

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

LA PERDIDA DE LOS DERECHOS
SOBRE LA MARCA POR EL NO USO,
A LA LUZ DE LA LEGISLACION
NACIONAL E INTERNACIONAL

Presentada a las autoridades de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala

TESIS
POR
BERTA LETICIA PIEDRASANTA LLARENA

Previo a optar al Grado Académico de
LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Y a los Títulos de
ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, Febrero de 1997

UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

03)
4

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

CAJANO	Lic. José Francisco De Mata Vela
CAJAL I	Lic. Luis César López Permouth
CAJAL II	Lic. José Roberto Mena Izeppi
CAJAL III	
CAJAL IV	Br. Homero Iván Quiñónez Mendoza
CAJAL V	Br. Joaquín Enrique Pineda Gudiel
SECRETARIO	Lic. Héctor Aníbal De León Velasco

TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

CAJANO (en funciones)	Lic. Nery Roberto Muñoz
CAJAL MINADOR	Licda. Rosa M. Ramírez de Espinoza
CAJAL MINADOR	Lic. Roosevelt Guevara Padilla
CAJAL MINADOR	Lic. Jorge Mario Castillo González
SECRETARIO	Licda. Hilda Rodríguez de Villatoro

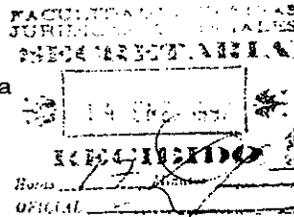
TA: "Únicamente la autora es responsable de las doctrinas sustentadas en la Tesis". (Artículo 25 del Reglamento para los exámenes Técnico Profesionales de Abogacía y Notariado y Público de Tesis).

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Guatemala, 14 de enero de 1997.-

nciado
Francisco De Mata Vela
ano de la
ultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
versidad de San Carlos de Guatemala
Despacho.-



or Decano:

Como asesor de la señorita BERTA LETICIA PIEDRASANTA LLANA, sobre su trabajo de tesis intitulado "LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA POR EL NO USO, A LA LUZ DE LA RELACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL", cumplo con rendir mi informe en los siguientes términos:

De conformidad con los lineamientos del plan de trabajo aprobado en su oportunidad, se discutió ampliamente el proyecto inicial y como consecuencia de algunas observaciones formuladas a la autora, se modificó el nombre del trabajo por el que ha quedado indicado, por reflejar de mejor manera el resultado de la investigación.

El trabajo se desarrolla dentro del campo de la Propiedad Industrial, que recientemente ha cobrado actualidad en el país, debido a su importancia por el ingreso de Guatemala a la Organización Mundial del Comercio, así como la entrada en vigor del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y, lo más importante, la actual discusión que se hace del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que algunos sectores económicos del país adversan por los cambios



que introducen en materia de Marcas, nombres comerciales y signos distintivos.

La tesis comprende una parte conceptual en la cual se fijan los temas principales sobre los que gira la hipótesis de la autora, quien a través de la investigación adquirió el conocimiento suficiente sobre el tema que le permitió llevar a cabo, como una actividad complementaria, una encuesta de opinión hecha a profesionales conocedores del tema, lo cual enriquece el contenido del presente trabajo.

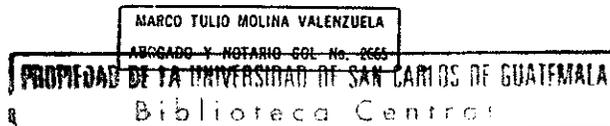
El tema del trabajo es de sumo interés y cumple con el cometido de ilustrarnos ampliamente desde los puntos de vista doctrinario y práctico, sobre una materia poco conocida, facilitando su estudio y un mejor entendimiento de una limitación al derecho de propiedad sobre la marca, cuya inconstitucionalidad ha sido denunciada por algunos sectores, aunque no planteada ante el tribunal correspondiente.

La bibliografía de consulta y de base es adecuada al tema desarrollado y tanto la exposición como el análisis que se hace de las principales leyes y tratados internacionales relacionados con la materia, permiten a la autora arribar a conclusiones con un alto grado de síntesis sobre las proposiciones presentadas.

Por lo anterior, estimo que el trabajo de referencia llena los requisitos reglamentarios para ser aceptado como tesis de graduación.

Sin otro particular, me suscribo como su deferente y seguro servidor,

Lic. Marco Tulio Molina Valenzuela



CIUDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



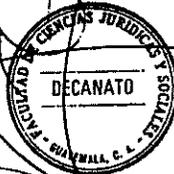
FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES
Universidad, Zona 12
Calle 10, Centro Histórico



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES;
Guatemala, dieciséis de enero de mil novecientos noventa y
siete.-----

Atentamente, pase al LIC. SAULO DE LEON ESTRADA, para que
proceda a Revisar el Trabajo de Tesis de la Bachiller BER
TA LETICIA PIEDRASANTA LLARENA y en su oportunidad emita
el dictamen correspondiente.-----

alnj.



PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

92
OK



222-97
JL

Guatemala, 29 de Enero de 1,997.

Licenciado
José Francisco De Mata Vela, Decano
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala,
Guatemala.

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES
SECRETARIA

29 ENE. 1997

RECIBIDO
Hacia: [Signature]
Oficial: [Signature]

Señor Decano:

En cumplimiento a lo emanado por ese decanato,
procedí a revisar el trabajo de tesis de la Bachiller HERTA LETICIA
PIEDRASANTA LLARENA, denominado "LA PERDIDA DE LOS DERECHOS SOBRE LA
MARCA POR EL NO USO, A LA LUZ DE LA LEGISLACION NACIONAL E INTERNACIO-
NAL"

Es mi opinión que el trabajo de mérito reúne -
los requisitos mínimos para ser aceptada como tesis previo a optar al
grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los -
títulos de Abogada y Notaria. Por lo anterior esito opinión favorable.

Atentamente,

UNIDAD Y VERDAD A TODOS

[Signature]
Lic. Saulo De León Estrada.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL
Y ESTUDIOS FINANCIEROS.-

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

CIUDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



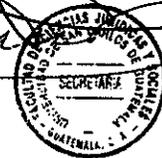
FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES
de la Universidad, Zona 17
Ciudad, Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES;
Guatemala, tres de febrero de mil novecientos noventa y -
siete.-----

Con vista en los dictámenes que anteceden se autoriza la
Impresión del trabajo de tesis de la Bachiller BERTA LE-
TICIA PIEDRASANTA LLARENA intitulado "LA PERDIDA DE LOS
DERECHOS SOBRE LA MARCA POR EL NO USO, A LA LUZ DE LA LE-
GISLACION NACIONAL E INTERNACIONAL". Artículo 22 del Re-
glamento de los Exámenes Técnico Profesional y Público
de Tesis.-----

alhj.



ACTO QUE DEDICO

A MI MADRE: Martha Alicia Llarena Mazariegos

A MIS HERMANOS: Rosa María, Gerardo Enrique y Marito.

La memoria de mi padre, Ramiro
Piedrasanta Estrada y de mi hermano
Alvaro Ramiro

La Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

INDICE	página
INTRODUCCIÓN.....	01
CAPITULO I	
GENERALIDADES.....	05
1.- Concepto y definición de marca.....	05
2.- Características de la marca.....	08
3.- Naturaleza jurídica del derecho sobre la marca.....	10
4.- Función de la Marca.....	16
5.- Principios de la función distintiva de las marcas.....	20
CAPITULO II	
EL DERECHO DE USO DE LA MARCA.....	23
1.- Concepto y definición del derecho de uso.....	23
2.- Naturaleza jurídica del derecho de uso.....	24
3.- Sistemas legales de adquisición del derecho de la marca.....	25
4.- Pérdida de los derechos sobre la marca por el no uso...	37
CAPITULO III	
LA PÉRDIDA DEL DERECHO POR EL NO USO DE LA MARCA, SU REGULACIÓN EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN.....	41
1.- Aspectos registrales.....	41
2.- Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial.....	43
3.- Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.....	47

CAPITULO IV

EL DERECHO DE MARCAS EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.....

- 1.- La legislación guatemalteca en materia de marcas.....**
- 2.- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).....**
- 3.- Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington).....**
- 4.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....**
- 5.- Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.....**
- 6.- Tratado sobre el Derecho de Marcas.....**

CAPITULO V

LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA POR EL NO USO; ¿INCONSTITUCIONAL O PLENAMENTE LEGAL?

- 1.- La realidad económica actual y el derecho de marcas.....**
- 2.- Encuesta de Opinión.....**
- 3.- Recabación de datos.....**
- 4.- Resultados.....**
- 5.- Corolario.....**
- Conclusiones y recomendaciones.....**
- Bibliografía**

INTRODUCCIÓN

La Marca como uno de los signos distintivos de la empresa, quiere un valor significativo en el proceso de apertura económica-constituye un medio para facilitar la transferencia de tecnología y la divulgación de calidad. Este proceso requiere a la vez de normas jurídicas acordes, que tiendan a asegurar que los signos mercantiles cumplan con su función.

Estos cambios que se producen en la comunidad internacional, imponen cada vez más el requisito de uso de la marca. Algunos países latinoamericanos han adecuado sus legislaciones sobre marcas, y otros se encuentran en este proceso. Respecto a la adquisición del derecho sobre la marca, se otorga al titular de la misma, un derecho exclusivo y, la falta de uso del signo, constituye una causa declarable de caducidad.

En nuestro país, la pérdida del derecho sobre la marca por no uso, es considerado por diversos sectores como una limitación al derecho de propiedad, que garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala.

El tema cobra interés por cuanto el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, introduce la figura de cancelación del registro por falta de uso de la marca y, se cuestiona su inconstitucionalidad o legalidad, porque se aduce que atenta contra el derecho de propiedad privada.

Debido a la importancia de un tema de rango constitucional dentro del Derecho Mercantil, en este trabajo se analiza el requisi-

to incorporado, para precisar su concepto y alcance, delinear su evolución a través del Derecho Comparado, inclusive.

Para cumplir con el objetivo propuesto el tema se anal desde los puntos de vista doctrinario y legal, para lo cual se de rrolla una temática que abarca cinco capítulos de la siguiente r nera:

En el Capítulo Primero, se exponen generalidades sobre marca, con la finalidad de crear un marco conceptual que sirva punto de partida.

En el Capítulo Segundo, se estudia el derecho de uso de marca, su naturaleza jurídica y los sistemas legales de adquisic del derecho sobre la marca, para conocer su origen y aplicaciór

En el Capítulo Tercero, se analiza la pérdida del derec sobre la marca por el no uso, tanto en el Convenio Centroameri no para la Protección de la Propiedad Industrial como en el Pro colo de Modificación.

En el Capítulo Cuarto, se estudia la Legislación Internac nal relacionada con el Derecho de Propiedad Industrial para an zar los principios generales del derecho sobre la marca, que p dan utilizarse como referencia.

En el Capítulo Quinto, se analiza la inconstitucionalida legalidad de la Pérdida de los derechos sobre la Marca por el uso, con el objeto de confirmar o negar la hipótesis de la inve gación.

Finalmente aparecen las conclusiones a las que se llegó a través del desarrollo de la investigación y recomendaciones que puedan contribuir en mínima forma al avance de nuestra legislación en materia de marcas.

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

CAPITULO I

GENERALIDADES

CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE MARCA:

Existen tres signos distintivos profusamente utilizados por empresarios que son:

El nombre comercial, los rótulos y las marcas que en nuestra legislación se encuentran regulados en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, como lo vemos más adelante.

Según Manuel Broseta Pont, "los signos distintivos sirven, básicamente, fundamentalmente a través de esta función diferenciadora para recoger y consolidar la clientela obtenida en el ejercicio de una actividad explotada por medio de una empresa. Interés que tiene el empresario, así como los consumidores, quienes también están interesados en evitar las confusiones que pueden serles perjudiciales".¹

De manera que una de las más importantes características de tales signos es su función diferenciadora en resguardo de la identidad y la seguridad para el consumidor.

El presente trabajo se refiere a las marcas y la pérdida de derechos sobre las mismas por el no uso, de manera que úni-

BROSETA PONT, MANUEL. Manual de derecho mercantil. 2da. Edición; Madrid, España: Editorial Tecnos, S. A., 1974. pág. 120.

camente haremos alusión, en este capítulo, a su concepto y definición.

El autor David Rangel Medina distingue cuatro corrientes principales de las definiciones de la Marca: La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.²

En España, Carlos E. Mascareñas, define la Marca como "todo signo distintivo determinado y reproducible, usado con cierta constancia por las empresas en relación a unos concretos productos o servicios ofrecidos al mercado, para individualizarlos y hacer posible su selección con base en una motivación cualquiera".³ Agrega el autor mencionado que es en esta motivación donde se centrará la función económica de la marca, origen conocido del producto, crédito del productor o comerciante, calidad, responsabilidad técnica, promoción publicitaria, atracción de unos símbolos más que otros; aspectos con los que estamos de acuerdo y creemos de suma importancia dejar acotados.

² Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario; Primera Edición; México D. F. Editorial Libros de México, S. A. 1960; pág. 154.

³ Mascareñas, Carlos E. Nueva enciclopedia jurídica, Tomo XV; Barcelona España: Editorial Francisco Seix, S. A.; 1974. pág. 886.

Joaquín Garrigues indica que marca, "es el signo diferenciador de las mercancías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa".⁴

En la doctrina argentina, el autor Breuer Moreno, citado por Bertone/Cabanellas define la marca como "el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola".⁵

Para la oficina de Patentes y Marcas, del Departamento de Comercio, Estados Unidos de Norteamérica, "una marca incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o señal, o combinación de éstos adoptados y usados por un fabricante o vendedor para identificar el origen de los productos o servicios y distinguir éstos de otros productos suplidos por otros".⁶

En Guatemala, para Ernesto R. Viteri Echeverría, "marca es no de los signos distintivos usados por las empresas industriales, comerciales y agrícolas con el fin de identificar los artículos que producen o expendien y establecer su procedencia de origen".⁷

Garrigues Joaquín. Curso de derecho mercantil. Tomo I, 8a edición; México, D. F.: Editorial Porrúa, S. A., 1987. pág. 256.

Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I; Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta, S. R. L., 1989. pág. 14.

Wells, St. John, Roberts, Gregory & Matkin P. S. Estudio legal, guía a las marcas. microsoft internet explorer, 30 de junio de 1996.

Viteri Echeverría, Ernesto R. La Protección Marcaria y la Legislación Guatemalteca. Obra única; Guatemala, 1953. pág. 3.

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

Edmundo Vásquez Martínez, en su obra Derecho Mercantil, dice que marcas "son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa".⁸

Según el artículo 7o. del Convenio Centroamericano para Protección de la Propiedad Industrial, marca "es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico 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".

