

UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia
Programa de Actualización y Cierre Académico



**Aplicación de Tratados Internacionales de Propiedad
Intelectual en Reivindicación de una Marca**

-Tesis de Licenciatura-

Edwin Harold Guerra Baños

Guatemala, octubre 2013

**Aplicación de Tratados Internacionales de Propiedad
Intelectual en Reivindicación de una Marca**

-Tesis de Licenciatura-

Edwin Harold Guerra Baños

Guatemala, octubre 2013

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Rector	M. Th. Mynor Augusto Herrera Lemus
Vicerrectora Académica y Secretaria General	M. Sc. Alba Aracely Rodríguez de González
Vicerrector Administrativo	M. A. César Augusto Custodio Cóbar

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
Director del Programa de Tesis	Dr. Carlos Interiano
Coordinador de Cátedra	M. A. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
Asesor de Tesis	M. A. Arnoldo Pinto Morales
Revisor de Tesis	M. A. Manuel Guevara Ámezquita

TRIBUNAL EXAMINADOR

Primera Fase

Lic. Miguel Ángel Giordano Navarro

Lic. Javier Aníbal García Constanza

Lic. Edgar Aroldo Hichos Flores

Licda. Brenda Lissette Lambour Figueroa

Segunda Fase

Licda. Sandra Lorena Morales

Licda. Flor de María Samayoa

Lic. Victor Manuel Morán

Lic. Jorge Canel García

Tercera Fase

Lic. Carlos Enrique Godínez Hidalgo

Licda. Sandra Lorena Morales

Lic. Mario Jo Chang

Licda. Nydia María Corzantes Arévalo

Licda. Ana Belber de Franco

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

En virtud de que el proyecto de tesis titulado **APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN REIVINDICACIÓN DE UNA MARCA**, presentado por **EDWIN HAROLD GUERRA BAÑOS**, 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 al Licenciado **ARNOLDO PINTO MORALES**, 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

DICTAMEN DEL TUTOR DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: **EDWIN HAROLD GUERRA BAÑOS**

Título de la tesis: **APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN REIVINDICACIÓN DE UNA MARCA**

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.

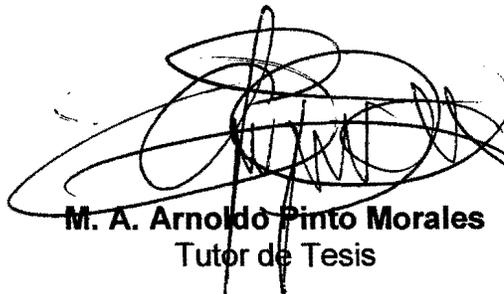
Cuarto: Que dicho trabajo reúne las calidades necesarias de una Tesis de Licenciatura.

Por tanto,

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

Guatemala, 01 de agosto de 2013

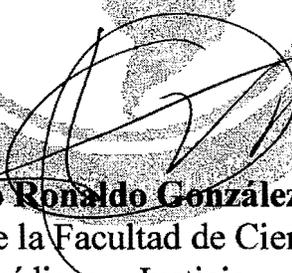
"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"


M. A. Arnoldo Pinto Morales
Tutor de Tesis



UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA. Guatemala, cinco de agosto de dos mil trece.-----

En virtud de que el proyecto de tesis titulado **APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN REIVINDICACIÓN DE UNA MARCA**, presentado por **EDWIN HAROLD GUERRA BAÑOS**, 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 al Licenciado **MANUEL GUEVARA AMÉZQUITA**, 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

DICTAMEN DEL REVISOR DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: **EDWIN HAROLD GUERRA BAÑOS**

Título de la tesis: **APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN REIVINDICACIÓN DE UNA MARCA**

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, 28 de agosto de 2013

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

M. A. Manuel Guevara Ámezquita
Revisor Metodológico de Tesis



DICTAMEN DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA DE TESIS

Nombre del Estudiante: **EDWIN HAROLD GUERRA BAÑOS**

Título de la tesis: **APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN REIVINDICACIÓN DE UNA MARCA**

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.

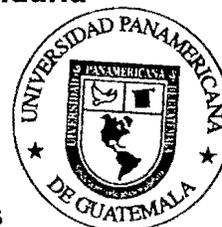
Por tanto,

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

Guatemala, 03 de septiembre de 2013

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

Dr. Carlos Interiano
Director del programa de tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia



ORDEN DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: **EDWIN HAROLD GUERRA BAÑOS**

Título de la tesis: **APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN REIVINDICACIÓN DE UNA MARCA**

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, 04 de septiembre de 2013

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"


Dr. Carlos Interiano
Director del programa 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



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

DEDICATORIA

A Dios

Por haberme permitido culminar una de mis ansiadas metas y darme la sabiduría paciencia y disciplina para lograrlo.

A mis padres Francisco Guerra (+) y Antonia Baños de Guerra

Por sus palabras de aliento y apoyo en todo sentido, y sobre todo inculcarme valores, que me han permitido salir adelante.

A mi esposa Lourdes Borrás de Guerra

Que con su amor, paciencia, comprensión y apoyo, suavizaron el camino a seguir, para que pudiera culminar con éxito mis estudios.

A mis hijos Carolina, Alexander y Aldo

Que han sido y serán para mí, motivo de esperanza e ilusión para superarme y llegar mi meta.

A mis hermanos Magaly, Lilian, Ramón (+) y Lucía

Quienes con sus palabras de aliento en los precisos momentos, me ayudaron a continuar con mis estudios.

A mi yerno Fernando Santizo

Gracias por sus palabras de apoyo.

A mis nietas Natalie y Marcela

Que son la ilusión e inspiración para mi futuro y las llevo en el corazón.

A mis amigos

Que de alguna u otra forma me han ayudado a seguir día a día con los estudios y me han confortado con sus palabras de aliento para culminar la carrera.

A todas aquellas personas

Que me brindaron en el preciso momento las palabras para continuar y finalizar mis estudios, muchas gracias.

Índice

Resumen	i
Palabras clave	ii
Introducción	iii
Los tratados	1
Clase de tratados en materia de propiedad intelectual	9
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI	16
Tratados administrados por la OMPI	25
Registro de la Propiedad Intelectual	28
La Marca	35
Aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad intelectual	38
Caso concreto de reivindicación de una marca, Juicio Contencioso Administrativo	40
Aporte personal	45
Conclusiones	48
Referencias	50

Resumen

Durante el transcurso del tiempo y de la historia, la humanidad ha evolucionado de tal forma que se ha visto en la necesidad de crear mecanismos internacionales de propiedad intelectual, mediante fenómenos sociales que se han suscitado para que dichos tratados nacieran a la vida pública y jurídica a través del tiempo.

En esta necesidad de proteger las creaciones humanas, así como las marcas, patentes de invención y signos distintivos hubo de sufrir una evolución y revolución completa seria y formal para que se pudiera en primer lugar darse a conocer y en segundo lugar ser protegidos, para que no fueran simplemente utilizados o como comúnmente se dice pirateados por las compañías de la competencia tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

Todo surgió del gran crecimiento tecnológico que se ha venido dando a través de los últimos años en especial en las últimas cuatro décadas de la historia de la humanidad, lo cual como se pudo constatar los países evolucionados y que se encuentran a la vanguardia de la tecnología y comercio a nivel mundial tuvieron que protegerse y asegurar sus creaciones e invenciones para así poder crecer tecnológicamente y poder apreciar el esfuerzo que realizaban y el dinero que invertían al poder observar su crecimiento económico y comercial dentro de un marco jurídico internacional el cual se creó y aseguro mediante los tratados

internacionales y la creación de una oficina internacional que se dedicara y manejara estos asuntos de manera profesional e imparcial a nivel mundial como lo es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI.

