

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

"DEFICIENCIAS TECNICO JURIDICAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO  
CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL Y PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS MISMAS"

TESIS

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

POR

JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ

al conferírsele el grado académico de  
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales  
y los títulos Profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 1994

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
Biblioteca Central

DL  
04  
T(1478)

JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE  
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN  
CARLOS DE GUATEMALA

DECANO	Lic. Juan F. Flores Juárez
VOCAL I	Lic. Luis C. López Permouth
VOCAL II	Lic. José F. de Mata Vela
VOCAL III	Lic. Roosevelt Guevara Padilla
VOCAL IV	Br. Erick F. Rosales Orizabal
VOCAL V	Br. Fredy A. López Folgar
SECRETARIO	Lic. Carlos H. Mancio Bethancourt

TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL

DECANO (en funciones)	Lic. Nery Roberto Muñoz
EXAMINADOR	Lic. Guillermo R. Diaz Rivera
EXAMINADOR	Lic. Marco T. Monroy Rivera
EXAMINADOR	Lic. Fernando Santos Recinos
SECRETARIO (en funciones)	Lic. Marco T. Castillo Lutin

NOTA: "Unicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la Tesis". (Artículo 25 del Reglamento para los exámenes Técnico Profesionales de Abogacía y Notariado y Público de Tesis).

Raúl Má Castillo  
Ave. Elena 15-03, zona 1 - 2o. nivel  
Guatemala, C. A.

2000 - 94

Guatemala, 31 de mayo de 1,994

Lic. Juan Francisco Flores Juarez  
Decano Facultad Ciencias Jurídicas  
y Sociales. Universidad San Carlos.  
ciudad de Guatemala.

DEFICIENCIAS  
JURIDICAS  
22 JUN 1994  
RECEBIDO  
OFICIAL

Señor Decano:

Con todo respeto me dirijo a usted, manifiándole que he asesorado el trabajo propuesto como tesis de graduación del Bachiller Juan Antonio Martínez Rodríguez, titulado DEFICIENCIAS TECNICO JURIDICAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS MISMAS. Al respecto me permito emitir opinión de conformidad con los siguientes términos:

- a) El trabajo realizado por el bachiller Martínez Rodríguez, tiene el mérito de que no obstante se carece de bibliografía y documentación de soporte sobre el tema, constituye una investigación novedosa que revela las deficiencias del sistema de Registro Propiedad Industrial.
- b) La tesis propuesta contiene además de una investigación práctica, la información necesaria que sugieren bases para que se legislen los vacíos y lagunas legales de que adolece el citado convenio.
- c) En conclusión, soy del criterio que el trabajo de tesis propuesto por el Bachiller Juan Antonio Martínez Rodríguez, reúne los requisitos reglamentarios y puede aceptarse para los fines propuestos por el sustentante.

Sin otro particular, manifiesto al Señor Decano mis respetos, atentamente.

Raúl Má Castillo.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURIDICAS Y SOCIALES

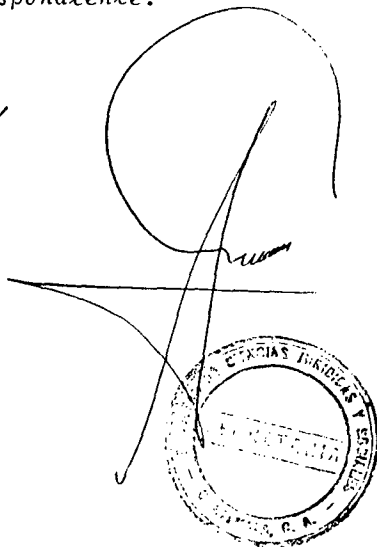
Ciudad Universitaria, Zona 12  
Guatemala, Centroamérica



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES;  
Guatemala, junio veintitres, de mil novecientos noventi-  
cuatro. -----

Atentamente pase al Licenciado EDGAR RENE CORDOVA SAENZ;  
para que proceda a revisar el trabajo de tesis del Bachi-  
ller JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ y en su oportunidad  
emita el dictamen correspondiente. -----

*[Handwritten signature]*

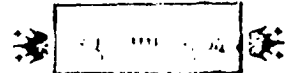


Lic. Edgar René Córdova Sáenz  
ABOGADO Y NOTARIO  
4a. Calle 11-56, Zona 1 - Teléfono: 29093  
Guatemala, C.A.

2267-94

Guatemala, 12 de julio de 1994

FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES  
SECRETARÍA



RECIBIDO

Horas 14 45  
OFICIAL

Señor Decano:

Atentamente me dirijo a usted, cumpliendo con la resolución dictada de revisar el trabajo de tesis del Bachiller Juan Antonio Martínez Rodríguez, intitulado "DEFICIENCIAS TÉCNICO JURÍDICAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS MISMAS".

Al respecto considero que la memoria de mérito llena los requisitos para sustentar el Examen Público de Tesis, siendo un aporte valioso al Derecho registral guatemalteco.

Me suscribo con el debido respeto y con el afecto de siempre, que su alta investidura académica merece.