De lo anterior podemos decir que la marca es un signo distintivo por excelencia, toda vez que le permite a su titular distinguir sus productos o servicios de los de la competencia y mediante su uso efectivo se convierte en un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela. De allí la necesidad de protección jurídica para garantizar a su propietario la exclusividad del uso y explotación económica de la misma.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA:

La marca se caracteriza por ciertos elementos esenciales determinantes que son:

A.- Elementos Subjetivos:

⁸ Vásquez Martínez, Edmundo. Derecho mercantil I. Guatemala: Editorial Universitaria, 1966. pág. 34.

La marca es por naturaleza, un signo distintivo de la empresa. Lo es en el aspecto de titularidad patrimonial, sino solo en el aspecto funcional. Es decir, es uno de los signos distintivos usados por las empresas.

Elementos objetivos:

Como signo distintivo: Toda marca consiste en un signo que deberá ser, para existir como tal, determinado y fijo o constante, así como también reproducible. Por otra parte este signo debe reunir ciertas condiciones generales: *Idoneidad*, pues la marca constituye un signo eficaz para una función distintiva. El signo debe ser suficientemente determinante y aprehensible. *Licitud*, porque el signo debe ser apto para ser considerado como marca, constituye un presupuesto ineludible o radical, cuyo incumplimiento, en principio, no admite subsanación. *Disponibilidad*, debido que al momento de su elección debe existir la posibilidad de usarlo sin lesionar derechos ajenos anteriores. Constituye uno de los presupuestos de registrabilidad de la marca.

Productos o servicios: Otro elemento objetivo determinante del concepto de marca en cuanto a signo distintivo de las empresas lo constituyen los productos o servicios en los que se estampa la misma. Constituye la base del principio de especialidad, en virtud del cual se exige que toda marca quede referida a unos productos o servicios.

En resumen podríamos decir que la marca se caracteriza en símbolo, signo, forma, dibujo o medio material que es utili-

zado por industriales o comerciantes con el propósito de diferenciar productos o servicios para asegurar las ganancias que resulten de una mejor reputación.

3.- NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO SOBRE MARCA:

"La propiedad intelectual es el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar", según el tratadista mexicano David Rangel Medina.⁹

De tal forma que esta propiedad a la que también se le asigna como propiedad inmaterial o con el rubro de bienes jurídicos inmateriales o con el de derechos intelectuales, comprende tanto los derechos relativos a las producciones literarias, científicas y artísticas, como las que tienen por objeto las obras pertenecientes al campo de la industria, las marcas y otros signos distintivos de empresa, que aunque no siempre puedan considerarse creaciones intelectuales, también caen dentro del marco de la propiedad material. De este concepto general de los bienes jurídicos inmateriales deriva una clasificación en dos grandes categorías: 1) la que comprende las obras de la inteligencia y del ingenio que manifiestan en el campo de la estética de las artes y de las ciencias y se denomina derechos de autor; 2) la que abarca aquellas producciones que operan y se aplican en el ámbito de la industria y del comercio; se denominan propiedad industrial. De ahí,

⁹ Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial. México, D. F. Editorial Libros de México, S. A. 1971. pág. 40 y ss.

ación de un organismo que se ocupa de la protección internacional del derecho de autor y de la protección internacional de la propiedad industrial, este organismo se denomina Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).¹⁰

De lo expuesto se deduce que las figuras de bienes inmateriales, propiedad y derecho de propiedad industrial dependen mutuamente para su existencia. Las tres calificaciones no son sino distintas facetas de un mismo conjunto de elementos normativos; derechos que por su particularidades y ubicación en nuestro ordenamiento jurídico, cabe calificar como de Propiedad Industrial.

Justo Nava Negrete¹¹ indica que es de vital importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, por dos razones:

Para fundamentar y dar validez constitucional al Derecho de Marcas como una institución e instrumento protegido y reconocido por el sistema jurídico;

Para establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto.

Respecto al contenido y extensión del derecho sobre las marcas no suelen manifestarse diferencias fundamentales, en cambio, las diferentes tesis sobre su naturaleza jurídica ofrecen

Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. México, D. F.: Editorial Porrúa, S. A., 1985. pág. 406.

ob. cit. pág. 121

discrepancias absolutas, con posiciones doctrinales directamente encontradas. A continuación las teorías doctrinarias que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la marca:

A.- Teoría del Derecho de la Personalidad:

Justo Nava Negrete¹² cita que el exponente de esta teoría es Josef Kohler, para quien la marca es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía; como característica de la personalidad que cubre dicha mercancía la marca pertenece a esa personalidad y no es dissociable de esa persona. Según esta teoría las relaciones entre la marca y su creador son de tipo personal, teoría que critica porque los derechos sobre una marca no son una consecuencia necesaria de la existencia de una persona, sino que dependen para su nacimiento y mantenimiento de actos formales tales como: su registro, o bien conductas económicas como el uso.

B.- Teoría del Derecho de Monopolio:

Entre los seguidores de esta teoría cabe mencionar a Renouard, citado por Bertone/Cabanellas,¹³ quien 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 exclusivamente con la explotación de tal signo.

¹² ob. cit. pág. 129 y ss.

¹³ ob. cit. pág. 189

Según el autor Remo Franceschelli, citado por Justo Nava
prete¹⁴ las marcas ejercen una función de concurrencia, de allí
los derechos de Propiedad Industrial los concibe como
derechos de monopolio". El contenido de los derechos de mono-
polio, a su criterio, se componen de dos elementos esenciales.

El derecho de exclusividad del uso de la marca para distin-
guir determinados productos (función distintiva) y como una
consecuencia de ello,

El titular del derecho tiene la facultad de impedir que los
terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o
confundible) para distinguir productos del mismo género o
afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado
(territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa
marca. Ambas teorías adolecen de defectos, en el caso de
la primera, el derecho sobre la marca no constituye recom-
pensa alguna, sino meramente un instrumento que permite
a su titular canalizar ciertos beneficios que derivarán de su
propio esfuerzo en el futuro. En el caso de la segunda, el
encuadramiento de la marca como derecho de monopolio
carece de efectos jurídicos y se convierte solamente en
ejercicio doctrinal irrelevante.

Teoría del Derecho Intelectual:

Esta teoría considera la marca como producto de la crea-
ción del intelecto, lo cual se descarta, debido a que muchos signos
comerciales carecen de toda originalidad creativa o de esfuerzo in-
tellectual que les haya dado origen y resultan simplemente de una

ob. cit. págs. 137,138.

13 PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

elección arbitraria entre los numerosos signos de fantasía o otro tipo a que puede recurrir su titular.¹⁵

D.- Teoría del Derecho de Propiedad Industrial:

El concepto de derechos reales, aplicable erga omnes, tornó insuficiente para englobar adecuadamente a los derechos cuyo objeto no son bienes materiales y aún cuando su ejercicio sea también esencialmente erga omnes, debe distinguirse en los derechos de propiedad industrial y los intelectuales en razón de las distintas normas y principios que los rigen. El Convenio de París reconoce esta teoría, en el artículo 1o. párrafo 2). Por otra parte, la inclusión de los derechos sobre las marcas en la categoría de derechos de propiedad industrial es usual en la práctica jurídica. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial incluye la regulación jurídica de la marca como uno de los derechos derivados de la Propiedad Industrial.

E.- Teoría de las marcas como bienes inmateriales:

Esta teoría tiene como exponente a Francesco Carnelutti quien en su obra "La Usucapión de la Propiedad Industrial", hace un análisis profundo del contenido de la propiedad inmaterial, en parangón con el derecho de la personalidad como derecho absoluto, colocando a este último frente al viejo derecho de propiedad. Nava Negrete¹⁶ critica esta teoría porque niega el derecho a

¹⁵ Bertone/Cabanellas, ob. cit. pág. 193.

¹⁶ Nava Negrete, Justo. ob. cit. pág. 132.

marca, es decir, que le niega individualidad jurídica independiente de su creador, al afirmar que no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa. Agrega el autor comentado que esta idea es censurable, pues en principio el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su protección jurídica, en cambio la marca tiene una manifestación jurídica propia e independiente de la empresa. Además la marca no está en función de aquélla, sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de la marca que desea transmitirla, puede hacerlo sin necesidad de transmitir la empresa.

2.- Teoría de la marca como Propiedad:

Esta tesis ha dado lugar a un sinnúmero de elucidaciones, discusiones y confusiones, derivadas de la ambigüedad del concepto de propiedad. Al respecto el autor Breuer ha dicho que esforzarse en clasificar como derechos personales o reales este derecho, como pretenden todavía algunos autores, es así como admitir la inmutabilidad del derecho. Es suponer en cierto modo, que en los marcos creados en Roma hace quince siglos, podrían entrar, incluso los derechos del futuro"¹⁷. En este orden de ideas, hay autores como Sepúlveda, Beuchat y Sonia Mendieta que sostienen que el derecho a la marca es un derecho de propiedad sui generis que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad. Finalmente el autor Justo Nava Negrete sostiene que la naturaleza jurídica del derecho sobre la marca es de orden público y enfatiza que el concepto tradicional de propie-

Nava Negrete, Justo. ob. cit. pág. 139.

dad no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política, y aún a las transformaciones y cambios en el campo jurídico. Que además de representar un valor económico, tiene una vital importancia en los fines que persigue y si goza de una protección jurídica especial, es porque se trata de una entidad jurídica con características propias y peculiares

Agrega el autor comentado que existe toda una estructura formal en torno a la regulación jurídica de la marca, que haría necesario afirmar que se trata de un derecho de propiedad ordinario. Finalmente dice que el derecho sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en función social y no en su concepción puramente privatista, por cuanto hace referencia al interés público de la economía, es decir, protege no sólo el interés particular de las empresas sino también el interés general de los consumidores.

4.- FUNCIÓN DE LA MARCA:

Para tener noción de la importancia de la marca, tanto para el fabricante, comerciante o consumidor es menester conocer algunas de sus principales funciones, como las que se dan en la siguiente clasificación:

A.- Función de Procedencia u Origen:

Consiste en que la marca lleva implícito la procedencia u origen de los productos que ampara, lo cual permite al consumidor tener alguna garantía sobre esos aspectos. Una de las finalidades del derecho de marcas es garantizar el derecho de los consumidores contra el fraude. Se ha dicho por ello que la función primaria

una marca es indicar el origen del producto. No obstante existe una gran cantidad de productos en el mercado que no contienen ninguna referencia del origen de su procedencia. Lo anterior es un cumplimiento al contenido del artículo 16 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que establece "Todos los productos naturales o manufacturados en los Estados Contratantes que se distinguen como marcas registradas o no deberán llevar la leyenda: "HECHO EN..." (país de origen) o "PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN ..." (País de origen)".

Función de Garantía de Calidad:

Hace alusión al buen crédito y reputación alcanzado por los productos de una empresa en el mercado y le permite al consumidor reconocer una marca que ampara la calidad determinada de un producto. No obstante hay autores que critican esta función pues la calidad puede ser consciente y deliberadamente abandonada en cualquier momento, sin que el consumidor pueda oponerle a este cambio de orientación comercial, tal el caso de las cesiones o licencias de uso de la marca. El autor E. Mascareñas¹⁸ sostiene que en la doctrina moderna y las nuevas formulaciones legales, la marca en si misma, no garantiza jurídicamente al consumidor una calidad porque no hay función de garantía alguna jurídicamente inherente al uso de la marca; que la eventual lesión de las expectativas del consumidor no conlleva consecuencias de naturaleza jurídica a cargo del titular de la marca, sino en todo caso,

ob. cit. pág. 886.

sólo sanciones de orden económico, como lo son la disminución de las ventas, la pérdida de mercados, etc.

C.- Función de colector de clientela:

La marca como tal tiende principalmente a la formación y conservación de la clientela,¹⁹ porque es a través de ese signo distintivo que se acredita un producto y capta la clientela para sí mismo.

D.- Función de protección:

Esta función es de tipo dual, pues por un lado garantiza al consumidor que las especificaciones del producto o servicio son las que se detallan en la misma y ello implica una protección al consumidor, pues tiende a evitar confusiones respecto a la calidad, cantidad, procedencia, composición y métodos de fabricación, por citar algunos ejemplos; y por el otro, protege a su titular contra sus competidores o posibles usurpadores.

E.- Función de reclame o publicitaria de la marca:

En el campo económico las marcas desempeñan una función publicitaria o de reclame, ya que constituyen uno de los factores esenciales de toda economía, ejercen influencia en el mercado y fuerza de atracción sobre los consumidores.

¹⁹ Garrone, José Alberto. Diccionario jurídico Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina: Artes Gráficas Candil, 1986. pág. 491

Hoy día, sin duda alguna, la publicidad es el factor que más ayuda a vender cuando se trata de que una marca resulte atractiva al público consumidor. La simple repetición de la marca en los diversos medios y sobre todo su protagonismo en la difusión de mensajes publicitarios altamente persuasivos hacen que las marcas muy anunciadas se conviertan en el mejor agente de ventas de la empresa.

- **Función distintiva:**

Con base en esta función, las marcas constituyen signos o medios materiales con capacidad o eficacia lícita y distintiva, que utiliza una persona individual o jurídica para diferenciar o hacer resaltar sus productos o servicios de otros similares.

Entre los seguidores de esta teoría tenemos a E. Mascareñas²⁰, quien opina que la marca jurídicamente considerada no cumple otra función que la de individualizar en un aspecto o en otros productos o servicios. También Aghina, para quien la función de la marca jurídicamente protegida es sólo la distintiva en sí misma. Asimismo opina Díaz Velasco para quien "aparte que esa finalidad protectora del interés general del público no es esencial en las marcas, lo cierto es que con ellas, si bien el público suele estar orientado de hecho, nunca está garantizado de derecho".

Ob. cit. pág. 886

5.- PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LAS MARCAS:

Acerca de la función distintiva de los signos (en el presente caso la marca), Broseta Pont²¹ explica que de ellos pueden precisarse cuatro principios concretos:

- A) **PRINCIPIO DE NOVEDAD:** En virtud del cual el signo que comienza a utilizarse debe ser distinto de los anteriormente usados por otros competidores, pues de lo contrario en vez de distinción produciría confusión.
- B) **PRINCIPIO DE VERACIDAD:** En cuya virtud el signo distintivo debe carecer de cualquier indicación que pueda inducir a engaño a la clientela, o en general a los terceros que se relacionen con el empresario, lo cual exige que su composición se haga según la ley.
- C) **PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD:** Respecto de la empresa, lo cual significa que normalmente el signo distintivo no debería transmitirse independientemente de la empresa misma. Criterio que hoy en día ha sido superado pues las legislaciones modernas regulan la libertad de transmisión, así como la concesión de licencias de uso o franquicias, tanto de las marcas como de los demás elementos de las empresas individualmente considerados.
- D) **PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD:** Según el cual los signos distintivos son exclusivos tan sólo en relación al género de

²¹ Broseta Pont, Manuel. Manual de derecho mercantil. 8a. ed.; Madrid España: Editorial Tecnos, S.A., 1990. pág. 126.

comercio que se ejerce (el nombre comercial) o a la clase de producto designado (La marca: la sentencia del 25 - XI - 1970, permite por ello la convivencia de dos marcas idénticas por referirse a productos distintos).²² En lo que a Guatemala y los demás Estados contratantes se refiere, habrá que tomar en cuenta lo que al respecto establece el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial para la Clasificación de las marcas.

