

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"ANÁLISIS DE INEFICACIA AL INVOCAR EL DERECHO DE PRIORIDAD AL MOMENTO DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA PROVENIENTE DEL EXTRANJERO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA"

TESIS DE GRADO

SILVIA VANESSA GUERRA LÓPEZ
CARNET 11823-04

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, OCTUBRE DE 2015
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"ANÁLISIS DE INEFICACIA AL INVOCAR EL DERECHO DE PRIORIDAD AL MOMENTO DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA PROVENIENTE DEL EXTRANJERO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA"

TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

POR

SILVIA VANESSA GUERRA LÓPEZ

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, OCTUBRE DE 2015
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN
DIRECTOR DE CARRERA: LIC. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA BELEN PUERTAS CORRO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LIC. VICTOR MANUEL BARRIOS GALVEZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

LIC. JULIO SANTIAGO SALAZAR MUÑOZ

Guatemala, 27 de Mayo de 2015.

Doctor
Rolando Escobar Menaldo
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar

Señor Decano:

Tengo el grato honor de informarle a usted, que en cumplimiento de lo dispuesto en el nombramiento realizado, procedí a asesorar el trabajo de tesis de la estudiante SILVIA VANESSA GUERRA LÓPEZ, titulado "ANÁLISIS DE INEFICACIA AL INVOCAR EL DERECHO DE PRIORIDAD AL MOMENTO DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA PROVENIENTE DEL EXTRANJERO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA".

El orden que se sigue en el desarrollo del mismo y la bibliografía que se ha consultado son las adecuadas y las conclusiones y recomendaciones tienen congruencia con el contenido del tema elaborado, así mismo es un trabajo de mucha importancia para el país, toda vez que no se ha abordado este tema tan importante para poder ser utilizado en casos de emergencia nacional, por lo que el presente trabajo sustenta las bases para un análisis más profundo por las autoridades competentes en la materia .

Por los motivos expuestos con anterioridad le informo que el trabajo de tesis cumple con los requisitos reglamentarios correspondientes.

Sin otro particular me suscribo Señor Decano con las más altas muestras de consideración y estima.



E.c. Víctor Manuel Barrios Gálvez
Abogado y Notario
Colegiado 12,125

Víctor Manuel Barrios Gálvez
ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, 23 de septiembre de 2015.

Don Enrique Sánchez Usera
Director Área Privada
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Presente

Estimado Licenciado:

Atentamente, me dirijo a usted en cumplimiento de lo establecido en el Instructivo de Tesis de esa Facultad, para emitir el siguiente informe final de tesis correspondiente a la revisión de fondo de la alumna SILVIA VANESSA GUERRA LÓPEZ carné 1182304, la cual ostenta el título ANÁLISIS DE INEFICACIA AL INVOCAR EL DERECHO DE PRIORIDAD AL MOMENTO DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA PROVENIENTE DEL EXTRANJERO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. En virtud de que se cumplió con la normativa contenida en el instructivo de mérito, y la investigación, a mi criterio, está lista para la correspondiente impresión.

No me queda más que expresar que fue un gusto poder revisar este trabajo de investigación y agradecer la oportunidad que se me dio nuevamente por parte del Consejo de Facultad.

Sin otro particular, me despido de usted con mis muestras de la más alta consideración y estima.



Julio Santiago Salazar Muñoz
Abogado y Notario





Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
No. 07676-2015

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante SILVIA VANESSA GUERRA LÓPEZ, Carnet 11823-04 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07553-2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"ANÁLISIS DE INEFICACIA AL INVOCAR EL DERECHO DE PRIORIDAD AL MOMENTO DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA PROVENIENTE DEL EXTRANJERO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN GUATEMALA"

Previo a conferírsele el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 12 días del mes de octubre del año 2015.




MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar

RESPONSABILIDAD: "El autor será el único responsable del contenido y conclusiones de la tesis".

LISTA DE ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ARIPO	Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual
BOIP	Organización de la Propiedad Intelectual de Benelux
CUP	Convenio de la Unión de Paris
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OAPI	Organización Africana de la Propiedad intelectual
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes

RESUMEN EJECUTIVO DE LA TESIS

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar el análisis de la posible ineficacia al invocar el derecho de prioridad al momento de solicitar la inscripción de una marca proveniente del extranjero en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, de acuerdo a los procedimientos ya establecidos en la legislación guatemalteca y conforme a los Convenios Internacionales en materia de propiedad intelectual ratificados por Guatemala. Tal objetivo se relaciona directamente con el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República de Guatemala, el Convenio de Paris junto con lo referido en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-, que contemplan procedimientos de como invocar el derecho de prioridad en las marcas, sin embargo, este puede dar lugar a la ineficacia del derecho por aspectos puramente procedimentales. En consecuencia, si se logra determinar que existe ineficacia, debe homologarse un procedimiento que permita tener un efectivo control en el ámbito nacional que pueda servir de base para la aplicación en el ámbito internacional y así garantizar los derechos de propiedad intelectual, específicamente el derecho de prioridad en las marcas provenientes del extranjero.

INDICE

INTRODUCCIÓN	i.
CAPÍTULO 1 DEFINICIONES GENERALES	
1.1 La Propiedad Industrial -----	1
1.2 División de los Derechos Intelectuales-----	2
1.3 Los Derechos de Propiedad Intelectual según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y su relación con la Propiedad Industrial -----	5
1.4 El Registro de la Propiedad Intelectual -----	7
1.4.1 Antecedentes Históricos Guatemaltecos -----	8
1.4.2 Definición del Registro y marco legal	8
1.4.3 Organización del Registro de la Propiedad Intelectual-----	11
1.5 Concepto de las marcas -----	12
1.6 Protección de las marcas -----	13
1.7 Alcance de la protección de la marca -----	15
1.8 Elementos de la marca -----	16
1.8.1 Arreglo de Niza	18
1.9 Procedimiento para la Inscripción de una marca -----	19
CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN DE LA MARCA	
2.1 Protección de la Propiedad Intelectual -----	24
2.2 Protección de la marca-----	25
2.3 Agotamiento del derecho de marca-----	27
2.4 Adquisición y Prueba de la propiedad sobre una marca-----	28
CAPÍTULO 3 DERECHO DE PRIORIDAD	
3.1 Antecedentes del Derecho de Prioridad-----	30
3.2 Definición del Derecho de Prioridad-----	32
3.3 La fecha de Prioridad-----	33
3.4 Prelación y Derecho de Prioridad-----	34

3.5	Legislación Internacional para la aplicación del derecho de prioridad	35
3.6	Concepto del Derecho de Prioridad aplicado a la inscripción de la marca-----	40

CAPÍTULO 4. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD EN EL CONVENIO DE PARÍS

4.1	Convenio de París-----	44
4.2	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)-----	47

CAPÍTULO 5 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1	Presentación de resultados -----	57
5.2	Análisis y Discusión de resultados -----	61
	Conclusiones-----	63
	Recomendaciones-----	65
	Listado de Referencias-----	67
	Anexos-----	70
	Modelo de entrevista	71
	Anexo 1 Resultados	76
	Cuadro de Cotejo	79

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual no solo comprende un conjunto de derechos reconocidos, por el contrario, contempla obligaciones que personas individuales y jurídicas deben cumplir para lograr la protección legal. Existen ocasiones que la normativa no es suficiente o es ineficaz para lograr la seguridad jurídica que se requiere. En ese sentido es necesario realizar el análisis de las figuras específicas que a criterio del autor son utilizadas con frecuencia pero pueden generar confusión, atraso, incertidumbre y falta de certeza jurídica, que repercuten en algunas de las ocasiones en generar obstáculos en el fomento al comercio y la industria en un país.