Guatemala no se queda atrás en suscribirse a los tratados internacionales más importantes, y a la vez ser ratificados por el Congreso de la Republica, pero hace falta todavía mucho camino por recorrer para poder decir que vamos a la par de los países desarrollados y sobre todo tener los conocimientos suficientes en esta materia por los estudiosos y personas responsables que deben de conocer estos tratados y darlos a conocer al público en general, para que éstos no sufran detrimento en sus economías y gastos judiciales y de horas hombre al momento de proteger o reivindicar una marca que ha sido inscrita por ellos.

Es importante apreciar en la presente investigación, los diversos criterios registrales y jurídicos que se dan en la aplicación de los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, a través de los distintos juicios presentados.

Palabras clave

Tratados internacionales. Propiedad intelectual. Reivindicación. Aplicación. Marca. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Registro Propiedad Intelectual.

Introducción

El crecimiento mundial a través del impulso de la globalización económico y comercial en los países desarrollados, y en aras de proteger su crecimiento tecnológico y comercial, asegurados en la creación de los tratados internacionales de la propiedad intelectual, a obligado a los países en vías de desarrollo como es el nuestro, a cambiar su legislación y a crear un marco jurídico a través de suscribirse a los tratados ya existentes creados por las potencias internaciones comerciales para que se ofrezca condiciones viables y que el comercio pueda crecer y desarrollarse convenientemente a nivel mundial con éstos grandes países y así no quedarnos en el rezago total, tanto tecnológicamente como comercialmente.

Es por ello que la presente investigación pretende dar a conocer uno de los problemas más grandes que ha venido afectando el entorno jurídico y comercial guatemalteco, respecto al criterio de aplicar los convenios y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual suscritos por Guatemala y también de aquellos de los cuales no está suscrita y de los cuales Guatemala puede hacer uso.

En torno a los objetivos de esta investigación se ha determinado la importancia de la aplicación de los tratados internacionales de propiedad intelectual en la reivindicación de una marca, si es que no queremos quedar rezagados en este mundo globalizado.

Los tratados

Definición

Los tratados constituyen una declaración hecha por dos o más Estados, de una relación jurídica existente entre ellos; declaración que se obligan a cumplir y respetar como si fuera verdadero derecho positivo. (Cabanellas, 1998: 192).

Naturaleza jurídica

Se trata de convenciones aceptadas espontáneamente o por la fuerza, sobre un derecho que se trata de regular, modificar o extinguir, o de un acuerdo para poner fin a un conflicto, pero sometidas a la rigurosa anarquía internacional, es decir que cada parte cumple los tratados o los incumple, según quiere y pueda.

Antecedentes históricos de las marcas

Los precursores de las marcas como las conoce el ser humano a través de la historia, fueron los signos utilizados por los antiguos fabricantes en serie de las ánforas que contenían el vino o el aceite lo cual hacían que se reconocieran éstos productos de origen.

El primer derecho de autor que se conoce fue el dictado por la Reina Ana de Inglaterra, en el siglo XV por el cual se otorgaban patentes de invención en las cortes de Florencia y Venecia. Pero podemos darnos cuenta que es durante las últimas cuatro décadas que el tema de la Propiedad Intelectual toma auge y entra al debate mundial a través de la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Organización Mundial del Comercio, en el cual se han desarrollado las distintas capacidades creativas de los diversos países brindándole la protección debida a sus creadores e inventores, lo cual da mayor seguridad jurídica a éstos.

Es a través de estos tratados que se recurre para atraer inversión extranjera directa, a la cual se presume portadora de financiamiento, tecnología y acceso a los mercados internacionales.

Y estos temas se vuelven importantes y crece a partir de los años 1980.

Para entender mejor el crecimiento ocurrido en el escenario de la productividad norteamericana, debemos remontarnos hacia los años de 1970 donde se puede ver el fenómeno que hubo de influir en el cómo se comportarían las empresas e instituciones que desarrollaban mucha tecnología. El problema era que los Estados Unidos de Norteamérica, estaban creciendo mucho en tecnología y en investigaciones sobre la misma pero dichas investigaciones estaban siendo apropiadas con mucha facilidad por firmas competidoras de otras nacionalidades y por lo

cual los Estados Unidos de Norteamérica, debieron de pensar en algo que les permitiera frenar el avance de éstas compañías competidoras.

Se puede notar, que el éxito que las empresas Japonesas y Coreanas estaban logrando en los mercados a nivel mundial y también dentro del mercado norteamericano, se debía a la notoria facilidad con que estas compañías podían copiar la tecnología de las empresas norteamericanas, sin valorar el trabajo que a éstas les había costado llegar a crear o inventar. Por lo cual las compañías unieron fuerzas y trabajo para poder proteger sus respectivos derechos de propiedad intelectual los cuales se fijaron no solo a nivel Europeo y Asiático, sino también Latinoamericano.

Es a través de esta unión de esfuerzo de las compañías norteamericanas que se ven en la necesidad de que sucedan varios cambios legislativos importantes en el territorio norteamericano el cual a producir la seguridad jurídica que ellos deseaban en la protección de sus creaciones e inventos.

Ellos son: 1. El *patent and trademark amendment* de 1980. 2. El *federal courts improvement* (FCIA) de 1982 y 3. El *patent restoration* de 1984.

Los cambios legislativos anteriormente mencionados se refieren, a veces, a temas de propiedad intelectual, en general, y otros a patentes de invención.

R. Hunt. En un trabajo de 1999, dice al respecto de este tema:

“ Sobre el final de los años 1970 e inicios de los 1980, los hombres de negocios y los funcionarios de gobierno se mostraban crecientemente y muy preocupados por el aparente deterioro de las ventajas comparativas norteamericanas en las industrias de alta tecnología. En realidad estas se transformaron en un importante catalizador del dramático cambio que experimentara la protección de la propiedad intelectual en EEUU en ese entonces”. (1999: 5)

El primero de dichos cambios autoriza a instituciones públicas, especialmente universidades, a patentar los resultados de sus investigaciones y a explotarlos por vía de los “*jointt-ventures*” con firmas privadas, o a través de la creación de “*start-ups*” originados en grupos académicos e investigadores universitarios.

Examinando las consecuencias de este acto Mowery escribe “el *Bayh-dole act* constituye un importante apoyo a la negociación de licencias exclusivas entre universidades y firmas privadas basadas en investigación financiada con fondos públicos” (1999: 6). Nos recuerdan los autores mencionados que estos hechos coinciden con el logro de descubrimientos importantes en distintos centros académicos.

Entre esos centros encontramos Stanford, UCLA o Columbia, que esos años logran avances de gran significación en la exploración del ADN y el genoma humano, en las biotecnologías y en las ciencias de la computación, usando recursos públicos en la mayoría de los casos. El permitir el patentamiento privado de aquellos y la constitución de firmas de base científica para su explotación comercial, constituyen un eslabón

importante de la explicación de porqué crece significativamente el registro anual de patentes en la economía norteamericana en los años 1980.