Lic. Edgar René Córdova Sáenz

Señor Decano  
Licenciado Juan Francisco Flores Juárez  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad de San Carlos de Guatemala  
Ciudad.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA



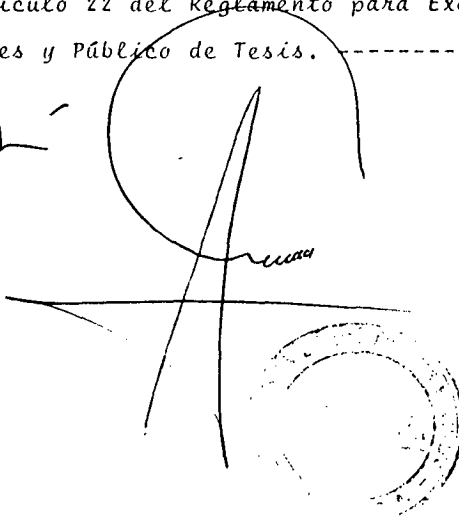
FACULTAD DE CIENCIAS  
JURIDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, Zona 12  
Guatemala, Centroamérica



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES;  
Guatemala, julio quince, de mil novecientos noventicuatro

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la  
impresión del trabajo de tesis del Bachiller JUAN ANTONIO  
MARTINEZ RODRIGUEZ intitulado "DEFICIENCIAS TECNICO JURI-  
DICAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA  
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPUESTAS PARA  
SUPERAR LAS MISMAS". Artículo 22 del Reglamento para Exá-  
menes Técnico Profesionales y Público de Tesis. -----



## ACTO QUE DEDICO

A DIOS, ese poder superior que todo lo puede.

A mi Madre MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ, como una pequeña recompensa a sus sacrificios.

A mis padres RODOLFO RENE MARTINEZ GRANADOS y AMANDITA DE MARTINEZ como gratitud al sano ejemplo que de ellos siempre recibo.

A mi esposa RUTH DALILA DE MARTINEZ con el amor más puro y sincero.

A mis hijos MIGUEL ANGEL, MARLON ANTONIO, RODOLFO RENE y OLIVER STEVE, quienes constituyen la razón del esfuerzo realizado.

A mis abuelitos, árboles fuertes de cuyas ramas desciendo.

A mis hermanos y hermanas por su constante y desinteresado apoyo.

A mis tíos y tías, con respeto, en especial a HUGO MARTINEZ GRANADOS.

A mis sobrinos y sobrinas con cariño.

A mis cuñadas y cuñados que son mi nueva familia.

A don OSCAR RODAS SOTO y ANITA RUIZ, con agradecimientos y admiración.

A mis suegros con mucho cariño.

A un pedacito de cielo, prendido en la serranía, de belleza nunca vista y es mi San Antonio Huista.

A la siempre grande y sobresaliente Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

A la Contraloría General de Cuentas, parte muy importante de mi vida.

A la bendita comunidad de "AA", que devuelve a la sociedad hombres útiles, sanos y recuperados, en especial al grupo "Recolección".

A mis amigos, compañeros de estudio y trabajo, en especial a:

Lic. Oswaldo Waldemar Cuevas  
Lic. Gilberto Valdés Monroy  
Lic. Mynor Valdés Pineda  
Lic. Roberto Espinoza Prado  
Lic. Julio Roberto Castro  
Lic. Leonel de León Cuellar  
Lic. Thelmo Adán Ramos Dávila  
Lic. Raúl Má Castillo  
Lic. Ernesto Antonio López  
Lic. Juan Francisco Flores  
Ing. René Menéndez Martínez  
Sr. Pedro Francisco Ordóñez Quezada  
Lcda. Martha Lydia Chavarria González  
Lic. Guillermo Sandoval  
Lic. Italo Waldemar Rojas  
Lic. Walter Baldomero Rodas  
Lic. Carlos Humberto Mancio Bethancourt



# I N D I C E

	PAG.
INTRODUCCION	01
CAPITULO I	
1) BREVE REFERENCIA DE LAS MATERIAS JURIDICAS QUE EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONTIENE Y DESARROLLA.	15
2) ENUMERACION DE OTROS CONCEPTOS, QUE CONTIENE EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	22

## CAPITULO II

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 27

## CAPITULO III

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL 33

FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL 36

## CAPITULO IV

PROTECCION INTERNACIONAL DEL DERECHO  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN  
GUATEMALA 43

A) LA CONVENCION GENERAL  
INTERAMERICANA PARA PROTECCION  
MARCARIA Y COMERCIAL 46

B) CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda)	55
C) OTROS TRATADOS INTERNACIONALES	58

#### CAPITULO V

ANALISIS TECNICO-JURIDICO DEL  
CONVENIO CENTRO-AMERICANO PARA  
LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL Y PUNTOS DE VISTA  
SOBRE PRESUPUESTOS DEL MISMO  
QUE SE ESTIMAN NO ACORDES A LA  
REALIDAD DISTINTIVO-COMERCIAL Y  
LEGAL DEL PAIS, ASI COMO DE  
LAS ACEPTADAS CORRIENTES

DOCTRINARIAS AL RESPECTO;	
REGULACIONES CONTRADICTORIAS Y	
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR	61
CONCLUSIONES	73
RECOMENDACIONES	75
BIBLIOGRAFIA	79
LEGISLACION (LEYES)	81