A criterio de la autora, podría existir ineficacia al invocar el derecho de prioridad al momento de solicitar la inscripción de una marca proveniente del extranjero en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala. Para determinar si realmente existe ineficacia se debe comprender algunos conceptos fundamentales como la Propiedad Intelectual, la diferencia con la propiedad industrial, sus ramas, funciones y en especial la marca.

El primero de los conceptos y el más general es el de propiedad intelectual y en la presente investigación se entiende por un conjunto de derechos que nace de trabajos o ideas de las personas cuyo objetivo es demostrar su creatividad para generar un resultado provechoso en materia económica y también intelectual. Como se podrá apreciar más adelante, existen diferentes conceptualizaciones e inclusive definiciones legales que hacen más amplio su área de aplicación.

Estas concepciones de inteligencia se traducen en la creación de signos distintivos (marcas), invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales que la legislación guatemalteca en la Ley de Propiedad Industrial regula. Una parte de la propiedad industrial lo constituyen las marcas que son como se explica anteriormente expresiones de la creatividad humana cuya finalidad es identificar productos y servicios de una persona individual o jurídica para diferenciarse dentro del comercio y lograr distinguirse y darse a conocer al público.

Para algunos autores, el concepto de marca varía, ampliando o reduciendo qué comprende, en este caso la legislación y la doctrina han permitido establecer de manera simple que es una idea original, novedosa y especial manifestada a través de la creación de palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias o no, siglas, cuya finalidad es la ya indicada: distinguir los productos o servicios de una determinada actividad.

Al haber hecho una recopilación propia de los conceptos de marca, la legislación guatemalteca en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial 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.”

Estas creaciones de la inteligencia, específicamente la marca, parte de la propiedad intelectual, traducidas a productos específicos requieren una protección especial por ser utilizadas en un mercado nacional e internacional, mismos que tienen lugar en el comercio y en la industria. Al respecto de la protección, muchos autores concordarán en su importancia y como indica el Licenciado Daniel Ubaldo Ramírez Gaitán en su libro *Introducción a la Propiedad Intelectual* es: “otorgar a su titular, el derecho exclusivo al uso de la misma, y otros derecho que le permiten protegerla y defenderla.

La protección persigue que el titular de una marca, este en posibilidad de evitar que un competidor, haga un aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo o de su titular y le cause daños económicos o comerciales señala el autor Daniel Ubaldo Ramírez Gaitán; en ese sentido la presente investigación al plantearse la ineficacia de la invocación de un derecho marcario pretende inducir al lector a que determine si hay un aprovechamiento injusto derivado de la ineficacia del derecho por cuestiones internas.¹

Para tal efecto en el caso de Guatemala, se cuenta con un ente encargado de dar cumplimiento a la legislación en materia de protección y al respecto el

¹ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo. *Introducción a la Propiedad Intelectual*, Guatemala, 2012, Editorial Orion, página 39.

autor Jorge Mario Martínez indica sobre la protección “que en el universo de la propiedad intelectual, la protección del sistema de propiedad industrial se circunscribe al territorio del país en el cual fue presentada la solicitud de registro. Esto obedece a que cada oficina de propiedad industrial cuenta con un marco normativo propio que tipifica las figuras jurídicas de protección, la vigencia de los derechos y los procedimientos de examen y dictamen aplicables.”² Al relacionar el concepto de marca ya esbozado, la protección de la propiedad industrial y su marco normativo se debe tomar en consideración que este comprende formas de protección nacionales adecuadas a normas internacionales y complementarse entre ellas.

Estas figuras jurídicas de protección están a cargo de instituciones administrativas y judiciales que garantizan los derechos reconocidos y aplican el procedimiento y en el caso de Guatemala es el Registro de la Propiedad Intelectual; inclusive autores han escrito sobre su importancia y Eduardo Serrano Gómez indica que el “Registro de la Propiedad Intelectual se constituye como uno de los denominados registros administrativos, conforme a la tradición histórica con independencia de que este servido por un registrador de la propiedad o por un funcionario de carrera con titulación suficiente para su correcto y eficaz desempeño.”³

El Registro administrativo, independientemente cual sea, opera fundamentado en legislación que le faculta a operar determinados actos o contratos que deban inscribirse; de la misma manera los registros operan conforme a principios, entre ellos el de inscripción, rogación, publicidad y el que interesa a la presente investigación, el de prioridad.

Al respecto del primero de los principios mencionados Carral y de Teresa Luis indica que “el principio de Inscripción se entiende todo hecho en el Registro Público, significa el acto mismo de inscribir. Los derechos nacidos extra registralmente, al inscribirse, adquieren mayor firmeza y protección, por la

² Martínez, Jorge Mario. “*Generación y protección del conocimiento, Propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*”, México, Mundi-Prensa México, S.A. de C.V., 2008, página 365

³ Serrano Gómez, Eduardo, “*El Registro de la Propiedad Intelectual*”, Madrid, España, Editorial Reus, S. A., 2008, página 28

presunción de exactitud de que son investidos, por la fuerza probatoria que el registro les da”⁴

En ese sentido la importancia que tiene el principio antes mencionado es el derecho que se reconoce una vez sea ingresado al Registro correspondiente para darle validez jurídica al distintivo. De esta forma da inicio a la protección de la marca. Ello se relaciona con el principio de Rogación cuyo objetivo es obligar a los interesados a presentarse al Registro ya que la autoridad no operara de oficio, sino que a solicitud de parte.

El ultimo y no menos importante por ser el tema medular de la presente investigación se refiere al principio de prioridad cuyo objetivo es la protección de la marca para hacerlo valer en el país de su interés. Por lo consiguiente para lograr esta protección es necesario llevar un procedimiento adecuado en el Registro encargado y así poder continuar con dicha protección del distintivo que tendrá una fuerza jurídica dada por esta figura.

Manifiesta Luis Carral que el principio de prioridad únicamente puede concebirse, por la posibilidad que se da, de que existan dos o más títulos contradictorios. Es lo que en principio correspondería a aquella otra tan conocida frase de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio.⁵

El presente trabajo se centra en la investigación relacionada con el derecho de prioridad como principio y la eficacia que tiene en Guatemala para garantizar la protección de marcas.

Al respecto el artículo 18 del Decreto Numero 57 -2000, Ley de Propiedad Industrial establece el “que el solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Para tal efecto señala la ley una serie de requisitos a cumplir por el interesado que se analizarán con el objeto de determinar si garantizan la protección o no, restándole eficacia al principio de prioridad.

⁴ Carral y De Teresa, Luis, “*Derecho Notarial y Derecho Registral*”, México, 2007, Editorial Porrúa, 18ª edición, página 320

⁵ *Ibid.* página 323

Como puede entenderse, el derecho de prioridad se refiere a la posibilidad de contar con un documento que acredite la posibilidad de registro en un país basándose en este. El derecho de prioridad aporta reivindicar la primera solicitud de protección de una marca, sobre una solicitud de registro posterior realizada en un país diferente. Este derecho puede ser ejercido únicamente dentro del plazo establecido en ley. Con reconocer los registros presentados y que oficialmente podrían gozar el derecho de prioridad.

En Guatemala, el derecho de prioridad se puede invocar conforme a la legislación vigente, y está sujeto a determinados requisitos y procedimientos. Tal derecho se basa en el reconocimiento que hace Guatemala al momento de ratificar tratados internacionales en materia de propiedad intelectual que garantizan la protección de la marca como creación intelectual, su registro, uso y trascendencia hacía otro país como parte del comercio. De ahí deriva la incertidumbre de algunos inconvenientes que pueden surgir para la efectividad de invocar el derecho de prioridad en Guatemala.

