

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



**La protección de los signos distintivos y su resguardo a
través del procedimiento de renovación**

-Tesis de Licenciatura-

Alfaro Vinicio López Marroquín

Guatemala, octubre 2013

**La protección de los signos distintivos y su resguardo a
través del procedimiento de renovación**

-Tesis de Licenciatura-

Alfaro Vinicio López Marroquín

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. Luis Eduardo López Ramos

Licda. Jaqueline Elizabeth Paz Vásquez

Lic. Carlos Guillermo Guerra

Licda. Karin Virginia Romero Figueroa

Segunda Fase

Lic. Jaime Trinidad Gaitán Álvarez

Lic. Erick Eduardo Wong

Licda. Jaqueline Paz

Licda. Cathy Rossana López Rodríguez

Tercera Fase

Licda. Cándida Ramos Montenegro

Licda. Diana Noemí Castillo Alonzo

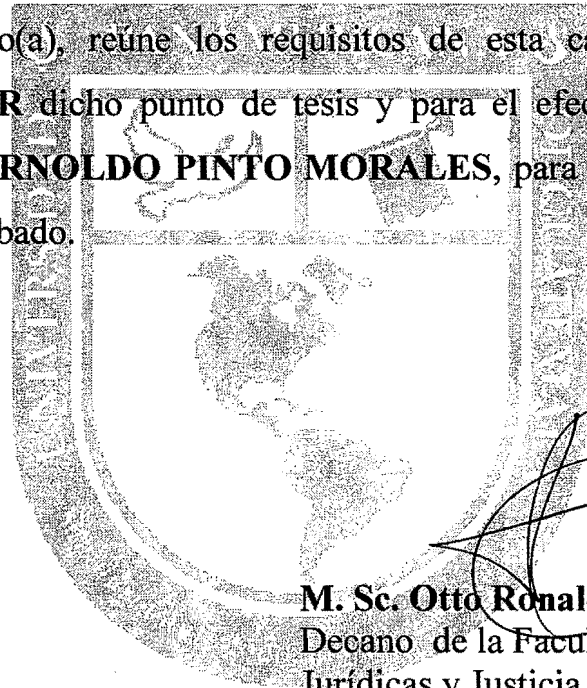
Licda. María de los Ángeles Monroy

Lic. Mario Efraín López García

Lic. Ramiro Stuardo López Galindo

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 **LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU RESGUARDO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN**, presentado por **ALFARO VINICIO LÓPEZ MARROQUÍN**, 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: **ALFARO VINICIO LÓPEZ MARROQUÍN**

Título de la tesis: **LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU RESGUARDO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN**

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 **LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU RESGUARDO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN**, presentado por **ALFARO VINICIO LÓPEZ MARROQUÍN**, 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: **ALFARO VINICIO LÓPEZ MARROQUÍN**

Título de la tesis: **LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU RESGUARDO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN**

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: **ALFARO VINICIO LÓPEZ MARROQUÍN**

Título de la tesis: **LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU RESGUARDO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN**

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.

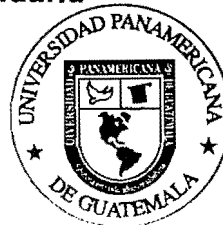
Guatemala, 03 de septiembre de 2013

"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: **ALFARO VINICIO LÓPEZ MARROQUÍN**

Título de la tesis: **LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU RESGUARDO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN**

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



Sara Aguilar
c.c. Archivo



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 el responsable del contenido del presente trabajo.

Índice

Resumen	i
Palabras clave	ii
Introducción	ii
Antecedentes históricos sobre la protección de los signos distintivos en Guatemala	1
Principales definiciones	7
Clasificación y otorgamiento de los signos distintivos	14
Consideraciones de existencia en la protección de los signos distintivos (requisitos y función)	21
La renovación de los signos distintivos como instrumento de resguardo	33
Trámite del procedimiento de inscripción y renovación de los signos distintivos	39
Conclusiones	49
Referencias	51

Resumen

El presente trabajo de investigación, se basa en la importancia de abordar un tema de actualidad que explora la protección que se le otorga a los signos distintivos en Guatemala y la forma en que se deben renovar.

No obstante, a raíz de la independencia de España surgen indicios de protección a los signos distintivos, no fue sino hasta mediados del siglo pasado que la protección de los signos distintivos cobró vital importancia para Guatemala y la región centroamericana, con la adopción del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

El ente encargado de proveer protección a los signos distintivos en Guatemala es el Registro de la Propiedad Intelectual, que pone en marcha su sistema a partir del ingreso de la solicitud de registro inicial que llene los requisitos basados en ley.

Según se determine la vigencia para un signo distintivo así también se establece el derecho de renovarlo y es aquí cuando el procedimiento de renovación cumple su papel de resguardo que garantiza la explotación comercial de nueva cuenta beneficiando por tiempo prolongado a su titular.

Palabras Clave

Ley de Propiedad Industrial. Protección. Registro de la Propiedad Intelectual. Renovación. Signos distintivos.

Introducción

El presente estudio, pretende dar a conocer la necesidad de proteger los signos distintivos como producto de las creaciones del intelecto y dotarlas de seguridad jurídica, en cuanto a su permanencia en el tiempo a través del procedimiento de renovación del cual el titular de un signo puede hacer uso indefinidamente.

Las características fundamentales de esta investigación, se basan en la necesidad de crear conciencia acerca de la importancia de mantener vigente un signo otorgado para su explotación comercial. Toma como base el supuesto de que una vez concretada la protección de un signo distintivo a través de su registro, tendrá una vigencia de diez años y por lo tanto el titular de ese signo protegido goza del derecho que la legislación guatemalteca le otorga, de prolongar su vigencia por periodos iguales y sucesivos a través del procedimiento de renovación.

Asimismo, para el desarrollo del tema se toma como base la falta de conocimiento o desconocimiento que existe en el procedimiento de registro y renovación de un signo distintivo, su trámite y regulación. El problema que se pretende abordar o analizar, se concibe a partir de que en Guatemala el Derecho de Propiedad Intelectual ha sido una materia poco explorada, pero esto no significa que no vaya en crecimiento y por lo tanto surge la posibilidad de abundantes dudas sobre los derechos que pueden ser otorgados a los titulares de un signo distintivo y la vigencia de estos.

No perdiendo de vista que quien registra un signo distintivo lo que busca por medio de su originalidad y creatividad son beneficios económicos. De allí la importancia de mantener vigente un registro. Lo que se pretende abordar es un estudio que clarifique aspectos puntuales sobre la protección de los signos distintivos tales como su definición, clasificación, requisitos, su finalidad, sus beneficios, la forma de otorgarlos y la necesidad de renovarlos.

