

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia

Programa de Actualización y Cierre Académico



Derechos marcarios de las sociedades mercantiles

-Tesis de licenciatura-

Mayra Noemí De León Vargas

Guatemala, agosto 2014

Derechos marcarios de las sociedades mercantiles

-Tesis de licenciatura-

Mayra Noemí De León Vargas

Guatemala, agosto 2014

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Rector M. Th. Mynor Augusto Herrera Lemus

Vicerrectora Académica Dra. Alba Aracely Rodríguez de González

Vicerrector Administrativo M. A. César Augusto Custodio Cobar

Secretario General Lic. Adolfo Noguera Bosque

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA

Decano M. Sc. Otto Ronaldo González Peña

Coordinador de exámenes privados M. Sc. Mario Jo Chang

Coordinador del Departamento de Tesis Dr. Erick Alfonso Álvarez Mancilla

Coordinador de Cátedra M. A. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán

Asesor de Tesis M.A. Ana Belber Contreras Monteyo

Revisor de Tesis M. Sc. Ruth Elisabeth Avalos Castañeda

TRIBUNAL EXAMINADOR

Primera Fase

Lic. Miguel Ángel Giordano Navarro

Lic. Luis Guillermo Chután

Licda. María Cristina Cáceres

Licda. Brenda Lissette Lambour Figueroa

Segunda Fase

Lic. Carlos Enrique Godínez Hidalgo civil

Lic. Eddy Giovanni Miranda Medina

Lic. Mario Jo Chang

Lic. Héctor Ricardo Echeverría Mendéz

Tercera Fase

Lic. Eddy Giovanni Miranda Medina

Licda. Vilma Corina Bustamante Túchez

Lic. Víctor Manuel Morán

Licda. Karin Virginia Romero

Licda. Elisa Alvarez Sontay



UNIVERSIDAD
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA. Guatemala, diez de marzo de dos mil catorce.-----

En virtud de que el proyecto de tesis titulado **DERECHOS MARCARIOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES**, presentado por **MAYRA NOEMÍ DE LEÓN VARGAS**, previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), reúne los requisitos de esta casa de Estudios, es procedente **APROBAR** dicho punto de tesis y para el efecto se nombra como Tutor a la Licenciada **ANA BELBER CONTRERAS MONTOYA DE FRANCO**, para que realice la tutoría del punto de tesis aprobado.



M. Sc. Otto Ronaldo González Peña
Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Justicia

Sara Aguilar
c.c. Archivo

-4-



**UNIVERSIDAD
PANAMERICANA**

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

DICTAMEN DEL TUTOR DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: **MAYRA NOEMÍ DE LEÓN VARGAS**

Título de la tesis: **DERECHOS MARCARIOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES**

El Tutor de Tesis,

Considerando:

Primero: Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), el estudiante ha desarrollado su tesis de licenciatura.

Segundo: Que ha leído el informe de tesis, donde consta que el (la) estudiante en mención realizó la investigación de rigor, atendiendo a un método y técnicas propias de esta modalidad académica.

Tercero: Que ha realizado todas las correcciones de contenido que le fueron planteadas en su oportunidad.

Cuarto: Que dicho trabajo reúne las calidades necesarias de una Tesis de Licenciatura.

Por tanto,

En su calidad de Tutor de Tesis, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 19 de mayo de 2014

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"



M. A. Ana Belber Contreras Montoya de Franco
Tutor de Tesis

Sara Aguilar
c.c. Archivo



UNIVERSIDAD
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA. Guatemala, veinte de mayo de dos mil catorce.-----

En virtud de que el proyecto de tesis titulado **DERECHOS MARCARIOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES**, presentado por **MAYRA NOEMÍ DE LEÓN VARGAS**, previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), ha cumplido con los dictámenes correspondientes del tutor nombrado, se designa como revisor metodológico a la Licenciada **RUTH ELISABETH ÁVALOS CASTAÑEDA**, para que realice una revisión del trabajo presentado y emita su dictamen en forma pertinente.



M. Sc. Otto Ronaldo González Peña
Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Justicia

Sara Aguilar
c.c. Archivo



UNIVERSIDAD
PANAMERICANA
"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

DICTAMEN DEL REVISOR DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: **MAYRA NOEMÍ DE LEÓN VARGAS**

Título de la tesis: **DERECHOS MARCARIOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES**

El Revisor de Tesis,

Considerando:

Primero: Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), el estudiante ha desarrollado su tesis de licenciatura.

Segundo: Que ha leído el informe de tesis, donde consta que el (la) estudiante en mención realizó su trabajo atendiendo a un método y técnicas propias de esta modalidad académica.

Tercero: Que ha realizado todas las correcciones de redacción y estilo que le fueron planteadas en su oportunidad.

Cuarto: Que dicho trabajo reúne las calidades necesarias de una Tesis de Licenciatura.

Por tanto,

En su calidad de Revisor de Tesis, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 23 de junio de 2014

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

M. Sc. Ruth Elisabeth Avalos Castañeda
Revisor Metodológico de Tesis





UNIVERSIDAD
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

DICTAMEN DEL COORDINADOR GENERAL DE TESIS

Nombre del Estudiante: **MAYRA NOEMÍ DE LEÓN VARGAS**

Título de la tesis: **DERECHOS MARCARIOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES**

El Director del programa de Tesis de Licenciatura,

Considerando:

Primero: Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), el estudiante ha desarrollado su tesis de licenciatura.

Segundo: Que el tutor responsable de dirigir su elaboración ha emitido dictamen favorable respecto al contenido del mismo.

Tercero: Que el revisor ha emitido dictamen favorable respecto a la redacción y estilo.

Cuarto: Que se tienen a la vista los dictámenes favorables del tutor y revisor respectivamente.

Por tanto,

En su calidad de Director del programa de tesis, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 9 de julio de 2014

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Dr. Erick Alfonso Álvarez Mancilla
Coordinador del Taller de tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia



Sara Aguilar
c.c. Archivo



UNIVERSIDAD
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

ORDEN DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: **MAYRA NOEMÍ DE LEÓN VARGAS**

Título de la tesis: **DERECHOS MARCARIOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES**

El Director del programa de tesis, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia,

Considerando:

Primero: Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), el estudiante ha desarrollado su tesis de licenciatura.

Segundo: Que ha tenido a la vista los dictámenes del Tutor, Revisor, y del director del programa de tesis, donde consta que el (la) estudiante en mención ha llenado los requisitos académicos de su Tesis de Licenciatura, cuyo título obra en el informe de investigación.