Se plantea el problema en la presente investigación, de la falta de un control de los certificados de prioridad presentados o invocados ante la Institución encargada, y por ende la necesidad de establecerlo, además una entidad que regule la emisión de certificados de prioridad, ya que esto garantizara certeza jurídica, siendo instrumentos ineficaces en cuanto al resguardo y protección de los derechos adquiridos. La entidad que se encargue a dicho control, deberá poseer cobertura a nivel mundial y a su vez, apoyarse en entidades de carácter local ubicadas en cada uno de los países, las cuales se registrarán bajo una misma normativa y poseerán un criterio unificado. Aunado a lo anterior, un tema fundamental en relación al planteamiento del problema es la imposibilidad de contemplar obstáculos derivados de aspectos procedimentales que impiden la eficacia del derecho de prioridad.

En ese sentido el objetivo general de la presente investigación consistirá en analizar la ineficacia de invocar el derecho de prioridad al solicitar la inscripción de una marca proveniente del extranjero en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala.

Los objetivos específicos del presente trabajo serán establecer conceptos generales sobre el derecho de las marcas, su control ante las instituciones estatales; investigar sobre la existencia de documentos que acrediten la propiedad de las mismas en el ámbito internacional; analizar la efectividad de un documento con el objetivo de utilizarlo en Guatemala como marca proveniente del extranjero; comparar los procedimientos para poder invocar el derecho de prioridad; analizar la posibilidad de implementar un control efectivo al otorgamiento del certificado de prioridad en Guatemala para las marcas provenientes del extranjero.

La pregunta principal de investigación será: ¿En qué consiste la ineficacia al invocar el derecho de prioridad al momento de solicitar la inscripción de una marca proveniente del extranjero?

Los alcances de la presente investigación son identificar un efectivo control entre todas las entidades encargadas de extender certificados prioritarios, para proteger o amparar una marca con interés de ingresarla en cualquier parte del mundo, sin que durante el proceso se encuentren impedimentos para solicitar dicha protección, o derecho al solicitar una marca.

Los límites que presentan la presente investigación es que no se encuentra legislación ya que solo abarca un único artículo dentro de la Ley de Propiedad industrial, Decreto Número 57-2000 en Guatemala, en su artículo 18, así como no existe bibliografía como referencia que pueda dar un amplio conocimiento para este tipo de solicitudes refiriéndose a los controles de los certificados de prioridad. Asimismo búsqueda de textos en la red y la visita a docentes que impartan la materia que faciliten bibliografía al respecto. Ya que es una rama del derecho en la que no ha existido involucramiento por parte de los profesionales del derecho por lo tardío que es cada uno de estos procedimientos a seguir, por tanto no existen expertos en Guatemala sobre la materia.

El aporte para la presente investigación es el proponer un estudio jurídico-legal sobre como poder invocar el derecho de prioridad, teniendo la plena certeza que los procedimientos a seguir serán eficaces y tendrá mejor funcionabilidad proponiendo bases a conservar sobre el tema, así como formular el tiempo

permanente de vigencia para invocar el derecho prioritario, con el fin de no perjudicar los intereses de cualquier persona.

Los sujetos expertos de quienes se obtendrá mayor información para la presente investigación deberán ser profesionales del derecho, así como tener amplio conocimiento de la ciencia del derecho aplicable a inscripción de marca, procedimientos, plazos y la utilización de las certificaciones de prioridad dentro y fuera de la República de Guatemala. Asimismo, se tomarán en cuenta Abogados y Notarios que dentro de sus despachos profesionales manejen un alto número de expedientes respecto a las inscripciones o solicitudes de marcas nacionales y provenientes del extranjero.

Las unidades de análisis serán de carácter nacional e internacional por lo cual serán: Constitución Política de la Republica de 1985 y sus reformas, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, Reglamento de la ley de la propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo 89-2002, Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Los instrumentos a desarrollar en el presente trabajo de investigación serán: La entrevista y el Cuadro de Cotejo. La forma de obtener la información respecto a la entrevista por realizar será conforme al problema de investigación, objetivo general y objetivos específicos de esta investigación. El otro instrumento a aplicar será el cuadro de cotejo, en la que se contrastan las unidades de análisis consistentes en marco legal nacional o internacional con los indicadores para resolver el problema de investigación, los objetivos generales y específicos.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el objetivo de analizar los aspectos relativos a la eficacia de la aplicación del derecho de prioridad en las marcas. Para ello se debe establecer los conceptos fundamentales que le dan sustento al derecho de prioridad que se encuentra dentro de la Propiedad Intelectual, de lo más general a lo específico.

Se conceptualiza en la presente investigación a la Propiedad Industrial según Julián Andrés Giraldo como un tipo “especial de propiedad que los empresarios, comerciantes e industriales ejercen sobre ciertos bienes inmateriales para competir lícitamente en el mercado”⁶

Asimismo el autor Ricardo MetkeMendez dice que la Propiedad Industrial es “una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario”⁷

Para comprender el sentido de esta investigación se hizo una breve mención de lo que se trata la Propiedad Industrial, la importancia en sentido general y la noción a que se va a dirigir la presente investigación.

1.1 La Propiedad Industrial

Para Metke Méndez la Propiedad Industrial es la *“rama del derecho comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario. Hace parte igualmente de la disciplina de la competencia, en cuanto los derechos de propiedad industrial constituyen posiciones privilegiadas que permiten excluir legítimamente a terceros de ciertos sectores de la actividad económica, particularmente en los casos de las patentes de invención y de las nuevas creaciones en general. La propiedad*

⁶ Giraldo Montaya, Julián Andrés, “El Régimen marcario y su procedimiento”, Bogotá, Colombia, Editorial Librería del Profesional, 1998, página 5.

⁷ Metke Méndez, Ricardo, “Lecciones de Propiedad Industrial I”, Bogotá, Colombia, Editorial Baker & Mykenze, 2001, página 19.

industrial pertenece a una categoría de derechos subjetivos más amplia, que la doctrina denomina derechos intelectuales, cuya característica primordial radica en que su objetivo es constituido por bienes inmateriales.”⁸

El concepto anteriormente establecido es bastante amplio en relación a cuales bienes inmateriales han de ser considerados en la propiedad industrial y la característica primordial. La relevancia del concepto radica en el primer acercamiento a los derechos nacidos del intelecto humano que generan derechos y obligaciones, como por ejemplo: las marcas. Las marcas constituyen parte de la división de los derechos intelectuales que se detallarán a continuación.

1.2 División de los Derechos Intelectuales:

Como toda rama de derecho existen varias divisiones que suman importancia en el Derecho Intelectual, en este caso es la que conceptualiza la propiedad industrial y los derechos conexos, por tal razón a continuación una breve enunciación de estas ramas:

a) Propiedad Industrial:

a.1 Los Signos Distintivos

a.2 Inversiones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

b) Derecho de Autor y Derechos Conexos

Cada uno de estos pueden adoptar rasgos similares, del cual en el proceso de la investigación se ha considerado que su análisis, estudio y entendimiento debe ser por separado, y así poder encontrar las importantes diferencias que los caracterizan, ya que cada una estas tienen funciones específicas, que hacen distinguirlas entre ellas. A pesar que provienen de un mismo conjunto de derechos denominado Propiedad Intelectual, cada una de las ramas determina cómo proteger una creación humana, invención o cualquier acto que se pretenda aplicar la protección en el Estado en que se encuentre según la legislación de cada país y que corresponden a la parte pública de la protección que brindan las instituciones creadas para ese fin.

