

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

**IMPORTANCIA DE REGULAR LA PROTECCIÓN AL TITULAR DE LA MARCA
NOTORIA**

SINDY VANESSA BOLAÑOS LEMUS

GUATEMALA, JULIO 2007

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

**IMPORTANCIA DE REGULAR LA PROTECCIÓN AL TITULAR DE LA MARCA
NOTORIA**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

SINDY VANESSA BOLAÑOS LEMUS

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, julio 2007

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

DECANO: Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I: Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II: Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III: Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez
VOCAL IV: Br. José Domingo Rodríguez Marroquín
VOCAL V: Br. Marco Vinicio Villatoro López
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Lic. Luis Alfredo González Rámila
Vocal: Lic. Carlos Urbina Mejía
Secretario: Licda. Irma Leticia Mejicanos Jol

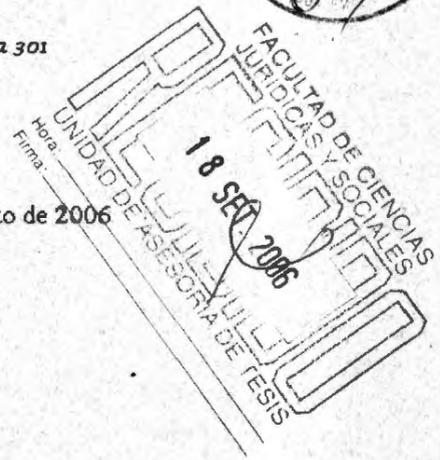
Segunda Fase:

Presidente: Licda. Mayra Yojana Véliz López
Vocal: Licda. Benicia Contreras Calderón
Secretario: Lic. Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz

RAZÓN: Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis. (Artículo 43 del Normativo para elaboración de tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.)

LICDA. ROSA A. COREA VILLEDA DE BATTEN
ABOGADO Y NOTARIO

Avenida Reforma 12-01, zona 10
Edificio Reforma Montúfar, Torre "B", Oficina 301
Téls. 23346070-23607414



Guatemala, 28 de agosto de 2006

Licenciado
Marco Tulio Castillo Lutín
Director de la Unidad de Tesis
de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad de San Carlos
de Guatemala

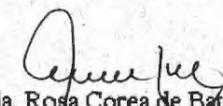
Licenciado Castillo Lutín:

En cumplimiento de la providencia de fecha dos de febrero del año dos mil seis, procedí a asesorar el trabajo de tesis de la bachiller **SINDY VANESSA BOLAÑOS LEMUS**, intitulado "**RELEVANCIA DE LA REGULACIÓN DE LA MARCA NOTORIA COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AL TITULAR DE LA MISMA**" título que por recomendación cambió a "**IMPORTANCIA DE REGULAR LA PROTECCIÓN AL TITULAR DE LA MARCA NOTORIA.**"

Con la bachiller **SINDY VANESSA BOLAÑOS LEMUS**, sostuvimos varias sesiones de trabajo, durante las cuales fueron evaluados diversos aspectos del trabajo de tesis ya mencionado, contenidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público; tales como: el contenido científico y técnico del mismo, así como la metodología y técnicas de investigación utilizados siendo estos el de analítico-sintético y el deductivo; la redacción del contenido del trabajo de investigación. En el proceso de asesoría del presente trabajo de tesis fueron sugeridas diversas conclusiones, recomendaciones y bibliografía adecuadas al tema, sugerencias que fueron aceptadas.

El tema fue desarrollado debidamente, utilizando la metodología adecuada y emitiendo conclusiones y recomendaciones pertinentes; por lo que considero que reúne los requisitos establecidos en los respectivos reglamentos, en virtud de lo cual apruebo el presente trabajo de investigación y emito **DICTAMEN** favorable, debiendo en consecuencia nombrar al respectivo Revisor de Tesis a efecto que el trabajo sea aprobado y discutido posteriormente en el Examen Público correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo como atenta y segura servidora.


Licda. Rosa Corea de Batten
Asesora
Colegiado Activo: 4155

Licda. Rosa A. Corea Villeda de Batten
ABOGADO Y NOTARIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES
Ciudad Universitaria, Zona 18,
Guatemala, C.A.



UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, dieciocho de octubre de dos mil seis.

Atentamente, pase al (a la) **LICENCIADO (A) OVIDIO DAVID PARRA VELA**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante **SINDY VANESSA BOLAÑOS LEMUS**, intitulado: **"IMPORTANCIA DE REGULAR LA PROTECCIÓN AL TITULAR DE LA MARCA NOTORIA"**.

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.


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



cc. Unidad de Tesis
MTCL/stih

LEXINCORP

INTERNATIONAL LEGAL AND ECONOMICAL SERVICES

WWW.LEXINCORP.COM

info@lexincorp.com



Enero 4 de 2007

Licenciado

Marco Tulio Castillo Lutín

Director del Departamento de Tesis

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

Ciudad Universitaria

Licenciado Castillo Lutín:

De la manera más atenta me dirijo a usted en mi calidad de revisor del trabajo de tesis de Sindy Vanessa Bolaños Lemus, intitulado Importancia de Regular la Protección al Titular de la Marca Notoria. El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación, especialmente a la referencia del derecho comparado del signo distintivo denominado marca notoriamente conocida; cuya institución ha sido objeto de resoluciones administrativas arbitrarias que le restan seguridad jurídica a los titulares de las mismas.

Con la Bachiller Sindy Vanessa Bolaños Lemus, sostuvimos varias sesiones de trabajo, durante los cuales fueron evaluados los requisitos establecidos en el artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público. Los cuales son: el contenido científico y técnico del trabajo de investigación; la metodología; y, técnicas de investigación utilizadas; la redacción del trabajo de investigación; las conclusiones; las recomendaciones y bibliografía. Todo a mi consideración ha sido pertinente con su correspondiente aportación que la alumna hace con este trabajo de tesis.

Por lo anterior, doy mi opinión favorable al trabajo de Sindy Vanessa Bolaños Lemus, intitulado Importancia de Regular la Protección al Titular de la Marca Notoria. El trabajo cumple con la reglamentación establecida para los trabajo de tesis, en esa virtud es procedente continuar con el trámite del Reglamento de Graduación.

Sin otro particular, me suscribo como atento y seguro servidor.

Msc. Ovidio David Parra Vela,
Colegiado 2851

Lic. Ovidio David Parra Vela,
ABOGADO Y NOTARIO

GUATEMALA	EL SALVADOR	HONDURAS	NICARAGUA	COSTA RICA
15 calle 1-95 zona 10 Ciudad de Guatemala Tel: (502) 2337-1619 Fax: (502) 2333-5934	71 Ave. Nte. y 3a. Calle Poniente # 3698 Col. Escalón San Salvador Tel: (503) 2250-7800 (503) 2283-0900	Plaza Cibeles #14 y 15 6 calle, 17 avenida S.O San Pedro Sula Tel: (504) 553-0678	Del Restaurante La Marsellesa 1 ½ Cuadra al Norte No. 57 Managua Tel: (505) 278-7935	Barrio Niza, de la CNFL 300 oeste, 150 sur, Sabana S.O San José Tel. (506) 232-4000

ONE REGION. ONE FIRM



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, nueve de mayo del año dos mil siete.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante **SINDY VANESSA BOLAÑOS LEMUS**, Titulado **IMPORTANCIA DE REGULAR LA PROTECCIÓN AL TITULAR DE LA MARCA NOTORIA** Artículo 31 Y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público de Tesis.-

MTCL/slh



DEDICATORIA

A Dios:

Por las infinitas bendiciones recibidas.

A mis padres:

Sergio Antonio Bolaños de León; por sus consejos, ejemplo y apoyo incondicional.

Sara Noemí Lemus Rossi; por su esfuerzo incesante, su ejemplo y por ser una gran amiga.

A la Universidad de San Carlos de Guatemala:

En especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

A mis hermanos:

Estuardo, Heidy y Helen; por su amor y su apoyo.

A mis abuelitas:

Julia de León y Rafaela Rossi; por su cariño.

A mis tíos y primos:

Con cariño.

A mis amigas y amigos:

Por su valiosa ayuda y amistad sincera.

Al Licenciado Saúl González Cabrera:

Por hacer posible la realización del presente trabajo de tesis; con especial admiración y cariño.

Al Licenciado Ovidio David Parra Vela:

Por los conocimientos impartidos y su apoyo.

A mis maestros:

Con especial respeto y cariño; en especial a Licda. Rosita Corea y Licda. Ana Lisette Guerra Bone; por todo su apoyo.

ÍNDICE:

Pág.

Introducción	i
--------------------	---

CAPÍTULO I

1. Derecho de marcas	1
1.1 El Derecho Marcario	1
1.1.1 Definición	1
1.1.2 Objeto del Derecho Marcario	1
1.2 Marca.....	3
1.2.1 Definición legal.....	3
1.2.2 Definición doctrinaria.....	4
1.2.3 Naturaleza jurídica.....	5
1.2.4 Elementos que componen la marca.....	7
1.2.5 Clases de Marca.....	8
1.2.5.1 Clasificación según los ADPIC (TRIPS).....	8
1.2.5.2 Clasificación según el Convenio de París.....	8
1.2.5.3 Clasificación según Arreglo de Niza.....	8
1.2.5.4 Clasificación doctrinaria	9
1.2.5.5 Clasificación legal.....	9
1.2.6 Fines de la marca.....	10
1.2.7 Funciones de la marca.....	10

CAPÍTULO II

2. Protección jurídica de la marca.....	17
2.1 Protección mercantil	17

	Pág.
2.1.1 Registro internacional de marcas	17
2.1.1.1 Tipo de marcas que pueden registrarse.....	17
2.1.1.2 Cómo se registra la marca a nivel Internacional	18
2.1.1.3 Alcance de la marca.....	18
2.1.1.4 Actuación de la marca.....	19
2.1.1.5 Tratados internacionales.....	20
2.1.2 Registro nacional de marcas.....	33
2.1.2.1 Solicitud de registro de marcas.....	34
2.1.2.2 Examen de forma y de fondo.....	35
2.1.2.3 Publicación de solicitud.....	36
2.1.2.4 Oposición al registro.....	37
2.1.2.5 Resolución.....	40
2.1.3 Derecho de Prioridad.....	41
2.1.3.1 Definición.....	41
2.1.3.2 Regulación legal.....	42
2.2 Protección penal.....	48
2.2.1 Actos que infringen la propiedad industrial.....	51
2.2.1.1 Competencia desleal.....	51
2.2.1.1.1 Regulación legal.....	53
2.2.1.2 Confusión.....	54
2.2.1.2.1 Confusión directa e indirecta.....	55
2.2.1.3 Usurpación.....	56
2.2.1.4 Imitación.....	57
2.2.1.5 Falsificación	57

Pág.

CAPÍTULO III

3. Marca notoria.....	59
3.1 Definición	59

3.2 Tipos de marca notoria.....	60
3.3 Características de la marca notoria.....	61
3.4 Elementos de la marca notoria.....	62
3.5 Notoriedad y calidad.....	63
3.6 Función publicitaria, como función esencial de la marca notoria.....	63
3.7 Carácter defensivo de la marca notoria.....	65
3.7.1 Titularidad de la acción.....	66
3.7.2 Formas de declaratoria de la notoriedad.....	67
3.8 Legislación aplicable.....	67
3.8.1 Legislación Internacional.....	67
3.8.2 Legislación Nacional.....	69
3.9 Diferencia entre marca ordinaria y marca notoria.....	71
3.10 Diferencia entre marca renombrada y marca notoria.....	72
3.10.1 Marca renombrada.....	73
3.10.2 Marca renombrada y notoria.....	73
3.10.3 Especial protección a marca renombrada y marca notoria.....	74

CAPÍTULO IV

4. Problema de la marca notoria dentro del contexto jurídico guatemalteco.....	77
4.1 Protección jurídica de la marca notoria.....	77
4.1.1 Protección mercantil.....	77
4.1.1.1 Enajenación de la marca, cambio de nombre y licencia de uso	81
4.1.1.2 Contrato de uso o licencia.....	82
4.1.2 Protección penal.....	83
4.1.2.1 Procedimiento y recursos penales.....	87

Pág.

4.2 Deficiencia de la protección al titular de la marca notoria; y la subjetividad en la determinación de la existencia de una marca notoria.....	88
5. CONCLUSIONES	95
6. RECOMENDACIONES.....	97
7. BIBLIOGRAFÍA	99

INTRODUCCIÓN

El tema de marcas se encuentra enmarcado dentro de la legislación de propiedad industrial; para muchas personas es un tema totalmente desconocido; la legislación comercial se hace cada día más amplia, pues el derecho mercantil es dinámico y puede decirse que cada actividad económica nueva trae incorporada su propia ley. Frecuentemente se cuestiona la validez de los derechos de propiedad intelectual y aún peor, se desconoce el porqué de la justificación de su protección, así como los sistemas de protección nacionales e internacionales.

Se debe tener en cuenta que la marca es realmente relevante en nuestro medio como en cualquier sociedad que comercialice, pues esta constituye un signo que proporciona seguridad en el tráfico comercial; dentro de este contexto se encuentra la problemática de la marca notoria en la legislación guatemalteca, ya que sin la debida aplicación de la normativa establecida los intereses y derechos tanto de los productores como de los consumidores se ven atentados, ya que los primeros desean garantizar la notoriedad y la trascendencia de sus productos y a los consumidores se les limita la obtención de productos con los requisitos y estándares que las marcas notorias garantizan; lo que genera inseguridad en la inversión y por lo tanto consecuencias para la economía guatemalteca.

El presente trabajo tiene por objeto el tratamiento de un problema de eminente interés práctico, tratado principalmente dentro del ámbito de la Propiedad Industrial, para el efectivo desarrollo del tema se divide en cuatro capítulos; el primero básicamente establece distintos puntos de vista doctrinarios respecto al derecho de marcas, su definición y objeto así como distintas definiciones de marca, su naturaleza, elementos, clasificaciones de marcas, lo

fines y funciones de esta; el capítulo segundo se enfoca en el estudio jurídico de la protección que se otorga a la marca en general y a la marca notoria específicamente, así como de la protección registral y penal a nivel internacional y nacional de la cual goza; en el capítulo tercero se desarrolla el tema central del presente trabajo de investigación basado en distintitos puntos de vista doctrinarios y normativos respecto a la marca notoria; y el cuarto capítulo se desarrolla dentro del contexto jurídico guatemalteco y la problemática respecto a la marca notoria; de esta manera se determina la necesidad de aplicar en forma precisa los preceptos jurídicos que contienen la regulación de la marca notoria como medio de protección al titular de la misma.

Por medio de los métodos de análisis- síntesis y deductivo utilizados en este trabajo de investigación se desglosa cada uno de los temas para un estudio más completo de estos así como las posibles soluciones del problema planteado.

CAPÍTULO I

1. Derecho de marcas:

1.1 El derecho marcario:

1.1.1 Definición:

El Derecho Marcario también llamado Derecho de Marcas, “Se ubica en el Derecho Mercantil, y más propiamente en el industrial”.¹ Aunque en la doctrina se discute la autonomía de este, sin embargo aún no ha conseguido la misma.

El derecho marcario, es realmente relevante en nuestro medio, como en cualquier sociedad que comercialice, pues otorga protección y seguridad tanto al titular de la marca como a la clientela.

El Derecho Marcario puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad sobre los signos distintivos; también puede definirse como el conjunto de normas reguladoras de las facultades positivas y negativas del titular de una marca y la protección que debe entrañar para los consumidores, así como las relaciones entre éstos y la marca.

1.1.2 Objeto del derecho marcario:

El titular de una marca posee un derecho de propiedad que le permite ejercitar una serie de derechos sobre la misma, que son oponibles frente a terceros. Estos derechos surgen en la mayoría de ocasiones por el registro de la

¹ Martínez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M. **Derecho de marcas**. Pág. 23.

marca (sistema declarativo), aunque también pueden emanar del simple uso (sistema atributivo), cuando este uso haya dotado a la marca de cierta difusión dentro del público consumidor, es decir la marca notoriamente conocida, que distingue a productos que por lo general son relacionados con una excelente calidad.

Dentro de esos derechos se encuentra el de uso de la marca, es así como se constituye el objeto del derecho de marcas, tal como lo expresa Casado Cerviño “El objeto específico del derecho de marcas consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con dicha marca”.² El objeto se refiere en exclusiva al derecho del titular de la marca, sin tomar en consideración a los consumidores; este derecho va enfocado en contra de terceros de mala fe que pretendan aprovecharse del prestigio adquirido por una marca en particular con lo cual se trata de tutelar una sana práctica en los usos comerciales o como lo refieren los autores Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, “el sistema de marcas tiene como principal objetivo la protección de las sanas prácticas comerciales”.³

El derecho de propiedad sobre la marca y la facultad de uso son características intrínsecas del sistema marcario, de lo contrario el mismo se desnaturalizaría y no tendría razón su existencia dentro del ordenamiento jurídico como lo manifiesta Casado Cerviño: “La razón de ser del área jurídica que nos ocupa consiste, en consecuencia, en reconocer a los titulares de estos signos un conjunto de facultades de naturaleza exclusiva. Como se decía tradicionalmente, el propietario de uno de estos derechos goza de un monopolio, que le permite disfrutar en exclusiva de los efectos de su acto registral. El derecho de exclusiva del que goza el titular de la marca es necesario para que ésta pueda cumplir en el mercado sus distintas funciones”.⁴

² Casado Cerviño, Alberto, **Derecho de marcas y protección a los consumidores**. Pág. 25.

³ Martínez Gabriel y Soucasse, Gabriela. **Ob. Cit.** Pág. 27.

⁴ **Ibid.** Pág. 22.