## INTRODUCCION

Hablar de Propiedad Industrial significa citar una materia jurídica que hasta ahora ha sido poco tratada académicamente y muy desconocida o poco analizada en su aspecto legal y fáctico, pero que cada día cobra mayor auge debido al interés mundial que existe de resolver las necesidades del desarrollo industrial y comercial que hemos venido constantemente experimentando internacionalmente, por ser éste el campo en donde se desenvuelve cotidianamente, el cual por cierto, es una área bastante fértil y de donde fluyen cada día nuevas ideas, doctrinas y jurisprudencia que forman por su parte, todo el marco global teórico y práctico que desemboca en la necesidad de hacer estudio a fondo de las normas presupuestarias y sustantivas que a nivel nacional e internacional rigen la materia aludida. Lo anterior persigue mejorar en todo sentido las normas sustantivas y presupuestarias, Ut Supra e introducirles todas las inquietudes y realidades que en la actualidad

han tenido efectos novedosos y de mucho beneficio para la tecnología industrial, los estudios académicos y actividades registrales de los distintivos de comercio, servicio e industria en general y las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.

En Centro América, como un intento de fortalecer la unión comercial e industrial del área, se creó el "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", con miras a ser éste una ley-tipo de carácter regional o para que todo lo relacionado con Propiedad Industrial se rigiera en Centro América por un sólo cuerpo normativo legal y por supuesto, efectivo a su vez, como ley interna para cada Estado contratante.

O dicho en otras palabras, el surgimiento del Convenio obedeció a la necesidad de establecer en Centro América, un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales, expresiones y señales de propaganda, así

como para todo lo relacionado; represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen y procedencia fabril y mercantil. Lo relativo a Propiedad Industrial, estaba cobrando importancia, siendo una fuente de desarrollo tecnológico, industrial, comercial y económico para los países centroamericanos incluyendo por supuesto a nuestro país.

Guatemala suscribió y ratificó dicho Convenio, mediante el Decreto 26-73 del Congreso, habiendo quedado consecuentemente derogada la "Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales" Decreto Gubernativo 882, que rigió la materia jurídica especial hasta la vigencia del nuevo cuerpo de leyes, que por su parte, trajo consigo ciertamente la normatividad de diversas situaciones reales que se habían estado dando en la región, las que a su vez, generaron una serie de dudas en su aplicación e interpretación, que hasta la fecha han subsistido.

Surgieron también algunas situaciones parcialmente legisladas y otras circunstancias de validez jurídica

pero totalmente alejadas de las realidades susceptibles de ser objeto de una regulación específica, poco prácticas, antitécnicas y carentes además de toda positividad.

Al examinar el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, resaltan muchas inquietudes que realmente a veces no tienen explicación lógica y jurídica, pues con base en su regulación fueron concebidas o pudiendo ser observadas de determinada manera, pero resulta que en la práctica su aplicación es distinta, por el carácter subjetivo de la interpretación de las normas de fondo o sustantivas respecto a lo que se estima conflictivo o no a nivel de registro y propiedad de distintivo de comercio, que resulta de la inexistencia de determinadas reglas, elementos de juicio o principios que deben estar legislados, para que el juzgador tenga a su disposición al momento de decidir sobre la procedencia o improcedencia de determinada petición registral nueva,



lo que ha dado lugar a que se instaure en una de cada tres solicitudes nuevas, ordinariamente, el procedimiento controversial administrativo, contenido en el recurso de revocatoria que ha lugar a plantearse, cuando existe inconformidad por el interesado con cualquier fallo derivado del estudio de novedad que ordena efectuar dicho Convenio de cada solicitud nueva que se origine, haciendo a final de cuentas, mas tardío el trámite normal de toda solicitud de registro presentada y se recargue el trabajo en el órgano inmediato superior, en este caso, el Ministerio de Comercio Exterior (antes de Economía) y cause en el usuario, muchas veces, frustración y preocupación, asimismo evidente retardo en el lanzamiento al mercado de una nueva línea o producto de libre tráfico mercantil. Dicha problemática, se origina, como vemos, del carácter subjetivo y otras interpretaciones no uniformes, además, que tiene la decisión resultante del estudio de forma, novedad y de antecedentes registrales que manda la ley a efectuar de toda solicitud nueva de

registro de cualquier distintivo de comercio, industria o de servicios, el que por su parte, tiene que ser realizado por verdaderos y experimentados técnicos de la propiedad industrial y contando éstos además, con las específicas reglas de comparación o cotejo de amplio conocimiento mundial doctrinario o teórico que el Convenio carece.

Como consecuencia de lo anterior, una solicitud que ordinaria y administrativamente debería tener un trámite inmediato, resulta retardado por casi un año sin dar cumplimiento, a veces, a sus expectativas u objetivos, como ejemplo de lo anterior, puedo citar el caso de expedientes que después de haberse presentado, precluido el examen de novedad, publicado en el Diario Oficial, las veces y por el plazo de ley, sin que se presente objeción alguna, se emita resolución ordenando que previo el pago de los derechos fiscales correspondientes se inscriba la marca solicitada y efectuado el mismo, resulta que el Registro de la Propiedad Industrial

resuelve que no ha lugar a que se otorgue el certificado de título, en virtud de que al haber hecho el examen del expediente, se determinó que el mismo adolece de tal o cual defecto en relación a la interpretación subjetiva o de fondo de las leyes aplicables al caso. Este proceder ilegal se produce debido a la carencia de una norma por la cual se establezca la preclusión procesal sistemática en materia del estudio de fondo o de novedad sobre Propiedad Industrial y se impida, consecuentemente, el doble conocimiento por un juzgador, del fondo de un mismo asunto sometido a su estudio y consideración.