Broseta Pont, Manuel. Ob cit pág. 126.

CAPITULO II

EL DERECHO DE USO DE LA MARCA

CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL DERECHO DE USO.

El uso y el registro son los modos de adquisición originaria de los signos marcarios. Estos son hechos jurídicos que la ley declara idóneos para que la propiedad entre como señoría general y es, en la esfera de disposición de los sujetos particulares.²³ La ley no crea dicha propiedad, sino que su función se limita a reconocer y reglamentar el derecho que por sí mismo haya adquirido el interesado por la prioridad del uso o del registro, según el caso.

Existen los hechos marcarios como el simple uso de signos individualizadores que no crean ningún derecho de exclusividad, frente a los que encontramos el derecho marcario que regula la obtención o adquisición de los derechos sobre la marca, el cual exige requisitos o condiciones para su mantenimiento o conservación, entre los que tenemos el derecho de uso, que es uno de los que más discusiones ha generado en esta materia, tanto a nivel nacional como internacional.

"Se entiende 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 cualquier estado Contratante bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del

Iglesias Juan, Derecho Romano. Historia e instituciones. 2da. ed.; Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A., 1993. Pág. 240

mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización..." (Arto. 40 del Proyecto de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial). De manera que, la explotación del signo marcario, obliga inevitablemente a su uso, el cual debe ser exterior y público, es decir, debe ser difundido al potencial consumidor y debe estar disponible para ese consumo.

Tanto en la doctrina, como en algunas de las legislaciones de Latinoamérica, se considera el derecho a la marca como una propiedad. El término propiedad comprende todos los bienes susceptibles de valor y no solo la propiedad referida a los objetos corporales o reales, que corresponden a la expresión dominio. En consecuencia, como el derecho de marcas, junto al de patentes al derecho de autor, no es de naturaleza material, se le ubica dentro de la propiedad inmaterial. La propiedad inmaterial se subdivide en propiedad intelectual y propiedad industrial.

Se puede argumentar que la palabra propiedad no se refiere a la posesión de un objeto sino solo al derecho de usarlo y disponer del mismo. Añade el autor Strong "creo que este es el fundamento para utilizar la palabra *propiedad* con respecto a algo tan intangible como la propiedad intelectual"²⁴

2.- NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE USO.

²⁴ Strong, William S. El Libro de los derechos de autor, guía práctica, traducida del Inglés al español por Margarita Mizrahi. IV Ed.; Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta, S.R.L., 1995. pág. 57.

Es a través del uso real y público de la marca que su titular manifiesta el interés que tiene en la misma para que produzca sus efectos y cumpla con las exigencias para las cuales fue creada, por lo que el dominio del signo le permite servirse materialmente de los bienes o servicios que ampara, provecho que obtiene tanto su titular como la persona a quien se destinan esos bienes o servicios.

Tanto en derecho de propiedad civil como industrial, el uso es uno de los derechos que se confiere al propietario del bien, marca o signo distintivo. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, el dueño pierde ese derecho exclusivo si no usa la marca porque ésta tiene una finalidad especial, cual es que nace para ser usada. En otras palabras, no se concibe que alguien pueda registrar una marca y luego no la utilice.

SISTEMAS LEGALES DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE LA MARCA:

Resulta de gran interés averiguar en qué momento nace o adquiere el derecho sobre el signo o marca. Tres son los sistemas hasta ahora aceptados por la doctrina para la adquisición del derecho sobre la marca, como a continuación los exponemos:

Sistema de prioridad de depósito o registro:

Llamado también sistema atributivo, en el que el derecho de marca se adquiere de modo originario mediante la inscripción del correspondiente signo en el registro. La prioridad surge de la presentación de la solicitud o su depósito. El registro resulta, normalmente, de un procedimiento previo, en el que la autoridad determina la existencia de antecedentes u otros obstáculos que im-

pidan el registro y se efectúan publicaciones para que los posibles interesados se opongan a la inscripción. En Guatemala estos aspectos están regulados en los artículos 17 y siguientes del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Este sistema ha sido adoptado en la mayoría de los países tanto europeos como latinoamericanos, pero en la actualidad se encuentran sujetos a modificaciones y restricciones, tal el caso de la exigencia del uso de la marca para la conservación del derecho sobre ésta, que ya ha sido incorporado por muchas de esas legislaciones. De esta forma, en los sistemas atributivos modernos basta el registro para la adquisición del derecho sobre la marca pero es necesario el uso para su conservación.²⁵ En resumen las modificaciones al sistema atributivo no le restan su característica esencial, que es el nacimiento de la exclusividad marcaria en función del registro del signo distintivo.

Características:

- Es un sistema formalista en el que lo que cuenta es la inscripción en el Registro, la que prevalece aunque otra persona hubiera hecho uso anterior del mismo signo sin haberlo registrado;
- Es necesario agotar un procedimiento previo a la inscripción; y
- Dicho procedimiento es de naturaleza administrativa.

²⁵ Bertone/Cabaneñas, ob. cit. pág. 173

ventajas:

La inscripción registral otorga confianza y seguridad en la solidez del signo que se utiliza como marca;

Da lugar al nacimiento del derecho, lo que proporciona certeza de protección jurídica al propietario del signo registrado.

desventajas:

Al no exigirse como requisito el uso o explotación de la marca para conservar los derechos que la misma confiere, el depósito o registro puede ser hecho por personas sin ningún interés legítimo en la marca;

Adquirir el derecho únicamente con el registro o depósito, impide que un tercero, que de buena fe ha estado usando realmente la marca sin registrarla, pueda seguirla usando o explotando cuando se refiera a los mismos o similares productos o servicios;

El registro de una marca sólo por el hecho de constituir un acto formal que da nacimiento a un derecho, es obstáculo para quien sí tiene interés legítimo en usarla.

.- Sistema de Prioridad en el Uso:

Es el más antiguo y el que regía en todos los países hasta finales del siglo diecinueve y se le ha llamado el sistema tradicional,

de acuerdo al cual el derecho sobre la marca pertenece al empresario que la usa por vez primera para diferenciar en el mercado sus productos o servicios. El elemento fundamental necesario para el nacimiento de los derechos sobre los signos marcarios es el uso que de éstos se haga. Si se prevé el registro de las marcas, éste cumple principalmente como prueba de tal uso. El registro cumple una función complementaria de ese uso.

Características:

- La propiedad de una marca es adquirida por quien primero la usa en el comercio, aún sin necesidad de registro y se conserva mientras no exista abandono expreso o tácito;
- El depósito efectuado por quien no tenga prioridad en el uso carece de validez;
- El depósito crea una presunción de propiedad a favor de quien lo efectúa, sujeto a prueba en contrario;
- Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito se considera acto de apropiación. De dos personas que no la usan, se considera con mejor derecho quien primero la deposita.

Ventajas:

- Crea un vínculo necesario e inmediato entre el creador del signo y los derechos que sobre éste le asisten, así como el propósito de los mismos;

se eliminan así prácticas que desvirtúan al sistema marcario, como es el registro de marcas para su venta a quienes efectivamente las necesitan;

tiene especial capacidad de adaptación a los cambios de la vida comercial e industrial.

ventaja:

Este sistema adolece de inseguridad jurídica, dado que el titular de un registro marcario no puede tener certeza de su derecho porque podría surgir un tercero que impugnara el registro sobre el pretexto de una previa utilización del signo o de un signo semejante.

Sistema de Prioridad de Registro Impugnable Durante un Plazo Determinado:

Como habrá podido observarse los sistemas expuestos muestran sus peculiares aspectos positivos y negativos, por lo que fácilmente cabe concebir como perfecto un sistema registral plenamente constitutivo o atributivo en el que no se reconozcan más derechos que los ostentados sobre las marcas registradas o un sistema registral puramente declarativo en el que la prioridad de derecho prevalece siempre por encima e incluso en contra del registro. Este sistema de Prioridad de Registro Impugnable Durante un Plazo Determinado también se le llama *Sistema de Efecto Atributivo Diferido*, porque el derecho a la marca que adquiere su titular no queda consolidado por la ley, sino que depende de un plazo, que varía según las leyes nacionales, para que cualquier interesado obtenga mejor derecho sobre la marca pretendida; se combina el

derecho nacido por el uso con el derecho nacido por el registro. Se resuelve el problema existente en el sistema de la prioridad de uso, de la inseguridad jurídica que representa el que en todo momento pueda surgir un primer usuario alegando su derecho y resuelve el inconveniente derivado del formalismo existente en el sistema de la prioridad de registro, en ciertos casos, en perjuicio de otra persona que utiliza la marca con anterioridad.

Es importante hacer notar que en este sistema el uso previo de la marca no se exige, sin embargo, hay que hacer constar en la solicitud el tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso si fuere el caso. Esta orientación viene sólidamente respaldada cada día con mayor fuerza, por el hecho de ser el registro el único instrumento que permite dar a las marcas la garantía de protección legal y de seguridad jurídica que el tráfico mercantil moderno requiere.²⁶

Características:

- El registro es necesario para defender la marca, pero la exclusividad surge del uso;
- El registro confiere derechos sobre las marcas después de un determinado período de uso.

²⁶ Mascareñas, Carlos E. Nueva enciclopedia jurídica. tomo XV; Barcelona, España: Editorial Francisco Seix, S. A.; 1974. pág. 890.

- Sistema del Derecho Anglosajón:

Imperante en Inglaterra, en sus dominios, dependencias y colonias. Para el tema de estudio nos referiremos al Derecho estadounidense que es por su forma y contenido una reproducción del Common Law inglés, adaptado a las condiciones económicas, políticas y sociales de Estados Unidos. Según el punto de vista clásico acerca de la fuerza jurídica del Common Law, los jueces bajo ese sistema no crean derecho sino que lo declaran tal cual es conforme a la costumbre imperante. En la práctica funciona por la vía del precedente. Sus fuentes: Common Law Courts (Inglaterra) y los modernos tribunales de igual categoría tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Existe una aplicación del derecho a través de casos particulares (case law) y no en función de principios generales. El derecho anglosajón presenta características propias que lo diferencian de todos los regímenes jurídicos de filiación romana.²⁷

Situación de los Estados Unidos de Norteamérica:

Entre las particularidades que presenta el derecho estadounidense se destaca la coexistencia de normas derivadas del Common Law y la legislación federal (la Ley Lanham de 1946), aplicables conjuntamente al tema marcario. El régimen de marcas se basa en el sistema declarativo, en donde el propietario de la marca es el que primero la usa en forma comercial. El registro obra como un elemento probatorio de titularidad de la marca y

Diccionario Jurídico Espasa. Madrid, España: Editorial Espasa, 1988. pág. 415.

de su uso, lo que crea una presunción *juris tantum* respecto de los dos extremos.

El registro de la marca de acuerdo con la Ley Lanham otorga ventajas como: El acceso a la jurisdicción federal, mayores derechos en materia de daños y costas en los procesos establecidos ante esa jurisdicción, limitación de las acciones y defensas basadas en la invalidez de la marca, comunicación putativa de propiedad de la marca y restricción de las importaciones que ataquen los derechos del titular de la marca,²⁸ pero los derechos derivados del registro se encuentran sujetos a la prioridad que es definitiva resulta del uso comercial de la marca²⁹. En este sistema el depósito es por sí solo insuficiente para hacer nacer los derechos sobre la marca, porque nacen sobre la base de prioridad y el uso.

Es importante mencionar que el sistema estadounidense no es un régimen declarativo puro, pues reconoce ciertas ventajas y derechos en función del registro de la marca.

Características del derecho marcario estadounidense:

- **Marcas inherentemente distintivas y marcas descriptivas:** Las primeras se dividen en dos grupos: Marcas imaginativas que están formadas por palabras de fantasía creadas especialmente para funcionar como tales, o por términos oscuros o arcaicos.

²⁸ Bertone/Cabanellas, ob. cit. pág. 171.

²⁹ McManis Charles R. The law of unfair trade practices. St. Paul Minn. U.S.A.: West Publishing Co., 1982. pág. 124.

ue no sean del conocimiento de los compradores; y las arbitra-
as que consisten en palabras o símbolos usados en el lenguaje
orriente, pero se aplican arbitrariamente a los bienes o servi-
ios identificados en forma que no sea descriptiva ni sugestiva.
or otro lado las marcas descriptivas son las que describen ca-
acterísticas tales como el propósito, función o uso de los bie-
es identificados, su tamaño, clase de usuarios, características
efectos de tales bienes, así como sus méritos reales o aparen-
as; para lo cual deben reunir el requisito adicional de significa-
o secundario (secondary meaning),³⁰ que consiste, cuando
na empresa en particular ha usado ciertas palabras públicamente
durante tanto tiempo o con tanta exclusividad, o cuando
a promovido sus productos en tal grado, que las palabras ya
o registran su significado literal en la mente del público, sino
ue son asociadas instantáneamente con una empresa, tales
alabras han adquirido un significado secundario.

marcas por derecho común: Que comienzan cuando la marca es
utilizada por primera vez en relación al producto o servicio al
público. Estos derechos son reclamables en cortes legales, pe-
o están limitados geográficamente al área actual de uso. Las
ventajas de inscribir el derecho sobre la marca incluyen el es-
tablecimiento de derechos legales suplementarios en la marca
además de ofrecer una notificación constructiva a todas las
partes subsiguientes de su derecho de titular sobre la misma;
así como garantiza exclusividad.³¹

McManis Charles R., ob. cit. pág. 119.

Wells, St. John, Roberts, Gregory & Martin; Estudio legal. doc. cit. pág. 3.

- **Inscripción de marcas en el ámbito federal:** La inscripción de una marca ante la oficina de Patentes y Marcas (Patent and Trademark Office) no crea o establece de por sí algún derecho exclusivo. Sin embargo, la inscripción constituye un reconocimiento por el Gobierno del derecho del titular a utilizar la marca en el comercio para poder distinguir sus productos de otros. Podrá ser elegible para inscripción federal una marca que esté en uso en el comercio interestatal. Para inscribir una marca en un país extranjero, es esencial que la inscripción sea efectiva en los Estados Unidos de Norteamérica.³²
- **Abandono de la marca:** Una marca considerada abandonada pasa al dominio público. El abandono puede resultar de la falta de uso o de conductas tales como la modificación de tal uso, de manera que los productos a los que la marca se aplique no guarden relación con los originalmente identificados, en términos de la naturaleza o identidad del producto.
- **Cesión de la marca:** Bajo este sistema marcario, las marcas pueden ser cedidas en forma separada de la empresa en relación con la cual se las ha utilizado, lo que obedece a un contrato sobre la calidad de los bienes o servicios ofrecidos. Es el caso de la marca de garantía, que presupone una relación de independencia entre su titular y las personas autorizadas a usarla por cuanto está llamada no sólo a distinguir sino también a certificar las características comunes de los productos o servicios.