1.2. Marca:

1.2.1 Definición legal:

La Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 4 da la definición legal de marca, de la manera siguiente:

“La marca es, cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.” Nuestra legislación resalta el carácter distintivo de la marca; sin embargo, la limita en el sentido de que se refiere únicamente a signos perceptibles visualmente, se excluye las marcas que pueden ser percibidas por el sentido del olfato o por el del oído, no obstante se prevé con el Decreto número 11-2006 del Congreso de la República, Ley de implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica- Estados Unidos de América; de conformidad con el artículo 34, reforma el Artículo 4 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de la Propiedad Industrial, considerar marca: “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que puede ser objeto de una representación gráfica”, disposición que entrará en vigencia según el Artículo 125 del Decreto 11- 2006, dos años después de la vigencia del tratado de libre comercio, lo cual significa que en el mes de julio del año dos mil ocho, esta definición de marca será totalmente válida en nuestra legislación. Delimita claramente el ámbito de la marca, ya que la distinción será únicamente en lo referente a productos o servicios, o a que sean prestados por personas individuales o jurídicas, no requiriendo ninguna característica especial para ser titular de la marca.

1.2.2 Definición doctrinaria:

- a. Jorge Otamendi, define la marca como “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.⁵ El autor citado nos otorga una definición general de lo que se entiende como marca, además aceptada por la mayoría de ordenamientos jurídicos.
- b. El autor Joaquín Rodríguez Rodríguez, define la marca como: “La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por el elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel para colocar productos inferiores o no acreditados.”⁶ Esta definición se aplica especialmente al tema de marca notoria pues protege el prestigio de marcas reconocidas contra la competencia desleal.
- c. Según Arturo Caugui, las marcas son la forma más típica de registro de los signos distintivos, se aplican para distinguir en el mercado los productos o servicios de la misma naturaleza.
- d. Nava Negrete, define la marca como: “Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.⁷ Según El licenciado Saúl González⁸, agrega elementos relacionados con la finalidad de la marca, en especial la función de distintividad y la considera como un medio idóneo para esos fines.

⁵ Otamendi, Jorge, **Derecho de marcas**. Pág.7.

⁶ Rodríguez Rodríguez, Joaquín. **Derecho mercantil**. Tomo I página 425.

⁷ Nava Negrete, Justo. **Derecho de las marcas**. Pág. 147.

⁸ González Cabrera, Saúl. **El riesgo de confusión del consumidor, sobre productos puestos en el mercado**. Tesis, pág. 3.

- e. Casado Cerviño en su obra Derecho de marcas y protección de los Consumidores: “La marca ordinaria es todo signo apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas”.⁹ Se refiere a la marca ordinaria, distinguiéndola de la marca notoria y de la marca renombrada objeto de análisis en el presente trabajo.
- f. Según la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.¹⁰

1.2.3 Naturaleza jurídica:

Para determinar la naturaleza jurídica de la marca debe ubicarse en primer lugar en el Derecho Marcario. En la obra de Joaquín Rodríguez Rodríguez,¹¹ se afirma que es un derecho de personalidad ya que su fin es individualizar a la persona del productor o comerciante que la utiliza, mientras que Carnelutti en la obra antes referida, reconoce el derecho a la marca como un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, ubica las características de la propiedad inmaterial, en el derecho de marca como un derecho de propiedad. Sobre la naturaleza jurídica de la marca se han desarrollado varias teorías entre ellas las enumeradas por el autor Guy José Bendaña Guerrero¹², entre ellas:

- a. Teoría del derecho de personalidad
- b. Teoría del derecho de monopolio

⁹ Casado Cerviño, Alberto. **Ob. Cit.** Pág. 17.

¹⁰ www.wipo.org, página en Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, abril 2006.

¹¹ Rodríguez Rodríguez, Joaquín. **Ob Cit.** Pág. 426

¹² Bendaña Guerrero, Guy José **Curso de derecho de propiedad industrial**, Primera Edición; Pág.426.

- c. Teoría de la propiedad inmaterial
- d. Teoría del derecho intelectual
- e. Teoría de los derechos inmateriales

La teoría del derecho de la personalidad, vincula al titular del derecho con la marca, siendo la marca un signo inseparable de la persona del productor o comerciante; lo cual no se contempla en la legislación guatemalteca, pues según esta la marca puede enajenarse, lo cual se contempla en los Artículos 41 y 43 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

La teoría del derecho de monopolio se fundamenta en la exclusividad sobre una marca en beneficio de su titular con lo que se limita el derecho a terceras personas el derecho a su uso y explotación, a través de la enajenación y otorgamiento de licencias de uso. El Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial, establece las posibilidades de uso de una marca por personas distintas a su titular, pero siempre con su autorización y conocimiento. Esta teoría se fundamenta en la validez erga omnes del registro de la marca, limitando su uso a los intereses propios del titular de la misma de acuerdo con la ley específica.

La teoría del derecho de la marca como propiedad inmaterial, establece la marca como un interés protegido por la ley, puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su función social como bienes inmateriales, toda vez que el titular tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma con las modalidades de ley.

La cuarta teoría se refiere a la marca como un derecho intelectual que afirma que la marca es una forma de expresión de la intelectualidad humana y como derecho es merecedora de la protección que la ley le otorga .

Por último la teoría apoyada por el autor Justo Nava Negrete que sustituye la noción de propiedad incorporal de la marca, afirmando el citado autor que: “El derecho a la marca no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos derecho a uso y derecho a defensa de la imitación.”¹³

En conclusión, la marca es sin duda una creación del intelecto humano y como tal no es un objeto corporal sino un derecho inmaterial oponible frente a terceros, objeto de tutela jurídica por el hecho de pertenecer a la persona de su creador, éste puede explotarla a su conveniencia, aun sea incorporal es susceptible de apropiación en las formas que la ley regula, la marca se encuentra dentro de los bienes, si se define al bien como: “Concepto jurídico fundamental que se presenta como objeto frente al sujeto jurídico... no todas las cosas son bienes pues para que sean considerados tales se requiere que puedan ser objeto de apropiación, es decir que estén o puedan ser objeto de actos jurídicos o en el comercio jurídico” La marca es pues un bien inmaterial y a la vez un derecho intelectual objeto de protección y tutela jurídica, de acuerdo con la legislación guatemalteca es un bien mueble y como bien es objeto de transmisión mediante formas que la ley establece.

1.2.4 Elementos que componen la marca:

- a. El signo.
- b. Persona natural o jurídica titular del derecho de marca.
- c. Relación entre el signo y productos o servicios que distingue.
- d. Elemento psicológico.
- e. Elemento formal o capacidad distintiva.

¹³ Nava Negrete, Justo. **Ob Cit.** Pág. 125

1.2.5 Clases de marcas:

Las marcas pueden consistir en una palabra, combinación de palabras, letras y cifras; dibujos, símbolos, rasgos en tres dimensiones como la forma y el embalaje de los bienes, signos auditivos como música o sonidos vocales, fragancias y colores utilizados como distintivos.¹⁴ Esta clasificación amplía el concepto de marca aceptado por la legislación guatemalteca, pues admite los signos perceptibles por el sentido del olfato y el oído.

1.2.5.1 Clasificación según el Acuerdo Sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS):

- a. Marcas de fábrica o de comercio: Son los signos o combinación de signos capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de otras.
- b. Marcas de servicios: Aplicadas por las empresas que prestan determinados servicios, para distinguirlos de los servicios semejantes prestados por otras empresas.

1.2.5.2 Clasificación según el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial:

- a. Marcas de fábrica o de comercio
- b. Marcas de servicios
- c. Marcas colectivas

1.2.5.3 Clasificación según el Arreglo de Niza, 1957:

El arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en 1957, establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. La Clasificación está compuesta por una lista de

¹⁴ www.wipo.org, página en Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, abril 2006.

clases (basada en tipos de productos y servicios) dividida en 34 clases para los productos y 11 para los servicios, y por una lista alfabética de los productos y servicios.

1.2.5.4 Clasificación doctrinaria, según René Arturo Villegas Lara¹⁵ , autor guatemalteco:

- a. Marcas industriales o de fábrica
- b. Marcas de comercio
- c. Marcas de servicio

1.2.5.5 Clasificación legal, según la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República:

- a. Marcas de productos: Signos distintivos identificadores de productos para el comercio o el resultado de la producción industrial.
- b. Marcas de servicios: Signos distintivos de empresas que no dedicadas a la comercialización o producción de bienes, se dedican al desarrollo de determinadas actividades en beneficio de sus usuarios.
- c. Marcas colectivas: Signos cuyo titular no es una persona individual, sino una colectividad de personas con requisitos determinados y cuyo uso está previamente regulado por normas específicas.
- d. Marcas de certificación: Estas marcas dan certeza de calidad de los productos a los cuales se aplica por cumplir estos con determinadas normas de calidad preestablecidas.

1.2.5.5.1 En el mismo cuerpo legal se encuentra otra clasificación de las marcas, en los Artículos 4 y 22, que depende de la presentación y conformación de la marca para su registro, las cuales son:

- a. Marcas denominativas: marcas constituidas, por palabras o grupos de palabras o cifras sin un forma gráfica especial, que son perceptibles en

¹⁵ Villegas Lara, Rene Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco**. Tomo I. Pág. 447 y 448.

forma visual y cuya lectura y pronunciación es su nota característica y distintiva.

- b. Marcas figurativas: signos distintivos conformados por figuras especiales y características identificables únicamente por su forma y visualmente.
- c. Tridimensionales: marcas que se caracterizan por ser perceptibles al tacto y a la vista, por su especial forma de presentación, en ellas se incluye todo signo distintivo perceptible en tres dimensiones.
- d. Mixtas: Marcas constituidas por figuras y palabras, siendo entonces una combinación de signos y figuras perceptibles visual y auditivamente pero identificables en su conjunto de palabras o grupo de palabras y signos o figuras.

1.2.6 Fines de la marca:

Diferenciar un producto, primordialmente su fin es proteger la inversión del titular y el segundo fin, es la protección al consumidor.

1.2.7 Funciones de la marca:

Las funciones de la marca son de suma importancia económica y jurídicamente, y diferenciadas por distintos autores, a que hace referencia el licenciado Saúl González¹⁶: Casado Cerviño se refiere a la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, la función condensadora del prestigio y la función indicadora de la calidad de los productos o servicios. Bertone y Cabanellas agregan la función competitiva, de protección al titular y de protección al consumidor. Nava Negrete se refiere a las siguientes, función de procedencia u origen, de garantía de calidad, actuando como colector de clientela, función de protección, publicitaria de la marca y la función distintiva. Martínez

¹⁶ González Cabrera, Saúl. **Ob Cit.** Pág. 11

Medrano y Soucasse se refieren a la distintividad o indicadora de origen empresarial, indicadora de una calidad estándar de los productos o servicios protegidos, condensadora del goodwill o buena fama comercial de los productos o servicios protegidos y la función publicitaria.

Las funciones esenciales de la marca se pueden desglosar de la siguiente manera:

- a. Distintiva o indicativa de origen empresarial.
- b. Indicadora de calidad
- c. Condensadora del goodwill o buena fama de los productos.
- d. Función publicitaria.
- e. Función protectora

1.2.7.1 Función de distintividad o indicadora del origen empresarial:

Martínez Medrano y Soucasse expresan: “La función distintiva es la esencia del sistema de marcas, ya que estas distinguen una especie dentro de un género”.¹⁷ Esta función se encuentra relacionada directamente con el público consumidor, que será el receptor final del producto terminado, este aspecto es tomado en cuenta por Casado Cerviño al decir que: “Debe tenerse en cuenta que la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia”, por lo cual la marca que una persona pretenda inscribir, debe gozar de la suficiente distintividad con respecto a las demás marcas puestas en el mercado. El consumidor no necesariamente debe conocer el nombre del productor para que la marca cumpla con la función de distintividad, porque esta es inherente a la misma.

¹⁷ Martínez Gabriel y Soucasse, Gabriela. **Ob. Cit.** Pág. 30.

1.2.7.2 Función indicadora de la calidad estándar de los productos o servicios protegidos:

Al momento de adquirir tal producto o servicio, en el consumidor existe un conocimiento previo de la calidad de los mismos, reflejando si es de baja, mediana o alta calidad, aunque esta calidad en la realidad puede sufrir modificaciones, ya que tal como lo expresa el licenciado González Dubón: “La calidad uniforme que el consumidor encuentra en los productos o servicios, no constituye obligación legal del Titular de la Marca, no existe dentro del Derecho Marcario, norma que le exija al Titular de la Marca, mantener la misma calidad en los Productos Marcados a través del tiempo”.¹⁸ Con lo cual lo único que el titular de una marca pretende es que el consumidor lo identifique y vuelva a adquirir dichos productos o servicios.

Según, Martínez Medrano y Soucasse: “La marca forma parte de un contrato social entre el titular y los consumidores. En ese contrato social, el titular de la marca tiene –por decirlo de algún modo- acostumbrados a los consumidores a que el producto marca “x” posee una calidad “y””.¹⁹

Se puede resumir que la función indicadora de la calidad de la marca en el sentido que expresa Casado Cerviño cuando nos dice: “Que debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad”.²⁰

¹⁸ González Dubón, Aníbal. **Las importaciones paralelas: Análisis jurídico**. Pág. 27.

¹⁹ Martínez, Gabriel y Soucasse, Gabriela. **Ob. Cit.** Pág. 33.

²⁰ Casado Cerviño, Alberto. **Ob. Cit.** Pág. 30.

1.2.7.3 Función condensadora del goodwill o buena fama de los productos o servicios protegidos:

El goodwill puede ser definido como: “La buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca”.²¹ Es decir como algo intangible que existe sólo en la mente del público comprador, es el estado de ánimo de los consumidores que induce a los mismos a comprar un determinado producto o contratar un cierto servicio.²² Es considerado además desde el punto de vista del productor como una expectativa de que el público consumidor volverá a adquirir el producto o servicio. La función condensadora posee tres componentes a saber: “La buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma, y la propia potencia publicitaria (*selling power*) de la marca”.²³ Estos son reconocidos también por Casado Cerviño cuando nos dice: “Este prestigio, fruto de su actuación en el mercado y, especialmente de las inversiones del empresario en calidad, imagen y publicidad de sus productos o servicios, le permite conservar e incrementar su clientela y su cuota de mercado”.²⁴ El autor indica que esta función incide de manera directa en la cantidad de consumidores que comprarán el producto o servicio marcado, lo cual constituye un aliciente para el productor, para incrementar la calidad y publicidad de la marca, con el objeto de conseguir mayores ganancias.

1.2.7.4 Función publicitaria de la marca:

Una de la principales funciones que debe cumplir una marca, para que sea reconocida como notoria es la función publicitaria, Nava Negrete establece que, “en la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no sólo en

²¹ Martínez Gabriel y Soucasse, Gabriela. **Ob. Cit.** Pág. 35.

²² **Ibid.**

²³ **Ibid.**

²⁴ Casado Cerviño, Alberto. **Ob. Cit.** Pág. 29.

su aspecto puramente informativo, sino además persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas que hacen más efectiva su utilidad”.²⁵ La importancia que la publicidad tiene para conseguir el conocimiento de determinado servicio o producto, por parte de los consumidores, induce al productor a invertir en la publicidad de una marca determinada. En la doctrina la función publicitaria es considerada como una función económica, ya que incide de manera directa sobre la economía de un país, además de que “...sin una marca que la designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado. La marca permite que el empresario efectúe una publicidad que a su vez condense el valor de la marca. La publicidad sería uno de los medios para crear un goodwill alrededor de la marca”²⁶. La función publicitaria por consiguiente se convierte en un medio para alcanzar algunas de las demás funciones.

1.2.7.5 Función de protección:

La función de protección se enfoca hacia el público consumidor que debe tener la oportunidad de distinguir los productos o servicios identificados con una marca determinada, además de la protección jurídica que goza el titular de la misma. Por lo cual la marca en este sentido cumple una doble función protectora, en primer lugar en tanto que “el consumidor tiene una necesidad pronunciada de la marca como forma de protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlo”.²⁷ En segundo término “la marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, de posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca”.²⁸ En vista de ello, puede entenderse que esta función puede

²⁵ Nava Negrete. **Ob. Cit.** Pág. 159.

²⁶ Martínez, Gabriel y Soucasse. **Ob. Cit.** Pág. 37.

²⁷ Nava Negrete. **Ob. Cit.** Pág. 157.

²⁸ **Ibid.**

ser de garantía tanto de los titulares de la marca, que pueden ejercer ciertos derechos, protección a la misma, y a los consumidores.

La regulación legal del derecho marcario constituye como lo expresa Casado Cerviño: “Una garantía, impulsándose y reforzándose de esta forma la competitividad. En efecto gracias al sistema de marcas, los empresarios encuentran un incentivo para desempeñar su papel en el mercado y mantener la calidad de sus productos y servicios. Por otra parte, la marca sirve de signo informativo y de identificación para el consumidor”.²⁹

²⁹ Casado Cerviño. **Ob. Cit.** Pág. 27.

CAPÍTULO II

2. Protección jurídica de la marca

2.1. Protección mercantil

2.1.1 Registro de marcas a nivel internacional, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI – :

2.1.1.1 Tipo de marcas que pueden registrarse:

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras y cifras, también pueden consistir en dibujos, símbolos, rasgos en tres dimensiones como la forma y el embalaje de bienes, signos auditivos como la música o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas.³⁰

Además de las marcas que identifican el origen comercial de bienes y servicios, existen otras categorías de marcas. Las marcas colectivas son propiedad de una asociación cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación. Ejemplos de dichas asociaciones son las asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos. Las marcas de certificación se conceden a un producto que satisface determinadas normas, pero no se restringen a los miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera que pueda certificar que los productos en cuestión satisfacen ciertas normas establecidas, incluso circunstancias climáticas, de lugar y de mano de obra.

³⁰ www.wipo.org, página en Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, abril 2006.