⁸Metke Méndez, Ricardo, *Op. Cit.* página 19, 20.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al respecto de la Propiedad Intelectual relacionado con la Propiedad Industrial establece que: “Se refiere a las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La Propiedad Intelectual se divide en dos categorías:

1. **La Propiedad Industrial**, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales, signos distintivos y las indicaciones geográficas.
2. **El derecho de autor (...)**⁹

Dentro de este trabajo de investigación se resaltarán todo lo referente a las marcas, por tanto la normativa vigente establece en el artículo 2 de la Ley de Propiedad Industrial que: “La marca: Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica¹⁰” por otra parte se encuentra la definición de “La marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca¹¹” y por último “La Marca Certificación: una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.¹²”

En relación a la descripción que con antelación se realiza, la marca es el elemento más importante en referencia al presente trabajo de investigación, por consecuencia se hará mención únicamente de estas dos divisiones en este apartado.

La importancia que tiene la Marca en la Propiedad Intelectual es el resguardo y protección de los signos distintivos del cual se pretende regular según convenios internacionales y legislación nacional. Los signos distintivos

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, página 2

¹⁰ Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 57-2000, Ley de Propiedad Industrial

¹¹ Loc. cit.

¹² Loc. cit.

constituyen la expresión del intelecto humano manifestado para la diferenciación de productos o servicios. El Estado resulta ser el garante de los derechos a través de la regulación existente, desde su función de fomento al comercio y la industria constitucionalmente regulado hasta ser el garante de la seguridad jurídica.

Menciona Julio C. Ledesmanal respecto de la marca que es: *“la idea original, novedosa y especial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias o no, siglas, etc. destinados a distinguir los productos o servicios de una determinada actividad, sea o no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el público consumidor, sea engañado.”*¹³

También la marca adquiere una doble finalidad: Una de ellas es para su titular, porque le da mayor o menor éxito a lo que se quiera identificar y esto repercutirá en el éxito de sus actividades y de igual manera ampliará o disminuirá su clientela. Y la segunda de las finalidades es para el consumidor porque la marca le sirve de garantía sobre la proveniencia o el origen de los productos que consume o de los servicios que recibe... lo que implica que la clientela está segura de determinadas características que no deben variar independientemente de donde este realizado el producto o se preste el servicio. ^{14”}

Estas dos finalidades van de la mano, porque el titular se da a conocer en la promoción del producto o servicio que se pretende explotar; asimismo el consumidor contribuye con el reconocimiento de lo que el titular aporta. En ese sentido la marca no solo constituye un beneficio económico para el titular y la seguridad para el consumidor, sino por el contrario es parte del progreso económico que un país necesita.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al respecto de la marca, como Organización Internacional en la materia establece que *“se entiende como un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los demás. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de*

¹³Ledesman, Julio C., *“Derecho Penal Industrial”*, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Depalma, 1987, página 2

¹⁴ Loc. cit

*los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales, signos sonoros o los signos olfativos. Pero en un gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, solo los signos que puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos”.*¹⁵

Las divisiones descritas anteriormente como parte de la propiedad intelectual, como se pudo apreciar, tienen dos ramas principales que se subdividen, sin embargo para la presente investigación se desarrollará con profundidad y detalle el tema del derecho marcario y específicamente uno de los derechos que nacen al iniciar la inscripción de una marca, ya sea en el ámbito nacional o internacional, y para mejor entendimiento la Marca se entiende como cualquier signo que se reconoce como una figura, denominación, que podrá ser caracterizado en forma visual, sonora, olfativa, o una mezcla de cada una con el objetivo de distinguir un servicio o producto específico a interés de una persona individual o jurídica para ser conocido en el lugar que se pretende utilizar y proteger.

1.3 Los Derechos de Propiedad Intelectual según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y su relación con la Propiedad Industrial

La importancia de conocer el criterio y definiciones del derecho de propiedad intelectual emanadas de la OMPI radica en que es un foro mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se encarga de los servicios, políticas, cooperación e información de todo lo referente a la propiedad intelectual, en ella se centran diversas actividades a nivel internacional que permiten que los 188 Estados miembros compartan criterios similares en beneficio de todos, para trabajar en un fin común.

¹⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principios Básicos de la Propiedad Industrial”, Publicación de la OMPI, número 898(S), página 16

La OMPI ha establecido conceptos generales que involucran a la propiedad industrial dentro de la propiedad intelectual y al respecto según la legislación de propiedad industrial guatemalteca: “...Se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones”.¹⁶

El concepto anteriormente descrito es bastante general por lo que incluye una amplia gama de derechos a proteger, y desde su creación no se definió exactamente a que se iba encargar o qué era la propiedad intelectual sin embargo, el Convenio que establece la Organización del año 1967 contempla un detalle o lista de objetos del cual presta la protección, entre ellas las marcas en sus distintas categorizaciones.

La Organización da especial relevancia a las limitaciones de los derechos protegidos. Adicionalmente establece que existen *dos razones fundamentales que pueden aducirse en general para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección de la propiedad intelectual...*, situación que ya ha sido cumplida por Guatemala al promulgarse leyes al respecto no solo en propiedad intelectual sino en propiedad industrial. “En primer lugar, a fin de amparar los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos del público para tener acceso a las mismas. En segundo lugar, con miras a promover la creatividad y a los fines de la difusión y la aplicación de los resultados de la misma, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social.”¹⁷

Para la autora, de conformidad con lo descrito, siempre será necesaria la promulgación de leyes cuya función principal sea la protección de la propiedad intelectual que resguarda las creaciones intelectuales, los derechos morales y patrimoniales para evitar la competencia desleal y así generar seguridad jurídica por parte del Estado y contribuir a un estado de derecho.

¹⁶ *Ibid.*, página 3

¹⁷ *Ibid.*, página 4

La OMPI, al respecto indicó que *“La importancia de la propiedad intelectual empezó por ser reconocida en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1,883 y en el Convenio de Berna para a la Protección de obras Literarias y Artísticas de 1,886. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra ambos tratados”*¹⁸

En ese sentido, una de las medidas normativas a nivel internacional fue el Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial creado en el año de 1883, cuyo objetivo es lograr la protección de las marcas a nivel Internacional, con el objetivo de complementar la función principal que tiene la OMPI y con la creación de este convenio dio lugar al reconocimiento de la protección que se pretendía tener en relación al Derecho de la Propiedad Intelectual en su parte marcaria.

Su creación se reflejó mundialmente, cada Estado parte adoptó esta singularidad en el respaldo y procedimientos que cada una de sus legislaciones debieron contemplar en la aplicación de la protección de las marcas.

1.4 El Registro de la Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a lo largo de los años ha venido trabajando con la protección de los derechos intelectuales y en ese sentido cada país ha tenido que desarrollar sus propios mecanismos de protección en el ámbito legislativo que se acoplen a los tratados internacionales y convenios, asimismo han tenido que desarrollar instituciones encargadas de los procedimientos sobre la protección de la propiedad intelectual. Por ello, Guatemala ha cumplido con organizar una institución encargada del registro, protección, estimulación y fomento sobre creaciones del intelecto garantizando la certeza jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual. Guatemala crea su primera oficina, para el efecto se enumerará los antecedentes, funciones y procedimientos que interesan a la presente investigación.