Otra situación que no puede soslayarse, es que, el Registro de la Propiedad Industrial no sigue un sistema lógico en el trámite normal de cada expediente, pues muchas veces afecta al usuario, cuando al presentarse alguna solicitud, primero se le notifica que adolece de algún defecto de forma (muchas veces, como la falta de un timbre fiscal, notarial o forense y mucho después de haberse subsanado el defecto, se le notifica el rechazo

por motivos de fondo de la citada solicitud. El hecho cuestionado no es el rechazo en sí relacionado, pues el mismo puede impugnarse por los medios legales pertinentes, pero, por qué primero se analiza defectos de forma a determinada solicitud y después los de fondo?, cuando el estudio de novedad daría lugar de cualquier manera o en cualquier tiempo al rechazo de plano de la gestión relacionada, incluyendo subsanamiento de las situaciones de forma, que por su parte no harían variar sustantivamente el citado rechazo de oficio por cuestiones de fondo. Tal deficiente proceder se ocasiona por su lado, por la carencia en la ley especial de una disposición que ordene un solo estudio de fondo y forma de cada pretensión registral; y, si con motivo del estudio de fondo ha lugar al rechazo de plano de la gestión sometida a consideración, dejando el estudio de forma como algo innecesario o de ineficacia sustantiva. Dentro dicho contexto existen en realidad muchas situaciones dignas de mencionar respecto a las deficiencias presupuestarias jurídicas y de

interpretación en cuanto a la aplicación efectiva y uniforme del Convenio relacionado, pero dentro de este trabajo trataré de señalar las que estimo más importantes y que tienen trascendencia en lo relativo a la efectividad y positividad beneficiosa de la ley y que no perjudique consecuentemente la pronta y cumplida administración y el desenvolvimiento sin retardo del libre derecho al comercio y a la industria que fija la Constitución Política de la República de Guatemala.

Es digno de reflexión lo anteriormente expuesto pues, si se sigue aplicando el Convenio Centroamericano de la manera que se viene haciendo, y se utilice un medio legal de resolver la materia jurídica que nos ocupa mediante normas poco positivas para el desarrollo económico de la región centroamericana, pueden irse acumulando consecuencias poco afortunadas para el crecimiento industrial y comercial de dicha región, por lo que se hace necesario señalar las deficiencias que hemos analizado del Convenio de mérito y otras

irregularidades contenidas en el mismo para tratar de enmendar los errores relacionados.

Por último, tenemos el caso de la supletoriedad de las leyes ordinarias de cada Estado contratante, que en la mayoría de asuntos debe hacerse efectiva en el procedimiento especial de propiedad industrial, la que muchas veces ha sido mas perjudicial que beneficiosa en dicha materia legal, en razón que hacer efectiva normas de otras leyes a un cuerpo especial de orden jurídico y eminentemente técnico, como lo es la ley-tipo centroamericana de distintivos de comercio e industria, se precisa tener mucho cuidado al hacer el estudio o análisis de las normas ajenas que han de suplir las lagunas o deficiencias establecidas de dicha ley especial y no violar su naturaleza jurídica y filosófica o esenciales principios.

El presente trabajo de tesis intitulado: "DEFICIENCIAS TECNICO-JURIDICAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL; Y PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS MISMAS", se desarrolla en 5 capítulos de esta manera:

a) El Capítulo I se limita a una breve referencia de las materias jurídicas que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, contiene y desarrolla.

b) El capítulo II: Se relaciona a Propiedad Industrial propiamente; desarrollando su concepto, sin abundar en todos sus aspectos, pues en el presente trabajo solamente deseo inquietar a los estudiosos de esta materia para que ahonden y profundicen sobre los conocimientos de esta importante materia y rama del derecho. Además, a manera de ilustración menciono algunos conceptos de la terminología propia del derecho de la Propiedad Industrial.

c) En el capítulo III: Se expone todo lo relacionado al Registro de la Propiedad Industrial, su organización administrativa y tópicos afines y conexos.

d) El capítulo IV: Se refiere al Registro de marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y su protección internacional, como una preparación panorámica de lo extenso que es este derecho.

e) El capítulo V: Resulta ser el más importante de este trabajo por cuanto que en él se señalan las deficiencias técnico-jurídicas contenidas en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y desde luego, las propuestas para subsanarlas.

Para elaborar el presente trabajo, se recurrió a la consulta y análisis del Convenio Centroamericano ya citado, leyes nacionales y extranjeras; y tratados sobre la materia. Se entrevistó a profesionales especializados en propiedad industrial y se recabó información en el Registro de la Propiedad Industrial.