Por tanto,

Se autoriza la impresión de dicho documento en el formato y características que están establecidas para este nivel académico.

Guatemala, 01 de agosto de 2014

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Dr. Erick Alfonso Álvarez Mancilla
Coordinador del Taller de tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia



Vo. Bo. M. Sc. Otto Ronaldo González Peña
Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Justicia

Sara Aguilar
c.c. Archivo

Nota: Para efectos legales únicamente el sustentante es responsable del contenido del presente trabajo.

DEDICATORIA /AGRADECIMIENTOS

A DIOS NUESTRO PADRE Por haberme dado fortaleza y
CELESTIAL, JESUCRISTO Y sabiduría para continuar.
AL ESPIRITU SANTO

A MIS PADRES **José Lorenzo De León Cifuentes**
Olivia Vargas de De León
Mi amor y agradecimiento eterno

A Herberth Enrique Reiche García

A MIS HIJOS Jonathan Enrique y Katherine
Olivia
Reiche De León

En especial a Julio Klussmann, Lily de
Klussmann
Jacqueline Michelle, LiLy María y
Stephanie Rocio Klussmann De
León (Q.E.P.D)

Índice

Resumen	i
Palabras clave	i
Introducción	ii
La marca	1
La sociedad mercantil titular de la marca	27
Piratería de marcas	35
Conclusiones	40
Referencias	41

Resumen

El presente trabajo desarrolla el concepto de marca y los lineamientos a seguir para su registro conforme la Ley de Propiedad Industrial. Dentro del ordenamiento jurídico la misma Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. La marca, se reputa un bien, y al registrarse confiere certeza jurídica a sus titulares sobre los bienes y servicios que ampara.

La marca debe ser distintiva, novedosa, original, investida de veracidad y legalidad representando ventajas o beneficios patrimoniales, comerciales y legales a su titular, como: certeza jurídica, porque está dentro de la norma legal; protector del derecho exclusivo de uso porque el titular se puede oponer al uso de un tercero sin autorización; valor agregado a la empresa al ser considerado un bien mueble y forma parte de la contabilidad; asimismo, tiene un valor comercial y contractual mediante el otorgamiento de licencias y franquicias las cuales le generan ingresos mediante porcentajes; protección frente a la piratería e imitación.

Palabras clave

Marca. Derechos marcarios. Registro de la Propiedad Industrial. Sociedad Mercantil.

Introducción

El objeto de la presente investigación es analizar la importancia legal y comercial de registrar la marca que ampara bienes o servicios producidos o comercializados por sociedades mercantiles y la influencia puntual sobre los consumidores, que son a quienes finalmente se pretende impactar.

Se pretende divulgar y/o aportar al sector jurídico y al Derecho Mercantil, precisión de los trámites, legislación, convenios internacionales y otros aspectos relacionados al Derecho Marcario.

La temática marcaria por sí misma es de gran interés e importancia sobre todo a los profesionales del Derecho marcario, académicos universitarios de Derecho Mercantil y de la Economía, sobre todo en la preparación y fundamentos legales para el desarrollo de su carrera y su aplicación al asesorar empresas mercantiles individuales y colectivas.

Los objetivos planteados fueron: Determinar las ventajas legales para toda sociedad mercantil de contar con una marca registrada; analizar los efectos de la sociedad mercantil de registrar su marca la cual le dará mayor certeza jurídica y competitividad utilizando marcas registradas en la era de la globalización; describir el trámite de registro de marca. A lo

anterior se aplicó los métodos analítico y deductivo, se analizaron los efectos legales y comerciales que tiene una sociedad mercantil al registrar marca.

La marca

Es procedente que antes de dar la definición de marca se haga un breve recorrido a efecto de saber que es propiedad industrial, de lo cual se puede decir que son todos aquellos derechos que devienen de la actividad industrial o comercial, es el derecho exclusivo que se tiene de algo específico creado o inventado.

Asimismo, se puede decir que para su aseguramiento, protección o certeza jurídica existe un derecho de propiedad industrial, una ley que protege los derechos que en nuestro caso es la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2002 la cual vino a sustituir el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales, y Expresiones o señales de propaganda) Adoptado el 21 de junio de 1968 en San José Costa Rica y entrado en vigor el 27 de mayo de 1975.

El objeto de la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000 es:

La protección, estímulo y fomento de la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y en particular lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de los modelos de utilidad.

De acuerdo al artículo 1º. y que lo integra todo como conjunto de normas, institutos, principios que regulan la propiedad industrial.

Lo anterior lleva a que la marca es parte de la propiedad industrial, y que de acuerdo al artículo 17 del decreto 57-2000 “Considerando que la marca se reputa bien mueble, puede ser transferida o enajenada, o sea que está sujeta a tráfico comercial independiente de la empresa o sociedad a la que pertenece las marcas tienen la calidad de bienes muebles”, la propiedad de las mismas se adquiere por su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

También es necesario decir que por la importancia de la figura mercantil marca, se habla de un derecho marcario, si bien es cierto quizá en el orden jurídico interno no existe una normativa sistematizada o compendiada que facilite su estudio, interpretación, integración y aplicación, frente a la abundante, doctrina internacional.

El Derecho Marcario se define como un “Conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos”. (Bendaña 1998:35).

En Guatemala existen instituciones como el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad Industrial, y esto habla de la existencia e importancia del derecho marcario el cual está integrado por un conjunto de normas y principios que regulan las distintas figuras, instituciones y procedimientos de la propiedad industrial.

Dentro de la normativa guatemalteca, como ya se dijo anteriormente, se tiene una ley específica que es la ley de Propiedad Industrial, siendo esta la que regula todo lo relativo a la marca y signos distintivos, dando una definición legal de la misma.

En el título I la ley también contempla los procedimientos a seguir para el registro de las marcas, y en cuanto a la vigencia que se tiene estipulada para la marca, qué hacer cuando el titular de la marca desea continuar con la misma dando los lineamientos para su renovación, y las modificaciones que se deseen realizar en su registro, los derechos que tienen el titular al registrar marca, las limitaciones a la misma y las obligaciones que surgen con el registro de la marca.

Así también considera lo relativo a marcas colectivas, marcas de certificación, cuando se extingue el registro de la marca; puntos importantes que fortalecen y respaldan en el uso de la marca y mucho más que para la presente tesis no es motivo de estudio, no así lo concerniente a la competencia desleal.

Se pueden citar dos clases de definición de marca siendo éstas, una doctrinaria y una legal.