¹⁸ http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, página 3

1.4.1 Antecedentes del Registro¹⁹

Para comprender cómo surgió en Guatemala la Institución que se encargaría de la protección Intelectual es necesario conocer sus antecedentes históricos, por lo cual se hará una breve descripción histórica de su creación: La primera oficina fue fundada en el antes conocido Ministerio de Fomento, creada mediante una legislación especial de la Propiedad Industrial, esta fue plasmada en el Decreto número 148 de la Asamblea Legislativa, de fecha 20 de mayo del año 1,886.

El 31 de diciembre del año 1,924, fue creada la Oficina de Marcas y Patentes, bajo el Decreto 882, esta formó parte del Ministerio de Economía y Trabajo según Decreto 28, de fecha 4 de diciembre de 1,944.

Posteriormente el 16 de octubre de 1,956 el Ministerio de Economía se independizó del Ministerio de Trabajo, con el objetivo principal de tener funciones propias en la Oficina de Marcas y Patentes esto se concreta bajo el Decreto 1117.

Por un lapso aproximado de seis meses el Registro de la Propiedad paralizó sus actividades el 13 de enero de 1,983, abriendo nuevamente sus servicios el 29 de julio de ese mismo año, esto queda bajo el Acuerdo número 305-83, emitido por el Ministerio de Economía.

En un principio la dependencia encargada se conocía como el Registro de la Propiedad Industrial, con la entrada en vigencia del Decreto 33-98 del Congreso de la República que consiste en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del cual dio nacimiento al conocido actualmente como el Registro de la Propiedad Intelectual.

1.4.2 Definición del Registro y marco legal

El Registro de la Propiedad Intelectual es una dependencia de Ministerio de Economía, encargada de promover todo lo concerniente con los Derechos de la Propiedad Intelectual, y su debido cumplimiento en sus inscripciones, registros, renovaciones, traspasos y demás actividades que tengan relación, esto lo

¹⁹ Martínez, Gabriela. Recopilación *“Guía General del Usuario”*. Guatemala, 2009, Registro de la Propiedad Intelectual.

establece el Acuerdo Gubernativo número 182-2000, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía.

El marco legal que fundamenta su actuar es el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala que en su artículo 4 lo define establece la terminología de la misma indicando que al referirse al Registro se entenderá como Registro de la Propiedad Intelectual.

El Título IV, del Registro de la Propiedad Intelectual de la Ley establece las funciones y principios, de esa cuenta el artículo 162 estipula que es la autoridad administrativa competente para:

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

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

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 90, en lo que respecta a la Propiedad Industrial establece:

- a) La organización y administración del Registro de los derechos de Propiedad Industrial, en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.
- b) La coordinación de políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras, regionales e

internacionales que tenga relación o interés con el fomento y la protección de los derechos de Propiedad Industrial, la transferencia de tecnología, así como con el estudio y promoción del desarrollo tecnológico la innovación.

c) Proporcionar información al público y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes. Brindar asesoría técnica jurídica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y públicos en general con relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley y en este Reglamento.

d) Promover la creatividad intelectual en invenciones de aplicación industrial, apoyando su desarrollo e impulsando la transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero, la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento y, cuando se cuente con los recursos necesarios, mediante la organización de exposiciones y certámenes nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimiento que estimulen la actividad inventiva.

(...) h) Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública.”²⁰

En ese sentido las funciones, estructura y legislación sobre el Registro de la Propiedad Intelectual repercuten en forma directa en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala en las Convenciones ratificadas con anterioridad. Sus funciones se ven directamente relacionadas con el derecho de la propiedad intelectual y específicamente con el

²⁰ Presidente de la República Guatemala. Acuerdo Gubernativo Número 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

tema marcario al constituirse como el ente protector proveniente del Estado. Con ello se asegura la protección estatal para el aprovechamiento de las marcas.

1.4.3 Organización del Registro de la Propiedad Intelectual

Dentro del Registro de la Propiedad Intelectual existe una estructura que es dirigida por un Registrador, del cual también consta de uno o varios Subregistradores, así como un Secretario General, cada uno de estos se encargan dependiendo de sus atribuciones, asimismo velando por la calidad de atención, requerimiento que solicite el o los usuarios de esta dependencia, con el objetivo de velar por la certeza jurídica que pretendan proteger.

Por ello, las funciones del Registro se constituyen de la manera siguiente: El Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, la función principal de este departamento es la diligencia de todas las solicitudes presentadas por sus usuarios sobre los distintos signos existentes como es el caso de las marcas, señales de publicidad, nombres comerciales. Con el objetivo principal es dar inicio a la solicitud de un distintivo, posteriormente al correspondiente estudio de forma y fondo, las respectivas inscripciones en el sistema así como en los tomos existentes, los traspasos, las enajenaciones, las licencias de uso, los cambios de nombre y las cancelaciones, las renovaciones, los errores materiales, las certificaciones, las constancias y anotaciones especiales, los elementos figurativos y archivos.

Se da especial relevancia al departamento de marcas, ya que se describe en ella cada uno de los procedimientos estrictos a seguir para la adecuada inscripción de una marca y al finalizar la inscripción de la misma, poder así solicitar el derecho de prioridad que es objeto de estudio de la presente investigación.

Además se cuenta con el departamento de Patentes y Diseños Industriales, el Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos

En la presente investigación se hace más énfasis en el Departamento de Marcas ya que es el que interesa resaltar por la relación e importancia que tiene este trabajo.

1.5 Conceptos de las Marcas

Como anteriormente se describe en sentido breve el papel que juega el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, a continuación se puntualizarán conceptos y definiciones generales de la Marca para tener un entendimiento sobre el tema. Según Diego E. Corredor Beltrán se entiende la marca *“como un signo que se coloca sobre un producto o se destina a distinguir un servicio, con la pretensión de diferenciarlo de otros”*²¹

Desde otro punto de vista el autor Metke Méndez se refiere a la marca como *“un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezca en el mercado. El signo abstractamente considerado, no tiene connotación de marca, sino en la medida en que se relacione con el producto o servicio de que se trate, a punto tal que sus requisitos de validez, solo pueden examinarse o juzgarse en relación con dicho producto o servicio”*²²

Para la autora, la marca es un signo que se distingue en su denominación, en sus figuras, así como reconocido auditivamente, olfativamente o su combinación de cualquier otra manera que se diferencie en sus productos o servicios de interés personal o jurídica, conociendo sus características para la debida aplicación de los derechos que se busca al inscribirlo en el Registro correspondiente y poder así en un futuro invocar el derecho de prioridad que es el principal concepto en este trabajo.

Al conceptualizar a la marca como un signo distintivo requiere reunir tres requisitos esenciales los cuales se detallan a continuación²³:

“a)Perceptibilidad: *La marca por ser un signo de realidad intangible requiere de perceptibilidad, es decir que posea ciertos perfiles definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra.”* En ese sentido debe ser desde su poder

²¹ Corredor Beltrán, Diego E., *“Delitos contra la Propiedad Industrial”*, Bogotá, Colombia, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Ltda., página 32

²²MetkeMendez, Ricardo. *Op.cit.*, paginas 53- 54

²³*Ibid.*, pagina 55, 56

permitir comprenderse a partir de una idea para ser tomado como un signo y tener plena validez en su inscripción.

“b) Distintividad: *Es la función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.*” Por ello existen clasificaciones para adaptar lo que el usuario pretende con su signo y así se dé mayor facilidad ese reconocimiento y diferenciación entre estos.

“c) Representación Gráfica: *El signo debe ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos perciba, lo conozca y lo solicite*”. Con este último el diseño que desarrolle el usuario será el que distinguirá su signo en el mercado de su interés.