³² Wells, St. John, Roberts, Gregory & Martin; Estudio legal. doc. cit. pág. 3

elaborados, distribuidos o prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.³³

Pérdida del derecho sobre la Marca: La falta de uso de una marca por un período de cinco años consecutivos configura prima facie, un caso de abandono, con la consiguiente pérdida de los derechos sobre las mismas.

.- Sistema del Derecho Latino:

Francia y Alemania han contribuido en forma notable a la adición del derecho civil o escrito en América Latina. En las legislaciones de los países latinos predomina la influencia del derecho civil o escrito, una de las tradiciones jurídicas más antiguas, más difundida y el que mayor influencia ha tenido en el mundo contemporáneo. La tradición jurídica relaciona el sistema jurídico con la cultura de la cual es una expresión parcial.³⁴ El derecho escrito e filiación romana se basa en el principio de inscripción registral para la adquisición de los derechos, lo que es aplicable al Derecho marcario.

Así tenemos que el sistema marcario francés actual se basa en el principio de la adquisición del derecho sobre los signos distintivos en virtud del registro de la marca. Entre las principales modificaciones introducidas por la Ley francesa de 1964, se des-

Areán Lalín, Manuel. La Función Económica de las Marcas (ponencia). Seminario Regional de la OMPI para América Latina. La Habana, Cuba: marzo de 1996. Pág. 5.

Merryman John Henry. La tradición jurídica romano-canónica. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1980. pág. 15.

taca el requisito de uso para el mantenimiento del derecho sobre la marca. Otro aspecto de interés del Derecho Marcario francés es el reconocimiento del abandono como forma de pérdida del derecho a la marca. Así también es importante mencionar que en este sistema la marca puede ser cedida o licenciada libremente por su titular.

En el sistema marcario alemán, la ley actualmente en vigencia, aunque basada en el régimen atributivo, prevé una serie de derechos basados o alterados en función del uso que se haga de los signos marcarios. Los derechos exclusivos sobre una marca nacen con el registro de ésta, sin embargo, para obtenerse tal registro no basta con la solicitud al respecto, sino que se debe acreditar la existencia de una empresa o fondo de comercio en relación con la cual se desea utilizar la marca y la voluntad de tal utilización. El régimen marcario alemán prevé un examen previo de las solicitudes de registro, seguido por la publicación de la solicitud y la posibilidad de oposición por los titulares de derechos que pudieran verse afectados por las nuevas marcas.³⁵ Esta ley permite la concesión de los derechos sobre las marcas, pero tales derechos carecen de efectos erga omnes, o sea, no de acciones contra terceros derivadas del derecho sobre la marca. Otra de las características del derecho alemán es que toma en cuenta el significado secundario de los signos distintivos a fin de determinar su registrabilidad; desde este punto de vista el régimen alemán toma connotaciones propias de los sistemas declarativos.

³⁵ Bertone/Cabanellas, ob cit. pág. 183.

PÉRDIDA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA POR EL NO USO:

El registro marcario es un derecho que nace como limitado en el tiempo, y puede por la decisión oportuna y voluntaria de su titular, prorrogarse en forma indefinida mediante la renovación del mismo. Las marcas no solo tienen la posibilidad de mantenerse en el tiempo, sino que además tienden a fortalecerse jurídica y económicamente con su uso continuo.

El derecho a la marca se otorga por un tiempo determinado y le faculta al titular la posibilidad de conservarlo siempre que cumpla con los requisitos previstos en la legislación interna de cada país. Hoy día es un hecho que los principales países industrializados y un número cada vez mayor de países en desarrollo, imponen de una manera u otra la carga del uso de las marcas, como condición para la permanencia de la validez o efectos de los registros.

Para conservar este derecho de exclusiva sobre la marca, el titular debe cumplir con ciertas obligaciones que de distinta naturaleza, pueden variar de un país a otro según cada legislación. Generalmente el titular debe cumplir con las siguientes obligaciones: a) usar la marca; b) renovar el registro; y c) pagar las tasas correspondientes.

Ahora bien, con la obligación de uso de la marca, se trata de establecer un sistema de cargas y cautelas que permita extinguir el derecho de exclusiva en el momento en que ese signo ya no cumple la finalidad para la que fue creado; la caducidad del dere-

cho sobre la marca equivale a una sanción por falta de explotación del signo.

El término caducidad, se entiende como el lapso que produce la pérdida o extinción de una cosa o de un derecho.³⁶

La caducidad por falta de uso del signo marcario, puede evitarse mediante el ejercicio del derecho antes de la expiración del plazo fijado por la ley. La extinción del registro es una consecuencia de la caducidad.

Existen sin embargo, causas justificativas de la falta de uso de la marca, que surgen independientemente de la voluntad del titular consideradas como un obstáculo a ese uso obligado por ley. Esas causas justificativas, permiten excepcionar frente a la acción de caducidad. En este sentido, se expresa Alberto Casas Cerviño, citado por Jaime Cos Codina al decir³⁷ "El titular de una marca registrada que no la usa podrá conservarla siempre que pruebe documentalmente la existencia de acontecimientos que le son imputables y que han impedido cumplir esa carga legal de uso. Si los acontecimientos le son imputables o, no siéndolo, permitirán buscar alternativas válidas que desembocasen en el uso requerido, entonces podría considerarse que no existen causas justificativas de la falta de uso".

³⁶ Cabanellas Guillermo. Diccionario de derecho usual. Tomo I, 7a. ed.; Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S. R. L., 1972. pág. 313.

³⁷ Cos Codina, Jaime. Mantenimiento del derecho sobre la marca (Ponencia). Seminario de la OMPI sobre Protección Legal de las Marcas en los países del Istmo Centroamericano. Guatemala: noviembre 1995.

De acuerdo con la doctrina el fundamento de la caducidad por falta de uso es lograr, principalmente una reducción de los registros existentes y evitar que marcas registradas desde hace muchos años y quizá jamás utilizadas obstaculicen el registro de nuevas marcas que sí han de serlo.

Plazos de Uso en otros Estados Latinoamericanos.³⁸

Para fines ilustrativos, a continuación damos los plazos de uso de marca registrada en diferentes países Latinoamericanos.

Brasil	2 años	Art. 94 Ley s/Propiedad Industrial 21/12/1937
Colombia	1-2 años	Art. 9 Convención de Washington de 1929
Cuba	3 años	Art. 141 Dto. Ley 68 del 14 de mayo de 1983
Ecuador	5 años	Art. 70 Res. No. 85 del Acuerdo de Cartagena
El Salvador	3 años	Art. 10 Ley s/marcas de fábrica 19/7/1921, en conexión con Art. 577 del Código de Comercio.
Guatemala	1-2 años	Art. 9 Convención de Washington (1929).
Honduras	1 año	Art. 25 del Dto. 474 del 10 de junio de 1977.
México	3 años	Art. 117 Ley s/invencciones y Marcas 30/12/75.
Paraguay	1-2 años	Art. 9 Convención de Washington (1929)
Panamá	5 años	Art. 138 Ley de Propiedad Industrial de Panamá del 10 de mayo de 1996.
Uruguay	1-2 años	Art. 9 Convención de Washington (1929)
Venezuela	1-2 años	Art. 9 Convención de Washington (1929)
P. Dom.	1 año	Art. 13 Ley 1460 del 30 de diciembre de 1937.
Venezuela	2 años	Art. 36 inc. c) Ley del 14/10/1955.

Wittenzellner Ursula. Derecho de marcas en la Argentina, bases y desarrollo. Buenos Aires Argentina: Editorial Abeledo Perrot, 1989. págs. 150 y 151.

Según la autora Ursula Wittenzellner en lo que a Panamá concierne el plazo de uso es de 1-2 años, según el artículo 9 de Convención de Washington, pero conforme la nueva Ley de Propiedad Industrial de Panamá del 10 de mayo de 1996 que entró en vigor el diez de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el plazo es de cinco años, como ya aparece corregido en el cuadro anterior.

CAPITULO III

PÉRDIDA DEL DERECHO POR EL NO USO DE LA MARCA, U REGULACIÓN EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO ARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN.

ASPECTOS REGISTRALES

Conceptos y definiciones:

Derecho Registral: "Conjunto de principios y normas que tienen por objeto reglar los organismos estatales encargados de registrar hechos, actos, documentos o derechos, así como también la forma como han de practicarse tales registraciones y los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de éstas".³⁹

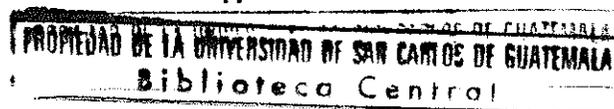
Inscripción: Todo asiento hecho en el Registro Público. También significa el acto mismo de inscribir.⁴⁰

Registro: Es el organismo considerado como institución, frente a la cual se produce la publicidad jurídica y cuya finalidad consiste en proporcionar plena seguridad en el tráfico jurídico.⁴¹

Cornejo, Américo Atilio. Derecho registral. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 1994. pág. 49

Carral y de Teresa Luis. Derecho Notarial y Registral. 10a. ed.; México, D.F.: Editorial. Porrúa, S. A., 1988. pág. 242.

Cornejo, Américo Atilio, ob. cit pág. 6.



Publicidad jurídica: Da a conocer a terceros la existencia un derecho y su finalidad es producir efectos jurídicos.

B.- Inscripción registral de bienes inmateriales:

El desarrollo tecnológico, la revolución industrial y la aparición de la sociedad de consumo crearon los imperativos económico-sociales, que por su intensidad llevaron a los juristas y legisladores a concebir los mecanismos que implican el reconocimiento la obtención de los derechos de los creadores de obras de artistas, escritores, inventores, diseñadores y demás realizaciones creativas intelectuales.⁴²

Existen mecanismos jurídicos de protección de la propiedad intelectual, que implican el reconocimiento de una categoría de bienes no aprehensibles, que se da a tales derechos, a los cuales también se agrupa con la denominación común de bienes inmateriales. Por oposición a las cosas que existen en la naturaleza, los bienes inmateriales, creación del hombre, no son físicamente perceptibles y solo alcanzan ese carácter por su representación en cosas. Es decir, las creaciones del espíritu, mediante reproducción por escrito o por cualquier otro medio de expresión son identificables o individualizables; ya que dichos bienes para que justifiquen su inscripción registral, deben reunir cualidades tales como: valor económico, individualidad y permanencia.

De tal manera que los bienes inmateriales sólo alcanzan categoría plena como soporte de derechos por la vía del asien

⁴² García Coni, Raúl R. y Ángel Frontini. Derecho Registral Aplicado. 2da. edición; Buenos Aires Argentina: Editorial Depalma, 1993. pág. 9

gistrar que asegura la protección de exclusividad durante el lapso prescrito en la ley.

CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

- Introducción:

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante se denominará solo el Convenio), es aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República, es vigente desde el 15 de mayo de 1973 y regula lo concerniente a marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y contiene otras normas que tienden a asegurar una leal y honesta competencia.

- Requisitos para la inscripción y protección registral:

a) Presupuestos de Registrabilidad:

Presupuestos subjetivos.

La ley establece que podrán solicitar el registro de marcas, las personas naturales o jurídicas que sean titulares de un establecimiento comercial, o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios, lo cual debe acreditarse con la presentación de la Patente de Comercio, cuya copia auténtica se debe acompañar con la solicitud. Artos. 2 y 83 literal f) del Convenio.

Presupuestos objetivos.

En relación a los signos:

- **Presupuesto de idoneidad:** Recogido por el artículo 7 c del Convenio, dispone que marca es 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.
- **Presupuesto de licitud:** Se desprende del mismo artículo 7 c del Convenio, pues es el que define los casos en que un signo llena los requisitos para ser marca. Sin embargo el artículo 10 de dicha Ley establece los casos en que el signo no puede ser inscrito como marcas ni como elementos de las mismas. Estamos en presencia de veintiuna prohibiciones taxativamente indicadas en la ley.
- **Presupuesto de disponibilidad:** Es el que da mayores problemas en la práctica, pues comprende, entre otros aspectos; la valoración del factor semejanza que debe hacer el Registro al momento de calificar el signo a través del examen de novedad. Artos. 93 y 94 del Convenio.

En relación a los productos o servicios:

Se adopta la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida por el Arreglo de Niza de 1957, que incluye una agrupación de productos de 34 clases y servicios de 8 clases. Artos. 154 y 155 del Convenio. Cabe mencionar que la propiedad de una marca y derecho a su uso exclusivo solo se adquiere en relación con los productos, mercancías

o servicios para los que se hubiera solicitado y que estén comprendidos en una misma clase. Cuando se pretenda registrar productos o servicios adicionales a una marca registrada cualquiera que sea la clase a que dichos productos, mercancías o servicios pertenezcan, se tramitará como si se refiriera a una marca completamente nueva. Artos. 23 y 89 del Convenio.

Presupuestos funcionales:

Un signo sólo puede considerarse como marca, si se aplica para señalar o distinguir productos o servicios. Arto. 7 del Convenio.

Procedimiento de inscripción:

a) Solicitud inicial (formulario): debe presentarse directamente ante el Registro de la Propiedad Industrial por el interesado o su apoderado. El formulario oficial se adquiere en el Registro e incluye, entre otros requisitos, la descripción y diseño de la marca así como la enumeración concreta de los productos o servicios que haya de distinguir. Artos. 83, 84 y 85 del Convenio.

b) Examen de revisión y publicación: Al recibir la solicitud, se toma razón de la misma en el Libro de Registros y se efectúa un examen preliminar de los documentos, si hubiere errores u omisiones, se le notificará al interesado. Posteriormente se practica Examen de Novedad, para establecer si existe algún obstáculo para la inscripción, si no fuere el caso se ordena la anotación de la solicitud en el Libro de Presentaciones. El Registrador ordena la publicación por tres veces en el Diario Oficial, para que cualquier interesado formule oposición durante el plazo de dos meses. Artos. del 90 al 97 del Convenio.

45
PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

c) Oposiciones: Las oposiciones se formularán ante el Registro de la Propiedad Industrial y deben fundamentarse en la concurrencia de cualquier motivo que impida la inscripción, o en la infracción de cualquiera de los presupuestos de registrabilidad. Artos. 97 a 105 del Convenio. Si no hubiere oposición o declarada ésta sin lugar, se ordena el registro, previo pago de los derechos de inscripción y se expide el correspondiente Certificado. Artos. 106 a 110 del Convenio.