Las hipótesis formuladas: 1.) existen deficiencias técnico-jurídicas en el Convenio Centroamericano para la



Protección de la Propiedad Industrial, las cuales deben ser motivo de un profundo análisis; 2.) El derecho de Propiedad Industrial, constituye una fuente de protección para el comerciante e industrial por su naturaleza; 3.) Es necesario subsanar los errores de interpretación y aplicación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, para que sea una ley confiable y eficaz, estas hipótesis fueron motivo de profundo análisis, llegándose a diversas conclusiones que justifican el presente trabajo.

## CAPITULO I

1) BREVE REFERENCIA DE LAS MATERIAS JURIDICAS QUE EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONTIENE Y DESARROLLA:

### A.- DE LAS MARCAS:

En el TITULO II DE LAS MARCAS. CAPITULO I. De las marcas en General del aludido Convenio se entran a conocer las marcas, definidas éstas como todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular y ya clasificadas estas en: a) Marcas Industriales o Marcas de Fábrica, b) Marcas de Comercio; y, c) Marcas de Servicios.

El Artículo 9 de dicho Convenio, hace relación a que las Marcas industriales o marcas de fábrica son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial.

Que las marcas de Comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien sea su productor; y,

Que las marcas de servicios son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales, por medios distintos a la manufactura, expendio o distribución de las mismas.

Analiza también las características generales de una marca, las prohibiciones para su inscripción, la forma que debe darse a conocer dentro del comercio y la forma de adquirir la propiedad y derechos exclusivos sobre la misma.

## B.-DE LAS LICENCIAS DE USO DE LAS MARCAS:

Esta materia legal se ha venido practicando en la realidad legal de un Estado como un tipo mas de las diversas relaciones contractuales, de los elementos y objetos de comercio en general.

En los artículos 32, 33 y 34 del Convenio aludido, se regula expresamente dicha figura legal, configurando a la potestad o discrecionalidad de su propietario de otorgar una o varias Licencias de Uso, de las marcas propiedad registrada suya, bajo cuatro condiciones:

- a) La exclusividad o no exclusividad de dicha o dichas Licencias de Uso;
- b) La relación del ámbito espacial de validez, territorio o zona, dentro de la cual regirá la explotación de la marca que se dá en Licencia de Uso.
- c) El carácter oneroso o gratuito de dicha Licencia de Uso;

d) El pacto que podrá hacerse entre las partes contractuales de la Licencia de Uso de referencia, sobre condiciones y restricciones a la manera de emplear la marca, siempre y cuando dichas condiciones y restricciones no afecten en el Contenido del Convenio Centroamericano de referencia y demás leyes vigentes en la República.

En el capítulo IV del título II del Convenio Centroamericano que nos ocupa, está legislada el concepto, características y modalidades de inscripción y efectos legales, la prohibición de su enajenación y forma especial de extinguirse los derechos que ésta adquiere con su inscripción.

#### C.-DE LAS MARCAS COLECTIVAS. \_\_\_\_\_

Son aquellas que expresamente define el Artículo 35 del Convenio mencionado como las adoptadas por cooperativas, sindicatos, asociaciones gremiales y demás entidades públicas o privadas similares, aunque no tengan empresa o

establecimiento, para distinguir los productos, mercancías de todos los individuos que forman parte de las mismas; y Las que adopten las empresas establecidas en una determinada demarcación político-territorial, para distinguir un determinado producto, mercancía o servicio peculiar de dicha demarcación.

#### D.-DEL NOMBRE COMERCIAL.

Esta materia constitutiva de derechos especiales, está enmarcada dentro del Convenio Centroamericano sobre Marcas, nombres comerciales y señales de propaganda en los Artículos 47 al 58 del Convenio aludido, haciendo relación a su concepto, a que entidades está dirigido a identificar, a las formas de adquirir su propiedad exclusiva y de probar su registro; la enumeración de las prohibiciones registrales de todo nombre comercial; tiempo de duración o ámbito temporal de su vigencia y modo de extinción de los derechos y privilegios que se adquieren por el registro del mismo.

## E.-DE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA.

Esta es una figura jurídica relativamente nueva en el área centroamericana a nivel de distintivos de comercio, industria y comercio y está contenida en el TITULO IV, CAPITULO UNICO, de dicho Convenio.

Su definición está contenida en la ley especial de la materia como toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento; y su principio estriba en que pueden usarse y aplicarse a las marcas y nombres comerciales, por que se desprende de su naturaleza especial la accesoriadad de la misma a las marcas y nombres comerciales, para complementar las condiciones y atributos de particularidad y caracterización distintiva de éstos.

F.-DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Esta materia está contenida en los artículos 66 al 71 del Convenio relacionado, como la existencia y represión que corresponde analizar y ejecutar, respectivamente, en relación a la ejercitación de actos constitutivos de competencia desleal a nivel de Marcas, nombres comerciales y Señales o Expresiones de Propaganda, pertenecientes a este Convenio, dirigidos al aprovechamiento indebido de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular o propietario de los mismos o del público consumidor, así como forma de ejercitar las acciones tendentes a reprimir legalmente tales actos constitutivos de competencia desleal y las sanciones a aplicarse cuando se establezca la existencia real de dichos actos contrarios a la buena fe y normal y honrado desarrollo de las actividades comerciales e industriales.