El área de Propiedad Intelectual necesita más profesionales que atiendan plenamente las necesidades de una población que se ha sumergido en el movimiento dinámico del Derecho y a través del Derecho de Propiedad Intelectual el cual ha cobrado mayor reconocimiento en el giro ordinario de las actividades a nivel global y por supuesto a nivel nacional.

Antecedentes históricos sobre la protección de los signos distintivos en Guatemala

Se pretende realizar en este primer apartado de manera puntual los antecedentes más relevantes en Guatemala surgidos a partir de la independencia de Guatemala de España, realizando una travesía por las primeras legislaciones y el surgimiento del sistema institucional de protección que en la actualidad brinda el Registro de Propiedad Intelectual.

La protección de los signos distintivos en la etapa independiente de Guatemala

A finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII surgen movimientos independientes que impactan en la cultura de toda Centro América. El comportamiento social, cultural, político y económico comienza a transformarse y esto desemboca en giros bruscos que modificaron las actividades de los pobladores hasta la época de la independencia guatemalteca de España el 15 de septiembre de 1821.

No obstante instaurada la independencia, la relación con España sigue su curso en cuanto a aspectos comerciales y jurídicos por lo que seguía en pie la aplicación de la antigua legislación española en materia comercial,

especialmente las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por el Rey Felipe V el 2 de diciembre de 1737, las cuales fueron confirmadas por el Rey Fernando VII el 27 de junio de 1814 y que se consideraban medios eficaces que servían de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio.

Para esta época, el aspecto formal del significado de una marca está completamente determinado, es decir que su evolución en sentido estricto había finalizado, evolucionando exclusivamente las normas que las regían.

Antecedentes de la legislación sobre la propiedad intelectual en Guatemala

José María Reyna Barrios dicta el Decreto No. 539 el 23 de noviembre de 1897 con motivo de estimarse indispensable establecer reglas que determinen cuanto concierne a la materia relativa a las marcas. Este Decreto desarrollaba la Ley de Propiedad de Marcas de Fabrica, de Comercio e Industriales, otorgando el derecho sobre una marca con una calidad de un derecho de propiedad industrial sujeto a la existencia de la empresa mercantil, llamada en ese momento Casa de Comercio.

Incorporar el término Propiedad Industrial hizo a esta ley muy novedosa, pues era un término muy poco usado en Latinoamérica, ya que su principal inspiración se basaba en leyes francesas, españolas, y de Luxemburgo.

A los dos años siguientes se promulgó la Ley de Registro de Marcas de Fábrica, de Comercio e Industriales, creada por el Decreto 441 de la Asamblea Nacional Legislativa del 28 de abril de 1899. Esta ley tenía grandes similitudes al Decreto No. 539, ya que su entrada en vigencia fue muy próxima a la ley anterior.

Una tercera introducción de este tipo de legislación se produjo el 31 de diciembre de 1924, mediante el Decreto No. 882 del Presidente de la República, ya que fue aprobada la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, la cual fue modificada por el Decreto 2079 de la Asamblea Legislativa de fecha 27 de abril de 1935, derogando los Decretos No. 539 y 441 en su totalidad.

El General Jorge Ubico Castañeda emite el 18 de agosto de 1937 el Decreto 2011, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales que posteriormente fue sustituido por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por los cinco países

centroamericanos el 1 de junio de 1968 en San José de Costa Rica y aprobado y ratificado en Guatemala por el Decreto 26-73 del Congreso de la República. Sin embargo este cuerpo legal solamente tuvo observancia en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala pues Honduras no lo ratificó y decidió crear su propia legislación.

Por medio del Decreto 37-95 del Congreso de la Republica Guatemala, se aprueba el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -ADPIC-. Como consecuencia en la región centroamericana a partir del año 2000 los países cuentan con una nueva legislación derivado del ADPIC.

Actualmente el Estado de Guatemala se rige por el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, que a su vez fue reformado por el Decreto 11-2006 y recientemente por el Decreto 3-2013, ambos del mismo Organismo.

Antecedentes históricos del Registro de la Propiedad Intelectual

Observando la guía del usuario proporcionada por el Registro de la Propiedad Intelectual, se pueden destacar aspectos históricos de especial relevancia acerca de la institución que brinda protección a los signos

distintivos en nuestro país. La primera Oficina de Patentes fue creada por el Ministerio de Fomento mediante una legislación especial en materia de Propiedad Industrial, según Decreto 148 de la Asamblea Nacional Legislativa del 20 de mayo de 1886.

El 31 de diciembre de 1924, por medio del Decreto 882 de la Asamblea Nacional Legislativa, fue creada la Oficina de Marcas y Patentes, institución que pasó a formar parte del Ministerio de Economía y Trabajo el 4 de diciembre de 1944 según Decreto 28.

Puntualmente, el 16 de octubre de 1956 el Ministerio de Economía fue separado del Ministerio de Trabajo y la Oficina de Marcas y Patentes pasó a depender directamente del Ministerio de Economía según Decreto 1117 del Congreso de la República de Guatemala.

El Registro de la Propiedad Industrial, sufrió una parálisis en sus actividades suspendiendo sus actividades el 13 de enero de 1983 y reiniciándolas el 29 de julio de 1983, bajo el Acuerdo 305-83 emitido por el Ministerio de Economía.

El Registro de la Propiedad Industrial pasa a denominarse Registro de la Propiedad Intelectual a partir de la entrada en vigencia del Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derechos de autor y Derechos Conexos.

Departamento de Marcas

Resaltados los aspectos históricos relevantes del Registro de Propiedad Intelectual, no se puede dejar de mencionar al Departamento de Marcas, ya que específicamente dentro del Registro de la Propiedad Intelectual este es el departamento encargado de velar por los trámites de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los signos distintivos.

Entre sus principales funciones están la recepción, efectuar los exámenes de forma y fondo, realizar las inscripciones, los traspasos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y cancelaciones), las renovaciones, los errores materiales, así como extender certificaciones, asentar anotaciones especiales y proceder a archivar las gestiones terminadas o declaradas en abandono.

Sus objetivos son proteger y garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal, por ende los beneficios económicos derivados de la creatividad y originalidad aplicada, protegiendo al consumidor, para que logre distinguir entre productos similares los artículos que demande y así evitar la confusión.