D.- Efectos de la Inscripción:

a) Derecho de Propiedad: Por medio del certificado de inscripción de la marca, el titular queda investido de los derechos manantes de la inscripción registral. Artos. 17 y 18 del Convenio

b) Duración de los efectos de la inscripción: Las marcas inscriben por un período de 10 años, contado a partir de la fecha de su registro y pueden renovarse indefinidamente por plazos milares, siempre y cuando se solicite la renovación antes del vencimiento y se llenen los demás requisitos establecidos en la Ley. Arto. 24 del Convenio.

c) Extinción de la inscripción: No obstante la posibilidad de duración indefinida de las inscripciones de marca mediante sucesivas renovaciones, pueden extinguirse anticipadamente tales derechos en caso de caducidad, renuncia expresa del titular, falta de renovación y nulidad declarada por sentencia ejecutoriada de tribunal competente. Artos. 42 al 46 del Convenio.

El Convenio adopta la corriente del sistema atributivo para adquirir el derecho sobre la marca, así como, la propiedad de

isma, se adquiere por el registro y se prueba con el certificado de dicho registro. Arto. 17.

De manera indirecta, el Convenio acepta el uso previo del signo como válido para presentar una oposición a la inscripción de la marca sustentada en el uso anterior de la misma, por parte del poseedor, por considerarse con mejor derecho que el solicitante. Arto. 97 numeral 2. También prevé como causal de nulidad del registro de una marca, el que se hubiere configurado el registro en perjuicio del mejor derecho de un tercero. Arto. 44 literal a).

Como se observa, el Convenio otorga valor jurídico al uso anterior, a través de la figura del mejor derecho. El Convenio no contiene regulación jurídica respecto a la carga de uso de la marca registrada.

.- PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

.- Introducción:

El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante se denominará solo como el Protocolo), constituye un proyecto de modificaciones al actual Convenio vigente, suscrito por los Gobiernos e las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en San Salvador, El Salvador, el 30 de noviembre de 1994; como consta en los principios que lo inspiran, se atiende a la necesidad de adecuar el Convenio Centroamericano a los nuevos

47
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

instrumentos sobre el derecho de marcas, adoptados y en gestación a nivel internacional, así como de incorporar las modernas tendencias en materia de protección de los signos distintivos, con la finalidad de que como instrumento jurídico responda adecuadamente a las exigencias actuales del comercio regional e internacional. A pesar de que aún no ha sido aprobado por el Congreso de la República, en otros de los países del área Centroamericana como Honduras y Nicaragua, ya ha sido depositado.

B.- Requisitos para la inscripción y Protección Registral:

a) Presupuestos de Registrabilidad:

Presupuestos subjetivos.

Pueden acogerse a la protección del protocolo, todas las personas naturales o jurídicas que tengan la nacionalidad de cualquiera de los Estados Contratantes, o un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos o en otro Estado que acuerde trato recíproco. Artos. 3 y 10 inciso b) del Protocolo. No se exige la existencia de establecimiento mercantil, como actualmente sucede en el Convenio, lo cual se desprende de los artículos 3 numeral 2) y 10 literal d) del Protocolo.

Presupuestos objetivos.

En relación a los signos:

- **Presupuesto de idoneidad:** Cualquier signo visible que sea apto para distinguir productos o servicios ofrecidos en el comercio. Arto. 2 del Protocolo. De modo expreso se aceptan como idó-

os: palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, vietas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores. Arto. 4 numeral 1.

resupuesto de licitud: La Ley establece, que no se aceptarán, entre otros: los distintivos que sean contrarios a la moral o al orden público; los que puedan causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, 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 e que se trate. Arto. 8 del Protocolo.

resupuesto de disponibilidad: Para adoptar un signo como marca, es preciso que esté disponible, o sea, que quien lo elija tenga posibilidad de usarlo sin lesionar derechos ajenos. De tal forma, el artículo 9 del Protocolo, regula lo concerniente a las marcas inadmisibles por derechos de terceros. Aquí es importante hacer la observación que el Protocolo, introduce la modalidad respecto al uso de buena fe, al indicar que la marca usada por un tercero tendrá prelación o derecho de prioridad para obtener su registro. Artos. 9 inciso c) y 5 numeral 1 inciso a) del Protocolo.

relación a los productos o servicios:

El Arto. 89, establece que se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

b) Presupuestos funcionales:

Un distintivo sólo puede registrarse como marca si se aplica a distinguir productos o servicios ofrecidos en el comercio. Artículo 2 del Protocolo.

C. Procedimiento de Inscripción:

Está contenido en el Capítulo II, Artos. del 10 al 20 del Protocolo mencionado.

- **Solicitud inicial (formulario):** Debe presentarse ante el Registro de la Propiedad Industrial y ajustarse a las formalidades requeridas en el artículo 10.
- **Examen de forma y de fondo:** Se examinará si la solicitud cumple con lo requerido en el formulario especial y con las disposiciones reglamentarias correspondientes. En caso de error u omisión, el interesado podrá subsanarlo en un plazo de dos meses. Se examinará que las marcas no incurran en inadmisibilidad por razones intrínsecas o por derechos de terceros, consideradas en los artículos 8 y 9. Artos. 14 y 15 del Protocolo.
- **Publicación de la solicitud:** Conformes los documentos o subsanados los defectos en su caso, el Registro de la Propiedad Industrial, ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial, por tres veces, dentro de un plazo de 15 días a costa del interesado. Arto. 16 del Protocolo.

Oposiciones: Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, debiendo indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa. La oposición sustentada en el uso anterior de la marca, se declarará improcedente si el opositor no acreditara haber solicitado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el de su marca. Artos. 17 y 18 del Protocolo.

Resolución y certificado: Si el acuerdo es favorable a la concesión, se expide el correspondiente certificado. Artos. 19 y 20 del Protocolo.

Efectos de la inscripción:

Derecho de propiedad: Se adquiere la propiedad sobre la marca, y el derecho de excluir a terceras personas de su uso. Arto. 26.

Duración de los efectos de la inscripción: El registro de una marca vence a los 10 años contados desde la fecha de su concesión; pero puede ser renovado indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años contados desde la fecha del vencimiento precedente. Arto. 21.

Extinción de la inscripción: El Proyecto de Ley, indica que se termina el registro de la marca:

Por falta de renovación. Arto. 21.

Por nulidad del registro, a pedido de cualquier persona interesada, si existe contravención de alguna de las prohibiciones de

admisibilidad de la marca por razones intrínsecas o por derechos de terceros. Arto 37.

- Por generalización de la marca, a pedido de cualquier persona interesada, cuando el signo se convierte en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada, es decir, cuando la marca pierde su carácter distintivo. Arto. 38.
- Por falta de uso de la marca; a pedido de cualquier persona interesada, cuando la marca no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Arto. 39.
- Por voluntad del titular. Arto. 43.

El Protocolo de modificación al Convenio, mantiene el mismo sistema inspirado en el registro de la marca, para la adquisición del derecho sobre la misma. Arto. 26. De una manera más directa combina el sistema declarativo y el atributivo para la adquisición del derecho sobre la marca.

De una manera más directa se refiere al principio de prioridad en el uso o notoriedad, debido a que el criterio de la fijación de la marca directamente sobre el producto se ha flexibilizado y ha dado paso a un criterio más realista y equitativo. De la misma manera, se establece una prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, la persona que la estuviese usando de buena fe en el comercio. Artos. 5 y 9 literal e)

También incluye una nueva causa de irregistrabilidad, basada en el uso de un signo que fuere susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a una marca usada por un tercero que tiene mejor derecho a obtener su registro y que se usare para mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados con los que la marca en cuestión distingue; con lo que cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca alegando la contrariedad de la citada causal de irregistrabilidad, siempre y cuando se acredite el haber solicitado ante el Registro dicha marca. Artículo 9 inciso c).

Se mantiene, al igual que lo establece el Convenio, la posibilidad de que sea solicitada la nulidad del registro de marca que hubiese otorgado en perjuicio de mejor derecho de tercero, con la diferencia de que se establece que la misma deberá interponerse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. Artículo 37.

Finalmente dentro de las causales de extinción del derecho sobre la marca, el Protocolo introduce la modalidad de la cancelación del registro por falta de uso de la marca, durante el período de cinco años. Artículo 39.

CAPITULO IV

EL DERECHO DE MARCAS EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

- LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN MATERIA DE MARCAS:

Con la adhesión de Guatemala, a la Organización Mundial del Comercio, se han adquirido compromisos ante la Comunidad Internacional, por lo que es inminente el hecho de tomar medidas efectivas para adaptar la estructura jurídica a las necesidades actuales de la Propiedad Industrial.

Como parte de esos cambios, el 15 de junio de 1995, el Congreso de la República, mediante Decreto 48-95, reformó artículos del Código Penal, en materia de propiedad intelectual, específicamente el artículo 274 que se refiere a la violación a los derechos de autor y derechos conexos; el artículo 275, que se refiere a la violación de la propiedad industrial; y se adicionó el artículo 275 bis, que se refiere a la violación de los derechos marcarios.

El desarrollo de la legislación en materia de propiedad intelectual favorecerá al país, ya que un régimen sólido de protección a la propiedad intelectual, creará confianza y en consecuencia, aumentará el flujo del comercio tanto intra como extra regional. El desarrollo debe enfocarse de manera integral vinculando la

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

generación de empleo, el mejoramiento del nivel de vida y la garantía de la inversión.⁴³

2.- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. (ADPIC)

A.- Introducción:

El 15 de abril de 1994 se adoptó en Marrakech, Marruecos al término de la Octava Ronda de negociaciones multilaterales de Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), el "Acuerdo de Marrakech", mediante el cual se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC) y seis anexos. Este Acuerdo fue aprobado por el Estado de Guatemala, en Decreto 37-95 del Congreso de la República y publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 1995. El anexo 1C, corresponde al "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés).

Las normas del Acuerdo ADPIC en materia de marcas constituyen principalmente, un reforzamiento de las disposiciones contenidas en los artículos 4 y 6 a 9 del Convenio de París, donde se trata materias tales como:

- El derecho de prioridad para la inscripción de una Marca;
- Las condiciones de registro;
- La independencia de la protección en los países de la Unión;

⁴³ Palacios, Marco Antonio (Representante de SIECA Guatemala). Noticias económicas, propiedad intelectual. Siglo XXI (Guatemala), 3 agosto 1996. pág. 48.

a protección de la marca notoria;
a prohibición de registrar los emblemas de los Estados y otros
signos oficiales;
a transferencia de la marca con el negocio;
a protección "tal cual es";
a protección de la marca de servicios;
a naturaleza del producto al cual ha de aplicarse la marca;
a protección de las marcas colectivas y el embargo de produc-
os ilegítimamente importados con marcas registradas.

La protección y la observación de los derechos de propie-
d intelectual, como objetivos del Acuerdo, están orientados a la
promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difu-
n de esa tecnología.

El Acuerdo consagra tres principios básicos que se
aplican a todas las materias relacionadas con la propiedad in-
telectual que regula y por consiguiente, a las marcas. Estos
principios son:

El de niveles mínimos de protección;
El trato nacional; y
La cláusula de la nación más favorecida.

a) El principio de niveles mínimos de protección al cual se
refiere el artículo 1, establece que los países podrán otorgar una
protección más amplia que la contenida en el Acuerdo, siempre
que no sea contraria a sus disposiciones. En todo caso, la protec-
ción mínima que los países están obligados a otorgar en materia
de propiedad intelectual, es aquella consagrada en el Acuerdo.

b) En virtud del trato nacional, Artículo 3, los países están obligados a conceder a los nacionales de los demás miembros, el mismo trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual por consiguiente, a las marcas .

c) Finalmente en virtud del principio de nación más favorecida, que aparece regulado en el artículo 4, toda ventaja, favor o privilegio concedido por un Miembro a nacionales de cualquier otro país, sea o no miembro, se otorgará inmediatamente a los nacionales de los demás países miembros, a menos que esas ventajas se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley al carácter general o de acuerdos relativos a la protección de la propiedad intelectual vigentes antes del 1 de enero de 1995, siempre que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria injustificable contra los nacionales de los demás Miembros. Los derechos se confieren sólo a la marca registrada o bien a la marca notoriamente conocida.

C.- Regulación sobre marcas de fábrica o de comercio:

a) **Materia objeto de protección:** Establece el Artículo 1. que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos capaces de distinguir bienes o servicios tales como: palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores así como cualquier combinación de estos signos.

b) **Uso previo del signo:** Establece que los Miembros podrán peditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso activo de una marca no será condición para la presentación de la solicitud de registro, así como la naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse, no será en ningún caso obstáculo para su registro. En cuanto a la publicación de la solicitud, podrá hacerse antes o después del registro.

c) **Derechos conferidos:** El registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen el mismo signo o alguno semejante. Arto. 16. Este artículo también confiere especial protección a la notoriedad del signo distintivo como consecuencia de la promoción de la marca.

d) **Duración de la Protección:** Conforme al artículo 18, el periodo de protección inicial del signo, así como las renovaciones tendrán una duración no menor de siete años.

e) **Requisito de uso:** Se encuentra regulado en el artículo 9, acorde a la finalidad del Acuerdo de proveer de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, toma en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales, de tal manera que establece la posibilidad que se legisle el requisito de uso de la marca, como acción orientada a mantener el registro de la misma, el cual sólo se podrá anular después de un periodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos razonables. Menciona entre tales, las restricciones a la importación u otros requisitos

oficiales impuestos a los bienes o servicios de la marca de que se trate.

f) Licencias de Uso: Recoge el principio de la libre circulación de las marcas como bienes independientes y autónomos, aptos para ser adquiridos sin conexión con otros elementos del activo de las empresas, al establecer que el titular de una marca registrada, tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la misma. Arto. 21.

3.- CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL (CONVENCIÓN DE WASHINGTON)

A.- Introducción:

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (en adelante llamada simplemente como la Convención de Washington) fue suscrita en Washington, Estados Unidos de Norte América el 20 de febrero de 1929. El objetivo de esta Convención es lograr la cooperación entre los países americanos en materia de propiedad industrial, especialmente la protección de las marcas de fábrica y los nombres comerciales.

Entre los Estados que ratificaron la Convención de Washington tenemos: Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

La Convención consta de 37 artículos; un protocolo de 19 artículos y un reglamento anexo de 18 artículos. Establece normas para la protección de marcas, del nombre comercial, la represión de la

competencia desleal, la represión de falsas indicaciones de origen procedencia geográfica y algunas medidas coercitivas.