2) ENUMERACION DE OTROS CONCEPTOS, QUE CONTIENE EL  
CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) DERECHO DE PRIORIDAD

Es el derecho que el usuario adquiere con la presentación de la solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cual se establece con la admisión a trámite de la misma o a partir de la fecha y hora de la correspondiente solicitud y este derecho se ejerce durante un plazo de seis meses para que dentro del mismo, pueda solicitar el registro de aquella en los otros estados signatarios.

B) RENOVACION

Constituye el derecho que tiene todo titular de un registro de marca para prorrogar su vigencia por el tiempo definido en la ley, cumpliendo con los requisitos que ésta especifica para dicho efecto.

**C) DENOMINACION DE ORIGEN. DENOMINACION DE PROCEDENCIA GEOGRAFICA**

Denominación de origen es en sí, el nombre geográfico que se usa de manera fiel y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, elaborado o cosechado o extraído en el lugar geográfico, el cual corresponde al nombre usado como denominación y que reúne determinadas características y calidad.

Así también, se considera como indicación procedencia, el nombre geográfico de la localidad, región o país que se consigne o haga aparecer en alguna etiqueta, cubierta, envase, envoltura o precinto de cualquier mercancía o directamente sobre la misma, como lugar de elaboración, recolección o extracción de ésta.

**D) TRASPASO:**

Es el acto mediante el cual determinado contrato de venta o cesión o similar, se cede el derecho sobre un registro en la Propiedad Industrial a otra persona

natural o jurídica para que pueda usar dicho derecho para su propio beneficio.

#### E) OPOSICION:

"Es el acto procedimental en materia de derecho marcario por medio del cual el titular de un registro de esa naturaleza, ejercita una acción de reclamación revestida del legítimo interés, ante el órgano administrativo respectivo, mediante argumentaciones o razonamientos legales contrarios a la solicitud de terceros de concesión de un derecho marcario o comercial que por su naturaleza cause error o confusión en el consumidor, con el propósito de reivindicar cualquier derecho exclusivo que le ha sido otorgado previamente por el Estado". (1)

- 1.- PALACIOS TANCHEZ, Jorge Alfonso.  
La Oposición en la Propiedad Industrial, Tesis Profesional.  
1983. Pag.15

#### I) DESISTIMIENTO:

Es el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento en cualquier fase de su trámite; y deberá ser por escrito debidamente autenticado o legalizado en su caso.

#### G) CLASIFICACION DE PRODUCTOS, MERCANCIAS O SERVICIOS

Constituye la forma de diferenciar los productos que se protegen en el Registro de la Propiedad Industrial, mediante los correspondientes distintivos de comercio, encuadrándolos en clases, grupo o renglones que van desde la clase 1 hasta la clase 42, siendo las 34 primeras, directamente para productos y de la 35 a la 42, para toda prestación de servicios.

H) REGISTRO DE UNA MARCA DE FABRICA, INDUSTRIA O COMERCIO:

Es el acto por medio del cual la administración pública otorga o reconoce a una persona o entidad el derecho de usar y disfrutar con exclusividad de un determinado distintivo. (2)

2- VITERI ECHEVERRIA, Ernesto Ricardo.  
La Protección Marcaria y la  
Legislación Guatemalteca, Tesis  
Profesional. 1953. Pag. 23

## CAPITULO II

### DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El presente trabajo de tesis, ha sido motivado precisamente por esta rama del derecho que ha despertado muchas inquietudes, tomando en cuenta que su auge se debe al desarrollo industrial y comercial del país al que se la aplica y vé incentivada la necesidad de ese desarrollo y como consecuencia de ello, toda persona nacional de ese Estado que se dedica a la industria y/o al comercio, busca la protección de sus actividades, productos de comercio e industria y prestación de servicios, a través del registro de los respectivos distintivos de tales actividades, mercancías y servicios, con la certeza de que existen leyes que resguarden adecuadamente sus derechos y privilegios relativos a la rama relacionada. Realmente la Propiedad Industrial, no ha sido estudiada ni difundida

con debida atención que se merece, lo que así debiera acontecer, en razón de que "Se origina en el mundo moderno y es fruto del comercio y la industria que se ha desarrollado en un régimen de competencia económica"

No puede hablarse de Propiedad Industrial como hecho aislado sin tocar aspectos de competencia y tomando como base que las sociedades organizadas son eminentemente mercantilistas; asimismo debe deducirse que la sociedad es el punto de reunión de las ideas que en determinado momento se constituyen en costumbres o realidades de necesaria aplicación son las que a la postre dan lugar a la necesidad de ser adecuadamente reguladas mediante normas y leyes de aplicación general y forzosa. Por otra parte, todo comerciante, industrial o prestatario de servicios goza de la potestad de crear satisfactores individuales, que se constituyen en satisfactores colectivos; y, si estos satisfactores producen medios económicos para la subsistencia, es lógico inferir en la necesidad de protegerlos adecuadamente, dando lugar a

lo que en propiedad industrial se le denomina marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda o cualquier medio de distinción de un producto, mercancía, actividad o servicio y Propiedad Industrial al derecho que regule esas materias.