Debemos mencionar los cambios que se introduce, a partir de una regulación de 1982 de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (CAFC), en los requisitos para el otorgamiento de una patente de invención. En efecto, se reducen las exigencias de nivel inventivo requeridas para obtener una patente y gradualmente comienza a aceptarse la prueba de éxito comercial como justificación suficiente para otorgarla. Al respecto de este tema escribe “ante de la FCIA (*Federal Courts Improvement Act*) las patentes eran normalmente invalidadas al intentar su uso. La enmienda de 1982 aumento la presunción de validez de las solicitudes de patentes al corregir el requisito de “no obviedad” (1999: 7).

Tercer hecho que juega finalmente en la misma dirección, es el que revaloriza el papel de las patentes de invención, puede encontrarse en el *Patent Restoration Act* de 1984, que extiende la vida útil de las patentes innovadoras (a diferencia de aquellas que se dedican a la producción de “genéricos” o principios activos ya conocidos), la vida útil de las patentes se extienden a fin de compensar el alargamiento de la investigación bio-medica en Fases III y IV de la investigación farmacéutica a raíz de la Enmienda Kefauver de 1962 (Katz, 1974:3).

Como consecuencia de los tres hechos mencionados, aumenta significativamente el ritmo de solicitud de patentes en la escena norteamericana y se avanza a lo largo de los años 1980 hacia la conformación de un nuevo orden institucional en materia de derechos de propiedad intelectual, primeramente en EEUU. Y luego internacionalmente.

Podemos observar que dentro de esos cambios a nivel internacional, se crea la Ronda de Uruguay y el GATT (Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio) que acaba plasmándose en las nuevas disciplinas ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) que se discuten hoy en el mundo, dentro de esos cuadros varios países de menor desarrollo relativo se han visto presionados para modificar su legislación, a efectos de ampliar la cobertura de las mismas incluyendo productos y no solo procesos, relajando las exigencias de explotación local de las patentes y admitiendo que la mera importación del producto constituye prueba suficiente de uso de aquella.

De manera más general, han ido acercándose a la manera como la legislación norteamericana interpreta estas cuestiones de la propiedad intelectual. Es importante observar a esta altura de lo que expresamos, que ello no necesariamente va en su beneficio, en la medida en que muchas veces una patente extranjera o producto, acaba bloqueando esfuerzos domésticos, nacionales de aprendizaje tecnológico e

impidiendo un eventual proceso de superación, como el ejemplo de abrir camino a firmas extranjeras que logren captar posiciones dominantes de mercado adquiriendo control sobre el patrimonio genético de países menos desarrollados. Esto hace que la discusión de pros y contras del ADPIC sea cada vez más urgente en los países menos desarrollados.

El otorgamiento de derechos de propiedad intelectual constituye hoy día, uno más de los requisitos de credibilidad, que los países de menor desarrollo deben llenar a efectos de “adquirir reputación” en la escena internacional y mejorar así su posición comparativa con otros países con los que compiten por atraer inversiones de capital exterior.

En otros términos, ya no se trata tanto de inducir esfuerzos locales de investigación y desarrollo, sino de poder mostrar que el país es apto para recibir capital extranjero ya que respeta una serie de derechos de propiedad, entre ellos los de propiedad intelectual. Es decir se ha avanzado hacia la modificación de la legislación de patentes y marcas y otros signos distintivos, ya no como un incentivo a la creación de nuevos conocimientos, sino para conseguir que las grandes empresas internacionales sientan su situación segura y decidan invertir en el desarrollo de capacidad productiva local.

El cuadro internacional relativo a tratados sobre derechos de propiedad intelectual ha ido cambiando a través del tiempo. También lo ha hecho la gran presión internacional mediante los cambios en dichas legislaciones

en los países de menor desarrollo relativo. Se otorgan derechos de propiedad intelectual no ya como incentivo a la actividad inventiva, sino como condición sine qua non para crear reputación y atraer inversión extranjera directa.

El mundo de la globalización es, sin duda, uno en el que la nivelación del campo de juego, necesariamente reclama ir hacia una disciplina internacional compartida en materia de derechos de propiedad intelectual. Y sin embargo lo que conviene a países desarrollados no necesariamente conviene a países de menor desarrollo relativo.

Regulación legal

Esta la podemos encontrar en el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en el inciso 1) expresa: Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando....“...además de los tratados o convenios internacionales pueden tener efecto en Guatemala, solo si son aprobados por el Congreso de la República: aprobación que debe -Realizarse a través de la emisión de una ley ordinaria (sujeta a los requisitos de formación y sanción contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala)pues de lo contrario no podrá obligar a los habitantes del país quienes por mandato de El artículo 5 constitucional, no están obligados a acatar órdenes que no estén basadas En ley y

emitidas conforme a ella.....”Gaceta no. 69. Expedientes acumulados nos. 1555-02 y 1808-02 página no. 75 Sentencia 13-08-03. “(...) el Decreto del Congreso en virtud del cual se ratifica un tratado solo es el medio, por el cual el Estado incorpora a su ordenamiento jurídico su contenido. Este decreto no forma parte del tratado, ni este de aquel; en el fondo siguen siendo dos cuerpos Normativos distintos y la reforma de uno no necesariamente supone la reforma del Otro”.

Gaceta no. 43 Expedientes 11-96 sentencia de fecha. 05-02-1997.

Clases de tratados en materia de propiedad intelectual

1) Convenio de Berna y Acuerdo TRIPS (acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) (siglas en Inglés)

En materia de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos hay principios básicos aceptados en la mayor parte de los países que vienen reflejados en el tratado internacional más importante en la materia, como lo es el Convenio de Berna de 1886 que ha sufrido múltiples revisiones y enmiendas siendo la última la de 1979. El convenio está administrado por la OMPI (Organización Mundial de La Propiedad Intelectual). Este se funda en tres principios básicos.

a) Trato nacional: las obras originarias de uno de los estados contratantes deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás estados contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales. No se puede por tanto discriminar a los autores extranjeros sino que debe de dárseles la misma protección que a los nacionales.

b) Protección automática: la protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna. No se puede exigir el registro. En derecho de autor, los sistemas de registro son meros efectos probatorios pero no se puede exigir el registro pudiendo probarse por otros medios, la obra y su autoría.

c) Principio de la “independencia” de la protección: la protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Principio sometido a matices en cuanto a la duración de la protección.

2. El acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectuales relacionados con el comercio)

Los principios del Convenio de Berna se han visto además reforzados por la aprobación del acuerdo ADPIC o TRIPS (siglas en inglés). Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que

implica, entre otras cosas extender los principios de Berna a los Estados signatarios del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio.

3. Organización Mundial del Comercio. OMC

Reviste principal importancia el principio de no discriminación: trato nacional (igualdad de trato para nacionales y extranjeros) y trato de la nación más favorecida (igualdad de trato para los nacionales de todos los interlocutores comerciales en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio.)

El principio del trato de la nación más favorecida es una importante novedad del Acuerdo e implica la prohibición de conceder un mejor trato a otros extranjeros en virtud de acuerdos bilaterales. Si se acordara un mejor trato en virtud de acuerdo bilateral, el mismo debería extenderse a los demás nacionales de los países miembros de la OMC.

El Convenio de Berna tiene en la actualidad 164 miembros.

La OMC tiene en la actualidad 153 miembros.

4. Convenio de Paris y Acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) (su siglas en Inglés)

Regulación internacional de la propiedad industrial.

El convenio de Paris

En propiedad Industrial y en paralelo al Convenio de Berna tenemos igualmente otro tratado muy importante internacional general, que establece los principios básicos en la materia: El Convenio de Paris de 1883, con su última enmienda en 1979.