Con lo anteriormente descrito sus objetivos son identificar a un producto o servicio, hacerlo diferente de otros y poder así proporcionar a un tercero una identificación gráfica del producto y servicio. Con esta finalidad lleva al objetivo principal que tiene un signo distintivo, el cual es el reconocimiento de un grupo de personas o territorio que el usuario tenga interés, llevando consigo una amplia protección. Al respecto de la protección lo relevante es el interés que tiene el usuario al poder invocar la prioridad en la protección de su distintivo, no solo en donde se creó sino en otro territorio de su interés.

1.6 Protección de las Marcas:

Continuando con este conjunto de ideas respecto a la importancia que tiene la marca en relación a sus funciones, características y demás descripciones, también es de suma importancia para la presente investigación resaltar la protección que conlleva la marca, por lo consiguiente se presentan las razones del porque debe promoverse y protegerse la propiedad intelectual en las marcas.

El interés de nuevas creaciones resalta el mejoramiento de capacidades intelectuales, tecnológicas y culturales en el país. La protección de estas hace que nuevos inversionistas quieran aportar recursos adicionales para el reconocimiento del Derecho Intelectual. La protección y promoción de nuevas creaciones en

relación a la Propiedad Intelectual generan nuevos empleos, y mejora la calidad de vida entre la población.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual también ha hecho mención de las razones por las cuales la marca debe protegerse, asimismo establece que es necesario *“Un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativa puede contribuir a que todos los países desarrollen el potencial de la propiedad intelectual como un instrumento poderoso de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público, proporcionando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos.”*²⁴

De acuerdo con las diversas formas de ver la propiedad intelectual, la forma más común y eficaz de proteger una marca es el registro. Las marcas son derechos territoriales, lo que significa que deben ser registradas por separado en cada país en el que se desee obtener protección. En la presente investigación cabe señalar que, si no está protegida en un país, la marca puede ser utilizada libremente por terceros, sin necesidad de solicitar con antelación un permiso para el uso, ya que una vez un signo distintivo no esté debidamente inscrito y registrado en la Institución encargada en cada país, de ninguna manera podrá solicitarse la prioridad de la marca, esta última solo puede ser utilizada por la persona que haya registrado su marca. Y así podrá solicitar un certificado de prioridad de su distintivo para poder invocar el derecho de una marca en el país de su preferencia.

Además, la protección que confiere la marca suele estar limitada a productos y servicios específicos (a menos de que la marca de que se trate constituya una marca notoriamente conocida o famosa). Eso significa que la misma marca puede ser utilizada por varias compañías a la vez a condición de que se aplique para productos o servicios distintos. Prácticamente todos los países del mundo tienen un registro de marcas administrado por la correspondiente oficina de marcas.

Toda vez que las entidades que tengan interés de utilizar una marca, deben cumplir con los procedimientos de inscripción y no se encuentre ningún

²⁴http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, página 3

impedimento en el proceso porque existiera un tercero con su mismo interés, o existiera la prioridad solicitada con antelación, éste podrá realizar la solicitud del distintivo sin ningún problema y convertirse en el titular en el país que fue solicitado.

Ahora bien, el registro no es el único medio de proteger una marca; en algunos países, las marcas no registradas también están protegidas, pero dicha protección no es tan sólida.²⁵ En ese sentido este no asegura una certeza jurídica en la protección de su marca, por lo que podría encontrar cualquier inconveniente en el transcurso del tiempo. Por ello se recomienda se encuentre debidamente inscrito y registrado su signo distintivo en la institución encargada. Por esta razón acentuar un procedimiento adecuado para la inscripción, aplicación o invocación en relación a la protección de la marca, e inclusive la solicitud del derecho de prioridad en cualquier parte del mundo, puede ser un beneficio para el interesado o titular de la marca.

1.7 Alcance de la Protección de la marca

Resaltando una vez más sobre la protección de la marca, un titular de esta goza del derecho exclusivo a:

- Utilizar la marca para identificar sus productos o servicios;
- Impedir que terceros utilicen y comercialicen la misma marca o una marca similar para los mismos productos y servicios o productos y servicios similares;
- Permitir la utilización de la marca por terceros (por ejemplo, mediante acuerdos de franquicia o de licencia) a cambio de retribución financiera.²⁶

Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar productos o servicios o autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. Para el interesado de registrarla es una de las ventajas que le ofrece obtenerla.

²⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Introducción al curso de Propiedad Intelectual (DL 001), página 10*

²⁶ *Loc.Cit.*

Al respecto del alcance, hay que hacer la relación con la función haciendo una distinción entre las empresas que actúan en el mercado y los productos o servicios, idénticos o similares que otras ofrecen y en esa función desarrolla la marca su cometido.²⁷

Los alcances de la marca dependerán no solo de la protección que se le pueda brindar por parte del Estado sino de la función misma que realiza conforme a determinadas características que inclusive involucran al tipo de empresa al que se refiere.

Por otra parte, en relación al período de protección varía pero una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las marcas. Es decir, se puede observar que en la mayoría de casos y en el caso de Guatemala existen procedimientos a priori y a posteriori que garantizan la protección de la marca.

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o servicios inferiores o distintos.

El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacionallo que repercute en el comercio y la industria de un país.²⁸

1.8 Elementos de la marca:

²⁷ Baylos Carroza, Hemenegildo y otros. "Tratado de Derecho Industrial", España, Editorial Aranzadi, S.A., 2009 Página 1257

²⁸ http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, página 9

Al realizarse un análisis del concepto de la marca únicamente, podrá establecerse que se refiere a un signo distintivo o un signo para identificar un producto o servicio, sin embargo, si se quiere conocer qué parte o partes están protegidas es necesario identificar cuáles son los elementos de una marca.

Para algunos autores *“La marca está compuesta por tres elementos: el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue y el tercer elemento de carácter moral o psicológico, que es la aprehensión y la unión que el consumidor o el destinatario del servicio hacen, entre los signos y los productos.”*²⁹

Entre los elementos se puede determinar lo siguiente:

1. Un hecho, signo o señal de naturaleza humana, se da su creación como respuesta de la aptitud del ser humano. Lo que significa este elemento es todo lo que una persona puede pretender realizando uno o varios distintivos del que se quiere que se reconozca.
2. La marca pretende distinguir, individualizar, diferenciar productos o servicios similares de otro. En este sentido, la relación se establece respecto del producto o servicio y no sobre los elementos que integran el signo o señal o respecto de las personas que prestan el servicio o facilitan el producto. La relación existente entre el signo y los productos permiten una vinculación a través del tiempo generada por la confianza y garantía que conlleva la identificación de un producto o un servicio a través de la marca.
3. El acto de marcar, interesa solo en tanto se produce al interior del fenómeno del mercado y encuentra por ello su protección en el marco jurídico, porque trasciende al mundo exterior y a las relaciones jurídicas.³⁰ Este es el reconocimiento que se da a su producto o servicio en el mercado de su interés y con ello llevar la protección adecuada. El tercer elemento se constituye por la protección jurídica y los derechos que genera en el ámbito moral no patrimonial.

²⁹ Corredor Beltrán, Diego E., *Op.Cit.*, páginas 33- 34

³⁰ *Loc.Cit.*

Se han identificado los elementos de una marca y de ello se hará referencia a un instrumento importante en el ámbito internacional y del cual Guatemala es parte. La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. Guatemala obligatoriamente debe aplicar esta clasificación. Los elementos de la marca son importantes, según la autora para entender la necesidad de protección. Las marcas constituyen la forma de diferenciar un objeto para el comercio, y las violaciones a los derechos pueden repercutir en actos de competencia desleal pues ellas constituyen la forma por el cual los productos o servicios se pueden promocionar a través de medios de comunicación.