Definición doctrinaria de marca

Hay varios autores que definen lo que es la marca y coinciden de manera concreta en que es un signo que permite diferenciar y/o distinguir a un producto o servicio de otro. En el caso de Otamendi se podría decir que es una definición muy corta y simple pero que encierra en sí lo que es marca siendo una de sus características principales la distintividad diciendo “La marca es el signo que distingue a un producto de otro” (1999: 7).

Definición legal de marca

De acuerdo a la definición legal amplia la marca como tal debe ser apta para distinguir los bienes o servicios producidos, comercializados o prestados por otra, es decir una tercera persona.

“Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra”. (Artículo 4º. de la Ley de propiedad Industrial Decreto 57-2000 Guatemala, Centro América)

La definición legal amplía la definición doctrinaria diciendo que debe ser apto para distinguir, que el titular puede ser una persona individual o jurídica y que sean producidos, comercializados o prestados por otra, es decir, una tercera persona.

Las marcas pueden estar compuestas por palabras, por colores, por ejemplo las compañías telefónicas que operan en Guatemala que se distinguen o diferencian por sus colores: Claro que está compuesta por un círculo rojo y la palabra claro al centro, lo que la diferencia de la compañía que representa a la telefonía *Tigo* la que es presentada con un ovalo azul y la palabra *Tigo* formando una carita, también pueden ser sonidos y olores, incluso pueden ser también los empaques o envoltorios que los hace ser o verse diferente a los de la competencia.

Como lo establece la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 16, signos que pueden constituir marca.

Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier disposición: de estos signos, pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma de presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva. (Ley de Propiedad Industrial Dto. 57-2000:16)

El tener una marca registrada no solo da el derecho de utilizar el signo distintivo con exclusividad sino también el derecho a prohibir a que un tercero haga uso del mismo.

La Organización Mundial de Propiedad Industrial define la marca como “un signo que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa industrial o comercial de un grupo de empresas de esa clase.”

Características de las marcas

No hay en sí una regla específica o general que indique las características de las marcas sino que éstas se van adaptando de acuerdo a las definiciones que da cada tratadista y a las necesidades en el *marketing*, aunque bien se ha dicho que la marca es un signo que distingue o diferencia los productos o servicios de uno a otro, por lo que vale citar las siguientes:

- a) Distintiva: debe diferenciarse es decir, no debe confundirse con las marcas existentes.
- b) Originalidad: que no dé lugar a confusión con otras marcas.
- c) Novedosa: que llame la atención al consumidor.
Veracidad: la Marca no debe inducir al engaño.
- d) Legalidad: debe de llenar todos los requisitos para su debida inscripción.

Dentro de las características mencionadas la que no considera Otamendi (1999:127) como característica individual es la distintiva sino que la incluye como parte de la novedosa.

De acuerdo al artículo 16 de la ley de propiedad en su 2°. Párrafo menciona las características de las marcas haciendo mención de que debe tener distintividad, y que no sean susceptibles de confusión.

En cuanto a la finalidad de la marca según Ledesma, tiene una doble función en el mundo de los negocios una:

Para el titular de la marca porque dependiendo del éxito de sus actividades, remunerativas o no mayor importancia adquiere la marca que las distingue al aumentar la clientela, y para el consumidor la marca le sirve de garantía sobre el origen de los productos o servicios que recibe. (1987:2).

La doctrina clasifica la naturaleza jurídica de la marca dentro del derecho subjetivo debido a que se le considera un bien mueble agregándole valor a la empresa.

Clasificación de las marcas

Como dice Villegas (2013:444) hay diferentes clasificaciones de marcas estas dependen del punto de vista o del criterio a utilizar.

Marcas industriales o de fábrica

Estas marcas fueron las primeras porque se le atribuían a los artesanos. Se dice que son las marcas que relacionan el nombre de la fábrica con el producto, por ejemplo la marca *Sony* tiene varios productos como televisores, teléfonos, videograbadoras. Etc. Que llevan la marca *Sony* por lo que se entiende que es el nombre de la fábrica que produce los

aparatos, lo mismo la marca que se dedica al área de la tecnología como *HP* o bien, la fábrica de automóviles *Toyota* que tiene diferentes estilos pero es la misma marca.

Marcas comerciales o marcas de intermediación

Son las marcas en las cuales el fabricante autoriza a que la persona individual o jurídica que comercialice el producto o servicio, le coloque la marca registrada.

A diferencia de las marcas de fábrica éstas hacen alusión a quien comercializa el producto o servicio sin importar quien fabrica el bien, ejemplo de una marca comercial sería *American Eagle* quien distribuye diferentes productos que los usuarios distinguen por el nombre de la marca.

Marcas de servicio

Son las palabras, números, signos que se pueden representar gráficamente y que diferencian un servicio de otro, el cual puede ser similar o diferente. Por ejemplo empresas que se dedican al transporte de carga o paquetes como *DHL* y *FEDEX* en el caso del transporte de personas vía aérea como *American Airlines*, y la aerolínea *AVIANCA*.

Marcas agrícolas

Son signos industriales o mercantiles, nombres y dibujos, los cuales casi siempre cumplen el fin de identificar y diferenciar los productos manufacturados y de circulación en el comercio.

A esta clase de marca se le da mayor importancia en los países desarrollados donde se comercializan alimentos y productos agrícolas, marcas que le dan confianza al consumidor en cuanto a lo que están adquiriendo, se puede mencionar por ejemplo quesos *Parma*, su nombre hace alusión a un lugar de Italia donde se considera que el ganado que produce los lácteos es de excelente calidad.

De esta forma se busca llamar la atención al consumidor para que prefiera el bien o servicio amparado con la marca, sobre otros bienes o servicios de otras marcas o bien sin marcas; para el fabricante o quien se encargue de la comercialización, también representa una gran ventaja porque la marca acredita el bien o servicio para que los consumidores los prefieran. Son factores de desenvolvimiento económico y pertenecen al ámbito del derecho comercial.

Para el exclusivo uso de una marca se requiere su registro público. Ossorio (1987:450).

En los Estados Unidos no se hace diferencia entre marca de fábrica y marca de comercio porque las dos se denominan *trademark* ya que el industrial al vender el producto también lo hace como comerciante.

Marcas nacionales,

Las marcas nacionales son aquellas que el titular inscribe en su país de origen, según Ramírez “Son aquellas que están protegidas en virtud del registro obtenido directamente por el titular de la misma o su representante legal en cada país llenando los requisitos que cada legislación exige para el efecto quedando sometidas a dicho régimen jurídico.”(2010:34). Por ejemplo, *Pollo Campero* es una marca nacional que debido al éxito alcanzado ya ha ampliado sus servicios y productos a nivel internacional, los cuales son reconocidos por su marca, lo que le ha permitido ser uno de los primeros franquiciantes del país; también se puede mencionar la marca *Malher*, las que son reconocidas a nivel nacional.