Las disposiciones pueden dividirse en tres categorías principales:

a) trato nacional: cada estado tendrá que conceder a los nacionales o domiciliados que tengan establecimientos industriales o comerciales establecidos en un estado contratante, la misma protección que a sus propios nacionales. No se puede por tanto discriminar a los extranjeros y que reciban peor trato que los nacionales.

b) derecho de Prioridad: en relación con las patentes, marcas y diseños industriales. Significa que ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente, marca o signos distintivos, presentada en uno de los estados contratantes, el solicitante podrá durante un cierto periodo de

tiempo (12 meses para patentes y 6 meses para marcas y signos) solicitar la protección en cualquiera de los demás estados contratantes, esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día que la primera solicitud.

c) normas comunes a las que deben atenerse los demás estados contratantes.

Las patentes concedidas en los diferentes estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí.

En relación con las Marcas: no se puede exigir una dependencia respecto de la marca 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. Si hay obligación del uso de la marca, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Los estados están obligados a proteger las marcas notoriamente conocidas no registradas. Deben también proteger las banderas y otros símbolos de otros estados.

En relación con los dibujos y modelos industriales, estos 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 refiere o aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese estado.

Son miembros del Convenio de Paris 173 Estados, siendo además vinculantes sus principios básicos también a los países del Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) con lo que prácticamente todo el mundo está obligado por dicho acuerdo.

5. El Acuerdo ADPIC en propiedad industrial (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)

En este acuerdo se establece que tipos de signos deben merecer protección como Marcas.

También se regulan los derechos mínimos conferidos a los titulares de marcas. Se establece la obligación de proteger también las marcas de servicio de la misma manera que las marcas para los productos. Se regula además una protección reforzada para las marcas que hayan alcanzado notoriedad en un determinado país.

También establece que los gobiernos pueden negarse a otorgar una patente con respecto a una invención cuando este prohibida su explotación comercial por razones de orden público.

Una cuestión que se ha planteado recientemente es como garantizar que la protección de los productos farmacéuticos por medio de patentes no impida a personas de países pobres tener acceso a los medicamentos, manteniendo al mismo tiempo la función del sistema de patentes de dar incentivos para la realización de actividades de investigación y desarrollo encaminadas a crear medicamentos nuevos.

Los países miembros de la OMC publicaron una declaración especial en la Conferencia Ministerial de DOHA, (Negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de liberalizar el comercio). En Noviembre de 2001. Convinieron en que el acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio). No impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. Y convinieron en prorrogar las exenciones relativas a la protección de los productos farmacéuticos por medio de patentes hasta el 2016 en el caso de los países más adelantados.

El acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) ha representado una importantísima innovación en el campo de la propiedad industrial y forzado a muchos países a modernizar sus legislaciones nacionales en la materia.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI

Origen

Fue establecida en virtud de un Convenio que estableció la Organización de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Dicho Convenio entro en vigor en 1970.

Los orígenes de la OMPI, tal como se conoce hoy, se remontan a los años de 1883 y 1886, durante los cuales se adoptaron, respectivamente, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Ese año 1883 marcó el nacimiento del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, el primer tratado internacional de gran alcance destinado a lograr que los ciudadanos de un país gozaran de la protección de sus creaciones intelectuales en otros países mediante los derechos de propiedad intelectual, relativos a:

- a) Invenciones (patentes)
- b) Marcas
- c) Dibujos y modelos industriales.

La necesidad de la protección internacional de la propiedad intelectual se hizo evidente cuando, en 1873, los expositores extranjeros se negaron a asistir a la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, temerosos de que les robaran las ideas y las explotaran comercialmente en otros países.

El Convenio de Paris entró en vigor en 1884 y contaba con 14 Estados miembros, que crearon un Oficina Internacional para llevar a cabo labores administrativas como la organización de las reuniones de los Estados miembros.

En 1886 apareció en el terreno internacional el derecho de autor por medio del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. El objetivo de este Convenio era contribuir a que los nacionales de sus Estados miembros obtuvieran la protección internacional del derecho a controlar el uso de sus obras de creación y a recibir un pago por ese uso, aplicable a:

- a) Novelas, cuentos, poemas, obras de teatro;
- b) Canciones, operas, revistas musicales, sonatas; y
- c) Dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas.

Al igual que el Convenio de Paris, el Convenio de Berna creó una Oficina Internacional para llevar a cabo tareas administrativas.

En 1893, esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar una organización internacional denominada Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (conocida por sus siglas francesas, BIRPI). Esta pequeña organización, radicada en Berna (Suiza) y que contaba con un personal de siete miembros, fue la antecesora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entidad dinámica, con una misión y un mandato en constante crecimiento.

A medida que aumentaba la importancia de la propiedad intelectual, también cambiaba la estructura y la forma de la organización. En 1960, las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales presentes en esa ciudad, diez años más tarde, es decir, en 1970 ya era la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, poco tiempo después, tras la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las oficinas se convirtieron en la OMPI, siendo objeto de reforma estructurales y administrativas y adquiriendo una Secretaría que responde ante los Estados miembros.

En 1974, la OMPI adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas y recibió el mandato de administrar los asuntos de la propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En 1978, la Secretaria de la OMPI se trasladó al edificio de la sede central de Ginebra que se ha convertido actualmente en punto de referencia, y cuenta a su alrededor con vistas espectaculares de la campiña Suiza y Francesa.

En 1996, la OMPI extendió sus funciones y demostró aún más la importancia de los Derechos de la propiedad intelectual en la ordenación del comercio a nivel mundial al concretar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El impulso que dio lugar a los Convenios de Paris y de Berna, el deseo de fomentar la creatividad protegiendo las obras intelectuales, ha seguido sustentando el trabajo de la Organización y su antecesora durante los últimos 115 años. Sin embargo, el alcance de la protección y los servicios facilitados se han desarrollado y aumentado radicalmente en esos años.

La OMPI en la actualidad.

Funciones

En 1898, las oficinas solo administraban cuatro tratados internacionales. Cien años más tarde, en 1998, su sucesora, la OMPI, administra 21 tratados (dos de ellos de manera conjunta con otras organizaciones internacionales) y, por medio de sus Estados miembros y la Secretaría,

lleva a cabo un programa de trabajo abundante y variado que tiene por objeto:

- a) Armonizar las legislaciones y los procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual.
- b) Suministrar servicios relacionados con las solicitudes internacionales en materia de derechos de propiedad industrial.
- c) Intercambiar información relativa a la propiedad intelectual.
- d) Proporcionar formación y asistencia técnico-jurídica a los países en desarrollo y a otros países.
- e) Facilitar la solución de controversias sobre la propiedad intelectual entre las partes privadas.
- f) Disponer de la tecnología de la información como instrumento para el almacenamiento, el acceso y la utilización de informaciones útiles en materia de propiedad intelectual.

Desarrollo del derecho internacional de la propiedad intelectual

Objetivos

Como parte fundamental de las actividades de la OMPI en la promoción de la protección de la propiedad intelectual, figuran el desarrollo y la aplicación de normas internacionales.

La Organización administra diversos tratados, tanto de la propiedad industrial como del derecho de autor, que establecen derechos acordados internacionalmente y normas comunes para su protección, que los Estados firmantes de los mismos se comprometen a aplicar dentro de su propio territorio.

Aunque los convenios de Paris y de Berna siguen siendo la base fundamental del sistema de tratados de la OMPI, los tratados posteriores han ampliado y profundizado la protección que ofrecen esos convenios, y han incorporado los cambios tecnológicos y las nuevas esferas de interés.