1.8.1 Arreglo de Niza³¹

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificada en 1979.

Los países parte, entre ellos Guatemala, en el Arreglo de Niza constituyen una Unión particular en el marco de la *Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de Niza a los fines del registro de marca y no es la excepción que el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala se aplique esta clasificación literal.

A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y en el caso de Guatemala se aplica como sistema principal. Otro aspecto importante es que se hace figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativas a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.

³¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <http://www.wipo.int/classifications/nivlo/nice/esnpre.htm>. Guatemala, 17 de septiembre de 2015

La autora hace la relación con los elementos de la marca y radica en que para identificar el tipo de servicio o producto, se deben analizar los primeros y así cumplir con lo estipulado en la Clasificación de Niza, lo que da lugar a establecer el tipo de protección para la marca, haciendo la debida referencia entre sus productos o servicios que se encuentran plasmados en dicha clasificación. Del cual brevemente se establece entre cada clase lo que se aplicaría dependiendo del interés que se desea obtener para la protección.

La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas que llevan a cabo la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de la Unión Europea, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (OPIB), la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). Cada uno de estos registros vela por la adecuada aplicación y protección según los productos o servicios que es de interés para el reconocimiento de su marca, llevando a cabo procedimientos apropiados para su inscripción y registro, dependiendo de la institución, ya que cada una maneja un sistema diferente de inscripción, pero se aplica la misma clasificación para diferenciar uno con otro mundialmente.

La Clasificación de Niza permite contar con reglamentación precisa sobre los tipos de protección que se requiere atendiendo a las características de los productos y servicios, posicionando a una marca en determinada clasificación. El derecho de prioridad, tema medular de la investigación se ve directamente afectado por el resultado de la clasificación y de ahí también depende su efectividad al momento de invocarse en otro país.

1.9 Procedimiento para la Inscripción de una marca

Para entender el procedimiento se debe definir que entendemos por la inscripción de una marca, y se refiere a que la empresa adquiere derechos exclusivos de utilización de la marca protegida, impidiendo a las empresas

concurrentes comercializar productos idénticos y/o similares y/o prestar servicios bajo la misma marca y/o bajo una marca similar que pueda crear confusión para los consumidores.³²

Como cualquier inscripción en un Registro estatal conlleva procedimientos que permiten obtener un título que acredita la propiedad, en este caso se enumerará el siguiente procedimiento para la inscripción de una marca, en el caso de Guatemala el procedimiento establecido es el siguiente:

- a. Para asegurar que el distintivo de su interés no se encuentre existente, debe ser solicitado en primera instancia la búsqueda retrospectiva de dicho distintivo. Se solicita al Registro un formulario especial en donde se coloca el nombre del distintivo, así como el diseño si fuera el caso y la clase de servicio o producto de su preferencia.
- b. Una vez indicado por el Registro que dicha marca se encuentra disponible, puede realizarse la presentación de la solicitud inicial de la marca
- c. El objetivo principal de la solicitud inicial de la marca es completar la información requerida y anexando los documentos pertinentes así como adhiriendo los diseños correspondientes indicando brevemente la proveniencia o país de origen de la marca, así como si existe un certificado prioritario ya que esta es la oportunidad para poder invocar el derecho proveniente en su caso del extranjero.
- d. Una vez solicitada la nueva inscripción se efectuará un estudio previo, de forma y fondo del distintivo, en este momento se observa si cumple con todos los requisitos esenciales, una vez salvado este paso se procederá a costas del solicitante la publicación del edicto por un término de 15 días.
- e. Si trascurrido el tiempo y no hay ninguna persona que se oponga a la inscripción definitiva del distintivo, el interesado podrá presentar al

³² Romelia Elena Valle Alegría. "Procedimiento para la Inscripción de marcas en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala". Tesis de Licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 2010. Páginas 15-16

Registro de la Propiedad Intelectual los tres ejemplares de la publicación de su distintivo.

- f. Se emitirá al solicitante una orden de pago del cual le permitirá que su marca sea anotada en los libros correspondientes y posteriormente se hace la entrega del título de propiedad de dicha marca.

El procedimiento indicado está establecido y fundamentado en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, aunado a los procedimientos empíricos que la autora ha podido determinar de la práctica y lo contenido en diferentes medios y que fue plasmado de manera sintética en el apartado anterior.³³

La inscripción de una marca conlleva la protección por un periodo de 10 años, transcurrido ese tiempo podrá renovarse indefinidamente a condición de pagar las tarifas correspondientes, según el arancel de cada registro.

El alcance que tiene la protección de la marca se circunscribe únicamente a aquellos países o Estados miembros en los cuales se inscribió en el registro correspondiente. Las oficinas nacionales y regionales mantienen un Registro de marcas en el que figuran todos los datos relativos a la solicitud de registro y de renovación, facilitando así los procesos de examen, búsqueda y de la posible oposición por terceros. Ahora bien, los efectos del registro se limitan al país (o en el caso del registro regional, a los países) de que se trate.

Para no tener que efectuar un registro ante cada institución nacional o regional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual administra un sistema de registro internacional de marcas. Dicho sistema se rige por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y el Protocolo de Madrid. Las personas que tienen vínculos con un Estado parte en uno o ambos de esos instrumentos pueden, sobre la base de un registro o solicitud en la oficina de marcas de dicho país, obtener un registro internacional que surta efecto en varios o todos los países de la Unión de Madrid.³⁴

³³ eRegulations. “Solicitar el registro de una marca.”. <http://guatemala.eregulations.org/procedure/123/114/step/584?l=es>. Guatemala, 19 de septiembre de 2015.

³⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Introducción al cursillo de Propiedad Industrial (DL 001)”, página 11

Existen dos razones importantes para resguardar las marcas que justifican la adecuada protección de las marcas, ya sea mediante su registro o sin él. En primer lugar, la protección de la marca ofrece a las empresas un medio para oponerse a las prácticas desleales de la competencia que induzcan a error al consumidor al incitarle a creer que está adquiriendo productos o servicios del titular legítimo de la marca aunque de hecho este adquiriendo un producto de imitación que además puede ser de calidad inferior. Eso puede suponer una pérdida de clientes potenciales además de dañar la reputación del titular legítimo.

A criterio de la autora, y de lo ya analizado lo que pretende el propietario de la marca al registrarla, es evitar que los terceros que pudieren resultar beneficiados con el uso indebido de la misma la utilicen en su beneficio, sin embargo, como se menciona anteriormente, esa protección se goza únicamente en el país en que sea registrada y no de manera universal como podría ser una solución. En la legislación nacional como internacional se han reconocido derechos como el de prioridad que se aplica en cada uno de los países, pero resulta que debido a aspectos puramente formales, en ocasiones falla en su aplicación dejando en un estado de vulnerabilidad al interesado de registrar su marca en cada país para evitar la competencia desleal y generar esa confusión. También se pretende evitar la duplicidad de marcas sin tener la debida legitimación y aprovecharse de los frutos que pueden generar la simulación de poseer una marca conocida sin ser el propietario.