Principales definiciones

Esta sección ansía condensar la definición de las principales figuras jurídicas que giran en torno al tema de la protección de los signos distintivos.

Hacer hincapié en definir los siguientes conceptos clarificará el panorama del tema principal de investigación.

Signo distintivo

Los signos distintivos son palabras, letras estilizadas, denominaciones, figuras o combinación de símbolos que las personas individuales o colectivas realizan a través de su creación intelectual para denominar productos o servicios en el comercio, con el fin de diferenciarlas de manifestaciones o actividades homólogas de los demás o propias, ante el público consumidor.

Derivado del intelecto, las personas crean productos o prestan servicios con el fin de ponerlos a disposición del público, para el efecto las identifican con ciertas denominaciones y/o características propias y distintas de los demás, por medio de fórmulas, procedimientos o diseños que son perceptibles por medio de los sentidos para hacer referencia al mismo, de una manera que el consumidor distinguirlo con otro de su misma especie.

El Decreto número 57-2000 del Congreso de la República y sus reformas, Ley de Propiedad Industrial, contiene un apartado de terminología dentro del artículo 4 que define entre otros conceptos al signo distintivo como “...Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen”.

La importancia de distinguir un signo de otro es primordialmente otorgar protección a su titular, darle la calidad de propietario del signo, pues al haber cumplido con los requisitos legales y el procedimiento establecido, se le debe otorgar la titularidad del mismo, adquiriendo la potestad de oponerse a que un tercero quiera beneficiarse de su signo por cualquier medio y por otro lado, la ofrecerle protección al público consumidor de un fraude de productos.

Existen signos distintivos que protegen productos y otros que protegen servicios, de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 y sus Reformas del Congreso de la República de Guatemala, los destinados a proteger productos identifican el comercio o la producción industrial; y los destinados a proteger servicios distinguen el desarrollo de determinadas actividades dirigidas a los usuarios. Así por ejemplo, el concepto de marca está plenamente integrado al del producto o servicio al cual se aplica. Por esta razón la solicitud mediante la cual se pide el registro de la marca y la clase a la cual corresponde el producto o servicio que identificará la marca y la clase a la cual corresponde. El Arreglo de Niza de 1957 estableció una clasificación que comprende una serie de productos y una serie de servicios. En cada grupo se hace una enumeración a manera de ejemplo de los productos o servicios comprendidos en la clase correspondiente. Una parte complementaria de esa clasificación la constituye una lista alfabética de productos y servicios con indicación de la clase a la que pertenece cada uno.

Para poder dar a conocer un signo distintivo es fundamental la existencia de publicidad ya sea gráfica, fonética e inclusive olfativa. Los consumidores a través de las características de distinción podrán elegir entre productos o servicios a través de signos que generan distinción en

su mente y que podrán reconocer por medio de los sentidos, provocando la promoción de un consumo constante que impactan en el crecimiento de la producción logrando múltiples beneficios a su titular.

Nuestra Constitución Política en el artículo 39, logra consolidar el derecho de propiedad privada cuando menciona:

Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.

Tomando en cuenta lo anterior y sumando lo que resalta la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 17 al mencionar “Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro.” Observamos que el Derecho de Propiedad Privada se realiza en cuanto a los signos distintivos y es mediante el certificado correspondiente que se demuestra la propiedad que el titular podrá hacer valer sus derechos.

Propiedad intelectual

El artículo 2 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, regula que la propiedad intelectual se refiere a “...los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.” Estableciéndose por varios cuerpos legales la protección a las distintas clases del intelecto, nacional e internacionalmente, protegiendo al creador o autor que puedan ser aprovechadas, usadas o copiadas por terceros que sin la autorización correspondiente pretender dar a conocerlas como propias.

Por lo tanto para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI-, la propiedad intelectual vela por las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

Asimismo, la OMPI resalta que la Propiedad Intelectual se divide en dos grandes categorías:

- a) la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia;
- b) el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

La Propiedad Intelectual es por lo tanto la protección jurídica que el Estado otorga al hombre que por medio del intelecto crea bienes inmateriales, garantizándole al titular de los mismos el uso exclusivo derivado de la explotación de estas creaciones.

El Estado de Guatemala está comprometido a darle protección a las creaciones del intelecto. Específicamente dos artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala dan muestra de esto. El artículo 43 titulado Libertad de industria, comercio y trabajo indica “Se reconoce

la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”. Y el artículo 63, titulado Derecho a la expresión creadora, indica: “El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica”.

Derecho marcario

El derecho marcario es también llamado derecho de marcas, “Se ubica en el Derecho Mercantil, y más propiamente en el industrial.” (Martínez y Soucasse, 2000:23). Es aquel conjunto de normas jurídicas por medio del cual el Estado otorga seguridad jurídica al creador intelectual de los signos distintivos, el derecho de propiedad del mismo, creando una relación jurídica entre la marca y el titular y la protección de este al consumidor, en el entendido que el signo distintivo va a identificar cierto producto o servicio de un titular en particular con el fin de diferenciarlo de otros, para que el consumidor adquiera lo que busca con el simple hecho de hacer referencia a la marca.

El derecho de marcas confiere a su titular un conjunto de facultades, positivas y negativas, que le permitirán disfrutar de manera real y eficaz del derecho de exclusiva que le otorga la marca. En otros términos este conjunto de facultades dan contenido al derecho que se obtiene a través del registro de la marca. Entre las facultades positivas se encuentra la posibilidad exclusiva del titular de usar la marca en el mercado, de

aplicarla en sus productos o servicios como vehículo de publicidad, así como en su correspondencia y documentación mercantil. Además, el titular de una marca también podrá explotarla económicamente de forma directa, bien cediéndola o bien licenciándola a un tercero. En el ejercicio de sus facultades negativas, el titular puede impedir el uso de la marca por terceros no autorizados, solicitar la nulidad de otras marcas ante los tribunales y oponerse a que otras marcas posteriores puedan acceder al registro cuando exista un riesgo de confusión con su propia marca. (Cerviño, 2000:31).

Clasificación y otorgamiento de los signos distintivos

Cuando se estudia el tema de los signos distintivos muchos son los autores que hacen referencia solamente a la marca como tal. Es así como algunos autores mencionan "...la marca registrada es, en general la idea original, moderada y espiritual materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias o no, siglas, etc. destinados a distinguir los productos o servicios de una determinada actividad, sea o no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el público consumidor sea engañado" (Ledesma, 1986:3), y en una próxima oportunidad recalca "...no son ajenas, de igual modo, a estas consideraciones las nuevas marcas introducidas por la actual ley, tales como las frases publicitarias o slogans, o las marcas de servicio que se exteriorizan frecuentemente mediante siglas" cita como "nueva marca" a la señal de publicidad. Asimismo, Otamendi menciona "...la variedad de posibles signos registrables es enorme. Basta con que tengan capacidad distintiva para

que cuenten con la aptitud marcaria básica y puedan así acceder al registro” (1999:64).