La Organización desempeña asimismo un papel cada vez más relevante en la transformación de los sistemas nacionales y regionales de registro de la propiedad intelectual a fin de que sean más fáciles de usar, armonizando y simplificando los procedimientos. Por ejemplo, el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 define qué información deben proporcionar y que procedimientos deben seguir los nacionales de un Estado miembro para registrar sus marcas en otro Estado miembro.

La OMPI está constantemente al pendiente de la necesidad de desarrollar nuevas normas y reglas para mantenerse a la par de los avances tecnológicos así como para responder a preocupaciones específicas como el Folclore, el medio ambiente y la diversidad biológica.

Incluso el tratado más impecablemente redactado resulta ineficaz si los Estados miembros no ejecutan sus disposiciones; así que la OMPI insta enérgicamente a los Estados a que firmen sus tratados y los ejecuten.

La adhesión generalizada a los tratados y su aplicación constante contribuyen a mantener un marco internacional estable, inspiran confianza en cuanto al respeto de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, fomentan las inversiones y contribuyen al desarrollo económico y al bienestar social.

Fomenta el desarrollo y el uso del sistema internacional de propiedad intelectual por medio de:

- a) Servicios. Administra sistemas que facilitan la obtención de protección a nivel internacional para las patentes, las marcas, los diseños y las denominaciones de origen, y la solución de controversias de propiedad intelectual.
- b) Legislación. Contribuye a desarrollar el marco jurídico internacional de propiedad intelectual en concordancia con las necesidades de la sociedad a medida que estas evolucionan.
- c) Infraestructura. Crea redes de colaboración y plataformas técnicas, entre las que figuran bases de datos y herramientas gratuitas para intercambio de información, a fin de compartir conocimientos y simplificar las transacciones de propiedad intelectual.

d) Desarrollo. Fortalece las capacidades de uso de la propiedad intelectual en favor del desarrollo económico. Así mismo, colabora con los Estados miembros y sectores interesados para dar a conocer más adecuadamente la propiedad intelectual y cultivar su respeto a escala mundial. Proporciona estadísticas y análisis económicos, y contribuye a hallar soluciones basadas en la propiedad intelectual, para afrontar los desafíos mundiales.

Servicios que ofrece

a) El Sistema de Protección de Patentes (PCT)

Permite a los inventores y solicitantes, solicitar simultáneamente en un gran número de países la protección por patente de una invención mediante la presentación de una única solicitud internacional y en una única oficina de patentes. Gracias a la presentación y tramitación de solicitudes de patente a través del (PCT).

b) El Sistema de Madrid

Ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de proteger las marcas en varios países presentando una única solicitud en una oficina nacional o regional de marcas. El registro internacional de marcas por medio del Sistema de Madrid. Este Sistema, elimina la necesidad de presentar varias solicitudes en distintas oficinas, abarca más de 80 países de todo

el mundo, facilita la gestión de la marca, ya que se pueden inscribir cambios o renovaciones por medio de un único trámite administrativo.

c) El Sistema de La Haya

Permite a los solicitantes registrar dibujos y modelos industriales en varios países reduciendo al mínimo las formalidades y los gastos. Al elegir el Sistema de La Haya para proteger los dibujos y modelos industriales a escala internacional. Se elimina la necesidad de presentar varios registros en distintas oficinas, se permite a los solicitantes registrar hasta 100 dibujos o modelos industriales mediante un único formulario, se facilita la gestión de los dibujos y modelos registrados, ya que se pueden inscribir cambios o renovaciones por medio de un único trámite.

d) El Sistema de Lisboa

Facilita la protección internacional de las denominaciones de origen mediante un único trámite de registro. Este sistema elimina la necesidad de presentar varios registros en distintas oficinas, abarca más de dos docenas de países de África, Asia, Europa y América Latina.

e) El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Constituye la instancia principal de solución de controversias en materia de propiedad intelectual, al margen de los tribunales. El centro ofrece procedimientos especializados de arbitraje, mediación y determinación

de expertos para solucionar controversias comerciales internacionales entre particulares. Los procedimientos del centro son una solución eficaz y más económica que los procedimientos judiciales para solucionar controversias y pueden tener lugar en cualquier país, en cualquier idioma y con arreglo a cualquier legislación.

Clasificaciones Internacionales

Tanto a nivel nacional como internacional, al solicitar la protección de la propiedad intelectual es necesario determinar si las creaciones son nuevas o pertenecen a otra persona o han sido reivindicadas por otro. Para ello es necesario examinar enormes cantidades de información. Los sistemas de clasificación internacional, facilitan las búsquedas de este tipo al organizar en grupos las informaciones existentes sobre invenciones, marcas y dibujos o modelos industriales, a fin de facilitar la gestión y consulta, cosa que la OMPI ofrece.

Tratados administrados por la OMPI

Protección de la propiedad intelectual

- a) Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales
- b) Convenio de Berna

- c) Convenio de Bruselas
- d) Arreglo de Madrid (indicaciones de procedencia)
- e) Tratado de Nairobi
- f) Convenio de Paris
- g) Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)
- h) Convenio Fonogramas
- i) Convención de Roma
- j) Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
- k) Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
- l) Tratado de Washington
- m) Tratado de Budapest
- ñ) Arreglo de la Haya
- o) Arreglo de Lisboa
- p) Arreglo de Madrid (Marcas)
- q) Protocolo de Madrid
- r) Arreglo de Locarno
- s) Arreglo de Niza

t) Arreglo de Estrasburgo

u) Acuerdo de Viena

Órganos

La OMPI tiene tres órganos rectores, es decir, entes establecidos por el Convenio de la OMPI, cuyos miembros son Estados. Son la Asamblea General (cuyos integrantes son Estados miembros de la OMPI, que también sean miembros de las Uniones de París y o de Berna). La Conferencia (cuyos componentes son todos los Estados miembros de la OMPI) y el Comité de Coordinación (cuyos partícipes son elegidos entre los miembros de la OMPI y de las Uniones de París y de Berna, siendo Suiza miembro ex officio, al uno de enero de 1997 este comité contaba con 68 miembros).

La Asamblea General y la Conferencia se reúnen en periodo ordinario de sesiones cada dos años, mientras que el Comité de Coordinación se reúne en periodo ordinario de sesiones anualmente.

El jefe Ejecutivo de la OMPI es el Director General. El Director General es elegido por la Asamblea General.

La Secretaria de la OMPI recibe el nombre de Oficina Internacional. El Convenio, concluido en 1967, fue enmendado en 1979.

Registro de la Propiedad Intelectual

Definición legal

El registro de la propiedad intelectual, es el que tiene como objeto, aplicar los preceptos y contenidos, referidos en el decreto 57-2000 del congreso de la república y quien desarrolla los procedimientos previstos para la inscripción de los derechos de propiedad industrial y permite a éste como autoridad administrativa responsable en esa materia, cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la ley. (Acuerdo Gubernativo no. 89-2000).

Definición doctrinaria

Es la oficina pública, de régimen nacional, con la centralización adecuada, que lleva la constancia oficial de la adquisición, uso, modificación, transmisión o extinción de las patentes, marcas de fábrica, nombres comerciales, modelos y recompensas. (Osorio, 1987: 655).

Definición personal

Es la oficina encarga de conformidad con la ley de recibir y registrar de manera eficiente y adecuada, tomando razón de cada una de las inscripciones, modificaciones o extinciones de las marcas, patentes,

signos distintivos, nombres comerciales y aplicando los diversos tratados internacionales que sobre la materia existen y de los cuales Guatemala está suscrita.