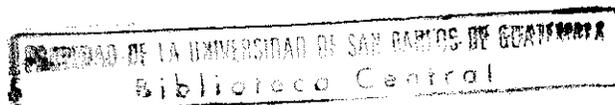
Principios esenciales de la Convención de Washington:

a) Trato nacional: Llamado también principio de asimilación, por el que los Estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados, que hayan ratificado o se hayan adherido a la convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales. Para la protección de marcas en un país de la Unión distinto al de origen se permite: el registro directo en cada uno de los países adherentes; y utilizar los servicios de la Oficina Internacional (se refiere a la Oficina Internacional de La Habana, con la denominación Interamericana: Trade Mark Bureau). Artos. 1 y 2.

b) "Tal Cual es": Este principio está inspirado en el Convenio de París (6 quinquies A.1), pero con un criterio más amplio, ya que la validez de la marca, no solo se refiere a la del país de origen, sino a toda marca legalmente protegida en cualquiera de los países adherentes. Arto. 3.

c) Causas de rechazo o anulación: El artículo 4 de la Convención de Washington, se refiere a las causas para rehusar o anular el registro o depósito, así como prohibir el uso de las marcas que incluyan cualesquiera insignias oficiales, nacionales o de los Estados o imitaciones de las mismas.

d) Materia objeto de protección: Se protegen al igual que las marcas; las etiquetas, dibujos industriales, lemas, catálogos, sellos o avisos que se usen para identificar o anunciar mercancías. Asimismo, se pacta entre los países adherentes admitir el re-



registro o depósito y protección de las marcas colectivas y de las asociaciones. También se comprenden las marcas de los Estados, Provincias o Municipios en su carácter de personas jurídicas. Artos. 5 y 6.

e) Derecho de oposición: La Convención dispone que el propietario de una marca legalmente protegida, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa, pretende registrar o depositar una marca substancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión, se oponga a dicha pretensión. En consecuencia, se concede al opositor un plazo para que ejerza su derecho preferencial del uso de la marca, o la prioridad de registrarla en el país donde se presentó la oposición, siempre y cuando pruebe que su marca estaba legalmente protegida en alguno de los países adherentes antes del empleo, registro o depósito de la marca atacada y que se ha obrado de mala fe. Artos. 7 y 8.

f) Abandono de la marca: Este se refiere al término para declarar abandonada una marca por falta de uso (principio que se contempla en el sistema del derecho anglosajón como se dice en este trabajo en el capítulo II), se aplicará el que determine la ley nacional y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro o depósito, si la marca no ha sido nunca empleada; o de un año y un día, si el abandono o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada. Arto. 9.

g) Período de protección e independencia de la marca: La duración del registro o depósito de la marca, así como su renovación; será el que fijen las leyes del Estado en que se solicite el registro o depósito. Por otro lado, la Convención garantiza que un

es efectuado el registro o depósito de una marca en cada Estado contratante, éste existirá de manera independiente. Arto. 10.

h) Transmisión y uso de la marca: Se reconoce la transmisión de la propiedad de una marca en el país de origen como en los demás Estados Contratantes. Así también, se permite que el uso y explotación de una marca puede cederse o transmitirse separadamente para cada país. Artos. 11 y 13.

i) Protección de derechos adquiridos y para solicitar la cancelación de un registro: Se protege la propiedad de una marca, como un derecho adquirido, contra registros efectuados por el agente o el representante del titular del derecho, sin su autorización; facultándolo para pedir su cancelación. Arto. 12.

.- CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

.- Introducción:

El Convenio de París se aplica a la denominada Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida como la Unión de París, que es una persona jurídica de derecho público internacional. Sus órganos rectores son: La Asamblea de la Unión, el Comité Ejecutivo y la Oficina Internacional de la OMPI. La Unión de París financia sus actividades a través de las contribuciones de los Estados Miembros, que se plasman en un programa y presupuesto biennial aprobado por la Asamblea de la Unión.

La Convención de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial fue suscrita en París el 20 de marzo de 1883. Es im-

portante mencionar que Guatemala intervino en esta Conferencia y la denunció el 8 de noviembre de 1894.

A partir de su promulgación, se han realizado Conferencias para revisión periódica, en Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; en Washington, el 2 de junio de 1911; en La Haya, el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo, el 14 de julio de 1967 y fue emendado el 28 de septiembre de 1979.

El Convenio de París, reviste gran importancia para la protección de la propiedad industrial, pues constituye el marco internacional de referencia en esta materia. Para todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se hace obligatorio el cumplimiento de las disposiciones de fondo del Convenio de París, incluso los que aún no hubieran suscrito el mismo desde la fecha en que entre en vigor y por tanto estén obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS).

B.- Tipo de disposiciones contenidas en el Convenio de París

Las normas de derecho sustantivo contenidas en el Convenio de París pueden distinguirse en tres tipos o categorías diferentes, dependiendo de sus efectos respecto a la legislación nacional de los países miembros.

a) Un primer tipo de normas está constituido por aquellas disposiciones que obligan o que permiten a los Estados miembros a legislar con relación a determinados aspectos del derecho de

iedad industrial. Ejemplos de este tipo lo constituyen el Artículo 10 ter, por el cual los países se comprometen a prever ciertas medidas para permitir la represión de actos de infracción de derechos, y el Artículo 12, que dispone que los países deben mantener una administración especial de propiedad industrial y una publicación periódica de las marcas registradas.

b) Un segundo tipo de normas son aquellas que remiten a la legislación nacional del país miembro y exigen la aplicación de la ley nacional para regular los derechos u obligaciones de personas de derecho privado, o permiten legislar en tal sentido. Ejemplos de estas normas se encuentran en el Artículo 2 que remite a la legislación nacional para dar a los extranjeros el trato nacional requerido; el Artículo 4 D.1) que remite a la ley nacional en cuanto al plazo para la declaración de prioridad; el Artículo 6.1) que deja a la legislación nacional la fijación de las condiciones para el registro de las marcas; el Artículo 6 sexies que hace lo propio en relación con el registro de las marcas de servicio; y el Artículo 7 bis 2) que remite a la legislación nacional disponer las condiciones para el registro de las marcas colectivas.

c) Un tercer tipo de normas lo constituyen aquellas que contienen disposiciones de legislación común para todos los países de la Unión de París, que complementan la legislación interna de los países y establecen reglas que obligan a las autoridades nacionales (administrativas o judiciales) o crean ciertos derechos y ventajas especiales en favor de las personas de derecho privado que pueden acogerse al Convenio, y que son aplicables directamente por las autoridades nacionales a la situación prevista. Los países miembros quedan obligados a aplicar estas disposiciones

en beneficio de los nacionales y residentes de los demás países de la Unión.

Entre los derechos especiales establecidos por las normas comunes contenidas en el Convenio de París cabe destacar los siguientes:

- El derecho de prioridad (Arto. 4);
- El principio de independencia de los registros de marcas (Arto. 6.3);
- El derecho a que no se requiera un registro original para obtener el registro de una marca en otro país (Arto. 6.2);
- El derecho a la protección de una marca notoriamente conocida (Arto. 6 bis);
- El derecho de obtener un registro para una marca tal cual es registrada en el país de origen (Arto. 6 quinquies);
- El derecho a la protección de las marcas de servicio (Arto. 6 sexies); y
- El derecho a obtener el registro de una marca sin establecer requisitos respecto a la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la misma (Arto. 7).

Las normas que remiten a la legislación nacional del país miembro y las que contienen disposiciones de legislación común constituyen un cuerpo de normas comunes muy importantes dentro de la Unión de París, pues definen niveles mínimos de protección y de seguridad jurídica para los titulares de derechos de propiedad industrial a nivel internacional. Al mismo tiempo, el Convenio deja amplia libertad a los Estados para legislar en los aspectos sustantivos y procesales relativos a la protección e inscripción de los derechos de propiedad industrial. Debido a las peculiaridades

e cada legislación interna en los países miembros, será necesario determinar, si las normas del Convenio de París son ejecutivas e pleno derecho, es decir, si se pueden considerar como autoejecutivas" simplemente en virtud de la ratificación o adhesión del país al Convenio.

Para determinar si un tratado es autoejecutivo será necesario examinar por lo menos dos cuestiones diferentes. En primer lugar, debe determinarse si, de acuerdo con la Constitución del país le que se trate, las disposiciones de un tratado internacional son autoejecutivas y aplicables directamente a personas de derecho privado, sin ser previamente incorporadas en la legislación interna por medio de una ley expresa; o si prevalecerán sobre disposiciones contenidas en la legislación nacional vigente en caso que ésta contuviera disposiciones opuestas al tratado.

La segunda cuestión a considerar es la posibilidad técnica o jurídica de aplicar las disposiciones contenidas en el Convenio habida cuenta de su redacción. En efecto, algunas de las disposiciones contenidas en el Convenio de París podrían requerir, dependiendo del sistema jurídico del país de que se trate, un desarrollo legal o reglamentario antes de que la autoridad administrativa o judicial pueda aplicar la norma a situaciones concretas.

3.- Principios esenciales del Convenio de París:

a) Principio de "Trato Nacional": Según lo establecido en el artículo 2 del Convenio y en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, el trato nacional significa que cada país debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. Debe concederse

el mismo trato nacional a los nacionales de países que no son parte en el Convenio de París, si están domiciliados en un país miembro o tienen un establecimiento industrial o comercial "efectivo y serio" en tal país. Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclama puede ser exigida a los nacionales de los países miembros para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. Esta regla de trato nacional es uno de los pilares del sistema de protección internacional establecido por el Convenio de París. Garantiza no sólo que los extranjeros gocen de protección, sino también que no sufran discriminación.

b) Independencia de las marcas: Según este principio contenido en el artículo 6 del Convenio, el registro o depósito efectuado en un país de la Unión es totalmente independiente del registro o depósito que se efectúa en el país de origen o en otro país de la Unión, es decir, no existe vinculación jurídica alguna. La aplicación del principio del trato nacional reafirma la regla de la independencia de las marcas, ya que su registro y mantenimiento sólo dependerán de la ley interna de cada país.

c) Protección de la Marca "Tal Cual es": Significa que la marca extranjera es susceptible de ser protegida para los mismos productos y exactamente en la forma bajo la cual fue depositada en el país de origen en donde se cumplieron las condiciones para su validez. Arto. 6 quinquies A.1). Debe señalarse que la regla sólo se aplica al aspecto del signo que constituye la marca, no afecta a las cuestiones relativas a la naturaleza o función de la misma.

d) Derecho de Prioridad: Este principio significa que sobre la base de la presentación regular de una solicitud para proteger

derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado, solicitar protección para el mismo objeto en los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se hacen, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (Art. 4).

Otras disposiciones relacionadas con las marcas, contenidas en el Convenio de París:

a) **Condiciones de uso:** Algunos países exigen que las marcas, una vez registradas, se usen en el comercio dentro de cierto plazo. Si no se cumple tal exigencia, el registro de la marca puede ser cancelado. El Convenio dispone que cuando se exige el uso de una marca, el registro sólo puede ser anulado por falta de uso después de un plazo equitativo y únicamente si el interesado no justifica las causas de su inacción (Art. 5 C). La anulación del registro de una marca sólo puede resolverse si el titular no justifica la omisión de uso. Tal justificación sería aceptable si se fundara en circunstancias jurídicas o económicas que escapen al control del titular, por ejemplo, si la importación de los productos ha sido prohibida o demorada por disposiciones gubernamentales.

b) **Plazo de gracia para el pago de tasas de renovación:** El Convenio obliga a los países miembros a conceder un plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial. En el caso de las marcas, esta disposición refiere principalmente al pago de las tasas de renovación, como la forma para mantener el registro de las marcas y, por consiguiente, los derechos que dependen del registro. Por lo general, la

69
BIBLIOTECA DE LA COMISIÓN DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

falta de renovación del registro puede dar lugar a su caducidad en algunos casos extingue el derecho exclusivo sobre la marca. El plazo de gracia dispuesto por el Convenio tiene por objetivo reducir el riesgo de que se pierda el derecho sobre una marca por un retraso involuntario en el pago de las tasas de renovación, dicho plazo será como mínimo de 6 meses (Arto. 5 bis).

c) Marcas notorias: El Convenio obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aún cuando no estén registradas en él. La protección a dichas marcas se considera justificada en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de este prestigio. El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la segunda marca pretendida para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada (Arto. 6 bis).

d) Transferencia de la marca: El Convenio de París regula concerniente a la validez de la transferencia de una marca, para lo cual, dice, bastará que la parte de la empresa o del negocio situada en ese país sea transferida con el derecho exclusivo de fabricación o de vender ahí los productos que llevan la marca transferida (Artículo 6 quater).

e) **Marcas de servicio:** Una marca de servicio está constituida por un signo utilizado por empresas tales como hoteles, restaurantes, compañías de aviación, agencias de viajes, empresas de alquiler de automóviles, agencias de empleo, etc., marcas que cumplen las mismas funciones que las de productos. El Convenio compromete a los Estados miembros a proteger las marcas de servicio, más no obliga a prever el registro de las mismas. (Artículo 6 sexies).

f) **Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca:** Establece el Convenio que la naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para su registro (Arto. 7). El propósito de esta norma consiste en que la protección de la propiedad industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar o producir en determinado país los productos a los que ha de aplicarse la marca, dependiendo si tales productos requieren de una autorización previa, según los ingredientes que contengan, como en el caso de las medicinas.

g) **Marcas colectivas:** Según lo refiere el artículo 7 bis del Convenio, los países miembros están obligados a admitir la presentación de las marcas colectivas y protegerlas de conformidad con las condiciones particulares fijadas por cada país. Las entidades titulares de las marcas colectivas serán por lo general asociaciones o sindicatos de productores, fabricantes, distribuidores, vendedores u otros comerciantes, que comercializan bienes producidos o fabricados en determinado país, región o localidad. Se protegen las marcas colectivas que no sean contrarias a la ley del país de origen, incluso si no poseen un establecimiento industrial o comercial.

h) Protección temporal: Según lo establece el artículo 1° del Convenio, se protegen las marcas de los productos que figurer en las exposiciones internacionales u oficialmente reconocidas organizadas en el territorio de alguno de los países miembros de la Unión. El objeto de esta norma es garantizar a los visitantes extranjeros, una adecuada protección jurídica sobre los derechos exclusivos de sus invenciones o marcas de productos.

5.- ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS:

A.- Introducción:

El Arreglo de Madrid (denominado en adelante solo como el Arreglo), establece la posibilidad de obtener protección para una marca de productos o servicios en varios países simultáneamente con un solo registro internacional, realizado desde el país de origen a través del depósito de dicha marca en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra Suiza.

El Arreglo fue concluido el 14 de abril de 1891 y revisado en varias ocasiones: En Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; en Washington, el 2 de junio de 1911; en La Haya, el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Niza, el 15 de junio de 1957; en Estocolmo el 14 de julio de 1967; y fue modificado el 28 de septiembre de 1979.

Constituye un sistema multiclase en virtud del cual un mismo registro internacional puede abarcar varias clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida por el

eglo de Niza. El Arreglo de Madrid contiene 18 normas sustantivas y un reglamento anexo de 38 artículos.

