del juicio oral se cumplan de manera efectiva, ya que la realidad y experiencia han demostrado en este aspecto un retraso en la aplicación de la justicia, que en términos de derechos marcarios pueden provocar grandes perjuicios económicos a sus titulares.



BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE GODOY, Mario. **Derecho procesal civil, Tomo II, Volumen 1**, Guatemala.

BENDAÑA GUERRERO, Guy José, **Curso de derecho de propiedad industrial**, Hispamer, Managua 1999

BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. **Derecho de marcas, Tomos I y II**. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1989.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental**. Argentina, 2005.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., España, 1999.

DUARTE BARRERA, Manuel. **Disposiciones sobre la observancia en la nueva Ley de propiedad industrial de Guatemala**, Guatemala, Publicación de la Secretaria de Integración Económica de Guatemala, año 4, numero 3, julio septiembre 2000.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Notas sobre la Protección del Nombre Comercial Adquirido por Mero Uso**, Actas de Derecho industrial, Tomo VII, Edición Montecorvo, S. A., Madrid, 1981.

FLORES DE MOLINA, Edith. **Las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual en el acuerdo sobre los ADPIC. La protección en el ámbito administrativo y las medidas en frontera**. Publicación de la



Secretaría de Integración Económica de Guatemala, Guatemala, año 5,
número 1, enero- marzo 2001.

GORDILLO, Mario. **Derecho procesal civil Guatemalteco**, quinta edición, Guatemala, 2005.

JOAO DA GAMA Cerquiera. **El Derecho de autor como derecho de naturaleza patrimonial**, São Paulo, Brasil, artículo publicado en Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero Junio de 1966, núm. 7, México, 1966.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela. **Derecho de marcas**. Ediciones la Rocca, Buenos Aires, Argentina, 2000.

MONTERO AROCA, Juan. **Manual de derecho procesal Guatemalteco**, volúmenes I y II, Magna Terra Editores, Guatemala, 2008.

NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de las marcas**, Editorial Porrúa S.A., México, 1985.

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1981.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**, tercera edición, Buenos Aires, Argentina, 1999).

PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio; ANTEQUERA HERNANDEZ, Ricardo (comp.) **Propiedad intelectual, temas relevantes en el escenario internacional**. Guatemala, 2000, Secretaría de Integración Económica Centroamericana.



PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio; **Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislación sobre propiedad industrial en Guatemala**, Guatemala, 2000, Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. **La propiedad intelectual**. Editorial Trillas, México, 1998.

Legislación:

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

Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso Nacional de la República de Guatemala.

Código Civil, Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto Ley número 106, 1963.

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

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Congreso de República, Decreto número 33-98.

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

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo gubernativo número 89-2002 y sus reformas, Acuerdo gubernativo 15-2005.



Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Guatemala según Decreto Ley número 26-73 del Congreso de la República.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1979, ratificado por el Decreto Ley número 11-98 del Congreso de la República.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994), ratificado por el Decreto Ley Número 37-95 del Congreso de la República.