El título IV de la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo no. 89-2002 del Congreso de la Republica. Capítulo I Registro y Publicidad

Artículo 162. Del Registro y sus funcionarios.El Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa para:

- a. Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial.
- b. cumplir todas las funciones que le asigna la ley;
- c. Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y
- d. Realizar cualquier otra función o atribuciones que se establezcan por ley o en el reglamento respectivo.

El Registro estará a cargo de un Registrador, asistido en el cumplimiento de sus funciones por uno O más subregistradores, quienes actuaran por delegación de aquel. Todos estos funcionarios deberán ser abogados y notarios colegiados activos, guatemaltecos de origen y tener por lo menos Cinco años de ejercicio profesional.

Artículo. 163 Publicidad. El registro es público y todos los libros y expedientes a que se refiere la ley Pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la que podrá obtener fotocopias o certificaciones de ellos, con excepción de aquella documentación relativa a solicitudes de patente y de registro de diseños industriales....se presumirá que son del conocimiento público los datos de las inscripciones y demás asientos que consten en el Registro y, en consecuencia, afectaran a terceros sin necesidad de otro requisito de publicación.

En un entorno comercial que mundializa y en un mercado cada vez más concurrido, las pequeñas y medianas empresas (PYME) deben encontrar la manera de diferenciar sus productos para atraer a los consumidores. Algunas estrategias utilizadas por estas, son la introducción de productos nuevos o mejorados y la adopción de nuevos métodos para fabricar, vender o comercializar productos y servicios. A medida que la innovación, la creatividad y los conocimientos se convierten en elementos esenciales de la competitividad, las empresas se enfrentan

cada vez más con la necesidad de encontrar medios para gestionar con eficacia su innovación, creatividad y conocimientos.

La gama de instrumentos que ofrece el sistema de la Propiedad Intelectual, presenta a los titulares de derechos propiedad intelectual una multiplicidad de opciones para gestionar su innovación, conocimientos y creatividad.

Los derechos de propiedad intelectual permiten a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribuye a reducir los riesgos e incertidumbre que conlleva la introducción de productos nuevos o mejorados en el mercado. En especial los derechos que otorga el sistema de la propiedad intelectual que permiten a los titulares de derechos de tener la exclusividad de sus secretos comerciales, marcas, dibujos o modelos, invenciones y creaciones literarias o artísticas, con lo cual: 1. Disminuye la probabilidad de que la competencia copie o imite los productos de la empresa: 2. Aumentan las opciones prácticas para comercializar productos nuevos o mejorados: 3. Se responde con mayor efectividad a las posibles violaciones de los derechos de propiedad intelectual.

Es especialmente importante que las empresas exportadoras tengan en cuenta, en el actual contexto económico, donde los costos del comercio internacional han disminuido a consecuencia del mejor acceso a las

tecnologías modernas de la información y las comunicaciones, y muchas empresas están orientando cada vez más sus operaciones a los mercados de exportación lo cual los enfrenta a varios desafíos.

Deben garantizar que su plan y estrategia de exportación tengan en cuenta adecuadamente todos los factores que puedan afectar su ventaja competitiva en el mercado o los mercados objetivo.

Las empresas que desean exportar directamente, mediante intermediarios o creando una empresa mixta, concediendo licencias a terceros o mediante el comercio electrónico deben asegurarse de que no violan los derechos de propiedad intelectual de otros al intentar sacar máximo rendimiento de sus propios activos, además de asegurar que sus productos o servicios no infringen los derechos de propiedad intelectual de otros.

Si descuidan este elemento, pueden incurrir en sus operaciones comerciales en costosos riesgos evitables que podrían ser muy perjudiciales para toda la estrategia de exportación de las empresas y que a veces podrían incluso comprometer su misma supervivencia Sin embargo, en general las empresas de todo el mundo no tienen muy presentes las cuestiones de la propiedad intelectual y sus implicaciones para el desarrollo y diseño de sus productos, su entrega, su comercialización, la obtención de recursos financieros, la exportación o

la concesión de licencias o franquicias, los medios para protegerla y la manera de gestionar con eficacia.

Antecedentes

El derecho sobre la propiedad intelectual ha cobrado mayor relevancia cada día en la economía mundial; en 1995, con la entrada en vigencia del Acuerdo de la OMC (Organización mundial del comercio) sobre la propiedad intelectual (ADPIC) (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) se confirmó la importancia que para entonces había generado en el comercio global y la región no se quedaba al margen de este desarrollo.

Según opinan los expertos y conocedores del tema, en Guatemala este tema ha cobrado auge hasta en los últimos años, ya que se ha intentado incentivar a particulares, instituciones públicas y privadas, académicas, organizaciones y emprendedores sobre la importancia que tiene el derecho sobre las diferentes formas de creación humana.

No obstante, aún existe una buena parte de entidades que no hacen uso del registro de la Propiedad Intelectual, pues aún desconocen los beneficios de que pueden adquirir al registrar sus marcas. Las empresas deben aprovechar esta herramienta para poder acrecentar sus negocios y fomentar el desarrollo económico del país.

Guatemala ha hecho uso de la propiedad intelectual en un 80 por ciento, pero falta abarcar un 20 por ciento más, por lo que se debe trabajar en conjunto con universidades, el sector público y privado para que pueda ser observada por más sectores sociales.

Por otro lado se reconoce que marcas que si están registradas frecuentemente son utilizadas de forma ilegal, violando así las normas de protección a los derechos registrados, especialmente en el comercio informal guatemalteco.

Productos audiovisuales, como música y video, así como vestuario y cigarrillos son vendidos con marcas pirata, pero también medicamentos con etiquetas modificadas y formulas adulteradas, lo que representa un riesgo para las personas que los consumen.

Guatemala ha ratificado diversos Convenios Internacionales que regulan la materia y también ha suscrito acuerdos comerciales, en los cuales el componente de la propiedad intelectual ha sido un tema vital.

Parte del compromiso de Guatemala en reforzar la protección de los derechos, se inició con el trabajo para la elaboración de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, dentro del marco del Programa de Cooperación de la OMPI.

Esta estrategia forma parte de la Agenda del Ministerio de Economía de Guatemala, el cual es un sistema que debe buscar el balance para promover la innovación y la creatividad, como principales motores del desarrollo económico.

La estrategia persigue como objetivo principal, la integración de la propiedad intelectual a los objetivos de desarrollo nacional, fijado en el plan de gobierno, así como las políticas públicas y agendas relacionadas con innovación, tecnología, educación, medio ambiente, agricultura y cualquier otro tema que pueda estar vinculado con la materia, competitividad, comercio inversión y salud.

Derechos de Propiedad Intelectual

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado.

Habitualmente, los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores principales.

- a) Derecho de Autor y derechos con él relacionado.
- b) Derecho de Propiedad Industrial.

La marca

Definición legal

Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monografías, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas, y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas. (Artículo 16, decreto 57-2000)

Definición doctrinaria

Son signos industriales o mercantiles, nombres y dibujos casi siempre, cumplen el fin de identificar y diferenciar los productos manufacturados y de circulación en el comercio. De ese modo se les señala a la atención del consumidor y se permite que el fabricante o quien se encargue de la venta, los acredite o difunda. Son, en consecuencia, factores de desenvolvimiento económico y pertenecen, por ende, al ámbito del derecho comercial. Para su exclusividad se requiere su registro público. (Osorio. 1987: 450). Antes de tomar la decisión de comprar cualquier producto que jamás habíamos consumido o utilizado, nos hacemos una rápida imagen de él, siempre hay, pues una pre imagen ante una nueva marca, puede ser, por tanto, inhibidora o, por el contrario, estimuladora

de la compra. Si esta experiencia ha sido satisfactoria en el plano racional, funcional o emocional, incidirá en futuras compras, son las convicciones que devienen de la experiencia, la satisfacción o el desencanto, tras el contacto con la realidad del producto o servicio.