Marcas extranjeras

De acuerdo al convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial no se hace diferencia entre los países contratantes salvo el caso de países que no son partes del convenio.

Marcas Internacionales

Son aquellas palabras, signos que distinguen o diferencian un producto o servicio de otro las cuales se registran en la oficina internacional en Ginebra Suiza, de acuerdo al Convenio de Madrid en relación al registro internacional de Marcas ya registradas en la oficina internacional mencionada, no es necesario registrarla en los países contratantes, salvo en los países que no pertenecen a la unión.

Es decir que su protección se extiende únicamente a los países que han adoptado el convenio como norma protectora y reguladora. Varias marcas como consecuencia de su registro en Ginebra Suiza gozan de esta protección como por ejemplo *Nike*, *Adidas* que son marcas internacionales.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no hace diferencia entre marcas nacionales y marcas internacionales de los países contratantes salvo el caso de países que no son partes del convenio.

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala hace mención de dos clases de marcas en el artículo 4 a las que se refiere como marca colectiva y marca certificada.

Marcas facultativas

Son aquellas que el titular tiene la facultad de registrarlas o no, siendo él el único afectado en caso de estar usando una marca no registrada. Ejemplo *Jabón La Campana*, suponiendo que no estuviera registrado, el titular tiene el derecho o facultad de registrarla o no, pero eso no le impide seguir utilizándola.

Marcas obligatorias

Son aquellas que la ley exige para su uso el registro de la misma, especialmente en los casos de los productos que tienen que ver con la salud humana, salud animal y salud vegetal, dígase en el caso de productos farmacéuticos y veterinarios quienes están dentro de un régimen especial. Por ejemplo *Bayer* es una marca registrada alemana que elabora productos medicinales y/o farmacéuticos para humanos y animales así también productos agroindustriales.

Marcas efectivas

Son aquellas marcas de productos y servicios distintivos que ya están en circulación por lo que ya están siendo utilizadas. Por ejemplo *McDonald's, Coca Cola, P&G, Pepsi*.

Marca colectiva

De acuerdo al artículo 4º. De la Ley de Propiedad Industrial la define como: “Es aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizados por el titular a usar la marca”.

Es decir, es una asociación o entidad donde los socios han aportado un capital con el objetivo de obtener un derecho o utilidad de la misma, son estos los únicos con derecho de hacer uso de la marca registrada.

También el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial hace referencia en cuanto a que “Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público”. (1998) por ejemplo en Guatemala Cervecería Centroamericana que tiene varios productos y servicios y que cada socio se dedica a un producto o servicio específico haciendo uso de la misma marca. (<http://www.edicion.unam.mx/pdf/ConvParis.pdf> recuperado 05.04.2014)

Marca de certificación

En la actualidad se está dando mayor énfasis a lo que es la marca de certificación puesto que por la misma competencia que hay a nivel comercial, las empresas quieren garantizar sus productos demostrando

que han pasado por un estricto control de calidad y para lo cual han sido certificadas es decir, el producto o servicio reúne los requisitos para obtener una certificación de calidad, lo que las hace ser más fiables que las que no se han sometido a este proceso.

La función u objetivo principal de esta marca es garantizar que el producto o servicio tiene una característica especial de los demás la cual debe ser de superior calidad ya sea por su método de fabricación o en el cumplimiento de las normas de seguridad.

Todo este proceso conlleva un estricto control tanto antes de obtener la certificación de la marca como después de ser aprobada, es decir se debe cumplir estrictamente tomando un papel las autoridades públicas en el seguimiento de dicho control.

El Ministerio de economía es el ente que regula todo lo relacionado a las actividades comerciales y lo relativo a los registros públicos dígase entre ellos, registro Mercantil, Registro de la propiedad Intelectual, registro General de la Propiedad.

La Ley de Propiedad Industrial en el artículo 4º, define la Marca de Certificación como: “una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca”.

Se puede mencionar algunas marcas nacionales por ejemplo los depósitos de agua marca Talishte que han obtenido la certificación ISO 9001; en el caso de productos pecuarios está la marca Trebolac que es un producto centroamericano hecho en Guatemala y quien ha cumplido todos los requisitos de control de calidad obteniendo su marca la certificación por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, según el acuerdo ministerial 427-20005.

Marcas registradas

Son las palabras, signos, números o combinación de estos cuyos titulares han realizado todo el proceso y cumplido con los requisitos contemplados para su inscripción en el registro de la propiedad intelectual. Estas marcas adquieren derechos y gozan de la protección del Estado.

Marcas no registradas

Aunque cumplen con las mismas funciones que las marcas registradas, las marcas no registradas carecen de protección legal. Como dice Otamendi “no significa que la marca no registrada es decir usada este totalmente desprotegida, ya que en cierto momento se le da el valor a la marca cuando un tercero quiere aprovecharse y registrar la marca posteriormente” (2002:13).

De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 17 4°. Párrafo “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.” Las marcas no registradas carecen de protección legal.

Marcas generales

Son las adquiridas o utilizadas por las empresas para identificar la totalidad de sus bienes y servicios que tiene en el mercado. Por ejemplo la marca P&G (Producto y Servicio, Procter & Gamble) que tiene 175 años de estar en el mercado con productos como Pantene, *Head & Shoulders*, pilas *Duracell*, *Gillette* y otros más.

Marcas Especiales

Como su nombre lo indican se refieren a un producto determinado por ejemplo, como en el caso anterior la marca P& G respalda a varios productos pero cada uno tiene una marca o nombre específico, como por ejemplo *Pantene* o *Gillette*.

Marcas notorias

Son aquellas que son ampliamente conocidas y que su popularidad las hace internacionales y que llegan a posesionarse de las áreas, se distinguen perfectamente ante los consumidores, pero muchas veces sin

estar registradas gozan de los mismos beneficios y derechos que las marcas que han cumplido todos los requisitos legales para su inscripción. Sin embargo, aunque están amparadas por el Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial esto no significa que no es necesario su registro. Ejemplo *Coca Cola*, *Google* son marcas reconocidas a nivel mundial.