Nuestra legislación es decir, la Ley de Propiedad Industrial enumera la existencia de distintos signos distintivos de tal forma que los clasifica y describe en el apartado de terminología del artículo 4. Dentro los signos distintivos a los que la ley hace referencia se encuentra: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de publicidad, una indicación geográfica o denominación de origen.

A continuación se define cada uno de los signos distintivos que nuestra legislación actualmente desarrolla:

Marca

La marca “es un bien inmaterial” (Fernández-Novoa, 1984:21) al que la legislación guatemalteca por medio de la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 4 define como:

“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”.

Señal de publicidad

La Ley de Propiedad Industrial en el artículo 4 la describe la señal de publicidad como:

“toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.”

En algunas legislaciones puede ser conocido como slogan. En la práctica guatemalteca se le puede conocer también con el nombre de expresiones de propaganda.

Nombre comercial

En el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial de la República de Guatemala se cataloga el nombre comercial como “un signo denominativo o mixto con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad”. Como podemos observar su fin es captar la atención del público distinguiendo e identificando en especial a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

Emblema

Nuestra legislación dentro de la definición del nombre comercial, omite el reconocimiento como signo distintivo de la empresa mercantil a los “signos figurativos”, aquellos que sin palabras cumplen una función distintiva y por lo tanto introduce el reconocimiento del signo figurativo al incorporar como signo distintivo el Emblema el cual para Nava-Negrete “es una figura representativa o simbólica de un objeto cualquiera sea real o puramente imaginario, sin que se refiera al producto o servicio, a los cuales va a ser aplicado” (1985:438 y 439).

Denominación de origen

En su artículo 4 la Ley de Propiedad Industrial señala que la denominación de origen es

todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada.

Indicación geográfica

Nuevamente la Ley de Propiedad Intelectual define este tipo de signo distintivo en el artículo 4 mencionando que la indicación geográfica es:

Todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de estos, que identifica un producto como originario de un país, de una región o un localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otorga característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.

Otorgamiento

Una vez establecida la clasificación que la propia Ley nos brinda y definidos cada uno de los signos distintivos, es de gran ayuda comprender que existen dos criterios jurídicos en cuanto a la forma de otorgar protección a los signos distintivos, establecidos por la doctrina y reconocidos por la legislación:

a. Sistema de registro atributivo

Este criterio sostiene que el derecho sobre un signo distintivo se adquiere por su registro. Este sistema atribuye el derecho a quien obtiene el registro de la marca, es decir que si no se obtiene el registro no existe derecho de ninguna naturaleza sobre el signo distintivo (Otamendi, 1999: 12-13).

b. Sistema de registro declarativo

Este criterio se basa en que los derechos sobre los signos distintivos se adquieren por el primer uso en el comercio, Se menciona que este sistema es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después se efectúa el depósito o registro de la marca (Otamendi, 1999: 12-13).

La Ley de Propiedad Industrial, en el artículo 17 establece que “el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro” esto significa que el sistema atributivo está presente.

Los demás signos distintivos se regulan de igual forma (artículos 48, 55, 68, 86), con excepción del Nombre Comercial y el Emblema.

La Ley de Propiedad Industrial en el artículo 71 al referirse al nombre comercial, indica que “el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio” por lo que estamos frente a la implementación del sistema declarativo. En cuanto al emblema el artículo 77 del mismo cuerpo legal menciona que “la protección y el registro de los emblemas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial” lo que significa que el sistema de otorgamiento aplicable para este signo distintivo al igual que para el nombre comercial es el sistema declarativo.

Por medio del otorgamiento de los signos distintivos se ofrecen múltiples ventajas al titular, tanto así que se podrían resaltar algunas de ellas:

a. Desde el momento en que la solicitud de registro inicial se presenta, se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.

b. Al obtenerse el registro, quien emplea el signo distintivo recibe el reconocimiento oficial de que dicho signo no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y de que se trata de un signo registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.

c. La obtención del registro de un signo distintivo permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias a terceros, de manera gratuita o a través de la percepción de regalías por su utilización.

d. El empleo del símbolo ® constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa signo, desalentando su imitación por parte de terceros.

e. La indicación de que se trata de un signo distintivo registrado es una evidencia de seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que proyecta al público consumidor la preocupación de su

titular por proteger los nombres y/o signos con que se distingue de la competencia.

Consideraciones de existencia en la protección de los signos distintivos (requisitos y función)

Como cualquier institución del Derecho los signos distintivos gozan de ciertos elementos de existencia, en esta oportunidad se puede indicar que para surtir efecto la protección sobre los mismos es necesario que existan los siguientes requisitos:

Requisitos de existencia

Para que existan los signos distintivos, debe de existir una serie de requisitos que les dan vida. Basados principalmente en una clasificación realizada por Ledesma (1987:4-8) trataremos de explicar una serie de requisitos necesarios que revisten a los signos distintivos de atributos de originalidad, novedad y especialidad. Además le añadiremos uno esencial sin el cual no cabría posibilidad de registro y protección, el requisito al que nos referimos es el legal.

A continuación se muestran los requisitos:

a. Originalidad

Este requisito está contenido en los siguientes aspectos:

Que no haya pasado al uso general: debe de existir una necesidad de que haya creación del signo distintivo. Es decir que no se puede adquirir un derecho exclusivo sobre lo que pertenece a todos o es ya de todos por estar en el dominio de la colectividad. En especial, no se consideran marcas los términos o locuciones que son de uso general, o las señales de publicidad que carezcan de originalidad, o las denominaciones de origen nacional o extranjeras.

Que no constituya la designación necesaria del producto: las palabras que por su contenido están directamente relacionadas con la sustancia, propiedades o atributos de las cosas que buscan distinguir. Tampoco lo son los símbolos o las figuras que representan comúnmente a la naturaleza de los productos. En todo caso si pueden ser objeto de registro los números, los nombres de las personas o las denominaciones de los objetos bajo una forma particular; las palabras o nombres de fantasía; los emblemas; monogramas o viñetas; grabados o estampados; franjas; envases, envoltorios o recipientes; orillos; etiquetas; monedas; etc.