2.1.1.2 ¿Cómo se registra una marca según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual?:

En primer lugar, debe presentarse una solicitud de registro de una marca en la oficina de marcas nacional o regional apropiada. La solicitud debe contener una reproducción clara del signo que desea inscribirse, incluyendo los colores, las formas o los rasgos tridimensionales. La solicitud debe contener asimismo una lista de los bienes o servicios a los que se aplicará el signo. El signo debe satisfacer ciertas condiciones para poder ser protegido como marca registrada o cualquier otro tipo de marca. Debe ser inconfundible, de manera que los consumidores puedan identificarlo como atributo de un producto particular, así como distinguirlo de otras marcas que identifican a otros productos. No debe inducir a engaño a los consumidores, defraudarlos ni infringir la moralidad o el orden público.

Finalmente, los derechos que se solicitan no pueden ser los mismos, o similares, que los derechos que hayan sido concedidos a otro titular de una marca. Esto puede determinarse mediante la investigación y examen por parte de la oficina nacional o mediante la oposición de terceros que reivindican derechos similares o idénticos.³¹

2.1.1.3 Alcance de protección de una marca:

La mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas. Cada oficina nacional o regional mantiene un Registro de marcas que contiene toda la información relativa a los registros y renovaciones que facilita el examen, la investigación y la oposición eventual por parte de terceros. No obstante, los efectos de este registro se limitan al país (o, en el caso de un registro regional, a los países) concernidos.

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional o regional, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual administra un sistema internacional

³¹ **Ibid**

de registro de marcas. Este sistema está administrado por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid y su reglamento. Una persona que tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de los países de la Unión de Madrid. Actualmente, más de 60 países son parte en uno o ambos de los acuerdos, Guatemala aún no ha ratificado tales acuerdos.³²

2.1.1.4 Actuación de una marca, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

Una marca ofrece protección al titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las marcas.

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional.³³

³² **Ibid.**

³³ **Ibid.**

2.1.1.5 Tratados Internacionales, que regulan el Registro de marcas:

a. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 1883; (Decreto 11-98 del Congreso de la República de Guatemala):

a.1 Antecedentes:

En 1883 un grupo de países industrializados y algunas de sus colonias firmaron la Convención de París que regula la ley de patentes industriales en el ámbito internacional, el que fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1908; en Washington el 02 de junio de 1911; en La Haya el 06 de noviembre de 1925; en Londres el 02 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 02 de octubre de 1979. En 1975 los Estados miembros de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (en inglés WIPO) dependiente de Naciones Unidas, comenzaron a revisar la Convención de París hasta que los países industrializados decidieron trasladar sus esfuerzos al GATT con el fin de incorporar y generalizar los derechos de propiedad intelectual a través del comercio.

En 1948, 23 Estados crearon el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, más conocido por sus siglas inglesas GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), para facilitar el libre comercio de mercancías desmantelando las barreras proteccionistas. En 1986 se inició en Uruguay la octava ronda de negociaciones, concluida el 15 de abril de 1994 en Marrakech (Marruecos). En esta ronda los países mas industrializados introdujeron por primera vez la Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (en inglés TRIPS), que además incluía mediante el artículo 27.5.3 (b) a las formas de vida, para proteger sus innovaciones tecnológicas de productos y procesos mediante derechos de autor y patentes, obligando a todos los países signatarios a adaptar su legislación a estas normas para reconocerlos y respetarlos, bajo la amenaza de represalias comerciales. La

creación de la Convención Europea de Patentes (CEP) durante la década de los 60, estuvo presidido por el debate sobre si la sociedad debía conceder derechos monopolísticos en sectores fundamentales de la economía, como los alimentos, los productos químicos y farmacéuticos, las plantas y los animales.

El Convenio está abierto a todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se deben depositar ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en las leyes de unos pocos países), los nombres comerciales (la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

a.2 Categorías del Convenio de París:

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes:

1º. En virtud de las disposiciones sobre trato nacional, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los otros Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. También quedan protegidos por el Convenio los nacionales de los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

2º. En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas y dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de

patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión "derecho de prioridad") sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial. Además, estas solicitudes posteriores, como están basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la protección.

3º. En el Convenio se estipulan además algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los Estados contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los otros a conceder una patente; una patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro. El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional. Todo Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no voluntarias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, podrá hacerlo únicamente dentro de ciertos límites. Así pues, sólo se podrá conceder una licencia no voluntaria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino la autoridad oficial del Estado de que se trate), basada en la falta de explotación de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada, y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no bastara para impedir los abusos. En este último caso, se podrá entablar una acción de caducidad o renovación de la patente, pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

b) En relación con las marcas: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por la ley interna. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás. Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Ello no obstante, se podrá denegar el registro en casos bien definidos, como cuando la marca afecta a

derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en un Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Cada Estado contratante está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de ese Estado estimara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares. Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales, siempre que les hayan sido comunicados a través de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Las mismas disposiciones se aplican a los escudos, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales. Las marcas colectivas deben estar protegidas.

c) En relación con los dibujos y modelos industriales: Los dibujos o modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

d) En relación con los nombres comerciales: Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro.

e) En relación con las indicaciones de procedencia: Todos los Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de

indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) En relación con la competencia desleal: Los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

g) En relación con las administraciones nacionales: Cada Estado contratante tiene que contar con un servicio especial de propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes, de los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Ese servicio tiene que publicar una hoja oficial periódica. La publicación debe contener los nombres de los titulares de las patentes concedidas con una breve descripción de las invenciones patentadas, y las reproducciones de las marcas registradas. La Unión de París posee una Asamblea y un Comité Ejecutivo. Cada Estado miembro de la Unión que se haya adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967) es miembro de la Asamblea. Los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre los miembros de la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro ex officio. Al 1 de enero de 1997, el Comité Ejecutivo contaba con 35 miembros. Corresponde a la Asamblea el establecimiento del programa y presupuesto bienal de la Oficina Internacional, en lo que respecta a la Unión de París.

Cabe observar que los Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), aun cuando no sean parte en el Convenio de París (por ejemplo, la India y Pakistán), deben cumplir con las disposiciones sustantivas del Convenio de París . No obstante, los países en desarrollo y "en transición" pueden diferir, la aplicación de muchas de las disposiciones previstas en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Naturalmente, los Estados parte en el Convenio de París no pueden diferir la aplicación de sus obligaciones previstas en el Convenio de París.

a.3 Objeto del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 1883; (Decreto 11-98 del Congreso de la República de Guatemala):

Su objeto es la protección de la propiedad industrial, de conformidad con el Artículo 1 inciso 2), “La propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.”. El convenio se refiere a marcas de fábrica, de comercio y de servicio, sin embargo también dentro del mismo Artículo expresa que “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia”, con lo cual nos indica que protege a todo tipo de marcas, interpretándose que protege el derecho del titular de la misma, pero además siendo que tiene incidencia directa sobre el consumidor, también se interpreta que debe ir enfocado hacia la protección del mismo. Contiene dentro de sus disposiciones lo relativo al derecho de prioridad, es decir aquella serie de facultades emanadas del depósito de una solicitud en cualquiera de los países suscriptores del convenio, la cual será objeto de estudio particular en otro apartado de la presente investigación.

Establece además una regulación específica acerca de la marca notoriamente conocida, dentro del Artículo 6 bis inciso 1), de la manera siguiente: “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida constituyendo la marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de una marca constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta”.

El Convenio de París 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 ya notoriamente conocida en ese país. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de éstas resulta del hecho de su notoriedad, lo cual se considera justificado 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 ese 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 marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada.

La marca en cuestión debe ser "notoriamente conocida". Ello tendría que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes del país en que se pretenda la protección de la marca. Una marca que no ha sido usada comercialmente en un país puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en él debido a la publicidad que ahí se efectúa o a las repercusiones que tiene en el país la publicación hecha en otros países. Sin embargo, algunos países exigen que la marca se haya usado efectivamente en su territorio como condición para acordarle la protección especial como marca notoriamente conocida.

La protección de una marca de este tipo en virtud del Artículo 6bis del Convenio de París es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos idénticos o similares. Es decir, que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue. Corresponderá a las autoridades administrativas o judiciales del país en que se reclame la protección determinar si esta condición se cumple o no. El Convenio no impide que los países miembros acuerden a las marcas notorias una protección más amplia que la prevista en el Artículo 6bis, por ejemplo, sin limitar su aplicación con la regla de la especialidad.

Los países miembros están obligados a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita, o a pedido de parte interesada, los siguientes tipos de medidas: a) denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva; b) cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y c) prohibir el uso de la marca conflictiva, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de mala fe.

Las normas internacionales, regionales y nacionales, que contienen disposiciones sobre marcas notorias, generalmente, no contienen una definición de esas marcas. Sin embargo, algunas normas recientes contienen definiciones basadas en elementos o aspectos a tener en cuenta al definir la notoriedad, o prevén una lista no exhaustiva de factores circunstanciales o criterios cuya ocurrencia en un caso concreto indicaría que una marca es notoria.

b. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC o TRIPS (Decreto 37-95 del Congreso de la República de Guatemala):

Constituye uno de los Acuerdos Anexos del instrumento que contiene la Organización Mundial del Comercio –OMC- en materia de Propiedad intelectual; contiene normas específicas que se refieren a marcas, definiéndolas dentro de su Artículo 15 inciso 1) de la manera siguiente “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas...” el Artículo 16 inciso 1) nos indica que “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes

o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión". En el caso de marcas notoriamente conocidas, este registro no es necesario, por lo cual esta norma contiene aspectos que deben ser modificados, para incluir los supuestos que pueden ocurrir en la realidad. El acuerdo se refiere además al grado de protección que debe concederse a la marca notoriamente conocida, dependiendo del grado de conocimiento que ésta tenga en el sector pertinente del público.

En virtud del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), los principios del trato nacional y del derecho de prioridad también obligan a los Estados miembros que no son parte en el Convenio de París. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC impone la obligación del "trato de la nación más favorecida", en virtud del cual las ventajas concedidas por un Miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país también deben concederse a los nacionales de todos los Miembros de la OMC. Cabe observar que la posibilidad de aplicación diferida del Acuerdo sobre los ADPIC antes mencionada no es aplicable a las obligaciones de trato nacional y de trato de la nación más favorecida.

En el campo de las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas, entre otras cosas, al plazo mínimo de protección, a la protección para productos y procedimientos, al objeto patentable, a las exclusiones permitidas de la protección, a los derechos exclusivos mínimos, a la protección contra ciertos tipos de discriminación, a la protección de las obtenciones vegetales por patentes o por un sistema *sui generis*, directrices para las licencias obligatorias, y ciertas formas de prueba de infracción.

En el campo de las marcas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales, en particular respecto de los tipos de signos que pueden elegirse para protección, el registro de marcas de servicio, los derechos mínimos en virtud de un registro, y protección adicional para las marcas notoriamente conocidas.

En el campo de los dibujos y modelos industriales, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas a las normas mínimas de protección, al plazo mínimo de protección, a los derechos exclusivos mínimos, y seguridades de que los procedimientos para la protección de los diseños textiles no son indebidamente gravosos.

En el campo de las indicaciones geográficas, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones adicionales relativas a la prevención de la utilización de indicaciones que confundan al consumidor sobre el origen de los productos, la prevención de usos que constituyan actos de competencia desleal, altos niveles de protección para vinos y alcoholes, y negociaciones futuras relativas a un posible sistema de registro multilateral.

Los circuitos integrados no se mencionan en el Convenio de París, pero el Acuerdo sobre los ADPIC exige que se prevea protección para los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, de conformidad con la mayoría de las disposiciones del Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989 (aún no está en vigor).

El Acuerdo sobre los ADPIC complementa las disposiciones sobre competencia desleal del Convenio de París exigiendo prohibiciones adicionales, con el objetivo de asegurar tal protección, sobre el uso por terceros en una manera contraria a las prácticas comerciales honestas de información no divulgada que se mantenga secreta y que posea valor comercial debido a su carácter secreto, y de pruebas de verificación sometidas a los gobiernos como condición para obtener la aprobación de comercialización de ciertos productos químicos farmacéuticos y agrícolas.

En el campo de la administración, el Acuerdo sobre los ADPIC añade obligaciones generales relativas a los procedimientos para adquirir o mantener derechos de propiedad intelectual y para asegurar que no obstaculicen la protección exigida por el Acuerdo dificultades de procedimiento innecesarias.

El Acuerdo sobre los ADPIC prevé obligaciones para asegurar que los titulares de los derechos puedan ejercer los derechos de propiedad intelectual en manera efectiva, y que los procedimientos de ejercicio de los derechos no creen obstáculos al comercio legítimo. Ello incluye la obligación de disponer de ciertos recursos, incluyendo mandamientos, indemnizaciones, embargo y medidas provisionales, que las autoridades encargadas de la aplicación reúnan ciertos requisitos, y que se establezcan medidas en frontera y sanciones penales para la falsificación de marcas y la piratería en materia de derecho de autor.

El Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) introduce mayor precisión respecto a la marca notoria. El Artículo 16.2 estipula que para efectos de determinar si una marca es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta su notoriedad en el sector pertinente del público. Esta disposición constituye el nivel mínimo de protección. En consecuencia, los miembros no podrán requerir que la marca sea conocida entre personas distintas de las del sector pertinente del público al cual están dirigidos normalmente los productos o servicios que la marca distingue. Una condición más difícil de cumplir –por ejemplo, que la marca sea conocida por la totalidad del público consumidor–, implicaría reducir las posibilidades de proteger una marca como notoria, y por lo tanto reducir la protección de esas marcas por debajo del nivel mínimo exigido por el ADPIC.

c. Tratado sobre el derecho de marcas (TLT), 1994:

Los Estados parte de este tratado al 17 de abril de 1997, son los siguientes: Chipre, Japón, Mónaco, Reino Unido, República Checa, República de Moldova, Sri Lanka y Ucrania.

El TLT está abierto a todos los Estados parte en el Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y, hasta el 31 de diciembre de 1999, a cualquier otro Estado que, el 27 de octubre de 1994, era parte en el Convenio de París y si se pueden registrar marcas en la Oficina de Marcas de ese Estado. Asimismo está abierto a ciertas organizaciones

intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI. El objetivo global del TLT es hacer que los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas sean de más cómoda utilización. Esto se logra mediante la simplificación y armonización de los procedimientos y la eliminación de los obstáculos, de forma que el procedimiento resulte seguro para los titulares de las marcas y sus representantes. La gran mayoría de las disposiciones del TLT se relacionan con el procedimiento ante el registro de marcas que puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y la renovación. Las reglas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se sepa claramente lo que puede exigir una Oficina de marcas y lo que esa Oficina no puede exigir del solicitante o del titular. Por lo que se refiere a la primera fase -la solicitud de registro- el TLT permite exigir a lo sumo las siguientes indicaciones en una solicitud: Una petición, el nombre y dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y a su representante; varias indicaciones relativas a la marca; los productos y servicios, junto con la clasificación pertinente, y una declaración de intención de uso de la marca. Cada Parte Contratante debe permitir también que una solicitud guarde relación con productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional de Niza. Una Parte Contratante no puede pedir nada que sea diferente a lo que el TLT le permita expresamente pedir. De ahí, por ejemplo, que no pueda exigir que el solicitante presente un extracto de un registro de comercio o que indique que realiza cierta actividad comercial, o bien que presente pruebas en el sentido de que la marca ha sido registrada en el registro de marcas de otro país. La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se relaciona con los cambios en los nombres o direcciones y los cambios en la titularidad del registro. También en este caso, los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva y todos los demás posibles requisitos están prohibidos. Una petición única debe ser aceptada como suficiente aun cuando el cambio se relacione con más de una solicitud o registro, incluso con centenares de ellos. En cuanto a la tercera fase, la renovación, el TLT normaliza la duración del período inicial del

registro y la duración de cada renovación a 10 años cada una. Además, el TLT estipula que un poder puede relacionarse con varias solicitudes o registros del mismo titular. Asimismo estipula que si se utilizan los formularios anexos al TLT, éstos deben ser aceptados y no se podrá exigir que se cumplan otras formalidades. También está prohibido exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o certificación de cualquier firma, salvo en caso de cesión de un registro.

2.1.2 Registro nacional de marcas:

Según la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República:

El procedimiento administrativo de registro de marcas, se debe tramitar ante el Registro de Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa competente, siendo el área de Propiedad Industrial y específicamente el Departamento de Marcas el que deberá resolver sobre el registro de una marca. Tal como lo establece la licenciada Lissette Guerra Bone, en su trabajo de tesis acerca de la legitimación activa del opositor; "...este procedimiento se inicia con la solicitud del particular interesado en el registro de un signo distintivo como marca, para lograr la obtención de la protección jurídica de sus derechos, es decir este procedimiento tiene inicio a instancia de parte. Al iniciar el procedimiento de registro de marcas, el particular hace uso de su derecho de petición en materia administrativa, solicitando a la Administración la tutela jurídica del derecho de propiedad de una marca;"³⁴ luego el registro emite resolución que ordena el registro de una marca determinada y los derechos del titular sobre dicha marca, con esta resolución finaliza el procedimiento administrativo.

³⁴ Guerra Bone Ana Lissette. **La legitimación activa del opositor en el procedimiento de registro de marcas**; Tesis. Pág. 70.

2.1.2.1 Solicitud de registro de marcas:

Se inicia a requerimiento de la parte interesada, la Ley de Propiedad industrial y su reglamento especifica los requisitos del solicitante, los cuales son: Su identificación o si se actúa en representación de otro, indicando la representación que se acredita. Por lo que el solicitante del registro de una marca puede ser persona individual, colectiva, nacional o extranjera y el mandatario que ejercite la representación debe estar suficientemente facultado para todos los asuntos y acciones relacionadas con la adquisición, mantenimiento y protección normados en la ley.