Es un *status* que alcanza un producto o servicio por la aceptación que tiene con el consumidor o público. Se puede decir que el objetivo que se pretende alcanzar es que pueda ser reconocida en cualquier lugar, es el efecto que causa, que se distinga de los demás productos o servicios. Esto va ligado al *marketing* donde se debe publicitar y demostrar la calidad que tiene el producto de esa marca volviendo al ejemplo de *Coca Cola*, si no tuviera publicidad no sabríamos que es o el país de origen o en el caso de *Windows* que es todo lo relacionado a la tecnología de las computadoras.

Los estados partes del Convenio de París de la Propiedad Industrial no requieren: “que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el estado miembro o en relación con dicho estado.”

La marca notoria surge del Convenio de París, la cual quedó contemplada en el artículo 6 bis del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial.

Los países de la Unión se comprometen de oficio, si la legislación lo permiten o 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 de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares...., (<http://www.edicion.unam.mx/pdf/ConvParis.pdf> recuperado 06.04.2014)

Inscripción de marca

Según Ossorio (1987:387) inscripción “es la acción o efecto de inscribir o inscribirse; tomar razón en algún registro de los documentos o las declaraciones que han de asentarse en él según las leyes.” En el caso de la inscripción o registro de una marca debe realizarse en el Registro de la Propiedad Intelectual ubicado en la séptima avenida siete guión sesenta y uno de la zona cuatro de la ciudad de Guatemala (edificio del Registro General Mercantil de la República de Guatemala), cumpliendo con los requisitos que establece la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000.

El objeto de la inscripción es para dar certeza jurídica a su titular, que le garantiza los derechos que se adquieren al registrarla.

Requisitos para la inscripción o registro de una marca

En Guatemala existe una normativa que regula todo el proceso de inscripción, la cual es la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento Dto. 57-2000.

De acuerdo a los artículos 5, 6, 7, 16, 18, 22, 23 y 24 y artículos. 5 y 6 del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Para persona individual

- Solicitud de registro inicial de marca (original más tres copias) formulario lleno.
- Documento de identidad (una copia autenticada).
- Modelos de Marca (siete originales).
- Tres modelos adheridos en las tres hojas del formulario y cinco modelos extras.
- Recibo de pago (copia simple).
- Duplicado obtenido con el recibo en el paso anterior.

Si es extranjero

- Solicitud de registro inicial de marca (original más tres copias).
- Mandato de extranjero para el RPI (copia simple).
- Modelos de marca (siete originales).
- Recibo de pago (copia simple).

Persona jurídica

- Solicitud de registro inicial de marca (original más tres copias).
- Nombramiento de Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil (una copia autenticada).
- Modelos de marca (siete originales).
- Recibo de pago (copia simple).(<http://guatemalaeregulations.org/pro23.05.2014>)

De acuerdo a la definición que da Ossorio (1987:600) prelación significa “Primacía en el tiempo/preferencia para uso o ejercicio” es decir el primero que ingrese la solicitud para registro de marca tendrá la prioridad sobre la misma siempre y cuando no se trate de una marca notoria.

El artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial Dto. 57-2000 establece en el segundo párrafo “...el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el registro.”

Mientras que el derecho de prioridad se refiere a los casos en que presentada una solicitud de registro de marca en uno de los estados miembros del convenio y lo solicita también en otro estado, esta solicitud tendrá derecho de prioridad sobre una solicitud posterior de un tercero,

asimismo este derecho tiene una vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial.

El artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial indica que el titular de la marca goza de los derechos siguientes:

- a) Oponerse que los terceros hagan uso de un signo idéntico o semejante.
- b) Oponerse al registro de una marca idéntica o similar.
- c) Accionar judicialmente para pretender que se prohíba el uso de un signo marcario idéntico o semejante al que él tiene registrado.

Vigencia y renovación de la marca: Para que el titular de una marca pueda ejercer el derecho que las leyes le confieren es necesario que esté registrada y que haya cumplido con los requisitos para su inscripción en el registro.

La normativa legal le otorga diez años de vigencia a la marca, contados a partir de la fecha de inscripción, es decir el titular de la marca tiene derecho a la propiedad de la misma únicamente diez años, la cual puede renovarse indefinidamente pero como norma siempre por periodos iguales es decir cada diez años contados a partir de la fecha del

vencimiento precedente (artículo 31 Ley de Propiedad Industrial Dto. 57-2000).

En cuanto al proceso de renovación del registro de una marca debe solicitarse al registro un año antes a la fecha de vencimiento, contando también con un plazo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento donde deberá pagarse una tasa de renovación más un recargo; durante este periodo el registro mantiene la vigencia del registro de la marca.

Modificación del registro

El titular del registro de la marca puede solicitar en cualquier momento que se divida el registro inicial en tantos productos o servicios estén amparados con el registro inicial, esto no cambia la fecha de registro de la marca.

Aunque como se ha dicho ese derecho de acuerdo a la ley tiene vigencia únicamente durante 10 años, esto no significa que solo por diez años tendrá la titularidad de la marca sino que está puede renovarse para seguir manteniendo la titularidad del nombre o signo distintivo.

Causas que dan motivo a la extinción del registro de la Marca

Según el artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial Dto. 57-2000 se puede citar algunas causales como:

- a. Por vencimiento del plazo y no se solicita renovación en el tiempo estipulado: Esto ocurre cuando ya se ha cumplido los diez años que garantiza el derecho del titular al uso exclusivo de la marca, debe solicitarse la renovación una año antes de la expiración, esta debe hacerse
- b. Por cancelación a solicitud del Titular: El titular de la marca puede pedir en cualquier momento la cancelación del registro, la solicitud debe hacerla por escrito, con firma legalizada.
- c. Por cancelación debida a la generalización de la marca; es cuando la marca ya ha perdido su carácter distintivo.
- d. Por falta de uso de la marca: puede solicitarla cualquier persona que esté interesada cuando el titular no le ha dado uso durante cinco años.
- e. Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente: el Juez deberá declarar la nulidad y anulación del registro.

De acuerdo a la normativa citada y al artículo 63 de la misma ley:

La caducidad por el vencimiento del plazo en un registro opera de pleno derecho, la cual puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. La solicitud de renovación de un registro de marca impide la caducidad, salvo no se ajuste a lo requerido por la ley.

Pasos básicos para registrar una marca

El artículo 22 de la Ley de propiedad Industrial da los lineamientos a seguir para registrar una marca y en los artículos. 3, 6, 1, 16, 18,19 y 20 del reglamento de la ley antes mencionada:

1. Antes de presentar la solicitud de registro de una marca se debe solicitar al registro de la propiedad intelectual una retrospectiva de marca, es decir que el registro haga una búsqueda de los registros que tengan similitud con la marca que se desea registrar, para lo

cual deberá pagarse la cantidad de treinta quetzales de acuerdo a las reformas al arancel del registro mercantil publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de marzo del 2014.