Que no sea la forma natural de los productos: se excluyen también las formas necesarias que adoptan los artículos a los que se pretende distinguir.

Que no sea el color natural o intrínseco de los productos: no es registrable el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre estos.. Se admite la combinación de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases.

b. Novedad

Es primordial que todo signo distintivo cuyo registro se solicita debe ser sensiblemente diferente a los anteriormente registrados, o con otros que tengan prioridad sobre él, de modo que no se produzca confusión entre los productos que distingue de donde surgirá la “inconfundibilidad” (Nava-Negrete, 1985:171). Esta novedad es relativa y no absoluta. Pues no obsta a la coexistencia de marcas confundibles aplicadas a productos heterogéneos, en cuanto no produzcan directa o indirectamente confusión entre estos, derivada de su naturaleza, categoría de los consumidores o del lugar en que ellos se expenden.

Por cierto, Jorge Otamendi indica:

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva. (2006:105)

c. Especialidad

Este requisito permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos y que la restricción a esa norma sólo se configura en el supuesto de una confusión entre los productos mismos como en su venta en los mismos lugares. El requisito de especialidad está ligado a la confusión de las marcas por su parecido, como lo pregona la novedad. Se diferencia en cambio, de esta última en cuanto a que la confusión sólo entra en juego cuando las marcas cuestionadas están destinadas a distinguir los mismos productos o servicios, o de la misma clase, según el nomenclador oficial. Es decir que la condición esencial para registrar un signo es que este sea inconfundible con signos antes registrados o solicitados con anterioridad.

Se destaca que “la regla de la especialidad es aquella que limita a la marca a ciertos productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue” (Nava-Negrete, 1985:181).

Jorge Otamendi al respecto, menciona lo indicado por Pouillet “es necesario naturalmente que ella sea distinta, que sea especial, es decir de naturaleza inconfundible con otra, y mismo reconocible fácilmente” (2006:107).

d. Legal

Tomando en cuenta que la Ley predomina al momento de otorgar un signo distintivo, es importante resaltar que aun considerando los aspectos anteriores, los signos distintivos pueden ser susceptibles de rechazo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual por dos razones: 1. Por *razones intrínsecas* y 2. Por *los derechos de terceros*.

A modo de ejemplo, en el artículo 20, literal b) la Ley de Propiedad Industrial, señala parámetros de inadmisibilidad para los signos distintivos como lo es “...Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate ...” sin duda alguna hay marcas bastante originales y dicha originalidad apegada a la ley crea perdurabilidad como lo es el caso de la marca Nike, ya sea oyéndola o simplemente observando su logo tiende a distinguirse de cualquier otra marca deportiva.

Otra de las causas de inadmisibilidad por razones intrínsecas que la Ley recalca en el artículo 20, es que la marca no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio que desea amparar. Otamendi menciona al respecto: “Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.” (2006:3) por lo tanto, es fundamental tomar en cuenta la fuerza distintiva del signo al momento de solicitar su protección ante el Registro de la Propiedad Intelectual ya que si carece de ella corre riesgo de ser rechazado.

Las razones de inadmisibilidad por derechos de terceros aparecen especificadas en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial. Todas y cada una de ellas reflejan la protección que la Ley brinda a quien ya ostente un derecho en esta materia. La Ley reúne 9 causales, sin embargo, para efectos prácticos se procederá a enunciar los principales:

- a) Si el signo es idéntico o similar a otro signo ya registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con ese signo distintivo
- b) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero
- c) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional.
- d) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;

- e) Si el signo es idéntico, similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el país y pueda causar confusión o riesgo de asociación;
- f) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; e,
- g) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Funciones de los signos distintivos

Los signos distintivos persiguen variedad de funciones. Durante largo tiempo su función principal fue caracterizar los productos de determinados artesanos y regiones, sin embargo, hoy en día las funciones son más amplias tomando en cuenta que el comportamiento del mercado ha evolucionado.

A continuación se recogen las funciones más importantes a saber:

a. Función distintiva

Bertone y Cabanellas haciendo referencia a lo citado por Álvarez Soberanis “la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado” (2008:28).

Como ya se ha mencionado la Ley de Propiedad Intelectual contempla como causa de inadmisibilidad que los signos distintivos no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio, o bien,

que el signo que se pretende inscribir sea idéntico o similar a la marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero.

Esta función va enfocada a la calidad del producto o servicio, ya que los consumidores se verán identificados con ella en base a la experiencia que hayan tenido con otras marcas, lo que hará a la marca exitosa.

b. Función de origen

En la actualidad es mínima la existencia de signos distintivos con esta función, los titulares de los signos distintivos buscan por ejemplo, una marca que vaya más allá de su procedencia u origen, aunque cabe destacar que existen marcas famosas registradas con identificación geográfica, ejemplo de ellos, los vinos franceses tales como Bordeaux, Médoc, Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estephe, Graves, Pomerol, Saint-Emilion, etc.

c. Función de garantía de calidad

Los signos distintivos persiguen como uno de sus principales objetivos ser garantes de la calidad de los productos que protegen, ya que el consumidor tiene los medios para reconocer un signo en particular como representación de una calidad constante de productos o servicios determinados.

Otamendi menciona al respecto: “Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad... Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca” (2005:4).

Sin duda, la marca es un signo que proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante del producto o servicio.

La mala calidad seguramente traerá como consecuencia, la pérdida de consumidores hasta el grado que la marca quede fuera del mercado. La función económica en este caso es asegurar que el precio de los productos o servicios responda o determine también su calidad y que tal calidad no se vea disminuida, a la vez esto también repercute en el consumidor no importando cuando mas tenga que pagar si dicha calidad le ofrece mejores resultados.

d. Función publicitaria

Tiene por objeto dar a conocer a los consumidores la existencia y calidad de un producto o servicio, sin esta función sería imposible que muchos posibles consumidores pudieran saber acerca de su existencia, y por lo

tanto su sentido económico juega un papel determinante, de vital importancia.

Las empresas tienen destinado en su presupuesto una gran cantidad de dinero para publicitar sus marcas y dependiendo del éxito que estas tengan en sus ventas así serán sus ganancias. A través de una publicidad exitosa probablemente se generen mayores ventas del producto o servicio. Bertone y Cabanellas indican que: “No se trata aquí de que el consumidor adquiera con su experiencia ciertos conocimientos sobre las prioridades de los bienes identificados con signos marcarios, sino de que se le informe, mediante mensajes publicitarios dirigidos al efecto, cuáles son esas prioridades” (2008:48).