Los requisitos contenidos en la solicitud inicial son: a. La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o colores especiales o marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color. b. Si la marca estuviere en idioma distinto al español se requiere una traducción simple. c. Enumeración de los productos o servicios que identificará la marca cuyo registro se solicita y la identificación de la clase a que pertenece, según la clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, clasificación establecida por el arreglo de Niza. d. Reservas o renunciaciones especiales, relativas a tipos de letra, colores y sus combinaciones. e. En caso de que el solicitante invoque prioridad debe indicarse además en la solicitud:

- Nombre del país o de oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria.
- Fecha de presentación de dicha solicitud.
- Número de la solicitud prioritaria si se le hubiere asignado alguno.

A esta solicitud debe anexarse los documentos establecidos en el Artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, que son: Los documentos o autorizaciones necesarias en caso de signos nacionales de estados o países o de algún

organismo o institución internacional o si afecta la personalidad de un tercero o su imagen, nombre o prestigio.

El Registro deberá anotar la fecha y hora así como asignar un número de expediente que corresponde a dicha solicitud, pues de la misma depende el hecho de alegar prioridad.

El derecho de prioridad lo debemos entender: como un derecho de prelación que se establece a partir de la solicitud del registro de una marca.

2.1.2.2 Exámen de forma y de fondo:

Este examen lo efectúa el Registro de Propiedad Intelectual a través de su departamento de Marcas. Esta etapa se divide en dos:

- Examen de forma
- Examen de fondo

El examen de forma, se constituye por los requisitos de la solicitud contenidos en el Artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial, los requisitos propios de la solicitud y documentos anexos, establecidos en los Artículo 22 y 23 de la misma ley. Su efecto es si procede darle o no trámite a la solicitud del registro de una marca, si esta solicitud no llena todos los requisitos formales se deja en suspenso y el solicitante debe subsanar los requisitos en los cuales hubo error y omisión al presentar la solicitud, para esto la ley otorga el plazo de un mes, sino se subsanan las deficiencias en este plazo se tiene por abandonada la solicitud.

El examen de fondo, se refiere a la solicitud del interesado propiamente, a través del cual el Registro establecerá si la marca cuya inscripción se solicita se encuentra o no comprendida dentro de los términos de inadmisibilidad que establece la Ley de Propiedad Intelectual. Si no procede la solicitud se notifica al solicitante las objeciones y se le otorga un plazo de dos meses para que se

pronuncie sobre las mismas. Si no se contestan las objeciones en el plazo de dos meses el registro tiene la facultad legal para rechazar la solicitud.

Esta fase permite el control registral ya que el Registro puede rechazar solicitudes que afectan a terceros, sin necesidad que estos se pronuncien.

2.1.2.3 Publicación de solicitud:

Si la solicitud llena todos los requisitos de forma y de fondo, se procede con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, a emitir el edicto. Dicho edicto deberá publicarse a costa del solicitante en el diario oficial tres veces en un período de quince días, con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad registral. Es por este medio que se dan a conocer los términos de la solicitud del registro de una marca, dentro de los cuales se incluye el nombre y domicilio del solicitante y del representante en su caso, la fecha de la solicitud, con el fin de establecer casos de prioridad, número asignado al expediente de solicitud, marca cuyo registro fue solicitado, indicación de clase que le corresponda a los productos o servicios y fecha de emisión del edicto, con el fin de establecer y contabilizar el plazo de publicación para que un mes después de la última publicación el solicitante presente al Registro de la Propiedad Intelectual los ejemplares que corresponde a la publicación del edicto respectivo. El incumplimiento del solicitante de presentar los ejemplares de las publicaciones del edicto correspondientes al Registro marcario, en el plazo de un mes, trae como consecuencia que el Registro de la Propiedad Intelectual tenga por abandonada la solicitud.

2.1.2.4 Oposición al registro:

La oposición, a la solicitud de registro de una marca se presenta ante el Registro de la Propiedad Intelectual. El período de oposición inicia a partir de la

primera publicación del edicto correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca, y para ser interpuesta por el interesado, éste tiene un plazo de dos meses que inician a partir de la primera publicación del edicto correspondiente y finaliza con una resolución que pone fin a dicho procedimiento respecto a la oposición interpuesta.

1. La solicitud debe estar contenida en memorial dirigida al Registro y cumplir los requisitos del Artículo 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil además el Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo 89-2002, establece los requisitos de forma que debe contener el escrito de oposición que son a saber:

- a. Marca contra la cual se interpone la oposición y el número de expediente de la solicitud del registro de la misma.
- b. Argumentos y pruebas en los que se funda la oposición.
- c. Si la oposición se funda en un derecho sobre una marca ya registrada o solicitada con anterioridad, debe acompañarse una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los que se solicita.
- d. Si la oposición se fundamenta en una marca notoriamente conocida, debe acompañarse una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten la notoriedad.
- e. Si la oposición se funda en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema debe establecerse la descripción de las actividades del giro de la empresa o establecimiento que identifica.
- f. Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, debe incluirse la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

Una vez interpuesta la oposición y presentado el memorial, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a su recepción y grabación en el sistema de marcas. Este memorial se incorpora al expediente que contiene la solicitud de registro de la marca y se procede al examen de forma de la oposición.

2. El examen de forma de la oposición, tiene como resultado tres diferentes opciones:

- Requerimiento previo sobre requisitos formales.
- Rechazo definitivo de la oposición por ausencia de requisitos insubsanables.
- Admisión a trámite de la oposición.

El resultado del examen de forma de la oposición debe ser notificado al opositor para que surta efectos. Si se solicita al opositor el cumplimiento de requisitos previos y este les da cumplimiento, se continúa con el trámite de la oposición.

Si hay rechazo definitivo de la oposición, procede el recurso de revocatoria, por lo que la solicitud se eleva al Ministerio de Economía y será esta autoridad la que resuelva la procedencia de la oposición, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Si se admite para su trámite la oposición se da audiencia al solicitante.

3. La audiencia señalada a favor del solicitante del registro de una marca contra la cual se ha interpuesto oposición, puede contestar la oposición y las afirmaciones del opositor, esta audiencia se correrá por el plazo de dos meses a partir de la notificación y la contestación debe llenar los mismos requisitos de la oposición.
4. La resolución que finaliza el procedimiento de oposición se encuentra regulada, el Artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial que establece: Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del período de prueba , el Registro resolverá junto con la solicitud, en forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, el Registro las resolverá todas juntas en forma razonada. Esta resolución se deriva del examen de fondo que efectúa el Registro de la Propiedad Intelectual. Además el Artículo 29 de la

Ley de Propiedad industrial establece las reglas de calificación de semejanza, las cuales son:

- a. Preferencia al signo protegido sobre el signo que no lo está.
- b. Los signos deben examinarse con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto.
- c. En el caso de marcas con radicales genéricos el examen de las mismas debe fundamentarse en los elementos no genéricos o distintivos.
- d. Deberá darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.
- e. Los signos deben examinarse en el modo y la forma en la que normalmente se venden los productos y se prestan los servicios al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que se destinan.
- f. Además de la semejanza en los signos, debe existir semejanza también en los productos o servicios que identifican, es decir que estos sean de la misma naturaleza o que haya posibilidad de asociación entre ellos.
- g. Es suficiente la posibilidad de confusión o error, no siendo necesario que dicha confusión o error haya ocurrido en el consumidor.
- h. Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella para evitar el aprovechamiento indebido de la fama y prestigio de la marca notoria.

El que ostente legitimación para oponerse al registro de una marca debe tener interés en el procedimiento, y acreditar fehacientemente que afecta sus derechos.

Los legitimados a oponerse son:

- a) Las personas que gocen de un derecho de prelación, porque tienen inscrita una marca o han presentado con anterioridad una solicitud de registro.
- b) Las personas que posean un derecho de prioridad por haber inscrito una marca en un país miembro o parte de un tratado o convenio suscrito por Guatemala.
- c) Los titulares de marcas notorias.

Jorge Otamendi, con respecto al examen de fondo, afirma que: “Se declaran procedentes oposiciones que tenían por objeto evitar la confusión, aún con una marca de otra clase, para evitar el aprovechamiento ilegal del prestigio del oponente o para evitar que alguien se apropiara de un vocablo de uso común.”³⁵

2.1.2.5 RESOLUCION:

En esta etapa el Registro de la Propiedad Intelectual emite su decisión que se funda en la solicitud o en la valoración de pruebas aportadas en la fase de oposición como se establece en el Artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial. Si esta resolución es favorable, el Registro ordenará que se pague la tasa respectiva, correspondiente al registro ordenado y que se emita al solicitante y titular de la marca inscrita el certificado de registro que acredita su titularidad y derechos sobre la marca registrada.

³⁵ Otamendi, Jorge, **Ob. Cit.**, Pág. 131.

2.1.3 Derecho de prioridad:

2.1.3.1 Definición:

El derecho de Prioridad constituye tal como lo expresa Jalife Daher³⁶ citado por el licenciado Saúl González en su trabajo de tesis: “Uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial, erigiéndose desde el siglo pasado como uno de los bastiones del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial”ⁱ.

El autor citado, reconoce la importancia del mismo cuando dice “Gracias al derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación de una solicitud de marca en un país, por un plazo determinado, para reclamar esos mismos derechos en cualquier otro país miembro de la Unión. Este importante derecho ha sido recogido y reproducido por otras importantes convenciones internacionales, tanto bilaterales como multilaterales”.³⁷

En virtud de lo anterior puede afirmarse que el derecho de prioridad es la facultad que posee el titular de una marca que se halla registrada en un país que es parte de un Convenio bilateral o multilateral, y que otorga al mismo a oponerse a la inscripción o uso de la marca, incluso en un país distinto al propio, cuando este uso o inscripción le pueda causar algún perjuicio.

Como lo establece el doctor Arturo Villegas Lara³⁸, “...El derecho exclusivo sobre un signo marcario se obtiene registrándolo. Y puede suceder que dos o más personas presenten solicitudes de registro sobre una marca de forma similar. En

³⁶ Jalife Daher, Mauricio. **Comentarios a la ley de propiedad industrial**. Pág. 248.

³⁷ **Ibid.**

³⁸ Villegas Lara René Arturo, **Derecho mercantil guatemalteco**. Tomo I. Pág. 452.

tal caso, goza de derecho de prelación quien haya presentado antes su solicitud, hecho que lo determina la fecha y hora en que aquella se haya presentado al Registro. El titular de una marca puede oponerse al registro de una similar en ejercicio de su derecho de propiedad y uso exclusivo, siempre que se trate de los mismos productos o servicios designados con el signo registrado... Asimismo si la marca esta protegida en el extranjero, su titular goza de la protección que otorga la ley guatemalteca, siempre que también aquí la registre, salvo el caso de marcas notorias, que están sujetas a otro sistema de protección, o bien se trate de signos regulados por algún tratado o convención de que Guatemala sea parte.

2.1.4.2 Regulación legal:

a. Internacional:

El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial se refiere al derecho de prioridad, Decreto 11-98 del Congreso de la República en el Artículo 4, apartado A. numeral 1), así “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados...”

El plazo de prioridad se encuentra establecido en el apartado C. numeral 1) que estatuye: “Los plazos de prioridad serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio”.

El Convenio establece los lineamientos generales de la institución, sin embargo deja a los estados contratantes en libertad de reglamentar el derecho de prioridad, por lo cual es la legislación nacional la encargada de establecer las condiciones y alcances del mismo.

El Convenio General de Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT –; desde el año 1948, considera principios básicos respecto al comercio; este Convenio puede ser considerado desde varios puntos de vista:

a. Jurídicamente, desde este punto de vista el GATT: “Es un tratado respecto de los países que sigue los procedimientos pertinentes para alcanzar el carácter multilateral de comercio; constituye un grupo de países que consideran lo mas beneficioso para sus intereses económicos es un sistema comercial basado en la apertura de los mercados y la competencia leal, circunstancias ambas que quedan garantizadas por normas y disciplinas multilaterales convenidas.”³⁹

b. Se considera como Código de conductas, ya que: “Señala pautas de conducta, hasta que límite los miembros pueden actuar en sus relaciones de comercio sin violar el derecho de los restantes”⁴⁰

c. Instrumento de negociación, “Las partes concurren para establecer con arreglo a que normas de verdadera juridicidad se va a regir el comercio de sus miembros, para lo cual el procedimiento es la negociación.”⁴¹

d. Organismo Conciliador, “Sirve de órgano conciliador en las controversias que se suscitan en materia comercial.”⁴²

Desde el Convenio GATT, los principios de reciprocidad y trato igualitario establecen que una nación que forma parte de los acuerdos deberá actuar con otra nación favoreciéndole en lo convenido y de igual manera se hará con esta.

Los principios básicos del GATT, son:

- a. La no discriminación o trato igualitario de las relaciones justas y equitativas. Cláusula de la Nación más favorecida y trato nacional.

³⁹ Querol Vicente, **El GATT**, Pág. 19

⁴⁰ **Ibid**

⁴¹ **Ibid**, Pág. 20

⁴² **Ibid**, Pág. 20

- b. Reciprocidad: que consiste en la concesión que una parte hace y se fundamenta en la que recibe de otra y viceversa.
- c. Multilateralidad.
- d. Reducción sustancial de los derechos de aduana.
- e. Eliminación de las restricciones cuantitativas.
- f. Comercio justo, previniendo de esta manera prácticas comerciales desleales.
- g. Conciliación de controversias.

El derecho de prioridad respecto de marcas notorias se debe aplicar el principio de reciprocidad y trato igualitario a sus productos nacionales, puesto que si una nación admite la prioridad de una marca notoria originaria de otra región o país este deberá corresponder de la misma manera, y con un trato para llevar a cabo las buenas relaciones entre las naciones, así como impedir la discriminación económica entre los Estados y facilitar la expansión del comercio internacional a través de la igualdad de condiciones de competencia.

La Convención general interamericana de protección marcaria y comercial suscrita en Washington en 1929, (suscrita por Guatemala mediante decreto legislativo 15-87), se refiere a la "Protección Marcaria y Comercial", y amplió el ámbito de su aplicación o cobertura pues no solo se contempla la protección de las marcas y nombres comerciales, sino además se regula lo relacionado con las falsas indicaciones de origen y procedencia geográficas y la competencia desleal, estableciendo normas tendientes a la represión de estos dos últimos aspectos, previendo inclusive un capítulo sobre sanciones con el fin de castigar la utilización de falsas indicaciones de origen o actos lesivos a la competencia legítima.

El Artículo 1 de la Convención reconoce el principio internacional de "trato nacional", obligando a otorgar a los nacionales de los otros Estados parte, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus propios

nacionales o personas domiciliadas en su territorio. Sin embargo, otro aspecto interesante de la Convención es que obliga a dar el trato nacional a cualquier otro extranjero (aunque no sea nacional de un Estado parte), si dicho extranjero tiene o posee un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola efectiva en el territorio de un Estado parte. Pero además de la obligación fundamental de otorgar trato nacional en materia de protección marcaria y comercial, protección que por ello, depende de las normas de derecho interno de cada Estado, puede decirse que la Convención también contiene normas "sustantivas" y que por sí mismas tienden a asegurar dicha protección, con el afán de crear un sistema "uniforme" de protección. En el Artículo 2o. puede notarse que la Convención requiere como principio básico, solicitar y obtener el registro marcario correspondiente. Sin embargo, lo anterior no implica la falta de reconocimiento a los derechos derivados del uso previo y legítimo de un distintivo marcario. Por ejemplo, el uso previo de una marca, debidamente comprobado, sirve de base a la Convención para, no solo pedir su protección en otro Estado Parte por medio de su registro, sino además para lograr una efectiva oposición a un trámite de registro marcario indebido (Artículo 7) o la cancelación de un registro marcario ilegítimo (Artículo 8). En esta característica, algunos comentaristas han señalado que la Convención de Washington supera algunas de las disposiciones de la "Convención de París", ya que esta última otorga protección fundamentalmente basada en el "previo registro" y no en el "previo uso". Además, la Convención de Washington reconoce como suficiente, el uso que se haga en cualquier Estado parte y no exclusivamente el hecho en el "país de origen" del distintivo que se trate; por ejemplo, de acuerdo al Convenio de París se debe demostrar por el "usuario previo" que la marca cuya protección se pretende, es una marca notoria o famosa. Este requisito no es exigido en la Convención de Washington de 1929.

Ya que la protección marcaria bajo la Convención se basa principalmente en el registro o depósito de la marca en cualquiera de los Estados parte, existen normas en la misma que establecen reglas básicas en cuanto a dicho registro. Por ejemplo, el Artículo 3o. establece causas por las cuales una solicitud de registro puede ser denegada. Sin embargo, la primera causa para denegar un registro es

que los elementos distintivos de la marca solicitada violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito. Estos derechos previamente adquiridos podrían estar basados en el "previo uso" como se comentó anteriormente. Además, puede denegarse la solicitud de registro cuando, entre los elementos distintivos de la marca en cuestión "existan frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás Países Contratantes".

Algunas de las disposiciones más importantes del Convenio que atañen al presente tema son:

Artículo 7 - Oposición: De conformidad con este artículo, el propietario de una marca tiene el derecho de oponerse a la concesión de registro de una marca, y dicha oposición debe ser acogida, tan solo demostrando que la persona que solicita indebidamente el registro de la marca en cuestión tenía conocimiento de la existencia y uso continuado de la marca del opositor en cualquiera de los Estados parte y en relación a bienes o servicios de la misma clase. Debe demostrarse el "previo conocimiento" que el solicitante no autorizado tenía de la marca legítima, y que el legítimo titular de la misma la ha usado efectivamente en cualquiera de los Estados parte. El Artículo 7 es aplicable asimismo para el caso en que el presunto infractor de la marca no ha solicitado el registro de la misma, sino que simplemente la utiliza. El verdadero o legítimo titular tiene derecho a detener su uso subsiguiente y a solicitar preferentemente su registro.