A) CONCEPTO:

Varios autores y tratadistas, incluso guatemaltecos, han conceptuado a la Propiedad Industrial como una rama del derecho general de la Propiedad Intelectual, referida a la existencia y protección de toda clase de distintivos de comercio e industria; sin embargo, en el presente trabajo citaré al tratadista mexicano David Rangel Medina, que en su tratado de Derecho marcario, define a la Propiedad Industrial así: "Propiedad Industrial es como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que



tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad Industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial". (3)

Puede deducirse de la anterior definición que como su autor lo señala, es un conjunto de instituciones jurídicas o normas que tienden a proteger derechos que garantizan la verdadera armonía social a través de la aplicación de la ley que resuelve los conflictos que puedan surgir debido a las relaciones que se suscitan a nivel de comercio e industria.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no define con precisión a la Propiedad Industrial, sin embargo puede utilizarse como base su artículo 9, por medio del cual se establece que

- 3.- RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario -Las Marcas Industriales en México, Pag. 101. Editorial Libro de México. 1960.

el término industrial, se refiere a la elaboración de mercancías de una determinada empresa fábril o industrial; y, el término comercial, referido al expendio o distribución de una empresa mercantil de dichas mercancías, productos o servicios, no importando quien sea su productor; y, como la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, a la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona. Entonces no cabe duda que el Convenio disgrega sus definiciones ya que en el artículo 7 establece lo que es en sí una marca; y el artículo 48 establece que es nombre comercial y luego el artículo 59 explica lo que se entiende por expresión o señal de propaganda, tal y como indicáramos en los párrafos precedentes.

Al analizar los derechos de Propiedad Industrial, fácilmente se advierte que estos recaen sobre creaciones nuevas del comercio y la industria y consecuentemente, sobre signos distintivos y característicos en general,

es decir, que las creaciones nuevas hemos dado en llamar, "marcas de fábrica", "nombres comerciales", "expresiones o señales de propaganda", y los "signos distintivos" en general que por su naturaleza y utilidad, se refieren específicamente a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda que enumera el Convenio y artículos del mismo ya citados anteriormente.

## CAPITULO III

### EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El registro de la Propiedad Industrial en Guatemala, es una de las instituciones administrativas mas antiguas, que operaba como un departamento de la Dirección General de Comercio, debido a la naturaleza internacional de la protección de las materias que inscribe y joven únicamente en cuanto el nombre con que lo define el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por medio del decreto 26-73 del Congreso de la República. Con la promulgación del Decreto Gubernativo 882, se le identificó como "OFICINA DE MARCAS Y PATENTES" y cobró categoría de Registro a partir de la abrogación de la ley de Marcas, Nombres y avisos comerciales (Dto. gubernativo 882) por el citado Convenio. En la actualidad, todo lo relativo a la propiedad Industrial, se encuentra a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, dependencia del

Ministerio de Comercio exterior (antes de Economía) u órgano equivalente en cada estado contratante y tiene la categoría de Dirección General.

"El Registro de la Propiedad Industrial estará a cargo de un Registrador cuyo nombramiento corresponde al poder u organismo de cada Estado contratante, por medio del Ministerio de Economía u órgano equivalente". (4)

En realidad, el Registro de la Propiedad Industrial tiene como principal finalidad, garantizar el derecho adquirido por personas naturales o jurídicas mediante la inscripción de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, para que puedan ejercer sus derechos contra terceros si fuera necesario, sin temor a que los mismos puedan ser coartados o restringidos mediante la "duplicidad de registros" o bien por la existencia en el comercio de actos constitutivos de competencia desleal.

4.- Primer párrafo del artículo 165 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

La función del Registro en mención es de protección para los que han adquirido un derecho bajo su tutela y en aplicación del convenio citado, en donde se señala por su lado, el trámite que deberá sufrir cada expediente para pasar a ser derecho de la persona que lo halla adquirido y en dicho registro se resguardan tales derechos, por lo que es una gran responsabilidad para dicho Registro el actuar como regulador de dicha materia legal y tener siempre que proceder apegada a la ley. Tiene como su nombre lo indica, funciones de un Registro, como las del Registro General de la Propiedad Inmueble, Registro General Mercantil y Registro Civil. El Registro de la Propiedad Industrial, es la Oficina Pública, de régimen nacional, en síntesis, que lleva o regula la constancia oficial de la adquisición, uso, modificación, transmisión o extensión de las marcas de fábrica, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, competencia desleal y denominaciones de origen o procedencia geográficas.

## FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las funciones del Registro de la Propiedad Industrial, pueden delimitarse como sigue:

- a) Llevar registro de las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, tanto nacionales como extranjeras.
- b) Llevar registro de patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.
- c) Renovación de marcas.
- d) Efectuar traspasos y cambios de nombre de sus titulares.
- e) Recibir, darle trámite y resolver oposiciones.
- f) Darle trámite a los recursos que se le plantean.
- g) Expedir certificaciones que se le pidan.
- h) Inscribir las licencias de uso que se le presenten.
- i) Funciones registrales inherentes a su naturaleza.