Es bien evidente y visible que la vida de las marcas está sustentada básicamente en el objeto de consumo de los productos, nosotros no solo vemos anuncios, vemos física y directamente esos productos en los escaparates de los comercios, de los distribuidores, en los lineales del supermercado en la calle, en el hogar, en los lugares del consumo.

Estos ámbitos de percepciones visuales, auditivas y audiovisuales se han ampliado y diversificado de modo espectacular, y constituyen los nuevos escenarios en los que el individuo no solo es receptor, sino que se convierte en actor.

Así que la identidad, la originalidad, la innovación y la satisfacción del consumidor y del usuario toman cuerpo y vida con el producto o el servicio, de ahí que si un producto o servicio ya está posicionado en el gusto del público consumidor es terrible que otro producto parecido o pirata o simplemente que lo trate de copiar se aproveche de ese lugar que tanto le ha costado a dicho producto o servicio, llegar a establecerse en el gusto del consumidor.

Donde haya un medio (masivo o selectivo, global o local, permanente o puntual) allí está la marca. No importa que sea la radio, internet o el correo postal, la vía pública o el interior de los locales públicos, los diarios y revistas o los tiquets de estacionamiento, las entradas del teatro o los billetes de las compañías aéreas, la marca es el mensaje.

Su imagen el símbolo.

Lo que la Marca dice, da a entender, sugiere y hace. En pocas palabras, es lo que la Marca finalmente significa para la gente. Es interpretada y evaluada por la gente.

Regulación legal

Establece el artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala la base legal para sustentar toda la Propiedad Intelectual.

Artículo 42. Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.

“(…) el derecho de autor, como inherente a la persona humana, es reconocido en el artículo 42 De la Constitución, el cual comprende derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad

La integridad y el aprovechamiento de la obra, entre los que están la facultad de utilizar directa

Y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar la utilización por terceros (…)

Gaceta no. 65 Expediente 1190-2001. Fecha de Sentencia 17-07-2002.

Aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad intelectual

Tratados ratificados por Guatemala

Principales leyes de Propiedad Intelectual, adoptadas por el poder legislativo

- a) 18 de septiembre del 2000 Ley de Propiedad Industrial.
- b) Reglamento 18 de marzo del 2002 Acuerdo Gubernativo no. 89-2002 reglamento de la ley de propiedad industrial.

Tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

- a) 30 de abril de 1983 Arreglo de Madrid y Convenio de la Organización mundial de la propiedad intelectual.
- b) 18 de agosto de 1998. Convenio de Paris.
- c) 21 de Febrero de 1983. Tratado de Nairobi.

Tratados Regionales Pertinentes a la Propiedad Intelectual.

- a) 2 de Abril de 1930. Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial.

b) 27 de Mayo de 1975. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda).

Tratados multilaterales relacionados con la Propiedad Intelectual.

a) 8 de Octubre de 1960. Acuerdo para la importación de objetos de carácter educativo, científico y cultural.

b) 21 de Julio de 1995. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

c) 26 de Febrero de 2001. Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas.

d) 7 de Mayo de 2009. Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad.

e) 14 de Febrero de 2006. Convenio Marco de la OMS para control del Tabaco.

f) 14 de Noviembre de 1952. Convenio y estatuto sobre la Libertad de Tránsito. Cuarto Convenio de Ginebra de 1949.

Primer Convenio de Ginebra de 1949.

a) 19 de Abril de 1988. Primer Protocolo de Convenios de Ginebra de 1949.

- b) 7 de Mayo de 2009. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad.
- c) 14 de Noviembre de 1952. Segundo convenio de Ginebra de 1949.
- d) 19 de Abril de 1988. Segundo Protocolo de Convenios de Ginebra de 1949.
- e) 14 de Septiembre de 2008. Tercer Protocolo de Convenios de Ginebra de 1949.

Tratados bilaterales pertinentes a la Propiedad Intelectual.

- a) 7 de Diciembre de 2002. Acuerdo entre la República de Argentina y la República de Guatemala para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Caso concreto de reivindicación de una marca

Juicio Contencioso Administrativo

Proceso Contencioso Administrativo número 324-2001 oficial III. De la Sala Primera del tribunal de lo contencioso administrativo. Guatemala, veinticinco de marzo de dos mil ocho, El procedimiento administrativo es el normal que se da en el quehacer diario de la actividad de la inscripción de una marca en el registro de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial, al rechazar la inscripción de cierta marca por el

registrador correspondiente, por las razones que dichos registradores aducen y que fundamentan según los criterios correspondientes, el procedimiento a seguir es pues, presentar un recurso de Revocatoria de dicha resolución administrativa.

- a) Todo este trámite se observa en el proceso por el la cual la entidad *Master Card International Incorporated*, Sociedad Anónima, entabló proceso administrativo en contra del Ministerio de Economía, en virtud de que presentó solicitud de registro de la marca *The Future Of Money* y sin embargo el registro de la propiedad industrial resolvió sin lugar la solicitud, mediante resolución de fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, por considerar que la denominación se conforma de palabras que han pasado al uso general y sirve para indicar la naturaleza de servicios que se pretenden amparar.

En contra de la cual presentó Recurso de Revocatoria, mismo que fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía.

El ministerio argumentó que la denominación *The Future Of Money*, se encuentra constituida por palabras de uso común, por lo que no puede otorgársele exclusividad en su uso a ninguna persona individual o jurídica, lo cual considera la demandante, no es válido pues su representada es propietaria en Estados Unidos de América de dicha marca, lo cual comprueba que la misma llena los requisitos de novedad,

distintividad y originalidad, tal como lo establece la ley. Ofreció las pruebas correspondientes y solicitó que se declare con lugar la demanda y en consecuencia se revoque la resolución que impugna.

El ministerio de economía a través del registro de la propiedad industrial, adujo que la marca que se pretende registrar se encuentra enmarcada dentro de la prohibición del artículo 10 literal j) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ahora Ley de Propiedad Industrial, decreto no. 57-2000 del congreso de la república, por lo cual no es factible otorgarle protección registral.

El tribunal abrió a prueba el proceso por el plazo de treinta días y cada parte aportó sus pruebas que considero necesarias para probar sus respectivas pretensiones.

Del día de la Vista y de los Alegatos presentados, las partes alegaron lo que consideraron conveniente para sus intereses, y la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo resolvió de la siguiente manera: la controversia que se trata de dirimir se origina de la resolución no.... Dictada por el ministerio de economía, con motivo de la solicitud de registro de la marca formada por las palabras en inglés *The Future Of Money*, mediante dicha resolución la demandante considera que vulnera sus derechos, el ministerio de economía al pronunciarse en relación al Recurso de Revocatoria que la parte demandante interpuso oportunamente lo declara sin lugar y confirma la Resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial, en la que rechaza de plano la solicitud de registro del distintivo *The Future Of Money* presentada por la entidad *Master Card International Incorporated*.

El artículo 20 de la ley de propiedad industrial, en su inciso d) prohíbe el registro como marca de un signo o indicación que consista en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país...inciso e) prohíbe también el registro de un signo, indicación o adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate.