2. Presentar la solicitud de registro inicial en formulario el cual debe ir debidamente sellado y firmado por notario el que debe contener los datos generales del solicitante si es persona individual y de su representante legal acreditando su representación en caso de ser persona jurídica. Deberá cancelar la cantidad de Q. 125.00 de acuerdo al arancel vigente. “Si es de persona individual o persona jurídica extranjera, deberá presentar mandato otorgado a abogado colegiado y activo. **Artículo 17** Ley de Propiedad Industrial”.
3. Traducción simple si fuere el caso de que la marca tenga un elemento denominativo y tuviere un significado en otro idioma distinto al español.
4. Enumerar los productos o servicios que harán la distinción de la marca e indicar el número de la clase.
5. El país de origen.
6. Debe adjuntarse al formulario fotocopia de los documentos presentados.

Regulación nacional

Dentro del ordenamiento jurídico se puede citar en primer lugar a la Constitución Política de la República de Guatemala que garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana (artículo 39 Constitución Política de la República de Guatemala).

Además, en el primer considerando de la ley de Propiedad Industrial se hace énfasis a este reconocimiento que hace la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 41, 42 y 43 diciendo:

Reconoce y protege el derecho de libertad de Industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la república de Guatemala es parte.

También lo contempla el artículo 668 del Código de Comercio Dto. 2-70 que dice “Todo lo relativo a los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como los derechos que los mismos otorgan, se regirá por las leyes especiales de la materia”.

El Estado de Guatemala como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial debe regular normas que protejan los derechos de inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales... (2º. Considerando [Ley de Propiedad Industrial Dto. 57-2000]).

Guatemala ha hecho esfuerzos a manera de adaptar su regulación interna a las disposiciones internacionales, debido a que la marca como signo distintivo es parte importante de la actividad industrial y comercial, esto facilita el intercambio de productos entre los países y bloques comerciales, pues refleja el principio de legalidad, buena fe guardada y certeza jurídica de con quien se está realizando la actividad mercantil.

Sin embargo, existen tratados que obligan a Guatemala y tratan de adaptar aún más su normativa interna, eso tiene que darse porque si no nuestro país sería objeto de posibles sanciones por los organismos internacionales y se corre el riesgo de un rezago en el intercambio comercial internacional. (Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000).

Regulación internacional

Debido a que el comercio es el que mueve la actividad del ser humano y al consumo que se da en productos o servicios entre países, se vio la necesidad de proteger los derechos de propiedad en su producción o comercialización, teniendo que regular dicha actividad motivando a las empresas para que registren sus marcas, lo que les ha permitido ampliar sus fronteras a nivel comercial.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue adoptado el 18 de mayo y entró en vigor el 18 de agosto de 1998 y el acuerdo sobre derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio.

Considerando que es complejo regular la actividad comercial dentro de un país, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial es la norma que la regula, y tiene por obligación la protección de toda clase de marcas. Guatemala, a través de sus instituciones busca el cumplimiento de estas disposiciones internacionales.

Marcas inadmisibles

Así como las normativas existentes instan a las entidades mercantiles a registrar su marca y protegen los derechos que todo esto conlleva. También es necesario recordar que la Ley de Propiedad Industrial

contempla en el artículo 21: Marcas inadmisibles por derechos de terceros y dice “no podrá ser registrado como marca ni como elemento de la misma un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero.” En cuanto a las marcas inadmisibles se puede decir que son aquellas que no tienen un nivel específico ni son distintivas del producto que representa.

La sociedad mercantil titular de la marca

La mayoría de autores en relación a definiciones de sociedad mercantil coinciden diciendo que es la reunión o agrupación de varias personas que realizan una actividad mercantil con el ánimo de lucro.

Vásquez citado por Villegas (2013:48) dice que: “la Sociedad Mercantil es la agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo, crean un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley” criterio que toma el Código de comercio Dto. Número 2-70.

Las sociedades mercantiles son parte del desarrollo comercial y crecimiento económico de un país, esto se refleja en la necesidad de cambiar o modificar las regulaciones sobre éstas, el caso específico es que en Guatemala existe una ley que prohíbe que se puedan constituir sociedades con acciones al portador, esto es resultado de los

compromisos internacionales que Guatemala ha adquirido, razón por la cual las acciones de las sociedades únicamente pueden ser nominativas.

Ley de extinción de dominio.

El Código de Comercio contempla dentro de su normativa cinco clases de sociedades mercantiles que son: Sociedad Colectiva, Sociedad de responsabilidad limitada, Sociedad en comandita simple, Sociedad en comandita por acciones y la Sociedad anónima.

Es obvio que una entidad mercantil necesita para su éxito de varios elementos, como calidad de productos, políticas empresariales impactantes, pero la marca de sus productos o servicios es parte vital. Una marca no solo garantiza la calidad del producto o servicio sino que identifica a la entidad que lo produce o comercializa.

Lo anterior indica que las entidades mercantiles se fortalecen al ser titular de una marca y por las ventajas legales y comerciales que representa la misma.

Ventajas legales de contar con una marca registrada

Ante la pregunta ¿cuál es la importancia de registrar una marca? Luego de haber cumplido con todos los requisitos para la inscripción de la Sociedad mercantil ésta puede realizar el trámite de solicitud de registro

de una marca ante el respectivo registro, la cual ampare los bienes o servicios que produce o comercializa.

Para toda sociedad mercantil contar con una marca registrada que ampare los bienes o servicios que produce o comercializa le abre las puertas para poder incursionar en el mercado internacional y poder competir en el comercio.

Porque mediante la marca los usuarios van a reconocer el producto que quieren y lo piden por lo que se asocia que si el bien o servicio es bueno lo relacionan con la marca que es de buena calidad con lo que ya hacen la diferencia entre los productos que están en el mercado.

El registro de una marca la protege ante la posible piratería que podría hacerse por los que quieren aprovechar el prestigio de dicha marca.

Otro aspecto legal es que con el registro se evita la competencia desleal que como se sabe está contemplado en el artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial dentro del apartado de las disposiciones generales que dice “Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizada en toda la actividad comercial e industrial”.

En sí la marca propiamente como tal tiene su propio valor económico, como se ha dicho, por tener la calidad de bien mueble y formar parte de la contabilidad incrementa el valor de la empresa.