## DE LOS LIBROS QUE SE LLEVAN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, deben llevarse los siguientes libros en el Registro:

- a) Libro de presentaciones;
- b) Libro de Inscripción de Marcas;
- c) Libro de Inscripción de Nombres Comerciales;
- d) Libro de Inscripción de expresiones o señales de propaganda;
- e) Libro de Inscripciones de Patentes de Invención;
- f) Libro de modelos;
- g) Libro de pases;
- h) Índice de expedientes en trámite;
- i) Libro de anotaciones preventivas;
- j) Libro de solicitudes de certificaciones;
- k) Libro de entrega de certificados de título;
- l) Libro de resoluciones;



a) LIBRO DE PRESENTACIONES

Este libro conlleva varias funciones tales como:

- 1.- Registra el ingreso de los expedientes a base de una numeración correlativa y fecha y hora de presentación.
- 2.- Sirve para establecer el derecho de prioridad.
- 3.- Sirve para establecer la hora y la fecha de presentación, nombre y generales del solicitante o representante legal, modelo de la marca.

b) LIBRO DE INSCRIPCIONES DE MARCAS:

Se utiliza especialmente para hacer una descripción de la marca e indica si la marca ampara productos o servicios y en que clase de la nomenclatura oficial se anotará la marca. Indica el nombre del solicitante de quien se hace, contiene las fechas de publicaciones y el lugar donde se adhiere el modelo de la marca, además contiene anotaciones de renovación, transferencias, licencias de uso y demás anotaciones correspondientes.

c) LIBRO DE INSCRIPCIONES DE NOMBRES COMERCIALES

En este se anota la descripción del nombre comercial, así como las reservas que se hallan hecho del mismo, se adhiere el modelo y demás anotaciones señaladas en el libro anterior.

d) LIBROS DE INSCRIPCION DE SEÑALES O EXPRESIONES DE PROPAGANDA

En el se hacen las mismas anotaciones y datos contenidos en el libro de inscripciones de Expresiones o señales de Propaganda y de nombres comerciales.

e) LIBRO DE INSCRIPCIONES DE PATENTES DE INVENCION:

Este libro contiene los datos de las patentes, del titular, su publicación, y todos los datos de los libros anteriores con un aparato para las anualidades en la vigencia de la patente de invención.

f) LIBRO DE MODELOS

Se utiliza exclusivamente par anotar todas aquellas etiquetas de las marcas que se registren especialmente las marcas figurativas compuestas o sea

los logotipos y diseños.

g) LIBRO DE PASES

Su finalidad es la de continuar con la numeración corrida de las marcas que se inscriben a diario, cuando el libro de presentaciones se ha terminado.

h) LIBRO DE ANOTACIONES PREVENTIVAS

Llamado también de doble folio el cual casi no tiene uso pues todas las anotaciones se hacen en el mismo libro de inscripción.

i) LIBRO DE INDICE DE EXPEDIENTES EN TRAMITE

Este índice lo lleva la receptoría del Registro de la Propiedad Industrial y sirve para localizar cualquier expediente por catalogación alfabética.

j) LIBRO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES

En él se lleva el control de las certificaciones solicitadas por el usuario con la fecha de entrega.

## k) LIBRO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TITULO

En él se lleva el control de la entrega de los certificados de títulos a los usuarios.

### 1) LIBRO DE RESOLUCIONES

Es el libro donde se lleva el control de las resoluciones hechas por el Registro de la Propiedad Industrial con la fecha que le corresponda.

Anteriormente el Registro de la Propiedad Industrial tuvo como función la inscripción de todas las marcas, patentes de invención, modelos industriales, modelos de utilidad y dibujos industriales, es decir que, como oficina de marcas y patentes, casi no se delimitaba el registro de marcas con el de patentes y sus funciones se fundían administrativamente en aplicación de dos leyes diferentes como lo eran la "Ley de Marcas, Nombres y Avisos comerciales", su clasificación y reglamento y la "Ley de Patentes de Invención", contenidas en el Decreto Gubernativo 882, y Decreto Legislativo 2011, respectivamente.

El Decreto-Ley número 154-85 de fecha 30 de diciembre de 1,985 (Ley de Patentes, Modelos de Utilidad, dibujos y diseños Industriales), sustituyó a la Ley de Patentes de Invención y el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, derogó a la Ley de Marcas, nombres y avisos comerciales", el que en definitiva, por su parte, delimitó las funciones del Registro de la Propiedad Industrial, con la creación de una sección o departamento para cada materia legal y modo de llevar las inscripciones y anotaciones pertinentes.

De dicha cuenta en el mismo Registro de la Propiedad Industrial se hace efectiva la protección de los derechos que se adquieren en relación a marcas de comercio y servicios, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y Patentes de Invención, modelos industriales, modelos de utilidad y dibujos o diseños industriales.

## CAPITULO IV

### PROTECCION INTERNACIONAL DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GUATEMALA

Es inobjetable la importancia que casi todos los países americanos y europeos, especialmente, le han dado a la Propiedad Industrial como disciplina jurídica referida a la protección de los distintivos de industria, comercio y servicios prestados, pues por medio de dicha materia especial se han resguardado los derechos de exclusividad particular de variadas patentes de invención y marcas de fábrica reconocidas mundialmente, como por ejemplo, "Gillete" que se refiere a las hojas de afeitar, "Shinola", para betún para calzado; también "Philco", "Philips" y otras tantas más como "Westinghouse", "General Electric", "Pamarco", "Arrow", que se volvieron famosas y notorias, pero que desde luego, hubo que registrarlas para adquirir su uso exclusivo.