CONSIDERANDO V. A. lo anteriormente dicho cabe añadir que la Convención General Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington, el veinte de enero de mil novecientos veintinueve, y que es ley de la República, establece en su artículo 3º. “que toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados”. Sigue diciendo el mismo precepto que “podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:...2º. Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas

o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del país al tiempo en que solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma”...

La expresión *The Future Of Money* ya se encuentra registrada en su país de origen, los Estados Unidos de América, bajo el número un millón novecientos noventa mil trescientos dieciocho (1,990,318) como se comprueba con el certificado de registro de marca que obra en el expediente administrativo.

Las circunstancias anteriores inducen al convencimiento de que la combinación de palabras *The Future Of Money* constituye como tal un distintivo idóneo para servir como marca para discriminar los servicios que presta la entidad solicitante de los que pudiera prestar cualquier otra del mismo ramo, sin que sea aceptable el razonamiento de las autoridades que intervinieron en el procedimiento administrativo de que se trata de expresiones genéricas o que describen la naturaleza de los servicios que se pretende distinguir con el referido distintivo.

CONSIDERANDO VI: las reflexiones que se enuncian con anterioridad sirven para dar asidero a la conclusión final de esta sala en el sentido que la expresión *The Future Of Money* es un distintivo registrable conforme a las disposiciones de nuestra legislación, por lo que habrá de declararse con lugar la demanda planteada.

POR TANTO: esta sala al resolver Declara: I) con lugar la demanda que en el presente proceso contencioso administrativo ha planteado la entidad *Master Card International incorporated*, en contra del ministerio de economía, por haber dictado la resolución un mil ciento ocho (1108) del seis de septiembre del dos mil uno. II) por consiguiente, REVOCA esta última resolución así como la que sirve de antecedente dictada por el Registro de la Propiedad Industrial (ahora de la propiedad intelectual) por la cual rechaza de plano la solicitud de registro de la marca *The Future Of Money*. III) Ordena que se admita y se dé trámite a la solicitud de Registro de la Marca *The Future Of Money*, presentada por la demandante. IV) no hay especial condena en costas. Notifíquese. Aparecen las firmas de los magistrados correspondientes.

Derivado de la resolución anterior se planteó Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual rechazó dicho recurso.

Aporte personal

Se ha visto a través de la historia el crecimiento global que ha tenido la humanidad y la evolución industrial que se ha dado durante las últimas décadas.

Dicho crecimiento se ha visto plagado de inventos y creaciones del hombre que han mejorado en mucho la calidad de vida de las personas, mediante los inventos que han surgido a nivel mundial.

La presente investigación pretende dar a conocer los fenómenos sociales que se dieron y que se siguen dando en el mundo, para fortalecer la creación e inventiva de los hombres y a la vez como proteger dichas creaciones, mediante la creación de los tratados internacionales de propiedad intelectual lo cual sirven para acrecentar dicha capacidad de creatividad.

No podemos olvidar que las grandes potencias son las que en primer lugar, buscan protegerse y proteger sus grandes industrias, fábricas y comercio, para no perder el lugar que han ido ganando con esfuerzo paso a paso. Mas sin embargo estas grandes potencias comerciales, tratan de imponer dicha condiciones a los países menos desarrollados y los cuales dependemos comercialmente de ellos para nuestra superación y crecimiento económico.

Es importante conocer los diversos criterios administrativos y judiciales que se utilizan en la aplicación de los tratados internacionales en la reivindicación de una marca y aquí quedo plasmado, también saber a cuales tratados está suscrita Guatemala y aquellos que no, pero que se utilizan como referencia a la hora de un conflicto de carácter administrativo y legal.

Conocer los tratados internacionales de propiedad intelectual es una labor que todos los Abogados y empresarios, debemos conocer y saber los derechos y obligaciones que de ellos emanan y no dar tropiezos en el quehacer diario. Sobre todo los ratificados por Guatemala.

Conclusiones

1. De la investigación realizada, se puede concluir, que falta mucho conocimiento por parte de las personas indicadas y especialmente abogados y notarios acerca de los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual.
2. Se pudo establecer que los registradores, respectivos como son el Registrador de la Propiedad Industrial así como el Registrador de la Propiedad Intelectual, llegan a tener sus propios criterios registrales en dicha materia, por lo cual las personas que quieren inscribir una marca o la han inscrito, se encuentran con el problema más adelante de que dicha marca ya está inscrita en otro estado o país y a la vez está protegida por tratados internacionales.
3. Se observa la aplicación de distintos criterios judiciales en materia de interpretación de los tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual, en la reivindicación de una marca, en los cuales se puede constatar, que algunos se basan en doctrinas o jurisprudencia y otros en los tratados internacionales ratificados por Guatemala y algunos se llegan a aplicar según la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente el artículo 164.

4. El tratado -Arreglo de Niza- no está ratificado por Guatemala, pero se utiliza en Guatemala para la clasificación de los productos y servicios lo cual llega a crear confusión.

5. El mundo está caminando a pasos agigantados en materia de comercio internacional, por lo cual aquellos países pequeños como el nuestro tienen que ponerse a la vanguardia con los demás países del orbe en materia de propiedad intelectual, para tratar de no quedar rezagados y relegados en materia comercial y de seguridad jurídica y que por lo tanto no nos veamos abandonados a nuestra suerte, por las grandes potencias comerciales.

Referencias

Becerra Ramírez. (1998) Estudios de Derecho Intelectual, UNAM II Mx 552.

Bercovitz Rodríguez Cano Alberto. (1995). “Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico” Editorial Aranzadi. España.

Bufete Candanedo. (1998) “Propiedad Intelectual e Industrial” Revista Análisis, volumen XX septiembre.

Cabanellas Guillermo. (1998) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VIII 26 edición. Editorial Eliasta.

Cavelier German. (1992) “Marcas de Fabrica y nombres comerciales” Editorial Temis. Bogotá.

Costa Joan. (2004) La imagen de marca. Ediciones Paidós Ibérica. S.A. España.

Hefter Laurence y Litowitz Robert.(1998).“Introducción a los derechos de propiedad intelectual”.

Labariega Villanueva Pedro Alfonso. (1999) Informe organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Langle y Rubio Emilio. (1950) Manual de Derecho Mercantil Español. Tomo I. Editorial Bosch Barcelona.

López García, Mario Efraín “Nombres Comerciales y Emblemas”.

Marco Molina Juana. (1995) La propiedad intelectual en la legislación española, Ediciones España 412.

Registro de la Propiedad Intelectual. (2001) Como se inscribe un signo distintivo. Guatemala.

Rogel Vide Carlos. (1995) Estudios sobre Propiedad Intelectual. Editor Bosch, España 219.

Simposio Mundial de la OMPI. (1995) sobre los Derechos de Autor en la Infraestructura global de la Información. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Secretaria de Educación Pública de México. México, 447.

Legislación nacional

Constitución política de la república de Guatemala.

Ley de propiedad industrial y su reglamento. Decreto 57-2000 del congreso de la república de Guatemala.

Registro de la propiedad.

Código civil. Decreto no. 106.

Código procesal civil y mercantil. Decreto no. 107.

Código de comercio. Decreto no. 2.70 del congreso de la república de Guatemala.

Tratados Internacionales

Convenio de Paris.

Convenio de Berna.

Arreglo de Niza.

Convención de Roma.

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

Arreglo de la Haya.

Arreglo de Madrid.