Cuando se registra la marca de un producto o servicio, se adquiere el derecho exclusivo de utilizar la marca, ya que nadie podrá usar la misma marca o similar sin autorización de la entidad mercantil que la registró. Haciendo un análisis de la Ley de Propiedad Industrial dentro de las ventajas más importantes se pueden mencionar las siguientes:

- a. Diferenciar su producto o servicio de los que están en el mercado.
- b. Utilizar la marca por un periodo de diez años, pudiendo esta renovarse.
- c. realizar acciones judiciales y administrativas y limitar el uso de la marca por terceros.
- d. Incrementa el valor de la empresa al considerar que la marca como dijimos anteriormente es un bien mueble también es objeto de avalúo por consiguiente es parte de su contabilidad.
- e. Al registrar la marca se tiene la certeza que no se está afectando a terceros ya que hubo un análisis o estudio previo de las marcas existentes en el mercado, y el registro respectivo no autoriza la inscripción de marcas similares con lo cual protege el derecho de los que tienen sus marcas registradas.

- f. Se puede conceder licencias o franquicias a otras empresas y se obtiene un porcentaje por la utilización de la misma. Ejemplo el signo distintivo de la Shell quien da franquicia de la marca por 5 años solo por el uso distintivo teniendo la opción la gasolinera de comprar el combustible con otra empresa.
- g. Certeza jurídica al considerar que la entidad mercantil cumplió con todos los requisitos para la inscripción de su marca por lo tanto es una marca legal. (Ley de Propiedad Industrial decreto 57-2000).

Considerando lo descrito anteriormente se puede decir que la marca tiene cuatro grandes ventajas o beneficios siendo éstas: certeza jurídica, porque está dentro de la norma legal; es protector del derecho porque el titular se puede oponer al uso de un tercero sin autorización; y le da un valor agregado a la empresa al ser considerado un bien mueble y forma parte de la contabilidad; asimismo, tiene un valor contractual mediante la extensión de licencias y franquicias las cuales le genera ingresos mediante porcentajes.

Ventajas comerciales de contar con una marca registrada

Quizá la ventaja más importante es la de asegurar un éxito económico, ya que si el producto o servicio es de calidad, la marca también lo será ya que hace referencia al producto o servicio que se comercializa.

Otras ventajas que se obtienen son prestigio para el producto y la entidad que lo produce o comercializa; certeza jurídica de que es lícito el producto o servicio ya que tiene un respaldo legal al estar registrada en el Registro de la Propiedad Industrial, quien le otorga una certificación del registro realizado; expansión de la marca a nivel internacional pudiéndose dar el caso de ser licenciataria o franquiciadora para que terceros comercialicen los productos o servicios.

Para González citado por Chijane (2011:91) “Transferir la marca a un tercero con todas las facultades que le son propias: uso, goce, y disposición...”.

En Guatemala hay una asociación de franquiciantes que está encargada de promover franquicias de marcas nacionales de las cuales ya cuatro han logrado ampliar sus fronteras; esta figura mercantil se da más en el área de comidas como por ejemplo: *Hacienda Real*, *Los Cebollines*, *Agencias Way* y la mayor de todos *Pollo Campero*.

Así también se puede decir de franquicias importadas en el área de comidas rápidas tales como *McDonald's*, *Burger King*, *Taco Bell*, marcas que se han posicionado muy bien en el mercado nacional.

Efectos de la certeza jurídica para las sociedades mercantiles titulares de marcas

El efecto más importante es la de garantizar su derecho de propiedad frente a terceros en cuanto no es posible el uso de la marca por personas sin autorización o licencia proporcionada por el titular de la misma, según el artículo 17 de la Ley de Propiedad industrial establece “... la propiedad de las marcas se obtiene mediante su registro...y se prueba con el certificado extendido por el registro.”

Asimismo, se puede establecer en el artículo 30 de la Ley de la Propiedad Industrial “El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, que puede ser una copia certificada de la inscripción y deberá contener los datos que aparezcan en su inscripción”.

En consecuencia en caso se diera la falsificación de una marca por un tercero, su titular puede oponerse al uso de la misma y proceder judicialmente.

La imitación de una marca como una modalidad de falsificación, se considera como un acto de competencia desleal. Asimismo la piratería la cual está contemplada en el Art. 173 literal a. establece: “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”. Ley de Propiedad Industrial decreto 57-2000).

La imitación causa confusión en los usuarios y consumidores del producto o servicio imitado, y también causa perjuicio económico al titular de una marca registrada, perjudicándole ya que sus porcentajes de ingresos disminuyen.

Los sujetos que realizan estas defraudaciones buscan aprovecharse de la aceptación de la marca y de los bienes o servicios que ésta comercializa y obtener un beneficio económico. Por lo general estos actos se realizan mientras el titular de la marca afectada no se entera, es decir como la ley le faculta al titular de la marca la oposición a terceros que comercialicen sin autorización su marca.

La palabra falsificación la define Cabanellas como:

Adulteración, corrupción, cambio o imitación para perjudicar a otro u obtener ilícito provecho; ya sea en la escritura, en la moneda, en productos químicos, industriales o mercantiles, etc. | Delito de falsedad cometido en documento público o privado o en monedas, sellos y marcas. (2001:165).

En el año 2005 se calificó a Guatemala como uno de los paraísos de la falsificación, debido a las bandas organizadas establecidas en el país causando pérdidas millonarias a la industria de la música y al cine y por consecuencia al Estado de Guatemala, quien deja de percibir el pago de impuestos generados de estas actividades.

A la fecha aún se mantienen estas bandas de piratas modernos pues son como eslabones de una cadena, detienen a unos pero quedan otros ya preparados para continuar con estas defraudaciones al fisco. (http://www.prensalibre.com/noticias/Guatemala-paraiso-falsificacion_0_112789466.html.26.05.2014)

Piratería de marcas

Dentro de la era de la globalización hay una gran amenaza que viene a afectar tanto a los productos o servicios que registran marca como a la economía en sí, pero vale la pena saber que la piratería ya no se circunscribe únicamente al pasado en la época en que los piratas se movilizaban en barcos, en estos tiempos se da la piratería tecnológica, ya que la ciencia ha avanzado tanto que se les facilita realizar estos actos.

De acuerdo a Calvillo “la piratería, la imitación y la falsificación son consideradas como actos de competencia desleal por constituir un hecho engañoso con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que dan las marcas en perjuicio del titular de la misma...” (2008:81).