Es necesaria la existencia de una motivación que influya en la mente del consumidor.

La publicidad debe ir acorde al producto o servicio que se pretende dar a conocer, sin crear expectativas falsas tal como comentan Bertone y Cabanellas “Cuando la publicidad, en lugar de suministrar información, está destinada a producir asociaciones falsas para el consumidor, no solo no cumple su función primaria, sino que es susceptible de conducir al consumidor a efectuar adquisiciones de productos que no satisfagan sus deseos y necesidades” (2008:50).

La buena publicidad debe centrarse a las necesidades del consumidor y que éste a través del producto o servicio que adquiriera quede plenamente satisfecho.

e. Función de protección

Una de las tantas funciones de los signos distintivos es facilitar al consumidor identificar y distinguir los productos o servicios iguales o similares, que le permita elegir fácilmente los que más le convenga a sus intereses, necesidades y en general a ciertos niveles exigidos, al existir toda una gama de productos o servicios disponibles en el mercado.

En consecuencia el consumidor tiene una necesidad pronunciada del signo como forma de protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación dirige a engañarlo.

Los signos distintivos tienen por función la de proteger al titular contra sus competidores de posibles usurpaciones y sobre todo, constituye uno de los instrumentos que por los cuales tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza de consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinado signo. Es sumamente relevante esta función, en virtud de que los signos distintivos desempeñan un papel protagónico en la vida de una empresa al ser su carta de presentación en

el sentido que un buen producto será asociado inmediatamente con su fabricante y el nexo que unirá al consumidor, fabricante y producto es el signo distintivo que identifique al mismo y a la vez lo proteja, más aun en estos días en que la falsificación se ha proliferado en gran cantidad, circunstancia notable y aceptada por muchas personas, quienes en ocasiones prefieren una imitación buena a un precio cómodo que un producto original pero a un precio mucho mayor.

Sin duda existe una lucha constante por parte de los fabricantes para combatir la falsificación, pero los falsificadores y piratas marcarios siempre están a la vanguardia, es por eso que hoy en día los fabricantes incorporan detalles imperceptibles a la vista con el fin de reducir falsificaciones y aun así las falsificaciones siguen en pie.

Por eso se puede decir que los signos distintivos no solo identifican los artículos sino que los protegen de tantos riesgos que existen en el mercado actual.

f. Función económica

Para el titular de un signo distintivo los signos distintivos tienen gran impacto económico. Son un instrumento indispensable en la distribución de las mercancías y la promoción de ventas.

Desde un punto de vista muy general gran parte de los ingresos de un fabricante puede que sea consecuencia de los signos distintivos que tiene registrados y en uso, pues estos son utilizados como un vehículo que penetra en los mercados y mantenerlos a flote es en gran parte producto del mercadeo.

El interés principal de un signo distintivo reside en la reflexión condicionada creada en la mente del comprador por una promoción original a menudo rutinaria del mismo signo distintivo. En la medida en que una publicidad sea exitosa, confiere a los signos distintivos un potencial de venta independientemente de la calidad o del precio del producto al cual se asocia, y como resultado un beneficio económico alto para su titular.

La renovación de los signos distintivos como instrumento de resguardo

Por renovar se puede interpretar, volver al primer estado; reestablecer, reiterar, repetir.

La renovación como bien sabemos es un trámite legal que se utiliza para mantener vigente algo. En este caso en particular la intención es mantener con vida el registro de un signo distintivo.

Si se acopla la mención efectuada al inicio de este tema a la renovación como instrumento de resguardo de los signos distintivos, se podría hablar de volver al primer estado el registro de un signo distintivo; reestablecer, reiterar o repetir la vigencia de un signo distintivo;

La necesidad de hacer perdurable la vigencia un signo distintivo es importante entre otras cosas por la función económica que ostentan, como se ha señalado. Dejar de explotar o no renovar un signo distintivo por decisión del titular atendiendo a su criterio no es el problema. El problema es cuando por omisión se deja correr el tiempo de vigencia de un signo distintivo y no se contempla la idea del procedimiento de renovación.

En el mundo de los negocios los signos distintivos adquieren una doble finalidad:

- A) Para su titular, porque cuanto mayor sea el éxito de sus actividades fuesen o no remunerativas, mayor importancia adquirirá la marca que las distingue al aumentar su clientela. B) Para el consumidor porque la marca le sirve de garantía sobre la proveniencia o el origen de los productos que consume o de los servicios que recibe. (Ledesma, 1987:2)

La consecuencia de no solicitar en forma y tiempo la renovación es la pérdida del derecho sobre el signo inscrito y dejar de percibir las ganancias que podría haber generado.

La Ley de Propiedad Industrial contempla en su artículo 31 la vigencia del registro de un signo distintivo y renovación indicando que:

El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.

Ahora bien, se debe apuntar que los signos distintivos excluidos de este artículo son los nombres comerciales y los emblemas pues se otorgan por tiempo indefinido, el artículo 74 de la Ley de Propiedad Industrial así lo establece, y además, solo se pueden extinguir según el artículo 71 del mismo ordenamiento jurídico “en caso de clausura del establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses”.

Mencionado lo anterior, es conveniente adentrarnos en la importancia de la renovación en el resto de signos distintivos.

Escudriñando la norma del artículo 31 encontramos los siguientes supuestos:

- a. Los signos distintivos tiene una vigencia y esa vigencia es de 10 años.
- b. Los años de vigencia inician desde el momento de su inscripción.
- c. Tomando en cuenta la literal anterior debemos recordar que según la Ley del Organismo Judicial artículo 45 literal “d”, los años y los

meses terminan a la víspera de la fecha en que han principiado a contarse.

- d. La renovación es optativa.
- e. En caso de promoverse se puede hacer uso de ella indefinidamente y por periodos iguales y sucesivos de 10 años.
- f. Por regla general, el trámite ha de iniciarse antes de cumplidos los 10 años de vigencia.

La norma que establece la forma de tramitar este procedimiento es el artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual procuraremos examinar y detallar en lo que necesite una mejor explicación.

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la expiración de cada período. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse además de la tasa de renovación correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

Realizando el mismo ejercicio que utilizamos para analizar el artículo 31 procederemos a indicar que:

- a. El trámite se presenta ante el Registro de la Propiedad Intelectual.
- b. Por regla general, debe tramitarse dentro del año anterior a la expiración de cada periodo. Se debe tomar en consideración que si el

titular promueve el trámite de renovación antes de ese año el trámite es declarado extemporáneo y por lo tanto, se rechaza.

- c. Como excepción a la regla general existe un periodo de gracia el cual se puede considerar de gran beneficio pues es de 6 meses, tiempo que inicia a correr luego de acaecida la fecha de vencimiento. Si el titular promueve la renovación luego del periodo de gracia, el trámite es rechazado por extemporáneo.
- d. En caso de iniciar el trámite en periodo de gracia, se debe hacer efectivo el pago de un recargo.

En una segunda parte del artículo en análisis se señalan los requisitos para iniciar el procedimiento cuando indica “La solicitud de renovación deberá contener: a) Nombre del titular y nombre de su representante en el país, en su caso; y b) Número del registro e identificación de la marca que el mismo ampara”

Estos son datos mínimos, datos con lo que debe contar el titular y que fácilmente puede aportar a la solicitud. Hay que recordar que el titular cuenta con un certificado que lo acredita como tal y en ese certificado se dan a conocer los detalles de su inscripción tal de conformidad con el 30 del Decreto que hemos venido mencionando.

Asimismo, el penúltimo párrafo del artículo 32 obliga al titular del registro a presentar el documento con que se acredita la representación y adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva y de los recargos en caso de efectuar el pago en período de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos anteriores, el Registro debe asentar la renovación sin más trámite, mediante una razón efectuada en la inscripción del signo distintivo.

Derivado de la sencillez de este procedimiento la renovación no es objeto de examen de fondo ni de publicación como sucede al momento de tramitar un registro inicial.

Los efectos de la renovación según la parte final del artículo 32 se producen desde la fecha del último vencimiento, aun cuando la renovación se hubiese solicitado dentro del plazo de gracia.

Por último y como garantía de haber llevado el trámite a su culminación, al titular se le entrega un certificado que acredita la renovación.

Trámite del procedimiento de inscripción y renovación de los signos distintivos

Como parte del estudio elaborado se desea ofrecer esta sección para que el lector conozca la forma de tramitar la inscripción de un signo distintivo y posterior a ello su respectiva renovación. En base a experiencias, fundamento legal así como la guía general del usuario que proporciona el Registro de la Propiedad Intelectual se procede a señalar en una primera parte aspectos puntuales que van desde el momento previo al ingreso de una solicitud de registro inicial hasta el momento de su inscripción; y en una segunda parte el procedimiento de renovación de los signos distintivos.

Es importante mencionar que habitualmente los trámites ante el Registro de la Propiedad Intelectual inician con la presentación de formularios. Se dice habitualmente ya que muchas solicitudes también se hacen por medio de memorial. El artículo 4 del Arancel del Registro menciona que cada formulario oficial autorizado para trámites administrativos, tiene un valor de Q5.00.

Trámite del procedimiento de inscripción

El trámite normal de inscripción de un signo distintivo tiene un promedio de duración de 8 meses.

Previo a iniciar con la solicitud inicial, se sugiere realizar una búsqueda retrospectiva, consistente en ubicar posibles antecedentes idénticos o similares ubicados según se efectuó la búsqueda. Esto da inicio con la compra de un formulario, y el costo de la búsqueda dependerá si el signo está compuesto únicamente por palabras (signo denominativo) o compuesto por un diseño (signo gráfico) o bien, compuesto por palabras y diseño (mixto).

En la parte conducente dedicada a regular las tasas del artículo 2 del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en materia de propiedad industrial se menciona que:

- a. Por búsqueda retrospectiva de signos distintivos denominativos se debe pagar Q100.00.
- b. Por búsqueda retrospectiva de signos distintivos gráficos: se debe pagar Q200.00.
- c. Por búsqueda retrospectiva de signos distintivos mixtos se debe pagar Q200.00.

En caso de existir un alto grado de similitud o semejanza se deberá tomar en cuenta que se corren riesgos de una posible objeción por parte de Registro de la Propiedad Intelectual o una futura oposición interpuesta por un tercero.

Caso contrario, se podrá iniciar el trámite de solicitud de la siguiente forma:

a. Adquirir el formulario de solicitud de registro inicial del signo distintivo, según sea el caso; marca, nombre comercial, emblema o señal de publicidad (Q5.00 c/u). Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento).

b. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos, los cuales han de presentarse en forma ordenada dentro de un fólder con su gancho respectivo:

b.1. Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación;

b.2. Si se trata de una persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.

b.3. Si se trata de una persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.

b.4. Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud.

b.5. Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.

b.6. Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.

b.7. Si se invoca prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.

b.8. Tres ejemplares del soporte material en caso se trate de una marca sonora.

b.9. De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. (Artículos 7, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; 2, literal a), numeral 1 del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial; 5, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).

Se debe considerar que el formulario debe ser firmado por el solicitante. Debe constar la firma y sello de abogado auxiliante y colocar el respectivo timbre forense de Q1.00. Es necesario indicar en el formulario la dirección para que el titular del signo distintivo pueda ser notificado dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala según el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial y los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Este formulario se ingresa en recepción en donde se efectúa un examen previo del mismo, así como de los documentos que se adjuntan, colocándole una pequeña estampa que contiene la fecha, hora y un número correlativo que sirve para identificar el expediente, el cual se traslada a la sección de ingreso de datos y escaneo.

c. El Registro procede a realizar un examen de forma y fondo (artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

En la sección de forma y novedad, se efectúan los exámenes respectivos. Si la solicitud cumple con todos los requisitos se emite la resolución declarando con lugar la solicitud y se extiende el edicto correspondiente, el cual tiene un costo de Q50.00

d. Publicación del edicto en el Diario de Centroamérica por 3 veces dentro del período de 15 días (artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

El solicitante a su costa deberá efectuar 3 publicaciones del edicto en un término de 15 días en el Diario Oficial, debiendo presentar los ejemplares originales al Registro de la Propiedad Intelectual dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación.

e. A partir de la primera publicación corre el plazo de 2 meses para que se presenten oposiciones (artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

f. Dentro del mes de la última publicación es necesario acreditar las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del Diario mencionado (último párrafo del artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).

g. Si no se presenta oposición por terceros a la inscripción del signo distintivo, se emite al solicitante la orden de pago para que se efectúe la inscripción en el libro correspondiente. El recibo de la tasa de inscripción respectiva tiene un costo de Q90.00 y debe acreditarse al Registro de la Propiedad Intelectual dentro del mes siguiente a la fecha de la

notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca (artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; artículo 2, literal a), numeral 2 del Arancel).

h. Se procede a la inscripción del signo distintivo en el folio del Tomo que corresponda.

i. Se emite el certificado para ser entregado al titular tomando en cuenta que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente. Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo. El costo del certificado tiene un costo de Q50.00.

Trámite del procedimiento de renovación

Tomando en cuenta los temas y subtemas precedentes, se desea informar al lector acerca del derecho que la ley le otorga para proteger sus signos distintivos y que una vez inscritos gozan de una vigencia limitada a un periodo que muchas veces es ignorado. El procedimiento de renovación es una herramienta que puede utilizar el titular de un signo distintivo para prolongar su vida y continuar con la explotación comercial del mismo. Por lo tanto, desarrollar este procedimiento, es indispensable para ampliar la perspectiva en cuanto a la protección y resguardo de los derechos sobre estas creaciones del intelecto.

Como se expuso en su momento, este trámite es bastante sencillo y no consume tanto tiempo, a pesar de la gran cantidad de expedientes que se controlan en el Registro de la Propiedad Intelectual. Los pasos para este procedimiento son los siguientes:

a. Se debe adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la Recepción del Registro a un costo de Q5.00. (Es necesario saber que se debe utilizar un formulario para cada marca o señal de publicidad cuyo registro se solicita renovar).

b. En el reverso del formulario se detallan las instrucciones para llenarlo adecuadamente. El paso numero 2 consiste prácticamente en complementar el formulario con la siguiente información:

b.1. Colocar la denominación del signo distintivo cuyo registro se solicita renovar.

b.2. Identificar el signo distintivo con número de registro, folio y tomo; y en caso de tratarse de marcas se debe consignar la clase.

b.3. Indicar fecha de vencimiento del registro.

b.4. Detallar los nombres y apellidos completos o razón social del solicitante, domicilio, nacionalidad, dirección y teléfono.

b.5. Señalar los nombres y apellidos completos de la persona que represente al solicitante, que concuerden con los consignados en los

documentos que se acompañen a la solicitud, indicando el domicilio, dirección, teléfono, nacionalidad y profesión u oficio.

b.6. Establecer la dirección para recibir notificaciones dentro del perímetro del Registro.

c. En el anverso del formulario se indican los documentos que se deben adjuntar, estos son:

c.1. El comprobante de pago de la tasa respectiva (Q200.00 si la marca o señal de publicidad se encuentra dentro del año anterior a la expiración de cada período) Artículo 32 Ley de Propiedad Industrial. En caso de solicitarse dentro del período de gracia es decir 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento, debe pagarse además de la tasa de renovación un recargo correspondiente a Q200.00 según lo establecido en el artículo 2 numeral 5 del Arancel del Registro.

c.2. Una fotocopia legalizada del poder si fuere el caso.

c.3. Una fotocopia legalizada del nombramiento si procediera.

c.4. Comprobante de pago de la tasa por recargo.

c.5. Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.

d. Se debe calzar la firma del solicitante y del abogado que lo auxilia, así como estampar el sello de este último. Si el solicitante no sabe o no

puede firmar, lo hará el abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que establece el artículo 61 del código procesal civil y mercantil, consignando: a ruego del presentado, quien de momento no puede firmar y en su auxilio.

e. Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de renovación de marca o señal de publicidad.

Al ser trasladado el expediente a la sección de renovaciones se efectúa el examen de forma; si la solicitud cumple con todos los requisitos se procede a emitir la resolución que ordena se realice el asiento de la renovación en el tomo correspondiente y la emisión del certificado de renovación, previo pago de Q50.00.

Conclusiones

Tomando en consideración que el Registro de la Propiedad Intelectual es la institución registral, que protege, estimula y fomenta las creaciones del intelecto garantizando la certeza jurídica en el ámbito de la Propiedad Intelectual es necesario conocer más de cerca esta entidad que cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo su cometido. En la actualidad se puede acceder de manera electrónica a muchas de sus plataformas, las cuales siendo gratuitas y actualizadas son de gran beneficio.

La importancia de proteger un signo distintivo fortalece el Estado de Derecho tomando en cuenta que el titular de ese signo contará con una protección por parte del Estado de Guatemala resguardando su derecho a la propiedad privada y poniendo de manifiesto el derecho a la libertad de industria.

El procedimiento de renovación es el único procedimiento que permite al titular de un signo distintivo prolongar su vigencia por periodos iguales y sucesivos de diez años. La importancia de renovar un signo distintivo permite de manera legal comercializar libremente un producto o servicio

que dependiendo de la astucia de su titular permitirá acrecentar su patrimonio e inclusive posicionar comercialmente a Guatemala.

Es preciso que los juristas conozcan los procedimientos, tanto el de registro inicial como el de renovación. No obstante la Ley de Propiedad Industrial acaba de sufrir reformas, sustancialmente los procedimientos siguen siendo los mismos.

Es necesario hacer conciencia sobre el derecho que la ley otorga para proteger signos distintivos y que una vez inscritos gozan de una vigencia limitada a un periodo que muchas veces es ignorado. El procedimiento de renovación es una herramienta que puede utilizar el titular de un signo distintivo para prolongar su vida y continuar con la explotación comercial del mismo. Por lo tanto, desarrollar este procedimiento es indispensable para ampliar el tiempo de protección y resguardo de los derechos sobre estas creaciones del intelecto.

Referencias

Libros.

Bertone y Cabanellas (2008). Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta. Tomo I y II

Fernández-Novoa, Carlos (1984). Fundamentos de derecho de marcas. Madrid, España. Editorial Montecorvo S.A.

Ledesma, Julio C. (1987). Derecho Penal Industrial. Buenos Aires Argentina. Ediciones Depalma.

Martínez, G. y Soucasse, G. (2000). Derecho de marcas. Buenos Aires. Ed. La Rocca

Nava Negrete, Justo (1985). Derecho de las marcas. México. Editorial Porrúa, S.A.

Otamendi, Jorge (1999). Derecho de marcas. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot.

Registro de la Propiedad Intelectual (S/F). Guía del Usuario. Guatemala: sin datos editoriales.

Referencia Normativa/Legislación:

Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala. *Constitución Política de la República Guatemala*. (1985).

Congreso de la República de Guatemala. *Decreto número 57-2000 y sus Reformas. Ley de Propiedad Industrial*. (2000).

Congreso de la República de Guatemala. *Decreto número 89-2002. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial*. (2002).

Ministerio de Economía de Guatemala. *Acuerdo Gubernativo numero 862-2000. Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en materia de Propiedad Industrial*. (2000).