Principios Generales del Arreglo de Madrid:

a) **Beneficiarios del Arreglo:** Los nacionales de los Estados miembros y los extranjeros que tengan su domicilio, o un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en ese país, pueden solicitar registro internacional para sus marcas, las que deben depositarse previamente en su lugar de origen. A este depósito nacional, se le conoce también como "registro de base". La Oficina de origen hará el depósito en la Oficina Internacional de la OMPI Ginebra, Suiza (Arto. 1).

b) **Efectos del registro Internacional:** El depósito efectuado en la Oficina Internacional tiene como consecuencia la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados y asegura a su titular los mismos derechos como si hubiera realizado un registro directo en cada uno de los países miembros (Arto. 2).

c) **Derecho de prioridad:** Toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozará del derecho de prioridad, en las mismas condiciones que establece el artículo 4 del Convenio de París (Arto. 4.2).

d) **Duración del registro:** El registro internacional de la marca tiene una validez de 20 años, y puede renovarse por períodos iguales. (Artos. 6 y 7).

e) Independencia del registro Internacional: El principio básico del Arreglo de Madrid es la creación de marcas nacional independientes a través del registro en la oficina internacional (Arto. 4 bis); no obstante existe una característica especial de este Arreglo, pues durante los primeros cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la validez de éste depende de la inscripción de base efectuada en el país de origen. Si durante esos cinco años se anula el registro de base, el internacional no tendrá efectos en ninguno de los países designados y se anulará a petición de la Oficina de origen (Artos. 6.2, 6.3 y 6.4.).

f) Pago de tasas: El registro de una marca en la Oficina Internacional está sujeto al pago previo de una tasa internacional que comprende: Una básica, que es la que percibe la OMPI, respecto del procedimiento de registro internacional; una tasa suplementaria, si la lista de productos y servicios para los que se busca protección abarca más de tres clases de la Clasificación Internacional de Niza; y un complemento de tasa, que debe pagarse en caso de petición de extensión territorial, es decir que debe pagarse por cada país designado (Artos. 8 y 3 ter.).

C.- Modificación del Sistema de Madrid:

El número de países miembros del Arreglo de Madrid es reducido, porque las características esenciales de este sistema imponen una serie de obstáculos a los Estados que pretenden adherirse. Dentro de tales obstáculos se pueden mencionar:

a) La necesidad de obtener un registro de base de la marca a nivel nacional en el país de origen, como requisito previo al registro internacional (Arto. 1. 2);

b) Se considera demasiado estricto el hecho de que el registro internacional esté vinculado al registro de base durante cinco años y que deba cancelarse si se cancela el registro de base (Arto. 6.2);

c) El Reglamento de aplicación del Arreglo de Madrid prevé el francés como único idioma de trabajo (Regla 7);

d) La relativa brevedad (un año) del plazo en que la oficina del país designado puede examinar la marca y emitir una notificación indicando todos los motivos de la negativa (Arto. 5. 2);

e) Algunos países con un elevado nivel de tasas nacionales consideran que el sistema de tasas, en particular la tasa uniforme pagadera por la designación de registro en un país, no es adecuado puesto que en virtud del Sistema del Arreglo de Madrid ese país recibiría una cantidad menor que en virtud de su sistema nacional (Arto. 8).

Debido a los obstáculos anteriores, existe un Protocolo que contempla modificaciones al Arreglo de Madrid y que entró en vigor el 1 de diciembre de 1995, cuyos objetivos son: Atraer nuevos Estados miembros al sistema de Madrid, concretamente los Estados Miembros de la Comunidad Europea que aún no son parte del Arreglo de Madrid; pero también países como Japón, Estados Unidos de América y otros países de África, Asia y América; así como, la creación de vínculos entre el sistema de Madrid y el sistema de la marca comunitaria de la Comunidad Europea.

Innovaciones del Protocolo:

75

UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

- a) Una solicitud internacional también puede basarse en un solicitud nacional o regional (Arto. 2);
- b) Facultad de elegir entre dos sistemas de tasas (Arto. 8.7);
- c) Transformación de un registro internacional que ha sido anulado como consecuencia de la pérdida de los efectos de la solicitud de base. (Arto. 9 quinquies).

Es importante mencionar que se iniciaron operaciones con base en el Protocolo, a partir del 1 de abril de 1996, ya que el reglamento fue adoptado el 18 de enero del mismo año por la Asamblea de la Unión de Madrid y que es común al Arreglo y al Protocolo de Madrid.

6.- TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS:

A.- Introducción:

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (en adelante llamado sólo como el Tratado) fue aprobado el 27 de octubre de 1994 en Ginebra Suiza, por los Órganos Rectores competentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París). En esa fecha fue adoptado y firmado por 36 Estados.

El objetivo de este Tratado es armonizar determinadas disposiciones legislativas para la protección internacional de marcas es decir, lograr cierto grado de uniformidad en los aspectos sustantivos y de procedimiento del derecho de marcas y para simplificar las formalidades (procedimientos administrativos).

El contenido del Tratado abarca normas relacionadas con naturaleza de las marcas a las que se aplica, determinados requisitos relativos al registro internacional, la clasificación internacional de productos y servicios, la obligación de cumplir con el convenio de París y el procedimiento para ser parte en el Tratado.

Consta de 25 normas sustantivas, 8 reglas y 8 formularios internacionales tipo, los cuales son:

- Solicitud de registro de una marca;
- Poder;
- Petición de inscripción de un cambio de nombre o de dirección;
- Cambio en la titularidad respecto del registro;
- Certificado de Transferencia;
- Documento de transferencia;
- Petición de corrección de errores; y
- Renovación de un registro.

Al 12 de marzo de 1996, 50 Estados habían firmado el Tratado de Marcas (Costa Rica el único país centroamericano entre los), tres habían depositado el instrumento de ratificación y uno instrumento de adhesión. El Tratado sobre el Derecho de Marcas entrará en vigencia tres meses después de que cinco Estados hayan depositado sus Instrumentos de Ratificación o de Adhesión.

B.- Principios generales del Tratado sobre el Derecho de Marcas:

a) **Ámbito de aplicación:** Las marcas a las que se aplica el Tratado son únicamente las relativas a productos y servicios siempre que dichas marcas consistan en signos visibles (Arto. 2)

b) **Solicitud de registro:** El Tratado contiene en el artículo una lista exhaustiva de la información y los elementos que debe contener una solicitud de registro de marca internacional.

c) **Idioma:** Los idiomas aceptados en el Tratado son: español, árabe, chino, francés, inglés y ruso (Arto. 24).

d) **Registro Único y Clasificación de Productos y/o Servicios:** La misma solicitud podrá referirse a varios productos y servicios independientemente de que pertenezcan a una o varias clases de la Clasificación de Niza, lo que dará como resultado un registro único (Artos. 3.5, 6 y 9).

e) **Uso efectivo de la marca:** Respecto del uso del signo, el Tratado establece que se deberá adjuntar a la solicitud una declaración de la intención de usar la marca tal como lo estipule la legislación de la Parte Contratante. Asimismo, el solicitante podrá presentar en lugar o además de la declaración de intención de usar la marca, una declaración de uso efectivo de la misma con pruebas a tal efecto (Artos. 3.1 a) xvii); 3.1 b) y 3.6.).

f) **Derecho de Prioridad:** Para el efecto, el artículo 5 del Tratado establece que la Parte Contratante deberá asignar fecha de presentación en que su Oficina reciba informe o una solicitud de

registro de una marca. Como requisito adicional se permite a la Parte Contratante no asignar fecha de presentación mientras no haya recibido el pago de las tasas exigidas.

g) Duración del registro: El período inicial del registro y el de su renovación serán de 10 años (Arto. 13.7).

h) Obligación de cumplir con el Convenio de París: Todas las Partes Contratantes deberán cumplir con las disposiciones del convenio de París que se relacionan con las marcas (Arto. 15).

i) Cambios en los registros: El Tratado permite que se efectúen cambios en los nombres o en las direcciones, en la titularidad del registro y corrección de errores. La Parte Contratante podrá exigir que respecto de cada petición se pague la tasa correspondiente (Artos. 10, 11 y 12).

CAPITULO V

PÉRDIDA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA, POR EL NO USO; ¿INCONSTITUCIONAL O PLENAMENTE LEGAL?

LA REALIDAD ECONÓMICA ACTUAL Y EL DERECHO DE MARCAS

El derecho existe para satisfacer y regular determinadas exigencias que nacen de la realidad económica, pues lo jurídico es el resultado de los factores sociales.

Guatemala se encuentra hoy en día cada vez más relacionada comercial y económicamente a nivel internacional, lo que en materia de propiedad industrial demanda un ordenamiento jurídico acorde a las circunstancias y necesidades del país, que le permita competir en un mundo globalizado.

El derecho de marcas constituye el orden jurídico destinado a asegurar que los signos marcarios cumplan con su función y uno de los instrumentos esenciales para el adecuado accionar de una economía industrializada.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial es el instrumento de integración que entró en vigor desde 1968 y en la actualidad se discute en las diferentes asambleas legislativas de los países miembros, la posible aprobación del "Protocolo de Modificación", suscrito en San Salvador el 15 de noviembre de 1994.

Como se expuso anteriormente (capítulo III), el Convenio se rige por el sistema de la inscripción registral de la marca y, a excepción de la obligación de renovación en cada vencimiento, cual tiene como consecuencia la pérdida de los derechos adquiridos, no contiene más normas que limiten el derecho del titular sobre la marca. Dicho Convenio establece que las marcas son bienes muebles y por ello defendibles mediante las acciones reivindicativas correspondientes, lo que es congruente con la regulación patrimonial que da el Código Civil a los derechos de propiedad industrial (Arto. 451 numeral 6o).

El Proyecto del Protocolo de Modificación al Convenio (e adelante llamado el Protocolo), sigue dando tratamiento a las marcas como bienes muebles y respeta el derecho de propiedad que su titular adquiere sobre las mismas. Sin embargo acorde con los objetivos del ADPIC, incorpora la obligación de uso como requisito para conservar el derecho a la marca. Cabe agregar que el Protocolo adopta una teoría ecléctica al combinar el derecho nacido por la inscripción registral, con el uso para conservar ese derecho.

Ahora bien, también es importante mencionar que Guatemala es miembro de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. En el artículo 9 de esta Ley, se contempla la obligación de uso de la marca para no incurrir en causal de abandono y establece un término de dos años y un día contar desde la fecha de registro o depósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día, si el abandono tuvo lugar después de haber sido usada. Estas normas son de aplicación obligatoria para el tratamiento de marcas provenientes de países extranjeros.

La regulación contenida en el Protocolo, en cuanto a la afirmativa de la pérdida del derecho de la marca por el no uso, ha sido objeto de un dictamen desfavorable del Congreso de la República, en virtud de que la adecuación que en este sentido hace al Convenio, riñe con principios de garantías constitucionales protegidas por nuestra legislación y se aduce "que el proyecto de modificación propone una radical transformación del derecho relativo a propiedad industrial, toda vez que desarrolla la doctrina de que las marcas constituyen un derecho de naturaleza administrativa, derivado de su carácter de 'concesión de uso exclusivo'; lo que habilita los derechos de propiedad industrial, puesto que los homologa a las concesiones administrativas o licencias", criterio que a todas luces es erróneo, como se verá más adelante, pues se confunde el derecho de concesión que es facultad del Estado, con toda la teoría sobre los signos distintivos, de la cual alguna parte ya ha sido expuesta en este trabajo.

Por otra parte, respecto al análisis que sobre el ADPIC se hace en el Dictamen de mérito, aparece que el Convenio vigente, *se ajusta bien* a lo recién establecido en este Tratado".⁴⁴

Nosotros no compartimos esta afirmación, porque, es precisamente para adecuar el Convenio Centroamericano al TRIPS que, producto de varias reuniones en diferentes países de Centroamérica se ha venido trabajando en el mencionado Protocolo de modificación, en parte relacionado con la pérdida de los derechos

Guatemala. Congreso de la República. Comisión de Relaciones Exteriores y Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Dictamen desfavorable a la iniciativa de ley que aprueba el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito en San Salvador, República de El Salvador el 30 de noviembre de 1994. Guatemala: 12 octubre 1995. págs. 3 y 4.

por el no uso de la marca. Y como es el tema central del presente trabajo, es ahora que intentaremos establecer si la limitación de uso de la marca atenta constitucionalmente al reconocimiento de la propiedad privada o no.

El principio del respeto a la propiedad privada debe orientarse en el sentido de reconocer el interés social frente al interés individual del propietario.⁴⁵ La función social de la propiedad privada, cuya doctrina toma nuestra Constitución, se traduce en un serie de libertades pero a la vez en limitaciones al ejercicio de ese derecho. Las limitaciones específicas impuestas a la libertad de industria, comercio y trabajo, se encuentran reguladas en el artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala; aunque se desarrollan tanto en el Código Civil como en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y la pérdida del derecho por el no uso de la marca, que introduce el Protocolo de San Salvador, encuadra perfectamente dentro de las normas que reconocen el derecho de propiedad privada ya que lo único que se intenta por el legislador es que la propiedad de la marca llene su principal función, o sea, con el uso real y efectivo de la marca, favorecer al desarrollo tecnológico y comercial que requiere el mundo actual.

⁴⁵ Ramella Pablo A. Derecho constitucional. 3ra. ed.; Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalma, 1986. pág. 553.

ENCUESTA DE OPINIÓN:

A) Procedimiento:

Se diseñó una boleta para cada uno de los entrevistados, en la cual se utilizó la técnica de preguntas con suficiente información y espacios para una respuesta afirmativa o negativa y un espacio para opinión del entrevistado, esto para facilitar la tabulación de los datos, pues por tratarse de temas vinculados con la interpretación de la ley, una boleta abierta habría dado múltiples alternativas de análisis y aplicación de técnicas estadísticas que adelante se especifican.

Se seleccionó un total de 50 potenciales entrevistados, entre ellos, abogados que más se dedican a la tramitación de expedientes de marcas y abogados que por la función que desempeñan en diferentes entidades privadas y de gobierno cuentan con amplios conocimientos de la materia; para lo cual se solicitó información en el Registro de la Propiedad Industrial.

B) De la Boleta:

A continuación un ejemplar de la boleta que contiene las preguntas formuladas, que incluimos tal como fue hecha a cada entrevistado, para que quede documentada en el presente trabajo:

ENCUESTA DE OPINIÓN

INSTRUCTIVO. Sírvase leer y responder las siguientes preguntas y proporcionar la información que se proporciona para el efecto. En caso de

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

discrepancia utilice el espacio en blanco para hacernos saber sus comentarios y si le falta espacio sírvase escribir en la parte atrás. En la presente entrevista se utilizarán las siguientes denominaciones abreviadas:

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial	El Convenio
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC ó TRIPS)	El Acuerdo
Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington	Convención Washington
Constitución Política de la República de Guatemala	La Constitución
Código Civil	C.C.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

1.- El Artículo 7 del Convenio Centroamericano dispone que "Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras 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 misma especie o clase, pero de diferente titular". Está usted de acuerdo con el contenido del concepto anterior?