Se hace menester que el Estado también regule a través de la ley estas acciones que pueden controlarse aplicándose la norma a los casos concretos en el artículo 358 el Código Penal encuadra la competencia desleal y acota diciendo:

Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esta materia contenida en la Ley de Propiedad Industrial será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales excepto que el hecho constituya un acto de violación...tipificado en el artículo. 275.

La globalización es un suceso que está en constante movimiento, ya que su objetivo es que más países se involucren para facilitar el intercambio comercial.

La piratería marcaria es el amparo y enriquecimiento ilícito del aprovechamiento que realizan terceras personas que no están autorizadas para el uso de la marca que ya tiene un éxito comercial.

El Código Penal Guatemalteco en su artículo 275 establece la violación de los 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 quetzales quien sin el consentimiento del titular de los derechos realice cualquier de las acciones siguientes...

Acciones que lleven a aprovecharse de una u otra forma de una marca registrada de productos o servicios protegidos con un signo, emblema de acuerdo a lo estipulado también en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000.

Los sujetos que se dedican a piratear se aprovechan por lo general de las marcas que han logrado un éxito en su campo, violando con ello el derecho que tiene el titular de la marca sobre el uso exclusivo de la misma. Por ejemplo las marcas de ropa más pirateadas son: *American*

Eagle, Abercrombie, Nike, Adidas, que buscan el mercado juvenil y tratan de impactar en ellos con precios bajos.

De acuerdo a Calvillo “imitación es semejanza con otra pero que no es igual, puede tomar solamente algunos elementos de la original y valerse del prestigio de esta última.” (2008:79).

Se considera que China es el país que ocupa el primer lugar en estos ilícitos de imitación, falsificación y piratería logrando confundir al cliente quien busca la marca porque sabe de la calidad que tienen sus productos o servicios. Ejemplo: *Nike, Adidas*.

Para Calvillo (2008:79) “la falsificación se da aprovechando la tecnología avanzada, se aprovechan del trabajo de otro usurpando los derechos de éste, asimismo la “piratería es la acción de reproducir obras intelectuales, fabricación y/o venta de ejemplares ilegales sean obras literarias, artísticas, audiovisuales, musicales”.

En la piratería el producto puede tener la misma calidad, pero quien lo produce no es el titular de la marca y por lo tanto no tienen ningún derecho sobre ella. Generalmente se da en las maquilas donde manufacturan el producto. Para asegurar el manejo adecuado de la marca las grandes compañías les han prohibido comercializar el producto, siendo éste comercializado en el extranjero.

La marca puede ser afectada también por el contrabando ya que no entra legalmente pagando impuestos. En el caso de Guatemala, se creó la fiscalía de delitos contra la propiedad Intelectual debido al incremento del comercio ilegal que actualmente se da.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 6 bis contempla la globalización como un medio de competencia leal dejando al estado contratante con la obligación de proteger las marcas ya registradas y las marcas notorias prohibiendo que algún tercero pretenda hacerse de ellas.

Este término ha existido desde la antigüedad, debido a que siempre ha habido necesidad de comercio por eso se liga a la actividad comercial que envuelve en la actualidad a más países que han abierto sus economías con el afán de expandir sus productos o servicios.

Con la globalización se pretende que a nivel mundial se lleguen a tener las mismas oportunidades para todo comerciante o industrial sin importar si es rico o pobre, se tenga un nivel competitivo basado en las mismas normas.

Tanto las imitaciones, falsificaciones y la piratería llegan a producir un caos en las marcas si sus titulares no se mantienen vigilantes contra el ataque de estos terceros. Muchas veces el éxito de marcas depende de la

constancia que se tenga en el mercado en cuanto al control que se mantenga de estos piratas modernos.

Por lo general el producto o servicio que ofrecen es de menor calidad por el precio bajo que se ven obligados a sacar al mercado. Si no se está atento a los movimientos de estos estafadores la marca puede perder credibilidad puesto que en el comercio está circulando, como se dijo anteriormente, productos o servicios de menor calidad.

Por eso registrar la marca es importante y trae ventajas para sus titulares pero no se puede dejar allí en el aire, es un trabajo que debe ser constante porque los piratas de marcas se mantienen controlando la vigencia de aquellas que han alcanzado éxito.

Según Calvillo (2008:81) en estos tiempos y con la tecnología tan avanzada “se les facilita la falsificación de toda índole, ya sea en marcas aceptadas y famosas y/o en los billetes, servicios reconocidos, otros”, haciendo la diferencia la calidad que garantiza una marca registrada

Conclusiones

Registrar una marca le confiere a toda empresa y/o sociedad mercantil beneficios comerciales de competitividad, permitiéndole extender sus bienes y/o servicios en un mercado exigente; para evitar o prevenir la piratería.

El registrar la marca le dará a la sociedad mercantil mayor certeza jurídica puesto que nadie podrá usar la misma sin autorización de la entidad mercantil que la registró; el valor de la empresa se incrementa considerando a la marca como bien mueble. También al registrarla se puede conceder franquicias a otras empresas y se obtiene un porcentaje por la utilización de la misma.

Referencias

Libros

Bendaña G. (1998) *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*. Managua: Editorial Hispamer Rio.

Otamendi (2002) *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Editorial. Artes Gráficas 4ª, Edición.

Ledesma, J. (1987) *Función Social de las marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot.

Villegas (2013) *Derecho Mercantil Guatemalteco*. Guatemala: Editorial Universitaria. 8ª. Edición.

Chijane D. (2011) *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial IB de F.

Calvillo F. (2008) *Derechos de Autor y Piratería*. Guatemala: Editorial Serviprensa, S. A.

Diccionarios

Cabanellas G. (2001) *Diccionario Jurídico* edición actualizada corregida y aumentada. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Ossorio M. (1987) *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Legislación

Constitución Política de la República de Guatemala.

Código de Comercio decreto 2-70.

Ley de propiedad industrial artículo 1 decreto. 57-2000.

Código Penal decreto. 17-73.

Ley de Extinción de Dominio.

Internet

(<http://guatemalaeregulations.org/pro> recuperado 23/05/2014).

(http://www.prensalibre.com/noticias/Guatemala-paraiso-falsificacion_0_112789466.html recuperado 26/05/2014).

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

(<http://www.edicion.unam.mx/pdf/ConvParis.pdf> recuperado 06.04.2014)

Convenio de Madrid relacionado con el Registro Internacional de Marcas.http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-1258_recurso_1.pdf.recuperado .05.04.2014).

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=394. recuperado 04.04.2014.

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Industrial def. de marca. (<http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html> Recuperado 04.04.2014).