Artículo 8 - Cancelación. Para lograr la cancelación de un registro marcario indebido o no autorizado, la Convención requiere que quien alegue tener un mejor derecho y busque por ello la cancelación respectiva, haya, en primer lugar, solicitado su propio registro y que este haya sido rechazado por la existencia del registro previo que se busca cancelar. Adicionalmente, debe demostrar dos aspectos fundamentales: primero, que se goza de protección legal de su marca en cualquiera de los otros Estados parte (ya sea por registro previo o por uso previo,

según el sistema legal interno de cada Estado parte) y además, que el "titular" de la marca indebidamente registrada tenía conocimiento de la adopción y uso previo de la marca por parte de quien demanda su cancelación.

Artículo 9 - Cancelación por Abandono. Esta disposición es muy importante, ya que es la única norma legal vigente en materia marcaria que permite solicitar y obtener la cancelación de un registro de una marca por la falta de uso de la misma. Por supuesto, debe entenderse que la marca "abandonada" fue indebidamente registrada y es por ello, que al transcurrir determinado tiempo sin haberse efectivamente empleado en el comercio, puede lograrse su cancelación. La Convención también exige, al igual que para la cancelación prevista bajo el Artículo 8, que el interesado haya hecho gestión de registro para sí mismo, y éste le haya sido denegado por virtud del registro previo que se pretendería luego cancelar por abandono.

Artículo 12 - Protección especial contra "piratería marcaria". La Convención otorga una protección que normalmente no se contemplaba, para aquél entonces, en acuerdos internacionales en materia marcaria. Se refiere al caso especial en que un agente, representante o cliente de un propietario legítimo de una marca, pretenda registrar dicha marca de su principal o representado. En este caso, la Convención prevé el derecho de prioridad, o bien, la posibilidad de pedir cancelación de un registro ya otorgado, si efectivamente, un agente o representante busca registrar indebidamente la marca de su contraparte, es decir el principal o representado. La única condición o requisito que debe satisfacerse es que quien solicite esta protección bajo el Artículo 12, haya obtenido un derecho previo (ya sea por uso o registro) en cualquiera de los Estados parte de la Convención.

b. Nacional:

La regulación específica del derecho de prioridad la encontramos contenida dentro del Artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial, que indica: "El solicitante

del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad debe invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud”.

El examinador, está obligado a determinar de manera objetiva la existencia de una marca notoria, además deberá considerar la marca inscrita en otro país como si fuese nacional.

El licenciado Saúl González⁴³ hace mención de que, por la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, puede invalidar una inscripción realizada en Guatemala o impedir el uso de la marca en el territorio nacional, muchas veces las marcas son inscritas de buena fe, sin conocimiento de la existencia del derecho prioritario sobre la misma, ya que resulta imposible conocer todas las marcas inscritas en los distintos países que han suscrito convenios de este tipo con Guatemala, por lo cual se atenta contra el derecho de los guatemaltecos titulares de marcas.

2.2 Protección penal:

El derecho de marcas también se encuentra protegido por normas penales que establecen sanciones que el Estado hace valer.

El autor Julio Ledesma citado por el licenciado Saúl González⁴⁴ nos indica como requisitos para la tutela del derecho de marcas, los siguientes: “a) marca registrada; b) que no haya pasado al dominio público; c) que el título otorgado sea válido; d) que el título no haya caducado; e) que se haya violado alguna de las figuras penales; f) dolo”.⁴⁵ El autor se refiere al derecho argentino, y son de igual forma aplicables al ordenamiento jurídico guatemalteco.

⁴³ González Cabrera. **Ob Cit.** Pág. 75

⁴⁴ **Ibid.** Pág. 76

⁴⁵ Ledesma, Julio C. **Derecho penal industrial.** Pág. 17.

- a) Marca registrada: El primer requisito que se exige para hacer valer la protección penal sobre una marca es que ésta se halle registrada, con lo cual se legitima al titular de la misma para poder actuar en contra de un acto que pueda afectar a su derecho, en especial cuando se utilice la marca de modo que pueda causar confusión en el público consumidor.

- b) Que no haya pasado al dominio público: La Ley establece la prohibición de inscribir como marca un signo que haya pasado al dominio público, sin embargo en caso de ser concedido el registro por alguna equivocación, el registro será nulo y por ello no puede ejercitarse la acción penal.

- c) Que el título sea válido: Lo cual resulta lógico, en virtud de que es el título la prueba de la propiedad de la marca, por lo mismo al momento de carecer de validez no puede hacerse valer la tutela penal.

- d) Que el título no haya caducado: Si el título perdió efectividad tampoco puede ejercitarse la acción penal, esto puede ocurrir porque no se renovó el registro de la marca en el tiempo que la ley establece para hacerlo, por lo cual se pierde el derecho derivado de la inscripción de la misma.

- e) Que se haya violado una figura penal: Este requisito es esencial para poder ejercer la acción penal en cualquier clase de acciones de este tipo, porque tiene relación con la tipicidad de las mismas, además en aplicación del principio *Nullum Crime Nulla Poena Sine Lege*, resultaría imposible aplicar una pena o multa sin la existencia de una Ley que establezca las mismas.

- f) Dolo: La existencia de dolo se hace esencial para poder aplicar el derecho penal a una acción efectuada dentro del ámbito marcario, Julio Ledesma Indica que “Consiste en la voluntad o intención de reproducir la marca ajena, en faltar

a la verdad, o bien, en la conciencia o en la representación por el agente del acto que realiza”.⁴⁶

El Artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial que reforma las normas respecto a los delitos contra la propiedad industrial del Código Penal, indica que: “El titular o licenciataria de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables”.

En relación con los delitos aplicables a la marca notoria, el Código Penal no establece normas específicas respecto al tema y en la Ley de Propiedad Industrial, en el inciso d) de las Disposiciones Finales, se establece como acto delictivo “Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca”. Esta norma podría ser aplicable en cierto sentido ya que constituye un acto de mala fe comercial por parte del productor utilizar la fama comercial de otra marca, la norma debería ampliarse en el sentido de que no es necesario el registro de la marca sino su notoriedad. La aplicación del derecho penal marcario, genera certeza jurídica, proporcionándole protección al titular de la marca y también a los consumidores.

⁴⁶ **Ibid.** Pág. 20.

2.2.1 Actos que infringen los derechos de la propiedad industrial:

2.2.1.1 Competencia desleal:

La competencia es parte indispensable del mercado, puesto que esto ofrece estándares de calidad a los productos y el consumidor elige la calidad que prefiere. La competencia puede ser lícita, cuando un productor mediante el uso de publicidad y distintividad de sus productos, calidad de sus productos o servicios, durabilidad; consigue la aceptación por una gran parte del público consumidor; también encontramos la competencia desleal que es aquella llevada a cabo por un productor que intente conseguir la captación de público mediante ardid o engaño hacia el público consumidor, éste trae un serio daño para el productor de buena fe, porque perderá clientela por un acto desleal, por parte de su competidor.

La competencia desleal ha sido definida por Manuel Ossorio como “delito contra la libertad de trabajo, que se configura por el empleo de maquinaciones fraudulentas, sospechosas malévolas o cualquier otro medio de propaganda aviesa, con el propósito de desviar en provecho propio la clientela de un establecimiento comercial o industrial”.⁴⁷

Ocurre la competencia desleal según la licenciada Rosi Chacón: “Cuando un comerciante en lugar de confiar la captación de clientes a su propia actividad y esfuerzo, utiliza para ello el prestigio, la notoriedad, la fama y los resultados favorables conseguidos por los demás”.⁴⁸

En el caso de la competencia desleal y su aplicación a la marca notoria podemos deducir que es el aprovechamiento de mala fe que hace una persona a la notoriedad, reconocimiento y distintividad de que goza cierta marca ya sea a nivel regional o mundial. Se genera de esta manera la llamada concurrencia

⁴⁷ Ossorio, **Ob. Cit.** Pág. 139.

⁴⁸ Chacón Cabrera, Rosi Marilú. **La marca notoria, modalidad de propiedad industrial y su protección legal.** Pág. 73.

parasitaria, a que hace referencia el licenciado Saúl González, en su trabajo de tesis el riesgo de confusión y que se define de la siguiente manera: “Utilización de signos que guardan semejanza total o parcial con otras marcas, pero destinadas a distinguir mercancías, productos o servicios diferentes aprovechando la notoriedad, la publicidad y en general la promoción que conlleva la marca que ha servido de modelo y a la cual se ha imitado”.⁴⁹

“La idea de marca notoria se encuadra dentro de las prácticas ilícitas y constituye el medio, hoy legal, de combatir el enriquecimiento ilícito. En efecto, nacemos todos dentro de un amplio contrato social en que cada uno de nosotros es — incluso desde antes del nacimiento — sujeto de derechos y de obligaciones. Estos son desarrollados en la vida civil, cuyos dos puntos de apoyo económico son: el derecho activo a la libre iniciativa económica y la obligación pasiva universal de no interferir con la misma. Una de las formas de interferencia es el aprovechamiento ilícito de la reputación creada por otro. Las interferencias pueden ser reprimidas de dos maneras distintas: mediante la imposición de una sanción legal, o mediante la imposición de principios de responsabilidad civil general basada en el contrato social aludido, llamados prácticas económicas ilícitas. Puede decirse que la tutela de una notoriedad, precisamente con vista al principio de política económica y de filosofía social, debe proteger a quien hizo la marca notoria por su esfuerzo y asumiendo un riesgo económico. Toda persona tiene, en efecto, el derecho de gozar de los frutos de su esfuerzo sin interferencia ilícita de terceros. Entre los efectos de la interferencia está un daño concreto que puede ser causado al titular al diluir la marca si la misma es aplicada a un bien tanto competidor (lo cual lo transformaría en infracción) como no competidor.”⁵⁰

⁴⁹ **Ibid.** Pág. 45.

⁵⁰ Bentata, Victor. **Marca notoria y supermarca.** Revista 110. Pág. 11.

2.2.1.1.1 Regulación legal:

El Código de Comercio, en su Artículo 362 indica que: “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal, y por lo tanto, injusto y prohibido”.

La regulación específica de la competencia desleal, relacionada con el riesgo de confusión se encuentra en el Artículo 173 inciso a) de la Ley de Propiedad Industrial que indica que constituye acto de competencia desleal, “Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos”. Este tipo implica tanto responsabilidad civil como penal, la sanción a la misma se haya contenida dentro del Código Penal en su Artículo 358 reformado por la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 217, que establece “Quién realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el Artículo 275 de este Código”.

La acción civil, por su parte establece que la persona que cause el daño, debe repararlo, en la proporción en que éste haya sido provocado, el Artículo 196 de la

Ley de Propiedad Industrial que preceptúa: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. La forma de reparación será de conformidad con el Código Civil que establece en su Artículo 1434 que “Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban

causarse” y en su Artículo 1645 estatuye: “Toda persona que cause un daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.”; y ésta caduca dentro del plazo de dos años de conocida la infracción por el titular de la marca o a los cinco años de cometida por última vez la infracción. Las controversias que se susciten con motivo de la “competencia desleal”, se resolverán a través del Juicio Oral.

2.2.1.2 La confusión:

La confusión es una situación que puede afectar las condiciones necesarias para la inscripción, validez del registro y titularidad del uso de la marca .La confusión se origina en la semejanza existente entre dos marcas, que induce al consumidor a adquirir un producto, identificado con una de ellas, tomándolo como uno más de los que produce el propietario de la marca legítima o conocida por el.⁵¹

El licenciado Saúl González⁵² hace referencia ampliamente en su trabajo de tesis sobre el riesgo de confusión de la siguiente manera: el riesgo de confusión entre marcas que identifican a productos o servicios, se centra únicamente en el consumidor al que va dirigido el producto final, descuidando en cierta forma el interés del productor y precisamente es a partir del punto de vista del consumidor desde el que debe realizarse el examen entre marcas, para determinar si éstas presentan tal grado de similitud que puedan crear confusión en el mismo.

La existencia del riesgo de confusión determina dos cuestiones fundamentales, en primer lugar puede implicar la negativa de su registro o si éste ya se ha realizado, la oposición por parte del titular de una marca que se considere afectado con dicha inscripción, es por ello que "la existencia de un

⁵¹ Aragón Ortiz de Rubio, Luisa Fernanda, **Importancia de la protección legal de marcas y patentes de invención en Guatemala**, Tesis. Pág. 33

⁵² González Cabrera, **Ob Cit.** Pág. 19

riesgo de confusión con otra u otras marcas es el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo de marca".⁵³ Se refiere al derecho de oponerse al uso o inscripción de una marca. Es por ello que debe realizarse la distinción entre confusión directa e indirecta.

2.2.1.2.1 Confusión directa e indirecta:

El riesgo de confusión se genera en la mente del consumidor, en virtud de que dos o más marcas presenten tal grado de similitud que lo induzcan a pensar en una marca cuando se adquiere otra distinta que muchas veces no cuenta con la misma calidad, puede existir dos clases de confusión:

a. Confusión directa:

Otamendi se refiere a la misma expresando que es "la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión".⁵⁴ Ocurre cuando dos o más marcas coexisten en el mercado y son de tales características, que el consumidor cree que adquiere la marca "x", cuando en la realidad está adquiriendo la marca "y", el consumidor crea en su mente la idea de la marca, aunque al utilizar el producto o servicio, éste muchas veces será de inferior calidad.

La marca coexistente puede hallarse en el mercado de mala fe, tratando de aprovechar el reconocimiento de que goza cierta marca, o de buena fe, es decir, sin conocimiento de que existe una marca que presente similitud con la propia. Aunque ambas deben evitarse y juzgarse con igual rigor por el examinador, ya que éste no puede saber si se actúa de buena o mala fe y además debe proteger al consumidor.

⁵³ Casado Cerviño. **Ob. Cit.** Pág. 38.

⁵⁴ Otamendi, Jorge. **Ob. Cit.** Pág. 171.

b. Confusión indirecta:

Esta es conocida en la doctrina también con el nombre de riesgo de asociación, ya que lo que sucede es que el consumidor asocia el origen de los productos aunque se halle consiente de que las marcas son distintas, esta “se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó”.⁵⁵

Según el licenciado Saúl González⁵⁶, se induce a que el consumidor en su mente asimile la idea de que está adquiriendo distintas marcas, pero cree que existe alguna especie de vinculación económica entre los productores de dos o más marcas y puede ser que el producto que adquiere se halle bajo control de calidad de una sola empresa, con lo cual el consumidor se ve inducido a adquirir un producto o servicio que supone con cierta calidad similar a la de los productos o servicios cuya calidad ha comprobado previamente o bien adquiere por el renombre del que gozan, con lo cual de igual forma el sistema marcario pierde su razón de ser.

2.2.1.3 La usurpación:

Para Guillermo Cabanellas, la usurpación de la propiedad industrial es “Arrogación del uso y disfrute de los productos, inventos, marcas, patentes de la ajena propiedad industrial.”

La usurpación consiste en la apropiación de una marca ajena o de su uso y la correspondiente suplantación del titular en los derechos y facultades que solo a él corresponde: su ejercicio, su reproducción y su utilización en una actividad comercial con fines de lucro. Incurren en la usurpación las personas que para

⁵⁵ Otamendi, Jorge. **Ob. Cit.** Pág. 171.

⁵⁶ González Cabrera. **Ob Cit.** Pág. 22

identificar sus productos o servicios emplean una marca idéntica o semejante a una marca ya registrada por otra persona y pretenden hacer creer al público consumidor y a los demás comerciantes que es el legítimo titular de un registro de marca.

2.2.1.4 La imitación:

Para Guillermo Cabanellas: “Es la actividad propia que por autoridad, contagio, conveniencia o facilidad, reproduce más o menos exactamente la ajena, sea individual o colectiva...”

Con la imitación de una marca lo que se pretende o busca es aprovecharse de la fama de que gozan o la notoriedad de que gozan entre el público consumidor los artículos que están identificados con la marca legítima. Con esta imitación se establece competencia desleal entre los productores y confusión y error entre los consumidores.

La imitación consiste en la reproducción de un rasgo característico, aún cuando se diferencie del resto de elementos de la misma, es decir, el imitador no utiliza todos los componentes de la marca legítima sin una parecida y que puede provocar error con ella.

La ley de Propiedad Industrial establece en el Artículo 173 inciso d), que constituye un acto de competencia desleal; la utilización por un tercero de un producto que este protegido por las leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que este tipificado como delito.

2.2.1.5 La falsificación:

Consiste en la defraudación de que es objeto el propietario de la misma y a la vez el público consumidor, cuando se altere, sustituya, suprima en forma total dicha marca por otra persona con el objeto de obtener un beneficio ilícito. Puede

consistir también en: la reproducción total o plena de los signos distintivos usados por otro comerciante o industrial y registrados como marca o sea que es la acción de reproducir marca ajena o copiarla de manera más o menos igual. Lo que el falsificador pretende no es crear confusión en el mercado, como ocurre con la imitación, sino hace pasar por auténticos y verdaderos productos que no lo son, mediante la falsificación de marcas.⁵⁷

⁵⁷Aragón Ortiz de Rubio. **Ob. Cit.** Pág. 34

CAPÍTULO III

3. Marca Notoria:

3.1 Definición doctrinaria:

a. Signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto que debido a los esfuerzos de su propietario, su internacionalización, mercadeo y el prestigio comercial de que goza, pasa a destacar de tal manera que el público consumidor la logra identificar y asociar directamente con una calidad, un productor o un producto, sin necesidad de que conste su registro en una oficina de gobierno.

b. Casado Cerviño se refiere a la marca notoria de la manera siguiente: “La marca notoria es aquella marca conocida por el público de los consumidores que compre las mercancías distinguidas por dicha marca. Su notoriedad dependerá de su grado de difusión”.⁵⁸ La marca notoria para serlo según el criterio del citado autor; requiere únicamente que sea del conocimiento de los consumidores, pero éste debe ser difundido en un amplio sector de los mismos, siendo un aspecto importante que para ser notoria no requiere ser registrada.

c. Marca notoria, en términos de la Convención de la Unión de París (CUP), es la marca que ha adquirido un nivel de conocimiento público tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trate, en cuanto referida a una fuente individual. Este conocimiento implica la existencia de una publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo financiero, además de su tiempo de planificación, y que debe ser tutelado por el

⁵⁸ Casado Cerviño, Alberto. **Ob. Cit.** Pág. 17.

Estado. Conforme a la CUP, la marca notoria está sujeta a las reglas de especialidad y de territorialidad.⁵⁹

d. La licenciada Chacón Cabrera, en su trabajo de tesis indica que: “La marca notoria es aquella que sin estar amparada por un registro, ha llegado a alcanzar una intensa difusión y merecen una protección especial frente a una eventual apropiación por un tercero”.⁶⁰ Se destaca en esta definición la especial protección que debe concederse a esta clase de marcas, en especial al momento de realizar el examen de fondo de la misma y en el caso de interponerse una oposición. Además la licenciada Chacón Cabrera nos indica “El objetivo primordial de protección de la marca notoria, será fundamentalmente, evitar la confusión entre el público consumidor, acerca del origen o calidad de los productos o servicios que distingue, pues el interés del tercero de mala fe, se dirigirá hacia aquella marca que haya alcanzado reputación”.⁶¹ Aunque en esta afirmación se olvida que la marca también tiene relación con el derecho que el titular de la marca posee, es decir la protección que se asigna a la marca notoria se vincula de manera directa con el interés del titular de la misma.

3.2 Tipos de marca notoria:

3.2.1 Marca notoria local:

El hecho de tener marcas en el mercado y ser de conocimiento de todos, genera cierta protección a las mismas, no obstante estas marcas sufren de piratería local y la responsabilidad recae en nacionales quienes se dedican a usurpar dichas locuciones, aprovechando la falta de protección en el Registro.

⁵⁹ Bentata Víctor, **Ob Cit**, Pág. 3

⁶⁰ Chacón Cabrera, Rosi Marilú. **Ob. Cit.** Pág. 51.

⁶¹ **Ibid.** Pág. 84.

3.2.2 Marca notoria regional:

Son marcas notablemente conocidas en determinadas regiones, en caso de mercados comunes, o marcas de un país determinado que por razón de tránsito e intercambio comercial, son de conocimiento de personas que se dedican a estas actividades; por ejemplo: en la región centroamericana, existen ciertas marcas que son inscritas en sus países de origen y pueda ser que se solicite la inscripción de la misma marca por otras personas en otro país, en este caso se puede invocar el derecho de prioridad para que se haga valer la marca primeramente inscrita en otro país.

3.2.3 La marca altamente reconocida:

Marcas de renombre internacional que trascienden el conocimiento de las personas que se dedican a este giro de productos y pasan a ser de conocimiento universal. Por ejemplo: Coca-cola, Calvin Klein, Colgate, etc. Que se convierten en sinónimo del producto, productor, origen y procedencia de los productos.

3.3 Características de la marca notoria:

- a. Marca que cumple o cumplió en el momento de obtener original protección, con los requisitos de originalidad y distintividad que requiere la ley para que el signo o locución pueda constituir una marca. El objetivo de imponer estos requisitos es que el comerciante realice actos creativos, y no imitación de algo ya existente o conocido.
- b. La notoriedad debe ser un conocimiento generalizado a nivel de las personas que se encuentran interesadas en los productos o actividades de esa clase o especie.
- c. El conocimiento del público consumidor de la marca, pasa a ser sinónimo de productor determinado, aunque se ignore su nombre.
- d. No requiere de registro en todas las clases de productos o servicios.

- e. La fama mercantil que ha adquirido y el conocimiento general que tiene el público consumidor sobre los productos que se producen al amparo de la misma, la hacen susceptible de intentos de apropiación indebida o usurpación por parte de terceros de mala fe, con el objeto de obtener lucro ilícito a través de maniobras parasitarias de la misma, induciendo al error y confusión al público consumidor por indicar una falsa procedencia del producto, calidad y cualidad, además de tipificar actos de competencia desleal.

3.4 Elementos determinantes de la notoriedad de una marca:

- a) El propietario de la misma debe probar que es legítimo propietario de la marca, a través del certificado de origen de la marca, expedido por autoridad competente. En Guatemala es requisito indispensable que dicho certificado sea legalizado por el cónsul del país en donde desea acompañar.
- b) Adjuntar certificados de registro que se tengan en cuantos países sea necesario, especialmente aquellos que hayan suscrito tratados vinculantes que de alguna manera otorgan protección a registros marcarios o los convalidan. Es recomendable adjuntar certificados de registro de marca de países vecinos al país donde se desea probar la notoriedad o de los países con los que se tenga mayor
- c) Intercambio turístico, con el objeto de demostrar que el tránsito de personas hace que una marca pueda ser ampliamente conocida.
- d) Material publicitario que se tenga de las marcas en revistas, periódicos, folletos y en otros medios de comunicación, que hagan que la marca aunque no este en uso en el país, pueda constituir prueba que es de conocimiento de cierto sector de la población interesado por esos productos.

- e) Si existe vinculación de negocios entre la persona que desea registrar la marca y el legítimo propietario, ya sea por contrato de Agencia, distribución o representación, Licencia o Franquicia.
- f) Cualquier material que pueda demostrar el conocimiento que el público consumidor puede tener sobre la marca.

3.5 Notoriedad y calidad:

Una confusión habitual debe ser de inmediato deshecha. Se confunde, en efecto, notoriedad y calidad de los productos. La marca notoria, tal como su mismo nombre lo indica, nada tiene que ver con la calidad, buena o mala del producto. Puede una persona ser un aficionado del producto marcado COCA-COLA, como puede rechazar el producto por parecerle desagradable. Pero en ambos casos la marca será notoria.

Por ejemplo, en la sentencia de la Corte Suprema venezolana en el caso Nintendo. Si así no fuese, quien deba probar notoriedad debería al mismo tiempo probar la "calidad" de su producto, no se sabe por qué métodos ni por qué medios. Al no ser exigido tal requisito, hablar de calidad es equivalente a crear una nueva ley sobre la marca notoria.

3.6 La función publicitaria aplicada a la marca notoria, como una función esencial:

El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), establece que en efecto existe notoriedad, no sólo cuando la marca es conocida dentro del universo de sus consumidores reales o potenciales, sino que lo extiende al hecho de que haya

existido "promoción" de la marca. Se entiende que la promoción apunta a una publicidad que es anterior a la existencia de una explotación real del mercado.

La publicidad comercial es uno de los elementos esenciales de la marca, ya sea ésta registrada o no. Una marca vale en la medida en que es dada a conocer como tal, es decir, en que es publicitada. Una marca desconocida, sólo registrada, no tiene valor comercial alguno. El derecho marcario es un derecho directamente derivado de un mercado, y en ningún caso formalista.

Es a la sombra de la publicidad comercial, precisamente, que se colocan las formas de la competencia desleal. La elevación de la categoría de simple uso y de simple publicidad comercial a la de marca notoria calificada, ha transformado en ley lo que es una práctica ilícita. Con ello se subraya el interés decisivo de la publicidad comercial en materia de marcas. En el fondo, la institución de la marca notoria tiende a tutelar los efectos de la publicidad, recogidos a fin de que se produzcan en favor de quien la acreditó, evitando de paso la posibilidad de confusiones del consumidor en cuanto a la fuente.

Entre los efectos de la publicidad, cuando son negativos, debe contarse la posible pérdida de distintividad o dilución de la marca. En efecto, al sobrepasar la venta del bien una cierta proporción del mercado total del mismo, la marca puede confundirse con el nombre mismo del producto, y crear incluso un abuso de posición dominante. Tal es el destino inevitable de un bien patentado si no se adoptan precauciones especiales y precisas en vista de la situación de monopolio, entre otros, usando siempre una designación común de la categoría del bien, aunque fuere inventada por el titular mismo, conjuntamente con la marca. En los demás casos puede alcanzarse un punto del mercado total en que sea conveniente introducir una nueva marca o fomentar un competidor con el fin de debilitar el poder quasimonopolístico de la marca notoria. Los peligros esenciales son, por lo tanto, la banalización de la marca y el abuso de posición dominante.⁶²

⁶² Bentata Víctor, **Ob. Cit.**, Pág. 13

Por otro lado, al dejar de ser la marca original propiamente marca por falta de esta exigencia esencial, tampoco puede ser registrada, y su registro queda descalificado. En el caso contrario de rehabilitación de una marca que haya perdido distintividad, la publicidad es un factor prácticamente decisivo. Al crear un énfasis sobre la identidad de la fuente del producto, aunque ésta no sea específicamente articulada, no sólo puede ser rehabilitada una marca, sino que su titularidad se torna una de las bases de acción.

3.7 Carácter defensivo de la marca notoria

A diferencia de la marca registrada, que tiene por objeto precaver, y actuar contra la confusión en cuanto a la fuente del bien mercadeado, la marca notoria no tiene por objeto ni precaver ni actuar contra una violación de registro. Su objeto es distinto, consiste esencialmente en impedir que una marca idéntica o confundible con ella pueda ser admitida al registro al estar otra registrada o alternativamente al no estar registrada pero ser registrable por existir en cantidad abundante en el mercado.

El carácter defensivo se traduce en un mayor peso en el caso de procedimientos de ejecución de derechos marcarios registrados. Una cosa es ejercer una acción contra la violación de un registro cuando se trata de una marca ordinaria, y otra cosa es ejercer la acción cuando se trata de una marca extraordinaria, es decir notoria en un mercado dado. La buena fe o mala fe del usuario no autorizado queda en gran parte determinada precisamente por la notoriedad o no de la marca. Es obvio que el usuario no autorizado de una marca notoria conoce, o está supuesto conocer, que la marca existe en el mercado y que se trata de la marca de otro. Esto agrava su situación y debe tener un poder de convencimiento importante sobre el juez.

El carácter defensivo de la integridad de la marca, cuando se trata de marca notoria, es igualmente acentuado cuando se trata de marcas no registradas en

que existe un abuso por parte de terceros. La posibilidad de ejercicio de una acción por práctica ilícita tiene una dimensión completamente distinta según se trate de una marca notoriamente conocida o de una marca no conocida en el mercado en una escala comercialmente significativa.

Su objeto es, en efecto, no solo salvaguardar derechos privados, sino el buen orden del mercado, y por sobre todo hacer respetar el principio político neoliberal según el cual todo enriquecimiento lícito requiere ser precedido por un esfuerzo o una herencia en regla.

3.7.1 Titularidad de la acción:

Titular de la acción de declaratoria de notoriedad pueden existir tres posibilidades: la primera es ofrecida por la Convención de la Unión de París de 1883 (CUP), al permitirla "de oficio" por la administración; la segunda, también planteada en la Convención de la Unión de París de 1883 (CUP), se refiere al "interesado", expresión ésta que crea una ambigüedad; finalmente cualquier ciudadano miembro del público habitante del país, a título de alerta en aras del bien público.

En el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), se extiende la noción de la Convención de la Unión de París de 1883 (CUP) y permite la acción por notoriedad, aunque no expresamente marcaría en su sentido técnico, si quedan llenas dos condiciones: que implique una asociación mental fraudulenta en cuanto a la fuente, y que "lesione los intereses del titular" de la marca registrada.

Puesto que la notoriedad es una situación de hecho y no de derecho, la prueba correspondiente es fundamental. En cuanto a su calidad y contundencia "Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o

promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Una segunda categoría de pruebas, de menos peso, pero igualmente contributivas a la formación de una convicción, consiste de las copias certificadas de registros de la marca obtenidos en diversos países del mundo, si es posible adjuntando copia certificada, legalizada y debidamente traducida al español; declaraciones de Auditores independientes de reconocida solvencia certificando la cifra global de ventas y los puntos de venta, así como la de la publicidad comercial que la acompaña, tanto en el plano mundial como en lo referente al país concernido si fuere el caso; por último, la copia de facturas comerciales, de preferencia con frecuencia sostenida en el tiempo, aunque no fueren ratificadas por testimoniales de sus destinatarios, lo cual constituye principios de prueba.”⁶³

3.7.2 Formas de declaratoria de notoriedad:

La declaratoria de notoriedad debe claramente distinguir el hecho notorio y la notoriedad. Para ello deben ser distinguidas dos situaciones fundamentales. En primer lugar está la posibilidad unilateral y espontánea de declaratoria por parte de la administración, sin que medie solicitud de parte; en segundo lugar está la declaratoria de notoriedad que concluye un procedimiento de observación con intervención de parte.

3.8 Legislación aplicable:

3.8.1 Legislación internacional:

Entre los múltiples temas debatibles, está el del posible registro nacional o internacional de marcas notorias. Complejos son los argumentos, y no existe consenso al respecto, pero la tendencia es en el sentido de analizar esta posibilidad. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,

⁶³ Bentata Víctor, **Ob. Cit**, Pág. 16

también llamado Convención de la Unión de París de 1883 (CUP), en su artículo 6 bis consagra la institución de las marcas notoriamente conocidas así:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiar del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso (prescribe el derecho).

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

" El Artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

" El Artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o

servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada".

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929, (suscrita por Guatemala mediante Decreto Legislativo 15-87); también brinda protección a este tipo de distintivo, el numeral 6º del Artículo 3 de este instrumento faculta a la autoridad competente a denegar o cancelar el registro de una marca cuando ésta posea, dentro de sus elementos esenciales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica de una marca que pertenezca a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destina la marca, en cualquiera de los demás Estados contratantes. El problema con esta disposición es que, por un lado, no menciona claramente una protección a las marcas notorias y, por el otro, no estipula de qué manera deberá probarse "la pertenencia sobre tal"; es decir, la autoridad competente deberá recurrir a la interpretación de la norma para aplicarla a marcas notorias y considerar que el uso produce efectos jurídicos.

3.8.2 Legislación nacional:

En el Decreto 57-2000 ,del Congreso de la República, Ley de propiedad industrial, define en el Artículo 4º, el signo distintivo notoriamente conocido, como: "cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que haya sido conocido." El Artículo 17, último párrafo; hace mención de la marca notoria: "El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala fuera parte." Podemos analizar que esta norma

hace la exclusión expresa de marcas notorias por lo que la normativa nacional no la regula, sino la deja a expensas de legislación internacional.

De la misma manera en el artículo veintiuno, inciso c), se menciona la marca notoria:

“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero...c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no este registrada en el país...si su uso o registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o debilita o afecte su fuerza distintiva.” El Artículo 35 inciso a), respecto a los derechos conferidos por el registro de la marca, establece que el titular del derecho exclusivo del uso de la marca puede: “Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante ...aún si están comprendidos en otra clase de clasificación marcaria, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca...” el inciso b) se le confiere la facultad al titular de “Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante por parte de un tercero no autorizado... cuando esto pudiere provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o debilitamiento de su fuerza distintiva...”

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en su Artículo 24, menciona a grandes rasgos los criterios para determinar la notoriedad de una marca, dejando la determinación de estos de una manera subjetiva para el Registrador o para el Juez en su caso; la norma los concretiza de la siguiente manera:

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

- a. La extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo o servicios para lo que fue acordada. Se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros los siguientes:
 - Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.
 - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos y servicios a los que se aplica la marca; o
 - Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.
- c. La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca.
- d. La antigüedad de la marca y duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma; y
- e. El análisis de producción y mercadeo que la marca distingue.

De esta manera la Ley de Propiedad Industrial, no especifica de manera concreta, los tipos de marca notoria, así como sus funciones, características y la importancia que tiene esta en el ámbito nacional e internacional; por lo que para la propiedad industrial, que pretende proteger la notoriedad de las marcas es necesaria la regulación específica de la protección al titular de una marca notoria y establecer mecanismos para que en la determinación de la existencia de la marca notoria disminuya la subjetividad.

3.9 Diferencia entre marca ordinaria y marca notoria:

Existen diversas medidas de desbordamiento de los límites de la marca que podemos decir ordinaria. La primera consiste en Marca ordinaria, en términos de notoriedad, aquella que existe en un mercado nominal o se halla registrada y con un uso por así llamarlo menor, o ningún uso, es decir que no es necesariamente

conocida. La diferencia entre la marca ordinaria y la marca notoria está exclusivamente en el hecho de que la marca ordinaria puede ser o no usada, mientras que la marca notoria puede ser o no registrada, pero en todo caso es usada, y usada en sentido geográfico suficientemente extenso como para asegurar una tutela legal contundente. Nos encontramos así en el terreno de la fuerza ejecutoria. No es lo mismo actuar contra la violación de un simple registro marcario cuando la marca no es usada, y actuar sobre la base de una marca extensamente usada en el mundo aunque no fuere registrada.

Al entrar en el terreno del mercado, en que la marca notoria es significativa y no simplemente nominal, entramos de plano en la responsabilidad civil.

El Acuerdo sobre los aspectos de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), va en cambio mucho más allá. En efecto, reconoce que existe notoriedad, no sólo cuando la marca es conocida dentro del universo de sus consumidores reales o potenciales, sino que lo extiende al hecho de que haya existido "promoción" de la marca. Se entiende que la promoción apunta a una publicidad que es anterior a la existencia de una explotación real del mercado.

Puede concluirse que es notoria una marca cuando ha sido simplemente publicitada en cualquier país del mundo, siempre que dicha publicidad haya llegado a ser conocida dentro del círculo de consumidores potenciales del bien en el país de que se trate.

3.10 Diferencia entre marca renombrada y marca notoria:

De especial interés para el estudio del tema resulta el análisis de estas dos clases de marcas, en virtud de la protección preferente que gozan en el ámbito legal, además de ser ampliamente reconocidas doctrinariamente, distinguiéndolas de las consideradas marcas ordinarias, es decir aquellas que no gozan de un

amplio reconocimiento por parte del público consumidor o en otras palabras dentro del mercado.

3.10.1 Marca renombrada:

Para Casado Cerviño: “Es aquella marca que goza de una protección excepcional debido a su conocimiento y reputación en el mercado, que despierta unas expectativas positivas respecto a la calidad de los productos distinguidos por dicha marca. Esta protección que se le concede va más allá de la regla de la especialidad, es decir, el titular de la marca puede ejercitar su *ius prohibendi* aún cuando la marca sea usada por un tercero para diferenciar productos o servicios diferentes de los distinguidos por la marca renombrada, si el intento de registrar o usar la marca posterior tuviere por objeto obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se pudiera causar perjuicio a los mismos”.⁶⁴ La marca renombrada, debe gozar de protección preferente brindando la posibilidad a su titular de oponerse ante cualquier intento de usar la marca que distingue sus productos o servicios, aún cuando este uso se pretenda para productos o servicios distintos de los que son objeto de la protección de la marca renombrada, por lo cual debe ser colocada en un plano superior al momento de realizar el examen, tal como se expresa en el capítulo segundo del presente trabajo.

3.10.2 Marca notoria y marca renombrada

Estos términos tienden a crear confusión, hay que diferenciar entre marca notoria y "prestigio, buena fama o goodwill" en lugar de limitarse a ser simplemente conocida, la marca notoria es posteriormente definida, correctamente, como "la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores...". La marca 'renombrada' debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular,

⁶⁴ Casado Cerviño, **Ob. Cit.** Pág. 18.

como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, la calidad de esta última es más exigente".⁶⁵

Por ejemplo, en la célebre sentencia de la Casación francesa en el caso Hotel Ritz (27.3.86), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso Volvo (Gaceta Andina del 28.2.88) entró en el concepto de "renombre" de una marca. La Casación francesa había hablado de la marca de "alto renombre" (*haute renommée*) como acreedora de una tutela extraordinaria frente al común de las marcas, e incluso a la marca notoria en el sentido estrecho de la CUP. Así fue que el registro de la marca Charles of the Ritz para cosméticos fue rechazado por existir el famoso Hôtel Ritz, pasando por encima del principio de especialidad. Sin embargo este concepto no aparece en la ley (salvo la ley brasileña), por lo cual debe concluirse que el argumento se apoya más bien en las prácticas ilícitas a cubierto de una acción marcaria. El profesor Carlos Fernández Novoa propone que se llame "marca renombrada" a aquella que: "Es conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos o servicios diferenciados por la marca" además de poseer "un goodwill muy alto" así también la distinción esta vez geográfica u "horizontal", como es la del mercado concernido y la de mercados diferentes.⁶⁶

3.10.3 Especial protección a la marca notoria y renombrada:

Ambas gozan de alto grado de conocimiento de las mismas dentro del público consumidor y así dependiendo del grado de difusión y aceptación, la marca será notoria en el caso de ser conocida por un alto número de consumidores y será renombrada en caso de ser aún más reconocida dentro del mercado y calidad, éstas por lo tanto gozan de especial protección. Tal como lo

⁶⁵ Bentata, **Ob. Cit.** Pág. 8

⁶⁶ Fernández Novoa, Carlos. **Fundamentos de derecho de marcas.** Pág. 42.

establece el licenciado Saúl González⁶⁷ cuando cita al autor Casado Cerviño que expresa al respecto que “cuanto mayores sean la notoriedad y el prestigio de una marca, mayor debe ser el grado de protección otorgado a su titular y mayor es el riesgo de que el consumidor sea inducido a confusión mediante el uso de signos confundibles con la marca a tutelar”.⁶⁸ El autor resalta la protección jurídica preferente de la que debe gozar la marca, pues puede existir la posibilidad de causar un desprestigio de la marca, este desprestigio, debe en todo caso constituir una presunción, ya que no puede saberse la calidad del producto a identificar. Además, hay que poner de manifiesto que la prohibición de identidad o similitud entre una marca notoria o renombrada, se extiende incluso a productos que no sean similares o pertenecientes a distinta clase, de lo contrario puede ser que cualquier persona pretenda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca en beneficio propio.

En cuanto al examen que debe realizarse de la marca que se pretende inscribir, Otamendi nos explica que “...cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión, o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor”.⁶⁹ Esta es otra de las situaciones que presentan un carácter absoluto en la doctrina, en virtud de la doble tutela que debe presentar la marca.

⁶⁷ González Cabrera, **Ob Cit.** Pág. 5

⁶⁸ Casado Cerviño, **Ob. Cit.** Pág. 49.

⁶⁹ Otamendi, **Ob. Cit.** Pág. 225.

CAPÍTULO IV

4. El problema de la marca notoria dentro del contexto jurídico guatemalteco:

Como analizamos en el capítulo anterior la marca notoria no goza de la regulación específica en la Ley de Propiedad Industrial ni de protección específica en la Ley Penal, si bien se menciona de manera muy general no establece diferencias específicas entre la marca notoria y las demás marcas, por lo cual no se garantiza un medio eficaz de protección al titular de la misma; por lo que creemos que es indispensable la regulación específica de este tan importante signo distintivo, con el objeto de dar mayor seguridad comercial tanto al titular como a los consumidores y de esta manera estimular la inversión, de la misma forma es importante establecer criterios claros para la existencia de la marca notoria y de esta forma lograr la regulación y disminución de la subjetividad para la determinación de la existencia de la misma.

4.1 La protección jurídica de la marca notoria:

4.1.1 Protección Mercantil:

La ley y la protección de marcas son de base nacional. Como regla general, la inscripción de una marca solo cubre un país y se requieren solicitudes distintas en cada país para poder extender esta protección a cada país donde se interesa usar y proteger una marca. Los dueños de marcas que poseen negocios o negocios prospectivos en países extranjeros que deseen proteger sus marcas en esos países deben familiarizarse con la naturaleza de las leyes de marcas en esos países para así poder defender sus derechos. Para poder inscribir una marca en muchos países extranjeros, es esencial que la inscripción sea efectiva en el país

de origen del registro. Luego de haber logrado inscripción domésticamente, el dueño de la marca puede frecuentemente inscribirla en países extranjeros aun antes de usar la marca en ese país.

En cuanto a la eficacia del sistema de protección de marcas frente a la realidad comercial que se prevé existirá, en la primera década del tercer milenio; en relación de diversos países respecto del Convenio de París, la adopción de el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la expedición del Reglamento de la Marca Comunitaria, los intentos para más países adopten el Protocolo al Arreglo de Madrid, la inclusión de capítulos de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio, la creación de zonas de libre comercio en las que se busca que la propiedad intelectual no sea una barrera a ésta, son muestra que el sistema actual de protección de marcas no ha sido del todo eficaz o lo suficientemente eficaz o haya dejado satisfechas a todas las partes participantes, a pesar de los cambios estructurales realizados y por realizar; por ejemplo así lo sería todo el nuevo ordenamiento jurídico que en este campo plantea el Proyecto de Código de Propiedad Industrial de España, como modelo para los países en vía de desarrollo.

Habrá que esperar a que los plazos previstos en el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), se cumplan, no solo para la implementación de las legislaciones nacionales, sino que se apliquen de manera efectiva por parte de las autoridades administrativas y judiciales de cada país y ver las reacciones de las partes contratantes, ante el incumplimiento de otras.

Otro aspecto que en el este siglo sea motivo de revisión, lo constituye el sistema de registro frente al uso anterior como fuente de derechos, así como la exigencia de algunos países de usar una marca, no como requisito para solicitarla, puesto esto contraviene las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados con el comercio

(ADPIC), pero sí para otorgar el registro; de igual forma, con la formación de zonas de libre comercio y tratados regionales, el principio de territorialidad puede sufrir modificaciones; como lo establece el doctor René Arturo Villegas Lara: “La legislación ha querido defender los derechos de quienes utilizan signos distintivos cuya propiedad deviene del uso, y que por la repetición de tal práctica, se institucionaliza la juricidad del signo”⁷⁰; respecto a la regulación de la marca notoria en la legislación guatemalteca se refiere de la siguiente manera: “La ley no desarrolla específicamente lo que es una marca notoria... Por ejemplo, los supermercados ‘Arriola’ utilizan el signo formado por tres efigies de tres generaciones de empresarios de este negocio, con las palabras ‘Los tres Luisitos’ el que estampan en muchos de sus productos. Si este signo no estuviera registrado, podríamos encontrarnos, ante una marca notoria, siempre y cuando su interés sea usar tal signo como marca...”⁷¹ “El titular de la marca goza del derecho de propiedad sobre la misma durante un plazo de diez años contados a partir de la fecha de inscripción. Este período se puede renovar durante períodos iguales, debiéndose solicitar la misma dentro del último año de expiración o dentro de los seis meses siguientes a la expiración, lo que se conoce como plazo de gracia y dentro del cual el derecho sobre una marca sigue vigente. Cuando la solicitud de prorrogar el registro de una marca se hace después de finalizado el plazo de diez años, el solicitante tiene que pagar, además de la tasa de renovación, el recargo que corresponda.” Esto se aplica para las marcas ordinarias o marcas sujetas a registro, pero no se establece el período de tiempo de protección que ha de otorgarse a la marca notoria. Tal como lo establece el Doctor Víctor Bentata⁷², “es de notar que la ley sólo se refiere a declaratorias de notoriedad, pero no a sus revocatorias eventuales. Tampoco indica un plazo fijo de vigencia de la notoriedad declarada, lo cual, por otro lado, tiene una base realista, puesto que los diversos productos tienen vidas distintas y que no pueden generalizarse a una duración uniforme, como los registros marcarios de diez años. La dificultad puede ser subsanada sin requerirse una nueva declaratoria de

⁷⁰ Villegas Lara, **Ob Cit.** Pág. 464

⁷¹ **Ibid.** Pág. 454

⁷² Bentata Víctor, **Ob. Cit.** Pág. 19.

revocación, precisamente porque la declaración misma sólo se refiere al tiempo en que fue suscrita y en los términos en que lo fue, pero no se proyecta a futuro. Su validez perdurará mientras la marca misma sea efectivamente notoria en los términos de ley. La situación es comparable a la de la dilución causada por el propio titular de la marca: cuando la dilución es calificable, queda descalificado el registro por haber perdido la marca el requisito esencial de distintividad.”

Por ejemplo; en Colombia el precedente interesante de la marca CASTALIA. Una sociedad alemana pidió el registro de la marca para cosméticos, y contra ella formuló oposición una sociedad colombiana con base en la declaratoria de notoriedad de la misma marca registrada para bebidas de todo tipo. La solicitud fue rechazada por la administración, y en apelación igualmente administrativa, la administración concedió el registro, considerando que, apartando la diferencia significativa de los productos, la antigua marca notoria no estaba ya en el mercado ni su titular aportó pruebas para demostrar lo contrario. Este precedente ilustra el hecho de que los efectos de una declaratoria de notoriedad son a precario, al igual que la distintividad misma de la marca.

En el caso de Guatemala, tal como lo mencionábamos anteriormente el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 24, inciso g) se establece que es criterio para determinar la existencia de la marca “La antigüedad de la marca y duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma;” y el inciso h) establece que se tomará en cuenta también, “El análisis de producción y mercadeo que la marca distingue”, este constituye un punto muy importante puesto que se es base para determinar el uso constante que se le da a la marca, ya que en un momento determinado el no uso de la marca puede dar lugar a que terceras personas puedan solicitar la inscripción de una marca existente como notoria pero no vigente.

4.1.1.1 Enajenación de la marca, cambio de nombre y licencia de uso:

Según el doctor Villegas Lara,⁷³ refiriéndose a la enajenación de las marcas: "...por la misma naturaleza de la marca, que es la de ser un bien mueble, el titular puede negociar su derecho por actos entre vivos –compraventa, donación entre vivos, etc. – o transferirse por acto de última voluntad, ya sea por donación por causa de muerte por testamento o incluso formar parte de la masa hereditaria en la sucesión intestada. En los casos de enajenación estos pueden formalizarse a través de escritura pública o documento privado con legalización de firmas y su traducción jurada, si está redactado en idioma distinto al español. Por tratarse de derecho sujeto a registro, los efectos del acto frente a terceros surten a partir del registro del negocio, requisito también necesario para que les afecte..."; en relación a la marca notoria hemos visto su naturaleza esencialmente defensiva y la posibilidad de que actúe por prácticas ilícitas. La pregunta actual se refiere a otra posibilidad suplementaria, como es el derecho eventual que el beneficiario de una declaratoria de notoriedad tiene para el registro de la marca.

Por cuanto la declaratoria establece un privilegio, es obvio que lo menos que ese privilegio puede comportar, es el derecho a su registro, si una marca similar se haya previamente registrada, con anterioridad, hasta que limite podría la marca notoria desplazar a la ya existente.

El titular del registro pretende ostentar un derecho subjetivo adquirido en base al cual ha efectuado inversiones, o al registro de que goza su marca; por el otro, el titular de la notoriedad invoca, ya sea la mala fe del titular del registro por haber conocido la marca antes de su solicitud, ya sea que quien efectivamente acreditó la marca es él y no otro, y debe obtener las ganancias debidas. Este último caso es llamado "confusión invertida"⁷⁴. El remedio para tal situación consiste en invocar la disposición legal sobre marca notoria, y solicitar la

⁷³ Villegas Lara, **Ob. Cit.** Pág. 458

⁷⁴ Bentata Víctor, **Ob. Cit.** Pág. 20.

cancelación del registro local anterior por mala fe. La administración tiene la facultad de considerar la solicitud y las pruebas correspondientes.

El doctor Villegas Lara,⁷⁵ refiriéndose al cambio de nombre del titular de una marca, expone: "...sucede con respecto a la persona, individual o jurídica. Si el nombre, la razón social o la denominación cambia, esa circunstancia debe anotarse en el registro", y que sucede con la marca notoria al querer cambiar de titular, pues sencillamente ya que su declaratoria depende de su uso y conocimiento por medio de la publicidad, podría transferir el uso de la marca notoria por medio de un contrato de uso ó licencia de uso.

4.1.1.2 Contrato de uso o licencia de uso:

El Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial, establece: El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito...; Podemos deducir, que la norma no establece una definición específica acerca del contrato de uso que, constituye el vínculo jurídico en virtud del cual el titular de una marca registrada autoriza a otra persona para que pueda usarla; la ley se limita a indicar que la marca debe ser registrada y deja al margen la utilización de este contrato para regular lo referente al contrato de uso de la marca notoria.

De acuerdo con el doctor Víctor Bentata⁷⁶; "El uso es la obligación de la marca notoria a fin de mantener su notoriedad. Desde el momento en que la notoriedad no requiere por ley ser territorial, sino internacional, incluso en los lugares más recónditos, no es lógico requerir el uso nacional. La notoriedad es, pues, notoriedad puramente... Sabemos que el uso es en primer lugar la venta del producto, en segundo lugar su disponibilidad en el mercado aunque no existan ventas, y en tercer lugar la "promoción" de la marca en los términos del TRIPS, sin que se diga si dicha promoción debe tener lugar a escala local o si puede ser

⁷⁵ Villegas Lara, **Ob. Cit.** Pág. 458

⁷⁶ Bentata Víctor, **Ob. Cit.** Pág. 21.

extranjera, ni la cantidad correspondiente. La falta de uso, si fuere el caso, sólo podrá ser excusada por motivo justificado”.

El doctor Villegas Lara indica además:⁷⁷ “En el caso del contrato de licencia de una marca, como relación contractual individualizada, debe formalizarse por escrito; cuando es otorgado en idioma distinto al español, debe legalizarse y traducirse por traductor jurado. Luego de formalizarse un contrato de esta especie, debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual, presentando solicitud al respecto y acompañando copia del contrato o un resumen del mismo firmado por las partes. Esto último reduce, la función calificadora del Registrador, pues debió establecerse que lo que debía acompañarse a la solicitud fuera la copia del contrato, para que el registrador estuviera en posibilidad de calificar la totalidad del negocio.” La posibilidad de transmitir el uso de una marca notoria casi siempre se materializa en el contrato de Franquicia, que consiste en el vínculo jurídico por el cual la franquiciante pone a disposición de otro denominado el franquiciado, una determinada técnica empresarial – Know How – ó manual de procedimientos, de una línea de productos o servicios protegidos con una marca de prestigio, a cambio de un desembolso previo, y regalías; en este caso aplicado a la marca notoria. En el Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, se establece lo relativo al contrato de Franquicia, y le son aplicables las disposiciones de licencia de uso de marca.

4.1.2 Protección penal:

La protección penal de las marcas contenido en el Artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial citado anteriormente, reforma las normas respecto a los delitos contra la propiedad industrial del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República.

En relación con el RD- CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana con Estados Unidos), que tiene como

⁷⁷ Villegas Lara, **Ob. Cit.** Pág. 459

objetivos principales: estimular la expansión y diversificación del comercio entre los países parte, mediante la eliminación de obstáculos al comercio, promover la competencia leal, fomentar las oportunidades de inversión, proteger la propiedad intelectual, etc.; contiene en su capítulo X , lo que respecta a la Inversión, debiendo otorgarse a la empresas extranjeras los mismos derechos que tienen las nacionales, en cuanto a establecer operaciones comerciales en un país o invertir en las empresas domésticas y trato de la nación más favorecida (el caso de Guatemala) que impide a los países hacer discriminaciones respecto a las fuentes de inversión; más adelante en el capítulo XV desarrolla el normativo respecto a Propiedad Intelectual, por ende lo relativo a marcas de fábrica o de comercio, signos distintivos, nombres comerciales, información no divulgada, patentes; así como lo referente a derechos de autor y derechos conexos en especial establece sanciones eficaces en contra de la piratería.

Las cuatro reglas principales del Tratado RD- CAFTA, son:

- Abrir mercados, a través de la reducción y eliminación de las principales barreras al comercio, a la vez permite defender a los productos más sensibles de los países de la competencia extranjera.
- Otorgar certeza y estabilidad a las relaciones al prohibir expresamente la adopción de medidas unilaterales que pueden afectar el comercio bilateral.
- Otorgar trato nacional a una mercancía importada frente a las nacionales, una vez que hayan ingresado legalmente al país.
- Constituir una innovación dentro de los instrumentos comerciales preferenciales que ha suscrito Guatemala.