SI _____ NO _____ OPINIÓN: _____

2.- El artículo 8 del Convenio Centroamericano establece que "El empleo y registro de marcas es facultativo y sólo será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmaciales, etc."

céuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con sustancias medicinales; pero el Poder u Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante podrá, para que surta efectos dentro del respectivo territorio y por razones de interés público, hacer extensiva esta obligación a otros productos, cualquiera que sea su naturaleza. ¿Cree usted que el uso de marcas registradas obligatorio es una limitación al libre comercio o está de acuerdo con el contenido de dicho artículo?

I NO OPINIÓN: _____

- .- El artículo 24 del Convenio Centroamericano dispone que "Los derechos concedidos por el registro de una marca durarán diez años, que podrán ser renovados indefinidamente por otros términos iguales, llenándose los requisitos que establece el presente Convenio. El término a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha del correspondiente registro". Según el artículo 18 del Acuerdo, el registro inicial de una marca de fábrica o de comercio es de por lo menos siete años, aunque su renovación es indefinida. ¿Cree usted que si el Convenio Centroamericano establece protección de 10 años, se ha superado adecuadamente el plazo a que obliga el Acuerdo?

I NO OPINIÓN: _____

- .- El artículo 17 del Convenio establece: "La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente".

El artículo 24 dispone, "Los derechos concedidos por el registro de una marca durarán diez años, que podrán ser renovados indefinidamente por otros términos iguales, llenándose los requisitos que establece el presente Convenio...", normas vigentes en Guatemala desde 1968. ¿Está usted de acuerdo con que el titular pierda su marca si no cumple con renovarla cada nueve años?

SI NO OPINIÓN: _____

5.- Guatemala es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir del año de 1995, por lo que debe adecuar su legislación interna al Acuerdo ADPIC, que contiene disposiciones mínimas para garantizar el derecho sobre la propiedad intelectual. El artículo 19 dice: "Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca". ¿Está usted de acuerdo en que la falta de uso de una marca, salvo impedimento justificado, produzca la pérdida del registro?

SI NO OPINIÓN: _____

En el artículo 39, la Constitución garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. En el artículo 43 del mismo cuerpo legal, reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. En ese sentido se considera la pérdida de la marca si no se cumple con su renovación, así como con su uso, como limitaciones al derecho de propiedad. ¿Esta usted de acuerdo?

___ NO ___ OPINIÓN: _____

Según el artículo 46 de la Constitución, prevalecen sobre el derecho interno las normas de derechos humanos contenidas en tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala; las que deben aplicarse directamente por los órganos administrativos y Tribunales de la República. Los tratados sobre propiedad intelectual tienen esa naturaleza. La Convención de Washington dispone en su artículo 9, que “el término para declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional, y en su defecto, será de dos años y un día, a contar desde la fecha del registro o depósito, si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día, si el abandono o falta de empleo tuvo después de haber sido usada”. En un caso concreto de abandono de una marca por falta de uso, ¿considera que debe aplicarse la norma contenida en la Convención de Washington?

___ NO ___ OPINIÓN: _____

8.- El artículo 442 del C.C. dice: "Son bienes las cosas que se o pueden ser objeto de apropiación, y se clasifican en inmuebles y muebles". En el artículo 451 se establece: "Son bienes muebles: ...6o. Los derechos de autor o inventos comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial". El artículo 464 del C.C. dice "La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de las limitaciones y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes". La Constitución en el artículo 39, garantiza la propiedad privada, pero no define el concepto Propiedad. Por otra parte, el artículo 31 del Convenio establece "...las marcas se reputarán como bienes muebles." La marca como bien inmaterial representa un valor económico, por lo que se puede afirmar que constituye un derecho de propiedad sui generis que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad. ¿Esta usted de acuerdo?

SI _____ NO _____ OPINIÓN: _____

Guatemala, noviembre de 1996.-

3.- De la recabación de datos:

Del 14 al 28 de noviembre de 1996 se realizó el trabajo de campo para conocer la opinión del grupo seleccionado, sobre el tema de La Pérdida del Derecho de Marcas por el no uso. Se pasó

en 50 boletas de las que se obtuvo respuesta de 38 entrevistados
abstención de 12.

4.- De los resultados:

La Tabulación de la información obtenida (sobre la base de
3 boletas recolectadas) dio los siguientes resultados:

pregunta No. 1.-

En 95% de la muestra, está de acuerdo con el concepto de Marca,
contenido en el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la
protección de la Propiedad Industrial. El 5% no está de acuerdo,
porque consideran que debido a las características especiales de
la Marca, dicho contenido debiera de ser más amplio y especiali-
zado (marcas olfativas, sonoras, tridimensionales).

pregunta No. 2.-

El 47% respondió que si está de acuerdo con que el uso de marcas
registradas en forma obligatoria es una limitación al libre comer-
cio; el 45% no está de acuerdo con la respuesta anterior y el 8% no
opinó.

pregunta No. 3.-

El 82% de la muestra respondió que se ha superado el período de
protección de la marca a que obliga el ADPIC. El 13% opinó que la
protección no debiera de estar sujeta a un plazo, sino indefinida-
mente o en algunos casos que la renovación fuera automática. Un
% no opinó.

Pregunta No. 4.-

El 68 % de la muestra respondió que está de acuerdo en que el titular de la marca pierda su derecho por no renovación, ya que esto demuestra la falta de interés. No obstante consideraron que debe existir un período de gracia. El 26% opinó que no está de acuerdo con el contenido del artículo 24 del Convenio o disposiciones similares, toda vez que consideran que la marca es un bien mueble y por lo tanto es una propiedad absoluta. El 6% no opinó.

Pregunta No. 5.-

El 71% de los encuestados están de acuerdo en que se pierda el derecho sobre la marca por falta de uso, en virtud de que dicha falta de uso va en contra de la función de la marca. El 29% no está de acuerdo debido a que consideran la marca un bien mueble. Uno de los encuestados indicó que el propio Acuerdo establece la posibilidad de que se legisle en ese sentido, pero no obliga al uso.

Pregunta No. 6.-

El 47% opinó que la pérdida del derecho sobre la marca por no renovación o falta de uso, es una limitación a un derecho adquirido. El 50% considera que no es una limitación, sino que sencillamente se está cumpliendo con los requisitos legales propios de esta clase de bienes inmateriales. El 3% no opinó. Nótese que en otras palabras, el 97% de los encuestados da por bien hecha la limitación al derecho adquirido o lo que es lo mismo el cumplimiento con la norma que así lo ordena.

Pregunta No. 7.-

37% de los encuestados indicó que debe aplicarse la norma contenida en la Convención de Washington toda vez que Guatemala es miembro y ese tratado está vigente. Hubo un comentario que agregó que si no se está de acuerdo con la Convención debe optarse por el mecanismo de denuncia. El 53% no está de acuerdo en que se aplique la Convención. Se comentó que lo que daba era un conflicto de leyes. El 10% no emitió opinión. Se constató que en algunos casos los encuestados no conocen lo suficiente acerca de este Tratado, por ejemplo: Que Guatemala es miembro de la misma y que está vigente.

Pregunta No. 8.-

87% de los informantes está de acuerdo que las marcas son bienes inmateriales y que constituyen una propiedad especial con características propias. El 10% considera que es un bien mueble que así lo establece la ley. El 3% no emitió opinión.

5.- COROLARIO.-

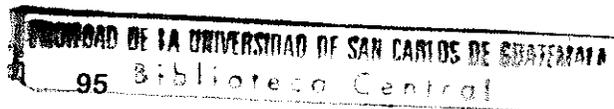
Por su naturaleza jurídica, la marca no se puede ubicar en categoría de bien mueble; más bien se le considera un bien inmateriales producto del trabajo humano, que debe protegerse en razón del valor económico que representa. Existe una estructura legal en torno a la regulación jurídica de la marca, por lo que se puede afirmar que constituye un derecho de propiedad sui generis para su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad. En tal virtud, el Estado puede limitar, de la misma manera que limita el derecho a la marca misma por renovaciones

constantes y sucesivas cada cierto período de tiempo, la pérdida de los derechos si la marca no se usa, de ahí que no es cierto que ésta última limitación sea inconstitucional porque, es precisamente para salvaguardar la función misma de la marca como tal, que tal limitación se impone.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

1. La Marca confiere a su titular un derecho de propiedad sui generis, pues aunque algunos autores la consideran como bien mueble, tiene características especiales como signo distintivo de la empresa, cuya función consiste en diferenciar productos o servicios en una forma determinada, fija y constante.
2. La función primordial de la marca como elemento distintivo de la empresa y a la vez de los productos o servicios que ésta brinda, implican su uso, para que el titular conserve su derecho de exclusiva, pues en caso contrario, otro interesado puede pedir su caducidad.
3. Según la Legislación Internacional, de aplicación obligada en los Estados signatarios, se deben establecer limitaciones a las marcas que no se usan, una de las cuales es la pérdida del derecho que asigna a su titular.
- 4.- La pérdida del derecho sobre la marca por el no uso, como limitación al derecho de propiedad que la misma confiere a su titular, no es inconstitucional, si previamente se han seguido los procedimientos establecidos en la ley para declarar su caducidad.



RECOMENDACIONES

1. Las Asambleas Legislativas de los países centroamericanos no deben retrasar o denegar la aprobación del artículo 39 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, pues la limitación que el mismo impone a quien no usa la marca cuyo derecho le ha sido reconocido, es plenamente legal y está acorde con los principios del derecho a la propiedad privada, que cada Constitución Política garantiza.

BIBLIOGRAFÍA

AREÁN LALÍN, MANUEL. *La función económica de las marcas* (ponencia). Seminario regional de la OMPI para América Latina; La Habana Cuba: marzo de 1996. 10 págs.

BERTONE LUIS EDUARDO Y GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS. *Derecho de marcas, marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2 t., 2 vol.; Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S. R. L. 1989. 412, 635 págs.

BROSETA PONT, MANUEL. *Manual de derecho mercantil*. 8a. ed.; Madrid, España: Editorial. Tecnos, S. A. 1990. 777 págs.

CABANELLAS GUILLERMO. *Diccionario de derecho usual*. 4 t., 7a. ed.; Buenos Aires, Argentina: (s.e.) 1972. 762, 765, 615, 459 págs.

CARRAL Y DE TERESA, LUIS. *Derecho notarial y derecho registral*. 10a. ed.; México, D. F.: Editorial Porrúa, 1988. 259 págs.

CORNEJO, AMÉRICO ATILIO. *Derecho registral*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 1994. 247 Págs.

COS CODINA, JAIME. *Mantenimiento de los derechos sobre la marca, requisitos de uso* (ponencia). Seminario organizado por la OMPI, Guatemala: nov. 1995. 21 págs.

8. Diccionario Jurídico Espasa. Madrid, España: Editorial Espasa, 1988.
9. Diccionario de la Lengua Española, Barcelona, España: Grupo Editorial Océano, edición 1988.
10. GARCÍA CONI, RAÚL R. Y ANGEL A. FRONTINI. *Derecho registral aplicado*. 2da. Ed.; Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalma, 1993. 286 Págs.
11. GARRÍGUES JOAQUÍN. *Curso de derecho mercantil*. 8 ed.; México, D.F.: Editorial Porrúa, S. A., 1987. 969 págs.
12. GARRONE, JOSÉ ALBERTO. *Diccionario jurídico Abele Perrot*. Buenos Aires, Argentina: Artes Gráficas Canc 1986. 782 págs.
13. GUATEMALA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. *Dictamen desfavorable a la iniciativa de ley que aprueba el protocolo de modificación al convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, suscrito en San Salvador, República de El Salvador, el 30 de noviembre de 1994*. Guatemala: 12 de Octubre 1995. 6 Págs.
14. IGLESIAS JUAN. *Derecho Romano, historia e instituciones*. 11a. ed.; Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A., 1993. 60 págs.

5. MC-MANIS, CHARLES R. *The law of unfair trade practices*. St. Paul Minn. USA: West Publishing Co. 1982. 445 págs.
6. MASCAREÑAS, CARLOS E. *Nueva enciclopedia jurídica*, t XV.; Barcelona, España: Editorial Francisco Seix, S. A., 1974. 927 págs.
7. MERRYMAN, JOHN HENRY. *La tradición jurídica romano canónica*, tr. del inglés al español por Carlos Sierra. 2da. reimpresión; México, D.F. Fondo de Cultura Económica, 1980. 258 págs.
18. NAVA NEGRETE, JUSTO. *Derecho de las marcas*, prólogo de David Rangel Medina. México, D.F.; Editorial Porrúa, S. A., 1985.
19. PALACIOS, MARCO ANTONIO (REPRESENTANTE DE SIECA GUATEMALA). *Noticias económicas, propiedad intelectual*. Siglo XXI Guatemala, agosto 3 de 1996; pág 48
20. RAMELLA, PABLO A. *Derecho constitucional*. 3a. ed.; Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalma; 1986. 829 págs.
21. RANGEL MEDINA, DAVID. *Tratado de Derecho Marcario*. 1a. ed. México, D. F. Editorial Libros de México, S. A. 1960.
22. RANGEL MEDINA, DAVID. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial*, México. D. F. Editorial Libros de México, S. A. 1971.
23. STRONG, WILLIAM S. *El libro de los derechos de autor, guía práctica*, traducida del inglés al Español por Margarita

Mizrahi. IV ed.; Buenos Aires, Argentina: Editorial Helias S. R. L., 1995. 238 págs.

24. VÁSQUEZ, MARTÍNEZ EDMUNDO. *Derecho Mercantil* Guatemala: Editorial Universitaria, 1966.
25. VITERI ECHEVERRÍA, ERNESTO R. *La Protección Marcar y la Legislación Guatemalteca*. Obra única; Guatemala 1953. pág. 3.
26. WELLS, ST JOHN, ROBERTS, GREGORY & MARTIN; ESTUDIO LEGAL. *Patentes, marcas y derecho de autor*, guía las marcas. Microsoft Internet explorer. junio 30, 1996. págs.
27. WITTENZELNER URSULA. *Derecho de marcas en la Argentina, bases y desarrollo*, prólogo de Ernesto Aracama Zraquín, tr. del alemán al español por Paulo Cavaleri. Buenos Aires, Argentina: Editorial. Abeledo Perrot, S. A., 198 287 págs.

LEGISLACIÓN NACIONAL

1. Constitución Política de la República de Guatemala. 1985
2. Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Dto. 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente.
3. Código Civil, Dto. Ley 106

Código de Comercio de la República de Guatemala, Dto. 2-70.

Código Penal, Dto. 17-73 y sus reformas Dto. 48-95 del Congreso de la República.

Ley del Organismo Judicial, Dto. 2-89.

Ley Orgánica del Organismo Legislativo Dto. 63-94 y sus reformas Dto. 65-95.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.

Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, Decreto 37-95.

Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y su Reglamento.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto 26-73.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Convención General Interamericana de Protección Marcas y Comercial.(Convención de Washington)

101

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

7. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativ Registro Internacional de Marcas.
8. Protocolo de Modificación al Convenio Centroameric para la Protección de la Propiedad Industrial.
9. Tratado Sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento.