



Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y de la Justicia

**La protección del derecho marcario por la acción procesal
civil y la competencia desleal**
(Tesis de Licenciatura)

Flor de María Santos Donis

Guatemala, febrero 2024

Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y de la Justicia

**La protección del derecho marcario por la acción procesal
civil y la competencia desleal**

(Tesis de Licenciatura)

Flor de María Santos Donis

Guatemala, febrero 2024

Para los efectos legales y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º, literal h) del Reglamento de Colegiación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, **Flor de María Santos Donis**, elaboró la presente tesis, titulada **“La protección del derecho marcario por la acción procesal civil y la competencia desleal”**.

AUTORIDADES DE UNIVERSIDAD PANAMERICANA

M. Th. Mynor Augusto Herrera Lemus

Rector

Dra. Alba Aracely Rodríguez de González

Vicerrectora Académica

M. A. César Augusto Custodio Cobar

Vicerrector Administrativo

EMBA. Adolfo Noguera Bosque

Secretario General

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA

Dr. Enrique Fernando Sánchez Usera

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia

Quetzaltenango, 02 de mayo de 2023

Señores Miembros
Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia
Universidad Panamericana
Presente

Estimados señores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, haciendo referencia a mi nombramiento como asesor del estudiante Flor de María Santos Donis, ID 000130083. Al respecto se manifiesta que:

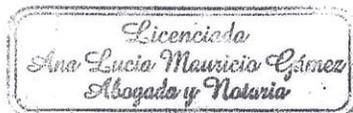
- a) Brinde acompañamiento al estudiante en referencia durante el proceso de elaboración de la tesis denominada “La protección del derecho marcario por la acción procesal civil y la competencia desleal”.
- b) Durante ese proceso le fueron sugeridas correcciones que realizó conforme los lineamientos proporcionados.
- c) Habiendo leído la versión final del documento, se establece que el mismo constituye un estudio serio en torno al tema investigado, cumpliendo con los requerimientos metodológicos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia para esta modalidad académica.

En virtud de lo anterior, por este medio emito DICTAMEN FAVORABLE para que se continúe con los trámites de rigor.

Se hace la aclaración que el estudiante es el único responsable del contenido de la tesis ya indicada.

Atentamente,


Ana Lucia Mauricio Gámez



San Felipe, Retalhuleu catorce de julio de dos mil veintitrés.

Señores Miembros
Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia
Universidad Panamericana
Presente

Estimados señores:

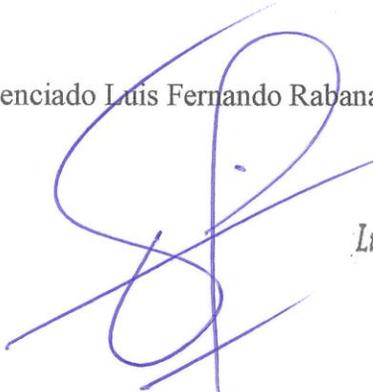
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, haciendo referencia a mi nombramiento como revisor metodológico de la tesis de la estudiante, Flor de María Santos Donís, ID 000130083, titulada La protección del derecho marcario por la acción procesal civil y la competencia desleal. Al respecto me permito manifestarles que, la versión final de la investigación fue objeto de revisión de forma y fondo, estableciendo que la misma constituye un estudio serio que cumple con los requerimientos metodológicos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia para esta modalidad académica.

En virtud de lo anterior, por este medio emito DICTAMEN FAVORABLE para que se continúe con los trámites de rigor.

Se hace la aclaración que la estudiante es la única responsable del contenido de la tesis ya indicada.

Atentamente,

Revisor: Licenciado Luis Fernando Rabanales Batres



Licenciado
Luis Fernando Rabanales Batres
Abogado y Notario



UNIVERSIDAD
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría"

Ref. O.I. 22-2024

ID: 000130083

ORDEN DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: **FLOR DE MARÍA SANTOS DONIS**

Título de la tesis: **LA PROTECCIÓN DEL DERECHO MARCARIO POR LA ACCIÓN PROCESAL CIVIL Y LA COMPETENCIA DESLEAL**

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia,

Considerando:

Primero: Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y de la Justicia, así como los títulos de Abogada y Notaria, la estudiante ya mencionada, ha desarrollado el proceso de investigación y redacción de su tesis de licenciatura.

Segundo: Que tengo a la vista el dictamen favorable emitido por la tutora, Licenciada Ana Lucia Mauricio Gámez, de fecha 2 de mayo del 2023.

Tercero: Que tengo a la vista el dictamen favorable emitido por el revisor, Licenciado Luis Fernando Rabanales Batres, de fecha 14 de julio del 2023.

Por tanto,

Autoriza la impresión de la tesis elaborada por la estudiante ya identificada en el acápite del presente documento, como requisito previo a la graduación profesional.

Guatemala, 6 de febrero del 2024

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"



Dr. Enrique Fernando Sánchez Usera
Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Justicia



☎ 1779

🌐 upana.edu.gt

📍 Diagonal 34, 31-43 Zona 16

Dedicatoria

A Dios: Que con su infinito amor, me ha dado la vida, salud, sabiduría, y ha proveído para llegar a esta etapa de mi vida profesional.

A mis padres: Alejandro (QEPD) y Victoria de Santos, al finalizar de esta etapa de mi vida, solo puedo decir, gracias, por su amor, sus palabras de apoyo y no dudar en ningún momento que lograría tantas cosas en mi vida.

A mis hijos: Andreé, Sofía, Flor, Walter, y mis Nietos, Isabella, Luna, Alejandro, Sol, Stephania, Adhara, Mathias, mi mayor motivación para no rendirme, por su apoyo incondicional, y más que ejemplo, deseo que esto sea una muestra del valor que llevamos dentro para hacer realidad todo lo que nos proponemos en la vida, gracias por ceder su tiempo para que pudiera estudiar.

A mis hermanos: Irma (QEPD), Carlos Alberto (QEPD), Selvin, Alejandra, Tere, Miguel, Jorge, por su apoyo y estar siempre presentes, sabiendo que mis logros son los suyos.

A mis Sobrinos: Mi cariño y sincero deseo porque cumplan todo lo que se propongan y sean personas de éxito.

A mis amigos: A cada uno por nombre, que con sus consejos y apoyo, me empujaron a lograr la meta anhelada y sé que se alegran junto conmigo de este logro.

A mis docentes: Que a lo largo de mi vida han dejado un granito de arena en mi formación profesional.

A Licenciado(a) s: Aura Zavala, Diony Alfaro, Corina Álvarez, Rocky Cifuentes, José Efraín Ramírez, Juan Manuel Ramírez Villeda (QEPD), Luis Arturo González, Miguel Villagrán, Humberto Robles, por transmitirme sus conocimientos y enseñarme el camino de esta noble profesión.

A usted que la lee: Sea un aporte en sus conocimientos

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

Índice

Resumen	i
Palabras clave	ii
Introducción	iii
Acción Civil por comisión de actos de competencia desleal	01
Competencia desleal en el derecho marcario	23
Acción civil en el derecho marcario	47
Conclusiones	67
Referencias	69

Resumen

El presente es un estudio monográfico de la problemática relacionada con la competencia desleal, dentro del derecho marcario y como esta debilita el carácter distintivo de una marca, así como también la implementación y eficacia de las acciones civiles, contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, para la protección de los derechos marcarios. El derecho marcario se define como el conjunto de normas, instituciones y teorías que protegen el derecho de propiedad sobre marcas. En cuanto a la acción civil, se entiende como, la facultad que tiene una persona para accionar judicialmente, en defensa de los derechos marcarios a través del Juicio Oral, por último, la competencia desleal, se define como la serie de actividades en el ámbito comercial, que se encaminan a disminuir el impacto de una marca por medios deshonestos.

El objetivo general, fue analizar los beneficios y limitaciones, que genera la utilización de la acción civil, en los casos de competencia desleal para la protección del derecho marcario. El primer objetivo específico consistió en, examinar la utilización de la acción civil en el derecho marcario. Asimismo, el segundo objetivo se refirió a explicar cómo afecta la competencia desleal al derecho marcario. Luego de analizar las legislaciones aplicables, se concluyó que la utilización de la acción civil, en casos de competencia desleal, para la protección de los derechos marcarios es efectiva, por último, se establece que la

competencia desleal, debilita de forma directa a los derechos marcarios y al comercio en general.

Palabras clave

Derecho. Marcario. Acción. Competencia. Civil.

Introducción

En esta investigación, se abordará el tema de la protección del derecho marcario, desde el derecho procesal en materia civil, como instrumento de la norma sustantiva que, debe protegerlo en ocasión de la práctica de la competencia desleal, en donde se pretende averiguar, la eficiencia de las acciones civiles reguladas en la Ley de Propiedad Industrial, para la protección de los derechos marcarios por medio del juicio Oral. El objetivo general de la investigación será, analizar los beneficios y limitaciones que genera, la utilización de la acción civil en los casos de competencia desleal, para la protección del derecho marcario. El primer objetivo específico, será examinar la utilización de la acción civil en el derecho marcario, mientras que el segundo, trata de explicar cómo afecta la competencia desleal del derecho marcario.

Las razones que justifican el estudio consisten en que, se ha vuelto una práctica social la competencia desleal y esta actividad viene a debilitar el carácter distintivo de una marca, productos o servicios que, son propiedad de otra persona, por lo que es importante analizar las acciones civiles reguladas en la Ley de Propiedad Industria, además, el interés de la investigadora en el tema, radica en que se presenta un documento novedoso y actualizado con respecto a la vía procesal más adecuada, que puede utilizarse frente a la competencia desleal en el ámbito del derecho

de propiedad industrial. Para el desarrollo del trabajo, la modalidad de investigación es la del estudio monográfico.

Esta protección que se origina por la comisión de actos de competencia desleal, radica en el objeto de la ley relacionada, en donde se establece que su creación se basa en el combate a la competencia desleal. En cuanto a los actos considerados desleales, estos se encuentran regulados dentro del Título V, Capítulo Único de la Ley de Propiedad Industrial y de los cuales se puede interponer providencias cautelares, con el objetivo de proteger los derechos marcarios de quien asiste la ley. Ya que la competencia desleal puede devenir en daños y perjuicios, estos también pueden ser solicitados por el propietario del derecho marcario, lo que hace relevante el estudio de estas acciones que puede interponer el propietario.

En cuanto al contenido, en el primer subtítulo se estudiará la acción civil derivada de la comisión de actos de competencia desleal, en donde se define la acción civil y como se clasifican según la legislación nacional vigente y se examina la utilización de la acción civil dentro del derecho marcario. El segundo acápite trata sobre la competencia desleal en el derecho marcario, el cual define a la competencia desleal y como esta repercute en el ámbito comercial y se analiza y explica, cómo afecta la competencia desleal en el derecho marcario. Finalmente en el tercero la

acción civil en el derecho marcario, el cual trata de dar solución al problema que se plantea y se plantean posibles escenarios y soluciones, por medio de los temas como la acción civil y su relación con la competencia desleal, así como las providencias cautelares y su efectividad para defender los derechos marcarios.

Acción Civil por comisión de actos de competencia desleal

La acción civil por comisión de actos de competencia desleal, dentro del presente trabajo, se refiere a la acción de naturaleza civil que se ha de interponer en ocasión de actos de competencia desleal. Este acápite trata sobre la acción civil en general y la clasificación de la misma, cuando se utiliza dentro del derecho marcario. De tal manera que, dentro de este subtema, se presentan las generalidades necesarias, para que el lector pueda introducirse en el tema de la acción civil, enmarcado dentro del derecho marcario. En relación a la competencia desleal, actos fraudulentos encaminados a causar un mal, esta es definida por la misma ley y se analiza de manera más profunda en los acápites siguientes.

Acción civil

La acción civil, es un medio legal que tienen las partes para solicitar de forma judicial la pretensión que se espera, por lo que en términos generales la acción, es aquel ejercicio que tiene una persona por precepto de la ley, es decir, que la acción denota el derecho que tiene el sujeto para poder ejercitar una pretensión jurídica. En relación a la acción civil ésta es definida como: “La que compete a uno para reclamar en juicio sus bienes o intereses pecuniarios. Nace del derecho sobre las cosas y las mismas fuentes de las obligaciones (...)” (Cabanellas, 2011, p. 12). La anterior definición indica que, la acción es aquella facultad

que tiene el sujeto dentro del proceso, de reclamar un daño ocasionado en algunos de sus bienes o de las obligaciones que deriven de estos. Por lo anterior se puede mencionar, que la acción civil no es lo mismo que una indemnización puesto que ésta busca la entrega de un valor pecuniario.

La acción civil es entonces, el poder jurídico que una persona tiene para interponer una demanda ante la autoridad competente, a efecto de reclamar un derecho que considera que debe de asistirle. Regularmente al cometerse un hecho aparentemente delictivo, trae entre otras consecuencias daños y perjuicios los cuales pueden ser reparados y dicha reparación se hará desde el ámbito civil, por lo que aquí toma relevancia la acción civil. Toda persona que tiene responsabilidad penal, también la tiene en materia civil y esta circunstancia relacionada al derecho marcario, tiene suma importancia, debido a que es el medio idóneo para salvaguardar dichos derechos.

La acción civil es inherente en un hecho delictivo debido a que, el sujeto activo resulta responsable civilmente por la comisión de un hecho delictivo, con el objetivo de conseguir la restitución y la indemnización de daños y perjuicios, provenientes de dicho hecho delictivo. En consecuencia, la acción civil, permite introducir al proceso los requerimientos pecuniarios, que se originan de la comisión de un hecho delictivo, reclamado por el sujeto pasivo al sujeto activo de tal hecho

delictivo, aunque existe cierta analogía con el derecho procesal penal, en cuanto a la reparación de daños y perjuicios provocados por agravio de hecho delictivo, la acción civil actúa exclusivamente en el área del derecho civil.

La acción civil tiene al igual que otras figuras legales, determinadas características que le otorgan especial particularidad. La primera de estas características es, que la acción civil es privada, esta característica trata sobre el ejercicio de la persona agraviada del hecho delictivo. La segunda de las características es que, la acción civil mantiene un carácter patrimonial, esto debido a que nace ante la necesidad de reclamar un derecho de origen patrimonial. La última característica de la acción civil es que es contingente, esto debido a que puede ejercitarse o no por el agraviado, es decir puede que se dé dentro del proceso como que el agraviado decida no ejercitar esta facultad, por lo que es recomendable que el sujeto ejercite la acción penal, en primer lugar y posteriormente a la existencia de una sentencia, se promueva la acción civil.

En cuanto a la pretensión, esta se define como: “la petición fundada que se dirige a un órgano jurisdiccional, frente a una persona, sobre un bien de la vida” (Pérez, 2013, p. 13). Este bien de la vida, se debe entender como un derecho patrimonial, puesto que, es en este tipo en donde tiene su ejercicio la acción civil. El autor trata en esta definición, de marcar una diferencia entre la acción civil y la pretensión, debido a que la

primera de estas es un derecho subjetivo sustancial, puesto en ejercicio en torno a una sentencia favorable al actor y la segunda, es lo que el actor pretende alcanzar dentro del proceso, se debe tener presente que en toda acción civil que inicie el sujeto tendrá varias pretensiones que desea obtener.

La acción civil en Guatemala, ha tenido una importancia que se debe tomar en cuenta en el proceso penal, ya que es un medio en donde se manifiesta la economía procesal y agiliza la administración de justicia, tal y como lo indica el autor Barrientos Pellecer (s.f.), “Facultar el ejercicio de la acción civil en el proceso penal, siempre que los daños y perjuicios que se reclaman hayan surgido del hecho punible que se investiga” (p. 161). En este contexto, se entiende que la comisión del delito, produce efectos dentro del proceso penal, tales como, la pena, las medidas de seguridad y coerción, en cambio la acción y omisión delictiva origina obligaciones civiles toda vez que lesiona los derechos privados.

Con relación al tema del derecho marcario, la Ley de Propiedad Industrial regula en el Título VI, Capítulo II, Secciones 3, 4 y 5 los tipos de acciones civiles que pueden utilizarse en casos determinados; estas acciones, caso contrario a las acciones penales, que son ejercitadas por el Estado, deben ser forzosamente impulsadas por la parte afectada, ya que este tipo de acciones corresponde al ámbito privado, en tal caso, el demandado debe ser notificado de la reclamación de la otra parte, con el

fin de presentarse en el plazo estipulado, para presentar las pruebas pertinentes del caso; sin embargo, en cuestión del derecho marcario, la ley relacionada preceptúa ciertos escenarios en donde la acción civil puede ejercitarse y los cuales se desarrollan en los siguientes párrafos.

La Acción Civil por infracción de derechos

En términos generales, una infracción, es un incumplimiento a una norma moral, administrativa o legal. Una infracción en términos legales puede definirse como: “transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado.” (Osorio, 2013, p. 495). Toda persona que sea responsable de una infracción, es también responsable de las penas respectivas que señala la ley y deben resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Dentro del derecho marcario este tipo de acción procede, por parte del titular del derecho dañado, en contra de las acciones u omisiones que constituyan una infracción o violación, es decir que este tipo de acción puede ejercitarse por el titular de los derechos marcarios y de los relacionados. El literal e) del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial (2000) al respecto de estos derechos indica: “El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos; (...)” (artículo 35) Este articulado, da protección especial a la marca y establece el resarcimiento de daños y perjuicios por el uso no autorizado de la misma.

Dentro de este articulado también se pueden distinguir acciones como, cesar la actividad ilícita, esto por medio de las autoridades judiciales, las cuales se encuentran facultadas para prohibir la mercancía, que no tenga autorización para circular dentro del comercio ordinario. Otra acción muy importante es que, el producto o mercancía infractor siga cometiendo la infracción, esto se logra, mediante el retiro de los mismos del mercado o su destrucción. Es importante hacer notar que, en este caso el infractor, no posee ningún derecho de reclamar indemnización alguna puesto que, el origen de esta acción recae en el hecho que, la comercialización de la mercancía no está legalmente permitida.

En caso de falsificación, la simple destrucción del signo, no detendrá el posterior comercio de la misma mercancía o producto, por lo que, se hace necesario su destrucción total, para que no exista continuidad de comercialización. Es de relevancia mencionar que, para obtener la reparación o resarcimiento de daños, por parte del titular del derecho a quien se le ha violentado por medio de una actividad ilícita, como la falsificación, realizada por terceros que, no poseen derecho para la comercialización de la mercancía o producto, es necesario iniciar proceso y que la autoridad judicial ordene al infractor, que pague al titular del derecho el equivalente al daño ocasionado, más lo gastos ocasionados por la reclamación del pago de dicho resarcimiento, incluyendo el pago de honorarios del profesional, que auxilie al titular

del derecho. Al respecto el artículo 196 de la Ley de Propiedad Industrial (2000), establece:

El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Con este objeto, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos, el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 35 de esta ley. (Artículo 196)

El párrafo anterior del articulado expuesto, indica que el titular de un derecho protegido, el cual debe entenderse como el propietario de una marca registrada, puede entablar acción judicial, es decir, demandar a la persona que infrinja un derecho o que, sus acciones manifiesten una inminente infracción del derecho en cuestión, por lo que el titular para que se le restituyan sus derechos y pueda mantener la propiedad del mismo, puede ejecutar determinadas acciones, las cuales pueden ir de simples acciones, para diferenciar su marca de otras, hasta acciones judiciales. Estas últimas son objeto de esta investigación, de las cuales se pretende establecer cuales se adecuan a determinadas situaciones y cuál es su alcance.

Entre estas acciones judiciales, la primera se encuentra regulada en la literal c) del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial (2000),: “Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado (...)” (artículo 35) en este caso, debe darse riesgo de

asociación de la marca, con ese tercero no autorizado y que el uso de la marca implique, un notorio aprovechamiento o evidente debilitamiento de su fuerza distintiva. Este tipo incluye el uso no autorizado de envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamientos de productos específicos, de tal manera que cree confusión de los mismos, esta es la primera de las situaciones que contempla la ley, para proteger el derecho del titular de la marca, de tal manera que, pueda actuar de forma judicial y que no procedan a la reproducción no autorizada de su mercancía.

Otra de estas acciones que se pueden ejercitar, debido a una posible infracción se encuentra en la literal C) del referido artículo, el cual indica: “Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o internación de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal b) que antecede;” esta literal permite que, el titular del derecho sea auxiliado por las autoridades, para que se prohíban o suspendan las importaciones o internación de productos, que estén en la situación que describe la literal anterior; de tal manera que se esté presentando un producto para su comercialización, dándole la apariencia del producto de una marca registrada o que exista peligro inminente que esto pase, toda vez que este auxilio se haga mediante el procedimiento adecuado ante el órgano jurisdiccional que corresponde.

En relación a lo que indica la literal d) del mismo artículo citado, establece que: “el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación de indebidos.” Esta literal es de suma importancia, pues otorga al titular del derecho, la posibilidad de ejercitar la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios, que causaron el uso no autorizado de la marca registrada, ya sea en el contexto de la colocación en el mercado o la importación de los mismos. En este sentido debe entenderse al resarcimiento como: “toda reparación o indemnización de daños, males y perjuicios.” (Osorio, 2013, pág. 845), por lo que efectivamente el titular buscará, que se le pague los daños y perjuicios, que haya ocasionado la infracción, del que no está autorizado para comercializar con su marca registrada.

La siguiente literal que corresponde es la e) la cual, da la potestad al titular del derecho a: “denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;” este derecho a denunciar, se encuentra regulado en este articulado, introduciendo de esta manera la acción penal, provocando por medio de la denuncia, el accionar de los órganos jurisdiccionales competentes, para iniciar proceso judicial, a los supuestos culpables de violentar los derechos del titular de marca. Esta literal se encuentra relacionada con la literal f) del artículo analizado y la cual establece que es derecho del titular de la marca: “solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta

ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) de este párrafo (...)” La Ley de Propiedad Industrial, agrega las siguientes circunstancias para solicitar las providencias cautelares:

- i. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;
- ii. Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;
- iii. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y
- iv. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en su contra. (Artículo 35)

Esta literal ofrece la posibilidad al titular de la marca, a ejercitar una serie de acciones que protejan su derecho sobre la marca, además de que amplía el contexto sobre en qué situaciones tiene esta facultad. Entre estas situaciones se encuentran, la modificación de la marca para poder comercializar el producto, la fabricación sin autorización de, envases, envolturas, embalajes entre otros. Sin embargo, menciona ciertas situaciones que las literales anteriores no hacían alusión tal es el caso que en numera iv) en donde menciona a la competencia desleal en contra del mismo. Esto conlleva la necesidad de definir en este punto que es la competencia desleal y porque es mencionada en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.

La competencia dentro del ámbito mercantil, trata sobre la aptitud de competir de buena fe, en donde los comerciantes e industriales, representan el libre mercado, sin más más limitaciones que las que

establezca la misma ley. La competencia desleal es definida como: “prácticas o actos contrarios a la ley y buena fe mercantil que generen un daño o perjuicio a los comerciantes competidores o a los consumidores...” (Pineda, 2015, p. 70) La anterior definición menciona aspectos importantes que hacen de la competencia desleal, el primero que remarca es que es, contrario a la ley y a la buena fe mercantil y el segundo aspecto recae en que, generan daño o perjuicio tanto al titular de la marca como a los comerciantes.

Además, la competencia desleal no solo afecta a los comerciantes competidores o al titular de la marca, sino que también: “el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.” (Monroy, 2011, p. 33). Además del interés privado del titular del derecho de marca, también se ve afectado el interés del consumidor regular y el interés público del Estado de Guatemala, puesto que la competencia desleal afecta en muchos niveles, donde la economía del titular y el pago de tributo al Estado, se ve dañado de forma directa e indirecta. La competencia desleal se desarrollará en los siguientes apartados de forma más extensa.

Las anteriores literales tienen relación directa con la literal g) del artículo 35 de la Ley de la Propiedad Industrial de Guatemala, (2000) ya que éste establece como acción para ejercitar por parte del titular:

“Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en las literas c) y d) de este artículo (...)” La acción que se busca es, evitar daños económicos al titular, por parte de la persona que ha cometido una infracción, ya que dicha acción puede provocar, el debilitamiento de la fuerza distintiva o afectar, de forma directa el valor de la mercancía en el mercado. Por lo que antes de entablar una acción como la anterior, es pertinente que el propietario de la marca, entienda perfectamente el alcance de las mismas y posibles consecuencias.

La Acción Civil por reclamo del pago de daños y perjuicios

Esta acción procede, no sólo como consecuencia de una infracción al derecho del titular de la marca, en algunas de las situaciones previstas en el apartado anterior, sino también en aquellos casos en que, el demandado se vea afectado por medidas cautelares, en caso de que estas medidas se consideren innecesarias y la medida sea revocada. Esta también se ejercita, en el caso que dicha acción no recaer sobre el fondo del asunto, pero no se realiza en los plazos que la ley establece. El objeto de las medidas cautelares es: “resolver asuntos de trámite y solicitudes secundarias para asegurar las resultas de un proceso futuro.” Sin embargo, Ley de la Propiedad Industrial (2000) en el artículo 186, establece:

Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad con lo establecido en la ley, podrá pedir al juez competente que ordene cualquier providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger sus derechos impedir o prevenir la comisión de una infracción (...)

El objeto de solicitar las medidas cautelares, como bien menciona el artículo citado, es el de proteger los derechos, de quien solicita e impedir la posible comisión de la infracción; sin embargo, es importante tomar en cuenta lo que establece el último párrafo del artículo 186 de la Ley de la Propiedad Industrial (2000), en donde establece: “Si las providencias se ordenaran antes de iniciarse la acción, las mismas quedarán sin efecto de pleno derecho, si quien las obtuvo no presenta la demanda correspondiente (...)” Esto implica que al solicitarse las medidas cautelares, se debe de seguir el proceso correspondiente y presentar la demanda, en contra del supuesto infractor. En este caso el artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil (1964) indica: “El que obtenga la providencia precautoria queda obligado a pagar las costas, los daños y perjuicios: 1. Si no entabla la demanda dentro del término legal; 2. Si la providencia fuere revocada; 3. Si se declara improcedente la demanda.”

Es decir que, si se solicita la medida cautelar, inmediatamente se debe acompañar la demanda, para que el infractor afrente las consecuencias jurídicas, por la actividad ilícita que realiza, esto con el fin de que, el reclamo de daños y perjuicios no sea tedioso o imposible de cobrar, se debe seguir el procedimiento señalado por la ley. En cuanto a la

obligación de hacer efectivo el pago, el Código Civil, establece: “(...) el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios (...)” (Artículo 1433). Lo que establece el artículo anterior es que, existe una obligación de cancelar a particulares, los daños y perjuicios que ocasione su actuar, de comercializar determinado producto, .de esta manera se tratará de resarcir el daño ocasionado al titular del derecho.

Acción Civil por reivindicación de derechos

Este tipo de acción, nace ante el dominio que tiene una persona sobre una cosa en particular, en este caso el derecho de marca, para lo cual el propietario ha perdido de alguna manera la posesión de la misma, por lo que reclama la reivindicación del mismo, en contra del que la posea de forma anómala en ese momento. Esta acción tiene su origen en el artículo 468 del Código Civil (1963), el cual establece: “El propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio.” Este artículo da potestad a toda persona que, pueda considerársele como propietario, para que pueda defender por medios legales este derecho y por medio de un proceso judicial.

De igual manera el artículo 469 del Decreto Ley 106. Código Civil (1963), indica: “El propietario de una cosa tiene derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador.” Este artículo es todavía más

específico en cuanto a la acción reivindicatoria, ya que establece que el propietario tiene derecho a que se le restituya su derecho de propiedad sobre la cosa que ha perdido la posesión. De forma específica el artículo 469 Código Civil (1963), indica el producto o valor del trabajo o industria lícita: “(...) así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad general y las especiales sobre estas materias.” Proporcionando este artículo la base legal de la propiedad en temas industriales.

De esta forma, la ley civil de Guatemala establece la propiedad, la defensa de la propiedad y la propiedad en materias específicas como la industrial, por lo que, da soporte de manera general a la protección de la propiedad industrial, otorgando por medio de la misma ley sustantiva civil, mecanismos para que dicha protección sea posible, al respecto el artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial (2000) indica:

Cuando una patente o un registro se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido.

Esta acción permite al titular del derecho de una marca, reivindicar el derecho que le corresponde, al existir una solicitud en trámite, por persona, en donde se pretenda registrar la misma marca, logrando así evitar la inscripción y atrayendo a sí mismo los derechos que se le

pretendían privar. En el caso que estos derechos ya hayan sido concedidos y registrados, puede solicitar la reivindicación del mismo, puesto que existe registro a favor en donde se establece que, la persona que reclama es titular de dichos derechos sobre determinada marca o invención. Es una acción bastante práctica en algunas situaciones, aunque muy poco estudiada en relación a la propiedad industrial en Guatemala.

Acción Civil de nulidad o anulabilidad del registro de marca en el Registro de la Propiedad Intelectual

Para ejercitar este tipo de acción se requiere que, por medio de las autoridades judiciales o administrativas se declare la ineficacia de un registro, que ha sido obtenido en contravención de ley específica. La nulidad es definida entonces como: “nace del acto y lo vicia desde su nacimiento, pero ese vicio proviene de que va contra una disposición legal establecida a favor de personas determinadas” (Gutiérrez y González, s.f. p. 113). Este autor indica en la anterior definición que, para lograr la nulidad de un registro, éste debe ser contrario a lo preceptuado en la ley y por medio del vicio se puede presentar la demanda para que pueda proceder la anulación de dicha inscripción.

En el caso del derecho de marca, el artículo 67 de la Ley de la Propiedad Industrial (2000), establece: “la acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo se obtuvo en contravención de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de esta ley, respectivamente”. En relación a la buena fe que presume el derecho mercantil, si esta faltare y existiere mala fe procederá el caso de la nulidad absoluta y en consecuencia se revocaran estos derechos en cualquier tiempo. Para que exista mala fe la ley establece ciertos criterios a establecer en el mismo artículo 67 de la Ley de la Propiedad Industrial (2000), el cual indica:

- a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante;
- b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;
- c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido;
- d) Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena. (Artículo 67)

Los anteriores son las razones por las cuales se puede dar la nulidad absoluta, se establece expresamente cuáles son esos aspectos a tomar en consideración para declararla. Razones que van desde la obtención de datos de manera fraudulenta, hasta haber tenido una relación con persona relacionada titular del derecho de marca, ya que le permitió tener acceso a información que de cualquier otra forma hubiera sido imposible conseguir. Además, agrega que por actividad del solicitante

este debió conocer la existencia de la marca, debido a la existencia de puestos de confianza o imprescindibles durante la elaboración de mercancía, los cuales tienen acceso a información.

En caso de la anulabilidad, esta acción procede cuando el registro se obtuvo, pero existe una razón de inadmisibilidad debido a derechos de terceros. Son situaciones que, aunque parecidas se dan en contextos distintos, aunque tanto el efecto de la anulabilidad como de la nulidad van encaminados a un fin particularmente similar. Con claras excepciones dentro de la norma, para el registro de la marca. Esta situación se ve establecida en la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece:

No podrá ser registrado como marca (...) Si el signo es idéntico o similar a la marca o una expresión de publicidad comercial registrada (...) Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado por un país (...) (artículo 21)

De los anteriores aspectos resalta el hecho que, si se presenta un signo con la finalidad de reproducción o imitación de marcas, de forma parcial o total, son motivo para la no inscripción de la misma. Por lo que tanto la nulidad como la anulación de un derecho protegido como lo es el derecho de propiedad, deben plantearse como una acción o como una excepción perentoria o en vía de la reconvención. En esta parte del derecho marcario se encuentra una supletoriedad entre muchas de las figuras e instituciones legales utilizadas en el derecho de la propiedad,

puesto que el derecho a marcas viene siendo una forma especial y muy particular de propiedad, y por ende merece protección utilizando estas figuras e instituciones, utilizadas en otras áreas del derecho.

Consecuencias de la acción civil de nulidad o anulabilidad del registro de marca

Otro aspecto a considerar es, la cancelación de marca fundada en generalización, que se refiere al uso extendido de la misma sin que el titular se pronuncie de forma negativa. Al respecto la Ley de Propiedad Industrial (2000), establece: “A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convirtiera en nombre genérico (...)” (artículo 65). Este artículo indica que, la marca podrá ser cancelada cuando el titular de este, no haya prestado atención o poco le interesa que la marca se volviera de nombre genérico. Esto sucede cuando los medios comerciales y públicos en general hayan perdido el carácter particular de marca como indicación del origen empresarial del mismo. Para que este tipo de acción funcione, se presentan a continuación.

- a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o al servicio al cual se aplica la marca;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o del servicio respectivo; y
- c) El desconocimiento de la marca por el público como signo distintivo de un origen empresarial determinado. (Ley de Propiedad Industrial, 2000, artículo 65)

Son varios los motivos del porqué se puede realizar la solicitud de cancelación de una marca, especialmente por falta de uso, en tanto se use como un medio de defensa y objeción del Registro, en caso de una oposición de un tercero al registro de la marca, o que se solicite la declaración de nulidad de un registro, como se analizó en la anterior de las acciones o en tal caso que se resuelva la acción por infracción de una marca registrada. Por lo que el titular de esta marca, debe tener especial cuidado en no caer en ninguno de los supuestos que, tácitamente la ley ha expuesto y evitar de esa manera la cancelación del registro de marca. Otro aspecto importante es que, la solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años, contados desde la fecha del registro de la marca.

Acción civil por comisión de actos de competencia desleal

El Estado de Guatemala, mediante la Constitución Política de la República de Guatemala, se organiza en un régimen económico y social que obedece los principios de igualdad y justicia social. Tal y como lo indica la Constitución Política de la República de Guatemala (1986), el cual establece: “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” (artículo 143). Este artículo constitucional indica que existe una libertad de industria, la que forma parte de la libertad individual. Por lo que, solo es necesario reunir las calidades que

solicita la ley en materia específica para pertenecer al comercio y la industria, únicamente con las limitaciones que impone la misma ley.

Esta libertad de industria también se extiende sobre las creaciones del intelecto, los cuales pueden ser registrados y volver a una persona titular del derecho sobre una marca en particular. Sin embargo, también son susceptibles a ser violentados por terceros, que incurren en la comisión de una ilicitud, que tienen como bien el aprovechamiento de forma ilegal de derechos que corresponden a alguien más. Es por ello que la ley otorga a estos titulares mecanismos de defensa, que son llevados por los órganos jurisdiccionales pertinentes, con tal de ejercer el derecho de defensa sobre su propiedad. Al respecto la Ley de Propiedad Industrial (2000), indica:

Cualquier persona que se considere afectada podrá iniciar directamente una acción contra un acto de competencia desleal. Además de la persona directamente perjudicada por el acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros. (Artículo 204)

Este tipo de acción se promueve ante determinadas situaciones, que sugieren la existencia de competencia desleal, sin embargo, es importante analizar la anterior cita, debido a que representa a la ley sustantiva civil en donde se establece el derecho de defender la propiedad de una persona. En este punto es necesario comprender que la competencia desleal según la Ley de Propiedad Industrial (2000): “Se

considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda actividad comercial e industrial.” (Artículo 172). Aunque es una definición bastante subjetiva, al calificar de usos y prácticas honestas como la variable decisiva para distinguir que es simplemente competencia de la competencia desleal.

La Ley de Propiedad Industrial (200) establece para el ejercicio de esta acción: “para el ejercicio de esta acción no es indispensable comprobar ser titular de un derecho protegido por esta ley; en consecuencia, el demandante únicamente corresponderá probar la existencia de un acto de competencia desleal” (artículo 204). Este párrafo ofrece amplitud, en cuanto quien puede ser el que ejercite esta acción, puesto que menciona que no es necesario comprobar la titularidad de determinado derecho. En el caso de esta acción en el ámbito del derecho marcario es necesario demostrar dicha competencia desleal según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial (2000), el cual establece:

- a) Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
- b) La utilización, la promoción o la divulgación de indicaciones o hechos falsos o inexactos capaces de denigrar o de (...) c) La utilización indebida o la omisión de informaciones veraces, cuando las mismas sean susceptibles de inducir a error (...)
- d) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto esté tipificado como delito (artículo 173)

La Ley de Propiedad Industrial, proporciona de esta manera un catálogo de actividades, las cuales puede considerarse como competencia desleal y que pueden violentar de forma directa e indirecta el derecho del titular de una marca. Esta acción debe tomarse con extremo cuidado ya que puede ejercitarse fuera de tiempo, la Ley de Propiedad Industrial (2000), establece: “la acción por competencia desleal caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal” (artículo 206). También agrega que, puede caducar esta acción a los cinco años desde que se cometió por última vez el acto desleal, aplicando para conveniencia del titular el plazo que venza más tarde.

Competencia desleal en el derecho marcario

Derecho Marcario En Guatemala

El derecho de marcas, se origina del derecho mercantil, y por ende corresponde al área del derecho privado, dicho origen, ha provocado discusión entre los diferentes autores sobre la autonomía de este tipo de derecho. Bolaños (2015) define al derecho marcario como: “conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad sobre los signos distintivos...” (p. 1) esta definición bastante pequeña y muy general hace referencia a los signos distintivos entre los que se encuentran las marcas. Además, de que proporciona una idea

sobre la naturaleza de este derecho tan singular, enmarcándolo dentro del derecho privado pero con cierta relación y protección derivada del derecho público por ser participe el Estado de regularlo.

En Guatemala, el antecedente contemporáneo que se tiene sobre el derecho marcario, se encuentra en el Decreto número 882 del Congreso de la República de Guatemala en el año de 1924, por medio del cual se crea la Oficina de Marcas y Patentes, la cual estaba anexada a lo que se conocía en aquel entonces como Ministerio de Economía y Trabajo. Posteriormente, la oficina queda a cargo del Ministerio de Economía según Decreto 1117 de la Asamblea Legislativa. En 1968 Guatemala ratifica el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Privada y la mencionada oficina pasa a llamarse, Registro de la Propiedad Industrial, adoptando en el año de 1998 lo dispuesto por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Como cualquier área del derecho, este tiene una serie de objetivos de los cuales predomina la protección a lo que se considera legalmente propiedad de una persona dentro del ámbito de las marcas o insignias utilizadas para identificar un producto dentro del mercado. El objeto del derecho marcario, contiene una serie de derechos que son de beneficio para el titular de la marca, al respecto Casado (2000) menciona:

El objeto específico del derecho de marcas consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con dicha marca (p. 25).

El objeto del derecho marcario, es la defensa del titular de la marca en contra de terceros, que con mala fe pretenden aprovecharse del nombre y prestigio adquirido por una determinada marca, con la cual el titular de la misma por medio de prácticas mercantilistas de buena fe, ha logrado posicionarla dentro del mercado. Esto se reafirma como menciona Martínez & Socusasse (2000): “el sistema de marcas tiene como principal objetivo la protección de las sanas prácticas comerciales” (p. 27) y es por medio de este comentario que se asevera que, el objeto del derecho marcario es la protección del titular de la marca frente a prácticas mercantilistas deshonestas. Este derecho debido a lo extendido y globalizado del mercado actual se ve continuamente afectado por malas prácticas mercantiles.

Se ha conceptualizado al derecho de marca y cuál es su objeto de creación, ahora es preciso establecer que es una marca y porque la importancia que se le ha otorgado a tal grado de crear el derecho marcario. Con relación a esto la legislación nacional por medio de la Ley de Propiedad Industrial (200), establece que: “La marca es, cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de

una persona individual o jurídica de los de otra” (artículo 4). Sin embargo, este articulado no incluye otros tipos de marca que involucran otros sentidos, limitándose únicamente a lo que se puede percibir visualmente como una marca.

La definición legal que se presentaba en la norma, dejaba a la deriva otras formas de representar una marca, permitiendo de esta manera que se violara el derecho de propiedad del titular de la marca. Esta laguna fue remediada por medio de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana –Centroamérica– Estados Unidos de América (2006), la cual regula a la marca como:

Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra que puede ser objeto de una representación gráfica (artículo 34).

La reforma que sufrió la Ley de Propiedad Industrial, permitió ampliar el concepto de marca y en consecuencia amplió la protección que ahora gozan los titulares de la marca. Aportando no solo nuevas y mejores definiciones sobre términos que se consideraban incompletos o poco claros, además, de la aplicación de figuras e instituciones legales para la defensa del derecho marcario. Las anteriores han sido definiciones legales, en cuanto a la doctrina el autor Rodríguez (1969) define a la marca como:

La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal. (p. 425)

Esta definición, relaciona directamente la protección de la marca en contra de la competencia desleal, puesto que al suceder ésta, en consecuencia, habrá desprestigio y la posibilidad de colocar de forma ilegal y deshonestamente productos de inferior y dudosa calidad. En lo que la mayoría de autores coincide es que, la marca sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de otra y que al ser un signo susceptible de registro merece necesariamente la protección debida por el Estado. Esto se puede explicar fácilmente si se atiende a la naturaleza jurídica de la marca, la cual se ubica en el derecho marcario el cual es a su vez parte del derecho de personalidad, al individualizar a una persona y a su trabajo por medio de un distintivo.

En relación al fin de la marca, ocupa en primer lugar el diferenciar al producto de otros en el mercado, de esta manera proteger la inversión del titular de la marca. Esto debido a que la marca representa una importante inversión, que ha hecho el titular para dar a conocer el producto o servicio que ha creado, es decir representa también el capital que el titular ha invertido y por tanto un bien tutelado que es preciso proteger de forma jurídica. El segundo fin de la marca es la protección al consumidor, esto en el sentido que se le da una seguridad al mismo de

que los productos que está adquiriendo tienen un estándar de calidad asegurado. La legislación ha cubierto este espacio con la creación de leyes como el Decreto 06-2003 del Congreso de la República de Guatemala.

Si bien la marca tiene un fin directo e indirecto, en cuanto a su existencia y en relación al titular de la marca y al consumidor, no es la única relevancia que tiene. La marca es de importancia tanto económica como jurídicamente, esta importancia es concertada por las funciones que cumple, según González (2004): estas son: “función de procedencia u origen, de garantía de calidad, actuando como colector de clientela, función de protección, publicitaria de la marca y la función distintiva.” (p. 11) Estas funciones describen la razón de la existencia de una marca como un signo distintivo, algunos autores han compactado estas funciones dando como resultado el siguiente listado: a) distintiva de origen empresarial; b) indicadora de calidad; c) condensadora de buena fama de los productos; d) publicitaria; e) protectora.

Competencia Desleal

La competencia posee varias acepciones que, se desarrollan dentro del derecho procesal, en este caso actúa limitando la jurisdicción y en cuanto al ámbito del derecho mercantil, cuando se refiere a realizar un negocio de carácter económico de buena fe. Es decir que, al momento de

realizar un negocio no exista engaño que ocasione el enriquecimiento a expensas de otro siempre que sea bajo la mala fe. Esto debido a que, la competencia es libre y toma su génesis en el momento que existe un intercambio voluntario de bienes o servicios, ya que de otra manera se interpretaría que el negocio se está realizando de mala fe. Esta mala fe se traduce en prácticas mercantiles deshonestas, abusivas y que en consecuencia afectan el derecho de otra persona.

De esta manera se puede entender a la competencia desleal tal y como expresa Osorio (2013): "... empleo de maquinaciones fraudulentas, sospechosas, malévolas o cualquier otro medio de propaganda aviesa, con el propósito de desviar el provecho propio la clientela de un establecimiento comercial o industrial" (p. 182) El autor señala, ciertas características propias de la competencia desleal tal y como son actos fraudulentos, sospechosos y malévolos encaminados al aprovechamiento de la clientela de otro y enriquecerse de esta manera. El autor Monroy (2011) al respecto de la definición de competencia desleal, indica "las prácticas o actos que infringen la leal competencia y que afectan negativamente al conjunto de los intereses de cuantos sujetos confluyen en el mercado." (p. 33) una vez más la competencia desleal, es conceptualizada como actos fraudulentos en contra de la buena fe y que afecta directamente el mercado.

Con respecto a la propiedad industrial en el artículo 10 bis, numeral 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1998) define a la competencia desleal como: “prácticas que se desarrollan fuera del marco de la honestidad y buena fe mercantil, en cuanto al uso de signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad y secretos empresariales”. Esta definición todavía es muy sencilla, pero ofrece aspectos principales que conceptualizan la competencia desleal, entre los que se mencionan que son prácticas que se desarrollan fuera del marco de la honestidad, apelando a la moral en este sentido y además actúan fuera de la buena fe mercantil. Estas prácticas pueden recaer sobre patentes de invención, modelos de utilidad, uso de signos y/o marcas y sobre secretos empresariales.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la competencia desleal, por afectar dentro del ámbito mercantil es parte del derecho privado. Según el autor Quinto (2007): “Al ser objeto de estudio entre doctrinas y normas legales a nivel nacional e internacional que protegen la libre competencia y la buena fe mercantil como base de la economía actual” (p. 52). Por lo que resulta interesante, que en este conjunto de prácticas que están fuera de la buena fe y práctica mercantil puede devenir en la necesidad de ejercitar una acción. Este conjunto de acciones prohibidas e injustas dañan a aquella persona que, por medio de buenas prácticas mercantiles opera su empresa dentro del marco legal, afectándole en los siguientes aspectos:

Se vulnera el normal desempeño de las actividades comerciales;
Van en contra de la buena fe que debe subsistir en toda relación mercantil;
Se hacen valer de mecanismo o actos sospechosos o espurios, así como de engaño y ardid para obtener una ventaja frente a los demás comerciantes;
Se busca lesionar, así como perjudicar los derechos e intereses de otros comerciantes y de los consumidores o usuarios; y
Son prácticas contrarias a la libre y sana competitividad entre productores o comerciantes.
(Bolaños, 2015, p. 66)

La competencia desleal, es una actividad que daña en muchos sentidos a los comerciantes, que tratan de operar dentro de lo permitido por la ley. Sin embargo, es necesario mencionar que, generalmente las limitaciones de naturaleza económica, geográficas, publicitarias entre otras, provoca cierta desigualdad entre comerciantes que ofrecen el mismo producto por lo que incurre en prácticas engañosas dirigida a los competidores y a los propios consumidores con la intención de atraerlos hacia su comercio y lograr vender sus productos o servicios. De aquí que resulte importante el estudio de esta actividad, ya que no solo afecta a otros comerciantes, sino que también violenta los derechos del consumidor. En respuesta a esto se crea una nueva área del Derecho que protege específicamente el uso de marca por parte de los comerciantes.

Legislación relativa a la protección del derecho marcario

El derecho marcario, a pesar de ser relativamente nuevo en Guatemala, goza de protección tanto en la Constitución como en normas ordinarias, debido a la importancia que ha tenido en la actualidad. Siendo la

Constitución, la máxima norma que garantiza los derechos individuales y sociales del guatemalteco, ampara al derecho marcario. Al respecto de esto la Constitución Política de la República de Guatemala (1985), garantiza: “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” (artículo 43) El anterior articulado establece, la protección al comercio y la industria debido a que, esta es una manifestación de la libertad individual.

La industria en Guatemala es importante debido a que, es el motor que hace avanzar la económica nacional. Según Cabanellas (2011), la industria es: “la facultad de ejercer la industria o el comercio sin más limitantes que reunir las condiciones normales de capacidad jurídica; sin que se tropiece con monopolios, obstáculos o restricciones absolutas.”(p. 356) Por medio de esta definición, apela a la importancia de que la industria no encuentre monopolios u obstáculos que impidan su libre ejercicio. La Corte de Constitucionalidad (1998) por medio de la Gaceta número 50, sentencia 10-11-98, en cuanto a la importancia de la libertad de comercio e industria expreso:

(...) El comercio, entendido como la actividad lucrativa que ejerce cualquier persona física o jurídica, sea en forma individual o colectiva, intermediando directo o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza se encuentra especialmente reconocido y protegido por el artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala (...) salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Como puede apreciarse, este precepto formula una reserva en lo relativo a que solo mediante leyes puede restringirse la actividad del comercio (...) (p. 290)

La Corte de Constitucionalidad, emite esta sentencia en donde reafirma la libertad del comercio y la industria y continúa expresando que únicamente será limitada bajo motivos sociales o de interés nacional, siempre y cuando medie una ley al respecto. Y esto es de suma importancia, puesto que esta parte, abrió la posibilidad de la creación de cuerpos normativos especializados en el tema y la ratificación de convenios internacionales sobre esta materia. Y como se explicará en los siguientes párrafos estas limitantes se dieron para limitar las malas prácticas mercantiles, que dañan no solo el derecho del titular de la marca sobre la misma, sino también su derecho a la propiedad.

Además la Constitución Política de la República de Guatemala (1985) regula el derecho relativo a: “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.” Este artículo, reúne de manera intrínseca, el derecho a la libertad general y la libertad de emisión de pensamiento. De tal manera que, el Estado garantiza que el guatemalteco pueda expresarse por medio de artes como la música, la pintura, las letras entre otras y así mismo garantiza la protección y desarrollo de estas expresiones. No hay que olvidar que, aunque se hable de expresiones artísticas, de estas también se puede tener lucro y al ser expresiones individuales necesitan y gozan de cierta protección.

Los anteriores artículos constitucionales permitieron que se creará contemporáneamente el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial. La cual entró en vigencia el uno de noviembre del año dos mil. Ésta se promulgó con el objeto que señala la misma Ley de Propiedad Industrial (2000):

Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal (artículo 1).

Esta ley fue creada para proteger, estimular y fomentar la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio. Así como la protección de los signos distintivos de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales y todo lo relacionada al combate en contra de la competencia desleal. En cuanto a la aplicación de la misma la Ley de Propiedad Industrial (2000), establece: “toda persona, individual o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga” (artículo 2). Recayendo la aplicación de ésta de una forma muy amplia entre los elementos personales.

Aunada a la creación de esta ley, también se emitió el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, mediante el Acuerdo Gubernativo número 89-2002, en este reglamento se desarrollan los procedimientos legales que estableció la Ley de Propiedad Industrial. Entre los convenios y acuerdos internacionales que tienen relación al Derecho Marcario se encuentran: a) Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Guatemala bajo el Decreto 11-98 del Congreso de la República en 1998; b) Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y Acuerdos Multilaterales ADPIC, ratificados por Guatemala, bajo el Decreto 37-95 del Congreso de la República en el año de 1995.

Debido a que la Ley de Propiedad Industrial, fue creada para la protección de los signos distintivos y a ejercer combate contra la competencia desleal, es importante conocer que dice la legislación nacional con respecto a esta en los diferentes cuerpos normativos vigentes en Guatemala. Al respecto el Código de Comercio (1971) establece: “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará competencia desleal, y por tanto, injusto y prohibido” (artículo 362). Este artículo no solo indica que la competencia desleal es injusta, sino que además prohíbe su práctica. En tanto, como es común es prohibido pero en la práctica la competencia desleal es palpable y un problema jurídico y social que merece especial atención.

En cuanto a la Ley de Propiedad Industrial (2000) al referirse a la competencia desleal indica: “Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajeno” (artículo 173). Este tipo de acciones implican responsabilidad civil como penal, esto se puede observar en lo que indica la Ley de la Propiedad Industria: “quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenida en la Ley de Propiedad Industrial (...)” (artículo 173) Esto quiere decir que existe una acción civil, que puede establecerse en el momento que se cause daño a un competidor y que sea necesario reparar el daño cometido.

En relación a la acción civil, indica la facultad que tiene una persona de exigir que se le sean reparados los daños y perjuicios, la Ley de Propiedad Industrial (2000), estipula: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción” (artículo 196) esta acción civil será reparada conforme a lo que establece el Código Civil (1963), el cual indica:

Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse (...)” (artículo 1434)

Este artículo señala tácitamente en qué circunstancias el actor puede ejercitar la acción civil. La persona que cause este tipo de daño está obligada a su reparación, tal y como indica el Código Civil (1963) “Toda persona que cause un daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima” (artículo 1645). Estableciendo la responsabilidad de la persona que causará daño, y para los usos de esta investigación, la obligación que tiene la persona, que cometa competencia desleal en contra de otro competidor. Esta acción es de tiempo definido en cuanto a su aplicación, indicando que esta conducta caduca en un plazo de dos años. Estas actividades no solo devienen en el ámbito del derecho civil, sino también en el ámbito penal, y es así como el Código Penal (1973), establece:

Quien, mediante maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar en beneficio propio o de un tercero, la clientela de un establecimiento industrial o comercial, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales, si el hecho no constituyere otro delito más grave (artículo 358).

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores, el derecho marcario y todo lo que incluye tiene un catálogo de normas que influyen y que protegen la actividad comercial especialmente de la llamada competencia desleal. Esto con el fin que, esta actividad deshonestas e ilegal no afecte en los derechos del titular de la marca, ni tampoco afecte los derechos del consumidor y de igual manera no logre tener efectos en

la económica nacional. Dotando al titular de este derecho de herramientas legales tales como la acción civil, en donde este puede exigir la reparación de los daños y perjuicios provocados en ocasión de la comisión de la competencia desleal. Esta acción civil, bien ejercitada protege los derechos marcarios del titular contra prácticas desleales, procurando de esta manera su pronta recuperación.

Características de la competencia desleal

La competencia desleal se ha definido en los párrafos anteriores, sin embargo, es importante remarcar que esta es una actividad ilícita que, consiste en la creación de confusión a la clientela sobre precios, calidades del producto y otras actividades que se relacionan con la industria que pertenece. En el caso de los derechos marcarios, existe una amplia descripción tacita sobre las actividades que se consideran como competencia desleal. Algunas de las características que componen a la competencia desleal y haciendo alusión al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1998), éste enlista las siguientes actividades como competencia desleal:

Aquellos que tengan la intención de crear confusión en la clientela, acerca de la actividad, establecimiento y productos que ofrece el comerciante.

Hacer afirmaciones suficientes para generar descrédito a la actividad, establecimiento y productos que ofrece el comerciante, así como aquellas que induzcan a error a los consumidores en relación a la elaboración, cualidades, utilidad y calidad de los productos (artículo 10).

Ya se ha establecido que la competencia desleal puede considerársele como un conjunto de actos contrarios a la ley y a la buena fe mercantil y que en consecuencia generan daños para los otros comerciantes como para los consumidores y demás usuarios. Sin embargo, para que esto suceda es necesario que primero se den ciertos aspectos. El primero de ellos es el acto de concurrencia, este se refiere a que debe existir cierta voluntad por parte del comerciante que comete la competencia desleal, de perjudicar y disuadir a los consumidores para que concurran a su establecimiento. Este es el primero de los aspectos que deben de estar presentes, el aspecto volitivo, el de cometer la competencia desleal y conocer sus consecuencias.

El segundo de los aspectos es el de la conducta incorrecta, y este se refiere al empleo de prácticas y medios indignos y contraríen la ley y la buena fe mercantil. Bolaños (2015) al respecto menciona: “hay quienes exigen dolo o culpa para calificar un acto de concurrencia de desleal pero, en general, se considera suficiente que el acto sea contrario a los usos honestos que rigen las relaciones comerciales...” (p. 71) en el anterior comentario se considera que aunque es evidente el dolo o culpa es suficiente con que se ejecuten estos actos deshonestos en contra de las buenas relaciones comerciales para considerársele como una competencia desleal. De esta manera, la competencia desleal se configura como un acto que denota una conducta incorrecta y en todo manifiesta cierta indignidad.

El tercero de esos aspectos es el daño, el cual es en términos generales la pérdida de un bien por destrucción o perjuicio. En relación al tema de la competencia desleal, Álvarez (2015) comenta: “un daño susceptible de provocar un perjuicio a un competidor, a noción de perjuicio referida a la concurrencia desleal es muy flexible, existiendo posiciones que van desde exigir el perjuicio efectivo, material o moral...” (p. 56) En Guatemala no es necesario que el daño sea efectivo, basta con que haya existido la intención y la potencialidad de cometer dicho daño a otro competidor, consumidor o usuario. Este daño se extiende a las esferas morales y por tanto habrá que hacer la reparación necesaria.

Los anteriores son aspectos que deben considerarse para que pueda tipificarse ciertas actividades como competencia desleal. Estas características se componen principalmente del daño susceptible de provocar un perjuicio al competidor, daño que hay necesidad de reparar. Dicha reparación es bastante amplia que va desde daños materiales a daños morales, los que incluyen aquella utilidad que se ha dejado de percibir. En cuanto al derecho de marcas o derecho marcario la competencia desleal tiene relación en este sentido como lo menciona el autor Frisch (1999):

El derecho contra la competencia desleal se rige por el principio de la veracidad, que exige la prohibición de los engaños como actos desleales. Estos no consisten tan solo en comunicaciones de datos inciertos, sino también en la de datos ciertos combinados con el encubrimiento de otros esenciales, de modo que son comunicaciones mutiladas.

La anterior cita resulta interesante ya que, ejemplifica el modo en que puede operar la competencia desleal por medio de la desinformación y como esta, no solo se basa en una comunicación falsa sino también incierta. Esta actividad reprobable e ilegal tiene una gama de efectos sociales y económicos que traen consigo el empobrecimiento de determinados sectores económicos activos. Pero no solo se puede considerar a la competencia desleal como una comunicación sino como se ha visto anteriormente también hay un ánimo de hacer daño y en esta cuenta existe la posibilidad de aparentes dadas en la compra de un producto o engañar sobre la calidad del mismo, al respecto continúa manifestando Frisch (1999):

Los engaños son efectuados por un competidor en perjuicio de otro determinado, o en afectación de los competidores en general. Es decir, se encuentran los casos de competidores que tienden a obtener ventajas a través de engaños, que perjudican a un competidor específico... (p. 56)

Este acto desleal si bien es directo para el competidor, también puede serlo de forma directa o indirecta para el consumidor, coartando de esta manera su libertad de acción y violenta su derecho a adquirir productos que sean de la calidad y especie esperada. Es importante hacer notar que, la competencia desleal tiene un efecto bipartita, pues afecta tanto al consumidor, como al titular de la marca- Este tipo de acciones no vienen solas y afectan tanto a las personas individualmente, como a todo el sistema económico en general, alterando su normal funcionamiento. La competencia desleal es un factor que merece especial atención puesto

que, interrumpe el flujo económico normal de la nación, lo que se traduce en menos inversión para proyectos y quiebra en casos extremos de los titulares de la marca.

Debido a que dentro de la competencia desleal, también se puede considerar la información falsa o la incompleta, es necesario considerar que la competencia desleal también actúa bajo el rubro de la publicidad. En este contexto, la publicidad es el medio idóneo para realizar una competencia desleal, entre las que se pueden diferenciar los actos que van encaminados a ejercer un daño directo a un competidor en específico, cargadas de ardid y las que únicamente son hechas desinformando y opacando la veracidad de determinada información. Esto considerando que la publicidad es uno de los medios que da a conocer el producto o servicio de un comerciante y logra el consumo del mismo, sirve dentro de este contexto también como un excelente medio de prueba para demostrar la competencia desleal y de qué manera está desinformando sobre la marca en cuestión.

Entre las acciones publicitarias, que pueden enmarcarse como competencia desleal se encuentran: a) publicidad engañosa; la cual engaña al consumidor en aspectos tales como la calidad, precio o modo de uso, con tal de amedrentar la intención de compra de los clientes: b) publicidad desleal, la cual desacredita una marca; ya sea por su contenido o la desinformación que existe en el momento; c) publicidad

subliminal, aquella que por medio de la estimulación de los sentidos específicamente en el área del inconsciente, modifica el actuar de los consumidores y ejercer cierto poder en la toma de decisiones; d) la publicidad que va en contra de la normativa vigente, esta última de especial cuidado puesto que puede incurrir en acciones de tipo penal.

Situación actual de la competencia desleal en Guatemala

Guatemala, en la actualidad, no cuenta con una sólida legislación en relación a la defensa de la competencia, si bien, existen algunos cuerpos normativos, estos regularmente hacen referencia a la prohibición de monopolios y muy recientemente al derecho de los consumidores, de elegir libremente el bien o servicio que han de consumir, esto se encuentra establecido en el Decreto 6-2003 del Congreso de la República, Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Otras leyes que tratan sobre prohibiciones en algunas prácticas dentro del ámbito mercantil, se encuentran la Constitución Política de la República de Guatemala, el Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Comercio de Guatemala, el Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala. Código Penal.

La competencia desleal, se ha vuelto una práctica recurrente en la actividad diaria mercantil, por lo que, es alarmante observar cómo se realiza sin ningún pudor por parte del competidor desleal y además

como el competidor afectado no acciona, ya sea por falta de asesoría integral o simplemente por ignorar los derechos que le asiste la ley guatemalteca. Que bien sea por impericia o desconocimiento de los derechos de los propietarios de los derechos marcarios, se ha dejado proliferar esta mala práctica mercantil. Aunque son pocos los procesos que se han llevado a cabo por motivo de competencia desleal, en Guatemala existe registro de algunos procesos, que a manera de breve análisis se hará mención de algunos de ellos.

El primero de estos procesos, es el número 01162-2013-00343, el cual fue conocido en el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Civil del municipio de Guatemala en el año 2013. En dicho proceso la parte actora es la Colgate Palmolive Company demanda a Procter & Gamble Interaméricas de Guatemala, dicha empresa se dedica a la distribución de bienes de consumo como dentífricos y otros artículos de aseo personal. En esta demanda la parte actora alegaba que la empresa demandada emitió vía televisiva un anuncio, en donde básicamente se hacía un lista comparativa de los beneficios que ofrecía el producto del demandado frente al consumidor en contraste con el producto de la parte actora.

La parte actora fundamentó dicha acción en los artículos 43 y 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y en la Ley de

Propiedad Industrial. Presentando argumentos que durante la emisión de dicho comercial se daba a conocer información equivocada sobre el producto que la parte actora comercializaba, además se exageraba los beneficios del producto ofrecido por la parte demanda, acciones que por sí solas permitían tipificar a estos anuncios como competencia desleal. Provocando de forma engañosa que los consumidores quedarán con una información equivocada sobre el consumo de dicho producto.

En este proceso se ofrecieron y presentaron pruebas, en donde el órgano jurisdiccional emitió resolución de trámite, señalando fecha para primera audiencia el 17 de mayo del año 2013, reprogramándola por ampliación de demanda de la parte actora con fecha 22 de agosto del año 2013. En dicha audiencia el demandado argumentó que la comparación del producto era genérica, y que no existía comparación directa ni indirecta con el producto de la parte actora, además de que la información proporcionada no era engañosa y que podía ser comprobada aportando para esto estudios científicos comparando dichos productos, y en todo caso que no existe perjuicio real en contra del actor, por lo que la figura de competencia desleal no se constituye según lo dispuesto en el Código de Comercio.

De esta manera, la parte demandada interpone excepción de Improcedencia, por no configurarse los hechos alegados por la parte demandante. A lo que la parte actora, contesta con recurso de nulidad

por supuestamente violar la ley, ya que carecía de fundamento, dicho recurso es resuelto improcedente el 26 de agosto del 2013. Siendo que se emite sentencia con fecha 10 de enero del año 2014 el cual declara sin lugar la demanda, con lugar la excepción de improcedencia propuesta por la parte demanda y condena al pago de costas procesales a la parte actora. Esta sentencia fue apelada el 26 de febrero del año 2014, conociendo la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, la que al final resuelve, declarar parcialmente con lugar la abstención de publicidad y sin lugar la petición de condena de pagos por daños y perjuicios.

El anterior resumen del proceso identificado al principio, ofrece un vistazo de lo que es la acción civil en el caso de competencia desleal y como es que funciona en la práctica. A pesar de que la parte actora no obtuvo el pago de daños y perjuicios que esperaba, pudo tener éxito de forma parcial, debido a que se detuvo la emisión del anuncio publicitario que motivo la demanda. Sin embargo, al no formular bien la demanda y no presentar los medios de prueba pertinentes del caso, el pago de daños y perjuicios no pudo darse de forma favorable. Es importante hacer notar también, la rapidez con que se solucionó este proceso, que si bien hubo recursos e incidentes que resolver el proceso en sí se llevó aproximadamente un año.

Acción civil en el derecho marcario

La procedibilidad de la acción civil en el Derecho Marcario

La acción civil, es un medio legal, que tienen las partes para pedir de forma judicial la pretensión que se espera. Según Couture (2012) la acción es: “el poder jurídico que tienen todo sujeto de derecho de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión.” (p. 32). El poder que menciona el autor, debe ser entendido como un atributo plenamente reconocido por la Declaración de los Derechos del Hombre y reconocido por la Constitución Política de la República de Guatemala, de la siguiente manera: “los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligado a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.” Este artículo contiene y fundamenta la llamada libertad de acción garantizada constitucionalmente.

En otros términos, la acción es parte y una manifestación del derecho de petición, que consiste en la facultad que tienen todos los guatemaltecos, para dirigirse a las dependencias del Estado a formular una solicitud en la cual puede manifestar dudas, quejas o demandas y debe ser aceptada, tramitada y resuelta conforme la ley, por los órganos requeridos. Varios autores consideran que la acción también se manifiesta como derecho, sin embargo esta no puede existir sin que el derecho la haya tutelado

antes, por lo que no es posible hacer esta analogía. Otros consideran que la acción es sinónimo de pretensión, lo cual se diferencia en que la acción es la facultad de pedir ante órgano jurisdiccional en tanto la pretensión es lo que se solicita, es decir, la acción es el medio y la pretensión lo que se espera alcanzar.

En relación a la naturaleza jurídica de la acción, al ser aplicada en variados ámbitos del derecho, sin embargo, para razones prácticas, existe una relación práctica con el derecho, por lo que la naturaleza jurídica de la acción depende del derecho. Al respecto Rubín (2012), menciona: “si el Derecho es creado por el Estado en las normas jurídicas que tutelan a las personas, sus bienes y sus derechos, la acción surge de la misma causa” (p. 4). En este sentido, si el derecho es el encargado de imponer las normas jurídicas y los derechos que pueden reclamarse por la misma causa. La acción, igual que otras figuras legales sufre clasificaciones dependiendo del ámbito de aplicación de la ley.

La relación de la acción civil con la acción penal en el derecho marcario

La acción se puede clasificar de varias maneras, y dependen de ciertos aspectos en cuanto al ámbito de aplicación y lo que reconoce la doctrina y la ley. Esto es importante remarcarlo puesto que si bien la acción en términos generales es definida como una facultad que tiene una persona para dirigir una solicitud a un órgano jurisdiccional, en este sentido

puede ser que la entidad a donde se dirija la solicitud sea un juzgado penal, civil, de trabajo entre otros. Según Castillo (2011) las acciones que se reconocen son: a) La personal (...) significa que el demandante exige el cumplimiento de una obligación personal... b) La real. Es reclamar o hacer valer un derecho absoluto sobre una cosa... c) Mixta...” (p. 135). Esta última se refiere a que la persona puede reclamar un derecho real y cumplir la obligación comprendiendo tanto acciones personales como reales.

Según el ámbito de aplicación la acción puede ser a) penal; b) civil. De la primera de estas, vale indicar que: “es el recurso ante autoridad competente, ejercida en nombre e interés de la sociedad, para llegar a la comprobación de un hecho punible...” (Rubín, 2012, p. 5) de igual manera esta acción busca establecer la culpabilidad del delincuente y la aplicación de la normativa legal vigente en relación a la pena. También, puede indicarse que la acción penal es aquella que busca establecer la responsabilidad criminal por ocasión de la comisión de un delito o falta. La acción penal también tiene su propia clasificación, con respecto a ella el Código Procesal Penal (1994) regula:

La acción penal corresponde al Ministerio Público. Sin perjuicio de la participación de este Código concede al agraviado, deberán ser perseguidos de oficio todos los delitos con excepción de los siguientes: 1) Los perseguibles sólo por instancia de parte. 2) Aquellos cuya persecución esté condicionada a instancia particular o autorización estatal 3) Acción privada (artículo 24).

El artículo citado entonces establece tres clases de acción penal, los cuales se consideran la acción penal pública, la dependiente de instancia particular y por último la de acción privada. La primera de estas acciones es explicada por Castillo (2011) como: “serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, en representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal se la pena de multa...” (p. 16). El autor define a esta clase de acción penal, como aquella que únicamente corresponde al Ministerio Público su ejercicio y se encuentra limitado por la misma ley. Esta función que cumple el Ministerio Público, es importante ya que lo faculta para el buen funcionamiento de sus operaciones como ente investigador.

La segunda clasificación de la acción penal, le corresponde a la acción pública dependiente de instancia particular, ésta es muy parecida a la establecida en párrafos anteriores con la salvedad que en esta debe mediar instancia particular para su ejercicio. Castillo (2011) al respecto menciona: “para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público...” (p. 18). El autor hace mención que, para el ejercicio de este tipo de acción penal, depende de la instancia particular y que solo existen casos determinados, en donde se puede obviar esta parte, toda vez que medie razones de interés público. Sin la llamada instancia

particular, el proceso no puede darse, por lo que es necesario que el agraviado se manifieste al respecto.

Por último, se encuentra la acción penal de acción privada, ésta es configurada únicamente a ciertos delitos, y corresponden a las personas que hayan recibido daño alguno de forma directa por la comisión de un delito, los cuales el Código Procesal Penal (1994) establece de la siguiente manera: “1) los relativos al honor; 2) Daños; 3) Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos 4) Violación y revelación de secretos; 5) Estafa mediante cheque ...” (artículo 24 Quáter). El numeral tres de este artículo, es de interés para esta investigación, puesto que indica que la acción privada es la que cabe en delitos relacionados a la propiedad industrial. En consecuencia, únicamente se procederá por acusación de la víctima conforme procedimiento especial.

En ocasiones, la acción penal trae aparejada una acción civil por la naturaleza del asunto y es preciso para la investigación determinar esta relación especial. El Código Penal (1973) al respecto establece: “toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente” (artículo 112). Es decir que, cuando se configura una acción, que se puede tipificar como un delito o falta, esta trae como consecuencia daños y perjuicios a la parte ofendida, los cuales deben ser resueltos simultáneamente en el proceso penal. A esta situación se le

denomina como acción reparadora, acumulando la pretensión reparadora civil, ya sea en restitución de la cosa o en reparación de los daños y perjuicios o en todo caso la indemnización de los perjuicios.

Esta forma de reparar los daños, se encuentra regulada en el Código Penal (1974): “La responsabilidad civil comprende: 1o. La restitución. 2o. La reparación de los daños materiales o morales. 3o. La indemnización de perjuicios” (artículo 119). El numeral primero de este artículo se refiere a la restitución, la cual consiste en, la devolución de la misma cosa, con abono de deterioros cuando sea necesario. El numeral segundo, trata sobre la reparación de daños materiales o morales, esta consiste en la valoración del daño material, considerando el precio de la cosa y la afección del o de los agraviados, toda vez que pueda hacerse constar o apreciarse. Por último, el numeral tercero, trata sobre la indemnización de los perjuicios, tratándose de aquellos ingresos que se dejaron de percibir por culpa de la comisión del tipo penal.

Esta traspolación que se hace del proceso penal al civil tiene una función determinada, y la cual consiste en, determinar cuál es el daño causado por la comisión del delito y de qué forma se ha causado daños y perjuicios. Esta determinación de daños y perjuicios se realiza durante la etapa intermedia en donde se fundamenta la pretensión, que, si bien se relaciona con el tipo penal, su verdadera función es la pretensión civil.

Ya que existe un interés en determinar y hacer efectivo la compensación por el daño y perjuicio ocasionado. Según el Código Procesal Penal (1994), las personas que pueden ejercer la acción civil dentro del proceso penal son: “En el procedimiento penal la acción civil sólo puede ser ejercitada: 1) Por quien, según la ley respectiva esté legitimado para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible. 2) Por sus herederos. Siendo estas las personas que pueden ejercer la acción civil dentro del proceso penal.

En términos generales y tomando en consideración el artículo anteriormente citado, la acción civil puede ser ejercitada, por aquella persona que ha recibido el daño o perjuicio ocasionado por la comisión del tipo penal. El Código Civil (1963) al respecto regula: “El responsable de un delito doloso o culposo, está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicio que le haya causado” (artículo 1646). Este artículo establece la responsabilidad del culpable de delito doloso o culposo de reparar los daños y perjuicios ocasionados a la víctima. Sin embargo, hay casos excepcionales como el que regula el Código Penal (1973), el cual indica: “En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno (...)” (Artículo 113). Como se aprecia en este artículo, los responsables de la comisión del delito son responsables del pago de daños y perjuicios.

Ahora en cuanto a quien más se le puede exigir el pago de daños y perjuicios la ley se extiende en cuando a esta obligación. El Código Penal (1973), regula: “el que hubiere obtenido beneficio económico de los efectos de un delito, aunque no hubiere sido participe en la ejecución del mismo” (artículo 114). Este artículo, extiende la obligación del pago de daños y perjuicios, de aquel que hubiera disfrutado de los beneficios de la comisión del delito, esta obligación también se extiende a los herederos del responsable penalmente, en cuanto al reparo de la obligación que se origine por la acción civil solicitada. De igual manera, los guardadores legales de los inimputables, que incurrieron en negligencia en la vigilancia de estos, por motivo de ser autores de un tipo penal.

En cuanto al ejercicio de la acción civil, esta puede ser promovida en demanda civil ante los órganos jurisdiccionales correspondientes de forma independiente del proceso penal. Sin embargo, si esta se plantea por la vía penal, una vez admitida, el actor de la acción civil, no puede deducir nuevamente en el ámbito civil, a menos que medie desistimiento expreso o declaración de abandono de la instancia penal previo al comienzo del debate. Por lo que sería recomendable iniciar el proceso penal de tal manera que, en el momento procesal oportuno se ejercite la acción civil correspondiente, esto con el fin que se pueda resolver tanto la comisión del delito y su respectiva pena, como el pago de daños y perjuicios. El Código Procesal Penal (1994), al respecto regula:

Las reglas que posibilitan plantear la acción reparadora en el procedimiento penal no impiden su ejercicio ante los tribunales competentes por la vía civil. Pero una vez admitida en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente en uno civil independiente, sin desistimiento expreso o declaración de abandono de la instancia penal anterior al comienzo del debate. Planteada por la vía civil, no podrá ser ejercida en el procedimiento penal.

Como se aprecia, la norma permite la independencia de ambos procesos, sin embargo hace la advertencia que, si se conoce durante proceso penal la pretensión civil, esta no puede ser ejercida de forma separada, a menos de que se presente desistimiento expreso o declaración de abandono de la instancia penal, en tanto sea previo al inicio del debate. Caso contrario si la pretensión civil es ejercida en proceso civil, esta no podrá ser conocida durante el proceso penal, ya que al finalizar cualquiera de los dos procesos se estaría frente a cosa juzgada. Algunos autores han tratado de enlistar los requisitos de forma general para que pueda ejercitarse la acción civil de forma generalizada, en relación a esto el autor Catena (2011) menciona:

- a) El acreedor de esa pretensión civil puede renunciar a ella, excluyéndose del proceso penal el objeto civil.
- b) Reservarse el ejercicio de la acción reparadora para un proceso civil posterior, con los mismos efectos, pero debe constar expresamente la reserva en la sentencia que recaiga.
- c) El perjudicado por el delito puede constituirse también en parte procesal, pero al solo efectos de obtener la tutela judicial respecto del contenido patrimonial, dejando en manos del Ministerio Público o de otros acusadores particulares las actuaciones procesales relativas al objeto penal. (p. 41)

El autor, hace una síntesis de lo que considera imprescindible para que pueda ejercitarse la acción civil, junto con otros aspectos importantes dentro del procedimiento, en tanto menciona al órgano investigador por excelencia y su actuación dentro del proceso. En relación a la procedibilidad de la acción civil en forma concreta, hay ciertas reglas que deben cumplirse, como el hecho que solo determinadas personas pueden ejercitar dicha acción. Si la acción civil no se ejercita en el ámbito penal, puede hacerlo en el ámbito civil. Además, sobre el tiempo en que el juez o tribunal dicte sentencia de condena, en tanto exista una víctima o agraviado será convocado para la reparación en un plazo de tres días. Tal y como lo establece el Código Procesal Penal (1994):

1) La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, (...) convocará a los sujetos procesales (...) la que se llevará a cabo al tercer día. 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y, pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación, (...) se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente, la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme (artículo 124)

Este artículo establece, las reglas generales para que la acción civil pueda ejercitarse y la reparación de daños y perjuicios no se vea afectada ulteriormente. No obstante, se debe de tomar en cuenta los demás requisitos, para que no se llegue a la caducidad de la acción civil. El

mismo artículo relaciona las medidas cautelares, que puedan ser pertinentes en el transcurso del proceso penal y salir de la mejor manera de un proceso de este tipo. En relación a la reparación de los daños y perjuicios causados por la comisión de un delito, esto se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil (1964), en donde regula: “el ejercicio de la acción civil en el procedimiento penal comprenderá la reparación de los daños y perjuicios causados por el delito, conforme a la legislación respectiva” (artículo 125). Este artículo regula que el ejercicio de la acción civil en el proceso penal comprende el pago de los daños y perjuicios.

La caducidad en el derecho marcario

La caducidad, supone la terminación de instancia por la inactividad de las partes, durante un plazo determinado por la ley. El autor Cabanellas (2011) la define como: “lapso que produce la extinción de una cosa o un derecho. Pérdida de la validez de una facultad por haber transcurrido el plazo para ejecutarla. (...)” (p. 271) Es esta la condición más importante dentro de la caducidad, el transcurrir del tiempo, sin que las partes de pronuncien dentro del proceso relacionado. Por lo que, en términos generales, la caducidad es la terminación de la acción por falta de ejercicio en un plazo fijado por la ley. Estos plazos son límites en ocasión de la inactividad de los titulares del derecho, por lo que se debe tomar en consideración durante un proceso con extrema precaución.

El objeto de la caducidad es, la extinción del derecho subjetivo procesal, es decir, la terminación de la facultad para ejercer la acción durante un proceso determinado, siendo este su mayor efecto jurídico. Entre otros, de los efectos que se presentan, por motivo de la caducidad, es la imposibilidad de ejercer acción, oponer una excepción, proponer y diligenciar pruebas e interponer recursos. “La caducidad no es una institución privativa del derecho procesal, aunque desempeña en este una función crucial” (Rodas, 2006, p. 33). Esto demuestra que, es una figura legal con grandes alcances procesales, por lo que amerita especial atención y es aconsejable interrumpir la inactividad, para que estos efectos no se den y pueda seguirse el curso del proceso de manera esperada.

En relación a cuál es el momento procesal indicado para ejercitar la acción civil dentro del proceso penal, se establece antes de que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio. De esta manera el Código Procesal Penal (1994), lo regula: “La acción civil deberá ser ejercitada antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad el juez la rechazará sin más trámite” (Artículo 131). Cabe destacar que la legislación civil tiene un plazo distinto al penal, ya que el Código Civil (1963) establece: “La acción para pedir reparación de los daños y perjuicios a que se refiere este título, prescribe en un año, contado desde el día en que el daño se causó...” (Artículo 1673). Sin embargo, al tratarse de un trámite especial

y sobre todo específico debe de atenderse lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

La caducidad de la acción civil para el caso investigado es diferente, ya que al tratarse de derechos de marca, el legislador consideró que debería de establecerse un tiempo pertinente, ya que a diferencia del código civil, que establece un año, a partir de que el titular del derecho se dio cuenta del daño que le causó la acción ilegal, en el ámbito de la propiedad industrial, por su naturaleza, esta caducidad se extiende a dos años, contados desde que el titular del derecho tuvo conocimiento de la infracción y hasta cinco años desde que el infractor cometió por última vez la infracción. Al respecto la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (2000), establece:

La acción civil por infracción de los derechos conferidos por esta ley, caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la infracción, o bien, a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero... (Artículo 200)

Es interesante notar, como se le ha dado prioridad en este sentido, a la caducidad de la acción penal en el ámbito de la propiedad industrial. Que a diferencia de la ley penal o de la civil, otorga hasta cinco años, desde que el titular del derecho ha tenido conocimiento de la infracción o del tipo penal, esto, con el ánimo de darle protección al titular del derecho de marca, facilitar el hecho de detectar tal anomalía y llevar a cabo las diligencias pertinentes, para que se haga del conocimiento del

órgano jurisdiccional. En caso de iniciarse la acción civil, dentro del proceso penal, para el reclamo de la reparación de daños y perjuicios, también faculta al titular del derecho y al agraviado, de solicitar providencias cautelares.

Providencias cautelares en el derecho marcario

Las providencias cautelares, también son conocidas como medidas cautelares y tiene como fin prevenir, para que la resolución del proceso se realice de forma eficaz. Estas según Osorio (2013) son: “cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso, a instancia de parte o de oficio, para prevenir que la resolución del mismo pueda ser más eficaz” (p. 458). Estas providencias, no son parte del asunto principal que dio origen al proceso, sino más bien, son subsidiarias al mismo y que tienen como fin el asegurar el resultado de un proceso. Dentro de las características que estas tienen se encuentran a) provisoriedad b) periculum in mora c) accesorias d) inaudita parte. En cuanto a la primera de sus características, se refiere que “sus efectos limitan a cierto tiempo que permita interponer la demanda principal. (...)” (Gordillo, s.f. p. 42). Siendo este un importante efecto de las medidas cautelares puesto que, restringe la pretensión de la otra parte.

Al igual que otras figuras legales, las medidas precautorias tienen un momento procesal específico para ser interpuestas. El Código Procesal Civil y Mercantil (1964), establece: “ejecutada la providencia precautoria el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de los quince días (...)” (Artículo 535). Este artículo establece, el plazo en que debe interponerse la demanda, para que tenga efecto la providencia cautelar solicitada. En relación a la segunda de las características la *periculum in mora*, menciona Gordillo (s.f.): “se deriva de la necesidad de prevenir un daño futuro e incierto que puede convertirse en cierto de no dictarse la medida cautelar (...)” (p. 42). Eso debido a que se necesita que se decrete previo a conocerse el asunto principal para impedir un daño.

La tercera característica, la de ser subsidiaria, consiste en que, la existencia de la medida precautoria está ligada a las circunstancias de un asunto principal y que sin este no tiene cabida su existencia. La cuarta de sus características se refiere a que, el juez toma como base de su resolución los hechos afirmados por la parte actora. Esta característica recibe su fundamento legal en el Código Procesal Civil y Mercantil, el cual regula: “las providencias precautorias se dictarán sin oír a la otra parte contra quien se pidan (...)” (artículo 534). Aunque parezca contradecir el principio de igualdad, no hay que olvidar que la medida precautoria, busca asegurar un resultado futuro. En todo caso, la misma ley solicita a quien desee interponerla una garantía.

Las providencias cautelares, reciben una clasificación legal, la cual establece tipos como la seguridad de las personas; el arraigo, la anotación de la demanda, embargo, secuestro, intervención y providencias de urgencia. En el caso de la propiedad industrial, las cosas no se diferencian mucho, en este sentido, únicamente da cierta ventaja en cuanto a la presentación de las mismas, ya que estas se pueden pedir con posterioridad a la presentación del memorial de demanda. Y sin mayor dilación el juez deberá resolver ejecutar las providencias cautelares, Al respecto sobre las providencias cautelares la Ley de la Propiedad Industrial de Guatemala (2000), regula:

Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad con lo establecido en esta ley, podrá pedir al juez competente que ordene cualquier providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas (artículo 186).

El anterior artículo señala, que cualquiera que fuera la intensión de las providencias cautelares, primordialmente, es la protección de los derechos del actor o del titular del derecho, de manera que, al solicitarse las mismas, la Ley de Propiedad Industrial ofrece un catálogo de acciones relacionadas a las providencias cautelares, para que puedan realizar en contra del que ha provocado el daño o perjuicio. Además menciona la ley específica, que las providencias cautelares, pueden ser solicitadas para proteger, el derecho del titular de la marca y prevenir o impedir la comisión de un infracción, que dañe dicho derecho y

adicionalmente conservar las pruebas pertinentes. Sin embargo, ese tema se desarrolla en el siguiente acápite.

La aplicación de la acción civil en ocasión de la competencia desleal

La acción civil, como se ha visto, es la facultad que tiene una persona para ejercer que se conozca determinado asunto en un órgano jurisdiccional. Estas se solicitan previo al proceso penal o civil, que se ha de llevar, o de forma posterior a la presentación del memorial, siempre y cuando, el proceso penal no haya llegado a la etapa del debate. La persona que considera ser afectada en el derecho, puede solicitar a la autoridad competente, la constatación y declaración de carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal, ésta legitimación de la acción es contemplada por la Ley de Propiedad Industrial de la siguiente manera:

Cualquier persona que se considere afectada podrá iniciar directamente una acción contra un acto de competencia desleal. Además de la persona directamente perjudicada por el acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros (artículo 204)

Este artículo regula que, la persona que se siente afectada en su derecho, en relación a un acto que se pueda tipificar como competencia desleal, se podrá dirigir a un órgano jurisdiccional competente, para que pueda conocer y resolver sobre este conflicto. Esta legitimación de acción debe tener en consideración el tiempo de caducidad, la Ley de Propiedad

Industrial (200) tiene su propio plazo en cuanto a la acción por competencia desleal y lo regula de la siguiente manera: “...caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez el acto.” (Artículo 205) Teniendo la ventaja, a beneficio del agraviado, puesto que se aplica el plazo que venza más tarde.

Procede entonces de esta manera, que quien pretenda iniciar una acción relativa a los derechos de la propiedad industrial, con motivo de actos que se tipifiquen como competencia desleal, podrá solicitar al juez que, ordene alguna providencia cautelar que estime conveniente de tal manera que, se proteja el derecho objeto de Litis y prevenir de esta manera la comisión de una infracción, lo que en consecuencia evita posibles efectos y conservar los medios de prueba de la mejor manera. En este sentido el juez, al momento de resolver sobre la pertinencia de las providencias cautelares, puede requerir al actor, que previo a que se ejecuten estas, preste fianza o garantía suficiente para proteger la parte afectada, con el objetivo de impedir abusos con el uso desmedido y malintencionado de las providencias cautelares.

Sin embargo, si las providencias cautelares no se solicitan previo al proceso, estas podrán ser solicitadas con posterioridad a la presentación del memorial de demanda. En este caso, cuando sean solicitadas

posterior a la demanda no es necesario constituir garantía alguna. La Ley de Propiedad Industrial (2000) regula lo siguiente: “el juez deberá ordenar y ejecutar las medidas que le solicitases dentro del improrrogable plazo de dos días, siempre que el actor (...) hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido...” (Artículo 186). Esto, para que se pueda presumir razonablemente, la pronta comisión de una infracción. En tanto, que el inicio de la garantía se lleva a cabo cuarenta y ocho horas después de prestada la garantía.

En caso de que las providencias se ordenaran antes de iniciarse la acción, estas quedarán sin efecto de pleno derecho toda vez que quien la solicite no presente en un plazo de quince días la demanda que corresponde para motivar al órgano jurisdiccional. Esto es muy importante y denota la característica subsidiaria de las providencias cautelares dentro del asunto principal que es la protección y restauración o indemnización del derecho marcario que se vio afectado por la comisión de un delito o infracción. Dentro de las medidas, más importantes que puede imponer el juez para la protección de dicho derecho la Ley de Propiedad Industrial regula:

- a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales; (...)
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en la literal b) cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente;

Estas son las providencias cautelares más importantes, que se pueden solicitar y que el juez puede ejecutar, en relación a un tipo penal que configure la competencia desleal, en el marco del derecho marcario. Un aspecto importante a considerar es que, el retiro de las marcas usadas o colocadas de forma ilícita, no impiden la ejecución de las providencias cautelares, por lo que seguirán activas, debido a que sería inevitable la introducción de productos o mercancías en el mercado. En este sentido es útil la suspensión de registros y licencias sanitarias o de cualquier otra naturaleza, para evitar la distribución, venta o comercialización de los productos que infringen el derecho marcario en cuestión.

Una vez concedida la providencia cautelar, no podrá ser cancelada mediante la prestación de garantía, tal y como regula la Ley de Propiedad Industrial (2000): “una vez otorgada o concedida una providencia o medida cautelar (...) la misma no podrá ser dejada sin efecto mediante una caución o garantía.” (Artículo 188). En tal sentido, la contraprestación o la garantía podrá ser levantada, en el sentido que, la providencia cautelar tenga como objetivo el proteger una pretensión indemnizatoria. En todo lo que además corresponda, se utilizará el contenido correspondiente al tema de las providencias cautelares del Código Procesal Civil y Mercantil, que de manera supletoria se debe implementar en este tipo de proceso.

Conclusiones

En relación con el objetivo general, que se refiere a analizar los beneficios y limitaciones, que genera la utilización de la acción civil, en los casos de competencia desleal, para la protección del derecho marcario se concluye: que la utilización de la acción civil, en conjunto con las instituciones del derecho procesal, tales como las medidas precautorias, en los casos específicos en las que se vulnera la protección del derecho marcario por competencia desleal es efectiva, toda vez que cumpla con los requisitos establecidos para que pueda promoverse.

El primero objetivo específico, que consiste en examinar la utilización de la acción civil en el derecho marcario, al realizar el presente trabajo de investigación, se arribó a la siguiente conclusión, la acción civil es un medio, que tiene el titular del derecho marcario para la protección de este, haciendo uso de medidas cautelares, que vienen a garantizar el futuro proceso, teniendo acciones consistentes y específicas que tienen como objetivo el terminar con la actividad de la competencia desleal en este caso en concreto.

Con relación al segundo objetivo específico, que consiste en explicar cómo afecta la competencia desleal al derecho marcario, se concluye que la competencia, desleal afecta de forma directa el derecho marcario, al debilitar a la marca, lo que en consecuencia afecta la legitimidad sobre la

marca que tiene el titular del mismo, por lo que es importante tener controles más severos en cuanto a esta actividad ilícita, de tal manera que el mercado presente las mismas oportunidades y que se rija bajo el mismo marco legal.

Referencias

- Barrientos Pellecer, C. R. (s.f.). *Derecho Procesal Guatemalteco*. Magna Terra Editores.
- Bolaños Pineda, P. B. (2015). *Juicio oral, la vía idónea para resolver controversias de competencia desleal*. [Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala]. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_12897.pdf
- Cabanellas, G. (2011). *Diccionario jurídico elemental* (Dieciochoava ed.). Editorial Heliasta S.R.L.
- Couture. E. (2012). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Edición Póstuma.
- Frisch Phillips. W. (1999). *Competencia desleal, Volumen II*. Segunda Edición. Biblioteca de derecho Mercantil. Departamento de la Universidad de Oxford.
- Gutiérrez y González, E. (s.f.). *Derecho de las obligaciones*. Editorial José Cajica.
- Martínez Medrano, G. & Soucasse, G. (2000). *Derecho de marcas*. Ediciones la Rocca.

Monroy Alvarado, G. (2011). *La libertad de competencia*. s.e.

Osorio, M. (2013). *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales*. Editorial Heliasta S.R.L.

Osorio, M. (2013). *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales*. Editorial Heliasta, S.R.L.

Pérez Cajas, J. R. (2013). *Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley 107. Anotado y Concordado*. Imprenta y Litografía Los Altos.

Quinto García, M. C. (2007). *La competencia desleal entre industrias productoras de medicamentos en la sociedad guatemalteca*. (s.e.)

Rodas Gaitán, J. R. (2006). *Diferencias doctrinarias y legales entre las excepciones de caducidad y prescripción*. [Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala].
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_6379.pdf

Rubín Mejía, A. L. (2012). *Incidencias del Ejercicio de la acción civil, en los procesos de menores en contravención con la ley penal*. [Tesis de grado, Universidad Rafael Landívar].
<http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/Rubin-Ana.pdf>

Legislación nacional

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

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

Jefe del Gobierno de la República. (1964). *Código Procesal Civil y Mercantil* (1964) Decreto Ley 107.

Jefe del Gobierno de la República. (1963). *Código Civil*, Decreto Ley 106

Congreso de la República de Guatemala. (2003). *Ley de Protección al consumidor y usuario*. Decreto 06-2003

Congreso de la República de Guatemala. (1971) *Código de Comercio*. Decreto 2-70

Organismo Ejecutivo. (2002). *Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial*. Acuerdo Gubernativo número 89-2002,

Ley internacional

Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana –Centroamérica- Estados Unidos (2006)