La legislación penal guatemalteca, es objeto de múltiples reformas a raíz de la ratificación del tratado de libre comercio RD- CAFTA, contenidas en la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República

Dominicana y Estados Unidos de América, Decreto 11-2006 del Congreso de la República; con el objeto de cumplir con las principales reglas del tratado. La norma penal aplicable en materia de Propiedad Intelectual, específicamente a marcas, se encuentra contenida el Artículo 115 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República, en los incisos a, c, d, p; que establecen:

Se reforma el Artículo 275 del Decreto 17-73, del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 275. Violación a derechos de Propiedad Industrial. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de uno a seis años y una multa de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quien, sin el consentimiento del titular de los derechos, realice cualquiera de las siguientes acciones: a) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacenar, distribuir productos de servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos en relación con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que estén protegidos por el registro; c) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacene, distribuya productos de servicios protegidos por un signo distintivo registrado tras haber alterado, sustituido o suprimido dicho signo total o parcialmente; d) Use, ofrezca vender, almacene o distribuya productos o servicios con una marca registrada, similar en grado de confusión a otra, tras haberse emitido una resolución que ordene la discontinuación del uso de dicha marca; p) Use en el comercio una marca registrada, o una copia o una imitación fraudulenta de ella, en relación con productos o servicios que sean idénticos o semejantes a aquellos que se aplica la marca.

El RD- CAFTA, establece los requisitos especiales relacionados con las Medidas en Frontera, para evitar la importación de :

- a. Mercancías de marca falsificadas, cualesquiera mercancías, incluido el embalaje, que contengan sin autorización una marca idéntica a la marca validamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, y que de ese modo lesione los derechos del

titular de la marca de que se trate bajo la legislación del país de importación.

- b. Mercaderías pirata que lesionan el derecho de autor significa cualesquiera mercancías que sean copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona autorizada por el país de producción y que se realice directa o indirectamente...cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación. “

Las medidas en frontera establecidas regulan que para la libre circulación de las mercancías se les exigirá que: presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que de acuerdo con el país de importación, existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho a modo que estas puedan ser reconocidas con facilidad por autoridades competentes. Deberá de aportarse una garantía razonable o caución equivalente suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos, puede tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercancía importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión de despacho de mercancía infractora. Cuando una mercadería este siendo falsificada o pirateada se le comunicará al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate. Las medidas de frontera se podrán iniciar de oficio, sin requerir solicitud formal por parte de un particular o titular del derecho...”

Es de suma importancia el análisis de las anteriores disposiciones puesto que atañe directamente a nuestro país económicamente y derivado de esto en sus actuaciones comerciales, que protegen el comercio internacional y otorgan seguridad jurídica al titular del derecho de propiedad industrial que aplicado al

presente trabajo de investigación, le otorga protección al titular de una marca notoria, siempre y cuando pruebe fehacientemente que existe esta notoriedad.

El mismo Tratado, establece la imposición de procedimientos y Recursos penales, los cuales no deberían únicamente sujetarse a las disposiciones del Tratado sino ser aplicadas internamente por los países miembros. Los procedimientos y recursos a los cuales se refiere, se establecen de la siguiente manera:

4.1.2.1 Procedimientos y Recursos Penales:

Se establecen procedimientos para ser aplicados contra:

La falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor o derechos conexos a escala comercial. La acción dolosa que no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, pero siempre que cause un daño económico mayor a la infracción de poco valor. La actividad ilegal de exportación e importación de mercancía falsificada o pirateada.

Las sanciones deben incluir:

- Penas privativas de libertad.
- Sanciones pecuniarias.
- Incautar las mercancías falsificadas o pirateadas, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito.
- Decomiso y destrucción de mercadería falsificada o pirateada.
- Llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

Las sanciones que deben ser aplicadas a casos concretos de marca notoria, lo que crearía un ambiente de confianza a nivel jurídico y económico.

4.2 Deficiencia de la protección al titular de la marca notoria y la subjetividad en la determinación de la existencia de una marca notoria:

En relación con el sistema de registro de marcas, debe atenderse a dos aspectos, el de recursos humanos y materiales; y el jurídico. El Ministerio de Economía a través del Registro de Propiedad Intelectual, dependencia encargada de este renglón en nuestro país, así como los usuarios del sistema de propiedad industrial requieren de más personal capacitado y de los recursos financieros y materiales, particularmente informáticos para la agilización de los procedimientos de registro. Los usuarios, especialmente las grandes empresas, cada vez más insisten en agilizar los procedimientos, suprimir formalidades y bajar las tasas de registro.

La seguridad registral en cualquier ámbito, mayormente en el ámbito comercial otorga al comerciante o inversionista un respaldo sólido, es por ello que cada país cuenta con diversidad de registros ya que los registradores cuentan con fe pública registral, lo cual acredita sus resoluciones como ciertas; considerando la seguridad jurídica y económica que deben otorgar las legislaciones. A nivel internacional existe coincidencia de opiniones respecto a la necesidad de la existencia de Registros y que estos se rijan por las leyes del Estado donde los actos se llevan a cabo; en el mismo sentido el Código de Derecho Internacional Privado lo establece de esta manera en sus Artículos 341 y 242.⁷⁸ Lo cual aplicado a Derecho registral marcario, establece que el titular de una marca debe registrar la marca en el país de origen del producto para que el Registro allí establecido pueda dar fe de los hechos.

La seguridad que el comerciante tanto nacional como internacional busca, es en el ámbito de la confidencialidad y en el ámbito económico, mayormente aplicado

⁷⁸ Larios Ochaíta, Carlos, **Derecho internacional privado**, Pág. 211

a la seguridad de su inversión, por esto en cada legislación de los diferentes países deben existir criterios claros y específicos para la aplicación de normas establecidas. En el Reglamento de Ley de Propiedad Industrial, como se estableció anteriormente, se regulan criterios para determinar la notoriedad de la marca los cuales son insuficientes al momento de un caso concreto, pues no existe una base que especifique que es la marca notoria, sus características, elementos de esta etc.; lo que se convierte en un acto puramente subjetivo pues dejan la tarea de encuadrar una marca notoria respecto a los criterios ya establecidos en la ley a autoridades administrativas que no cuentan con un normativo específico para la determinación de la misma, lo que debería ser modificado radicalmente mediante el establecimiento de normas reglamentarias que especifiquen de manera clara las disposiciones respecto a la marca notoria y no permita arbitrariedades.

En el caso del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, se aplican deficientemente los supuestos desarrollados en la ley para la determinación de la marca notoria; esta debería ser debidamente promocionada, gozar de suficiente fama comercial y distintividad, así como el grado de conocimiento por un sector pertinente del público, canales de distribución a los que se aplica la marca, la intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca; contenidos en el Artículo 26 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo 89-2002, del Presidente de la República.

En relación con el derecho comparado de España y la Ley de Marcas emitida en este país el año 2001, la cual obedece a las necesidades fundamentales de materia de propiedad intelectual y de esta forma introduce en su ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental, aconsejadas por la experiencia de la ley anterior, prácticas del entorno y exigencias de la nueva sociedad de la información, lo cual debería ser un ejemplo para los demás países.

Entre las novedades de esta ley de marcas, se comprenden los siguientes puntos:

a. Agilización del procedimiento de concesión

Suprime el examen de oficio de anterioridades, por lo tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas únicamente examina si la nueva solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas establecidas en la ley, todo ello conlleva la agilización y simplificación del procedimiento de concesión y alineamiento con el sistema de la marca comunitaria, ya que las nuevas marcas se suspenderán como consecuencia de la oposición formulada por terceros interesados y no como antes que también eran suspendidas por reparos señalados de oficio por el examinador.

Esto da lugar a que el solicitante en pocos meses conoce la viabilidad o no de la marca que pretende introducir en el mercado, ya que las marcas que no tengan oposiciones son concedidas en pocos meses y la Oficina procede automáticamente a la concesión y expedición del certificado-título. No obstante, con este procedimiento se debilita la seguridad jurídica de los titulares.

b. Simplificación del sistema:

Se sustituye el sistema "uniclase" por el sistema "multiclase", es decir, en una única solicitud se podrán proteger todas las clases que comprenda el nomenclátor Internacional.

c. Distinción entre marca notoria y marca renombrada:

Este es un punto relevante aplicado al presente trabajo de investigación ya que se debería establecer en Guatemala la distinción entre la marca notoria y la marca renombrada ya que en la legislación española se diferencia de la siguiente manera: Marca notoria.- Es la conocida por el sector al que se destinan los

productos, servicios o actividades que distinguen bien la marca o el nombre comercial.

Marca renombrada.- Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general serán considerados renombrados (factor de calidad).

La Ley de Marcas de España reconoce la importancia de la marca renombrada como herramienta privilegiada para elevar la imagen de España en el exterior.

d. Ampliación del contenido y alcance del derecho de Marca

Refuerza la posición del titular de la marca, se incluye el daño causado al prestigio de una marca.

El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá "Sin necesidad de prueba alguna" derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados."

Se fortalece la posición del titular de una marca en internet frente a vulneraciones de su derecho por medio de nombres de dominio.

e. Adaptación informática:

Prevé introducir, la posibilidad de acceso al Organismo Público a través de vías telemáticas.

f. Mayor protección de los consumidores:

Se reconoce por primera vez a los órganos públicos, asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios una legitimación especial para señalar las marcas que, a su juicio, deben ser denegadas. Se intenta así evitar la

proliferación de marcas que induzcan al consumidor a error acerca de la naturaleza, la calidad, las propiedades o el origen de los productos.

g. Restablecimiento de derechos:

Incorpora de nuevo la posibilidad del restablecimiento de derechos que en la Ley de marcas de 1988 se había suprimido.

Esto es importante, ya que se concede la posibilidad al solicitante o titular de una marca a que a pesar de no haber respetado el plazo que la Oficina Española de Patentes y Marcas concede para presentar alegaciones ante un posible suspenso o recurso de alzada e incluso para el pago de las renovaciones, el titular de una marca tenga la posibilidad, previa solicitud, de restablecer los derechos perdidos, para lo cual se concede un plazo máximo de un año.

h. Posibilidad de oposición en base a una marca no registrada notoria o renombrada:

Podrán oponerse a una nueva solicitud las marcas no registradas que sean "notoriamente conocidas" en España.

i. Posibilidad de suspender la tramitación de un expediente:

- Cuando la oposición se base en una solicitud anterior que se halle pendiente de resolución firme por la vía administrativa.

- Si el solicitante ha entablado una acción de nulidad, caducidad o acción reivindicatoria del signo anterior oponente.

- A petición de los interesados. (En este caso el período de suspensión no puede exceder de seis meses).

j. Posibilidad de someter a arbitraje las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas:

Se trata de una excepción a la prohibición general de someter los actos administrativos a esta modalidad de solución de controversias. Sólo deben afectar a intereses privados, es decir, no cabe dilucidar problemáticas de prohibición absoluta.

k. Agotamiento del derecho de Marca:

El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el espacio económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. Ejemplo:

El titular de una marca en España, vende sus productos con esa marca a un distribuidor español, el cual a su vez exporta a otro distribuidor francés. Pues bien, en ese momento de comercialización se ha agotado el derecho del concesionario de la marca. Es decir, aunque el fabricante español haya concedido licencia exclusiva a un distribuidor francés, éste carecerá de fuerza legal para impedir la venta a terceros distribuidores franceses, de la marca proveniente de la fábrica española.

l. Desaparición de los rótulos de establecimiento:

Con la Ley de marcas desaparece el carácter registral de los rótulos de establecimiento, con ello se evitan impedimentos para la concesión de nombres comerciales y marcas. Además, son sustituibles por marcas de servicio.

m. Nueva regulación del nombre comercial:

Se incorpora el derecho del usuario anterior de un nombre comercial no registrado (uso extrarregistral) a impedir el registro de una nueva marca, que por ser idéntica o semejante al nombre anterior, y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, exista riesgo de confusión. En este caso, el titular deberá probar bien el uso anterior o el conocimiento notorio en España del nombre comercial no registrado.

Se aplicará también al nombre comercial el nomenclátor para la clasificación internacional de productos y servicios, con lo cual se amplía sin límites (hasta ahora imposible de realizar) la posibilidad de solicitar cuantos productos o servicios considere interesantes.

Desaparece la obligación de que el nombre comercial sea transmitido con la totalidad de la empresa. Para la solicitud del nombre comercial, tampoco será necesario la aportación del impuesto de actividades económicas.

Es preciso que en Guatemala se establezca legislación que respalde la marca notoria y/o efectuar las reformas que sean necesarias; tal es el caso de España, que atiende a las necesidades y prácticas de su entorno, ya que en nuestro país no se le ha otorgado la debida importancia a esta clase de marcas; lo que produce cierta inseguridad al comerciante y por ende la inversión se degenera; y como resultado la economía del país se ve en riesgo; si se lograra la implementación de las normas necesarias, así como la garantía a la aplicabilidad de los respectivos cuerpos normativos ya existentes, para la protección de este tipo de marcas, generaría mayor seguridad comercial y podría favorecer la inversión tanto nacional como extranjera en nuestro país.

CONCLUSIONES

1. El principio de publicidad constituye un requisito esencial para la trascendencia de la marca notoria.
2. Entre la marca notoria y la marca renombrada; se concreta la diferencia que la última citada, requiere de un mayor índice de calidad que la notoriamente conocida.
3. La notoriedad constituye una situación de hecho y, como tal, requiere de prueba al momento de ser invocada en un procedimiento formal.
4. La notoriedad de una marca requiere de la comprobación de un expediente contentivo de pruebas cuya valoración queda a juicio de la administración; dándole un sentido subjetivo a la determinación de la existencia de la marca notoria en un caso concreto, cediendo a la arbitrariedad para la determinación de la misma.
5. El derecho comparado, proporciona estipulaciones que se basan en la práctica de su entorno o sea su realidad mercantil nacional, lo cual genera beneficio en su economía.

RECOMENDACIONES

1. La protección al titular de la marca notoria debe garantizarse a través del Registro de Propiedad Intelectual con la aplicación objetiva de la normativa existente en la legislación industrial nacional e internacional, respecto a esta clase de signo distintivo; así como implementar aspectos necesarios para el mejoramiento de la misma.
2. Que los legisladores establezcan claramente en la ley la diferencia entre marca notoria y marca renombrada para establecerla al momento de realizar un examen entre dos marcas en pugna.
3. Reducir la subjetividad de las disposiciones que se refieren a la determinación de la marca notoria al momento de existir oposición en el Registro de Propiedad Intelectual por inscripción de un signo distintivo idéntico o semejante que atente contra la notoriedad de la misma; por medio de la creación de un reglamento de marcas a través del Registro de Propiedad Intelectual, que comprenda criterios científicos de determinación de la misma, para que con ello se proteja de manera adecuada al titular de la marca notoria.
4. El Estado debe suministrar al Registro de la Propiedad Intelectual de la tecnología adecuada, recursos financieros y materiales, para la agilización de los procedimientos del Registro y la capacitación necesaria a los juzgadores en materia de marcas para la obtención de resoluciones más objetivas y congruentes.
5. Que se unifiquen criterios administrativos y jurídicos entre el Registro de Propiedad Intelectual, el Ministerio de Economía y los Tribunales de Justicia de la República, a efecto de que los asuntos que conozcan en relación con

las marcas notoriamente conocidas se resuelvan conforme la ley, a manera de no perjudicar al titular del derecho marcario.

BIBLIOGRAFÍA

- BENDAÑA GUERRERO, Guy José. **Curso de derecho de propiedad industrial.** Primera Edición; Managua, Nicaragua; Ed. Spamer; 1994.
- CASADO CERVIÑO, Alberto **Derecho de marcas y protección de los consumidores.** Madrid, España. Ed. Tecnos; 2000.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Fundamentos de derecho de marcas.** Madrid, España. Ed. Montecorvo; 1984.
- GUERRA BONE, Ana Lissette. **La legitimación activa del opositor en el procedimiento de registro de marcas.** Tesis de grado en Derecho Administrativo, Universidad de San Carlos de Guatemala. Impreso por servicios integrados de Guatemala; 2004.
- GONZÁLEZ CABRERA, Saúl. **El riesgo de confusión del consumidor, sobre productos puestos en el mercado.** Tesis de grado en Derecho Mercantil, Universidad de San Carlos de Guatemala. Impreso por Ediciones Mayte; 2004.
- JALIFE DAHER, Mauricio. **Comentarios a la ley de propiedad industrial.** México,. Ed. MC. Graw Hill; 1998.
- LEDESMA, Julio C. **Derecho penal industrial.** Buenos Aires, Argentina. Ed. De Palma; 1987.
- MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. y SOUCASSE, Gabriela. **Derecho de marcas.** Buenos Aires, Argentina. Ed. La Rocca; 2000;

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

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. Buenos Aires, Argentina. Ed. Abeledo Perrot; 1989.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. **Derecho mercantil**. Tomo I; México, Ed. Porrúa, S.A.; 1969.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco**. Tomo I. Universidad de San Carlos de Guatemala. Ed. Universitaria; 2000.

www. wipo. org. **Página en Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**.

Legislación:

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

Código de Comercio de Guatemala. Congreso de la República, Decreto 2-70, 1970.

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

Ley del Organismo Judicial. Congreso de la República, Decreto 2-89, 1989.

Código Civil, Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto-Ley 106, 1964.

Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Ratificado por el Congreso de la República, Decreto 11-98, 1998.

Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC). Ratificado por el Congreso de la República, Decreto 37-95, 1995.

Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial suscrita en Washington en 1929. Ratificada por el congreso de la República, Decreto 15-87, 1987.