La segunda razón pretende proteger al consumidor frente a las prácticas comerciales desleales y fraudulentas. A esas dos razones viene a añadirse una tercera que cada vez se considera más importante y es que una marca registrada suele ser el único activo tangible que refleja las inversiones efectuadas en el desarrollo de la marca en cuestión La evaluación de marca puede ser fundamental en los casos de venta o de fusión de empresas y el valor de una empresa puede depender en gran medida del valor que se atribuya a sus marcas... ello constituye

un activo intangible de la las empresas que se ven únicamente beneficiadas al inscribirse la marca y gozar de la protección debida por la oficina nacional.³⁵

La segunda y tercera razón son aquellas relacionadas con el aspecto patrimonial, no tanto con el derecho de prioridad que le permite a una persona gozar de la protección como un derecho.

³⁵*Ibid.* página 13

CAPÍTULO 2

PROTECCIÓN DE LA MARCA

Como anteriormente se menciona, existen entidades encargadas de proteger la propiedad intelectual, en este capítulo abarcaremos puntualmente a que se debe esta protección, ya que no solo existe las organizaciones mundiales, sino también la leyes, reglamentos que establecen los procedimientos adecuados de cómo poder invocar esta protección, que en este trabajo de investigación se va dar más énfasis a lo que se refiera a la protección de las marcas.

2.1 Protección de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual atañe a las creaciones del ingenio, como las invenciones los motivos gráficos, las obras literarias y artísticas, los símbolos, denominaciones, imágenes y representaciones.³⁶ Este concepto se ha venido elaborando con las acepciones de distintos autores y para la presente investigación es necesaria esta conceptualización general. Además de ello, se ha establecido puntualmente en la presente investigación el concepto de la marca, para el mejor entendimiento y que tiene relación a la aplicación que se hace al derecho de prioridad en una marca. La protección es lo que cualquier persona requiere del Estado a través de su normativa, instituciones y figuras que le garanticen el pleno uso de sus derechos patrimoniales y morales.

Normalmente, la propiedad intelectual está protegida por leyes que establecen derechos de propiedad privada sobre creaciones e innovaciones con el fin de conceder la explotación de estas, especialmente sobre su explotación comercial, y de incentivar la creación.

Sin embargo, no todos los aspectos de la protección de la propiedad intelectual se dirigen directamente a la innovación y la creatividad, como por ejemplo la ley sobre marcas, indicaciones y signos distintivos (legislación que rige las marcas de fabricación o comercio, las indicaciones geográficas y los símbolos

³⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales, Tradicionales o Del Folclore”*, Folleto 1, Publicación número 913, página 9,10,11

nacionales o el campo a fin de la lucha contra la competencia desleal), con el objeto de proteger una reputación establecida, un carácter inconfundible y un fondo de comercio, como de los que puede disfrutar una comunidad tradicional en la producción de artesanías, trabajos artísticos. Los elementos y los principios del sistema de derecho de autor tienen un interés especial para la protección de las expresiones culturales tradicionales, ya que muchas de ellas son producciones literarias o artísticas y por tanto objeto real o posible de protección mediante el derecho de autor.³⁷

Las formas jurídicas que se establecen es el punto de partida de cómo puede ser protegido el Derecho a la propiedad intelectual, y en específico las marcas como protección dirigida no a la innovación o a la creatividad sino una protección a la distinción y fama que haya ganado un producto o servicio identificado con un signo distintivo. Por lo consiguiente la protección intelectual es la que da inicio a todo lo que se pretende proteger con el fin de tener una titularidad del distintivo, constituyendo derechos frente a terceros. Su misión principal es el reconocimiento nacional o internacional, utilizando a la institución encargada para garantizar la protección y la actividad intelectual, y con ello la búsqueda de la certeza jurídica en este ámbito intelectual.

2.2 Protección de la Marca

Como lo establece la Ley de Propiedad Industrial, el registro de una marca, otorga a su titular, el derecho exclusivo al uso de la misma y otros derechos que le permiten protegerla y defenderla.

La protección, básicamente persigue que el titular de una marca, esté en posibilidad de evitar efectivamente que un competidor, haga un aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo o de su titular y le causa daños económicos o comerciales; y en caso de que ese aprovechamiento injusto se haya dado, esté en posibilidad de perseguir, el resarcimiento de daños y perjuicios y/o la imposición de una sanción penal al infractor.

³⁷ *Loc. Cit.*

Debe tomarse en cuenta como ya se indicó, que las marcas no se registran para proteger todos los productos en forma ilimitada, una marca registrada, tiene su limitación respecto del campo territorial de protección y los productos o servicios a que ella se destina. Para conocer el campo de protección marcaria, el interesado debe especificar en la solicitud cuales son los productos o servicios que su marca va a proteger, de esa manera no podrá entenderse que solo por el hecho de inscribir una marca no significa que está protegida en cualquier clasificación, sino únicamente a la que esta haga referencia. Al respecto de ello en su momento se explicó el procedimiento y sobre la clasificación marcaria.

Dentro de otros derechos que confiere el registro de una marca a su titular, tenemos por ejemplo los siguientes:

Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante, que quisiera solicitar un tercero por identificar productos o servicios iguales o semejantes, para los que se ha registrado la marca; y poder evitar así que se confunda o engañe a los consumidores, respecto de la procedencia comercial y calidad del producto o servicio, con el consecuente daño al titular de la marca Registrada; Concluir el uso de un signo distintivo idéntico o semejante al principal, que haga un tercero con los mismo propósitos y consecuencias del caso anterior;

Solicitar a la autoridad competente, la prohibición o suspensión de la importación de productos comprendidos en las dos situaciones anteriores;

Proceder judicialmente al resarcimiento de daños y perjuicios que se le hubieren causado en virtud del empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos en relación a su marca;

Denunciar a los responsables de delitos cometidos en perjuicio de sus derechos;

Es importante comentar, que la Ley de Propiedad Industrial prevé la defensa de una marca, aun en aquellos casos, en que los productos o servicios del infractor, sean diferentes, y estén comprendidos en otra clase de la clasificación internacional de productos y servicios, siempre que estos amenacen o violen los derechos que comprende la protección de la marca. Asimismo prevé que no podrá inscribirse en un Registro Público, una empresa o persona jurídica,

cuyo nombre, razón social o denominación incluya un signo distintivo protegido a nombre de un tercero, si con ello se pudiera causar confusión, salvo que ese tercero de su consentimiento por escrito.³⁸

Como se puede apreciar con lo establecido por el autor citado, existen ya normativas relacionadas con la protección de la marca al referirse a productos similares, sin embargo, más allá de la defensa de la distintividad, la protección también debe abarcar el establecimiento de un procedimiento eficaz para la defensa de los derechos ante un posible aprovechamiento anómalo de personas de otros países.

Por otro lado, es importante también indicar cuales han sido los esfuerzos para la protección de la marca en la región y en este caso, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana se ha establecido que: “para alcanzar los objetivos del Programa de Integración Económica Centroamericana es preciso modernizar y adecuar a las necesidades efectivas de derechos industriales e intelectuales, además todas aquellas leyes que tienen una relación directa con el mismo y convencidos de que es desde todo punto de vista conveniente uniformar las normas jurídicas que regulan las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y las que tienden a asegurar una leal y honesta competencia, firmaron unánimemente un Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), el cual conviene unificar a nivel centroamericano, lo relativo a la legislación en esa materia.³⁹

2.3 Agotamiento del derecho de la Marca

Para la teoría del agotamiento del derecho, enunciado por Kohler a fines del siglo XIX, el derecho del titular de una marca, “consiste solamente en el derecho exclusivo de utilizar el signo marcario para poner el producto en el mercado. Allí termina el derecho del titular del signo, que se ha consumido con la primera

³⁸ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, *Op. Cit*, Pagina 39, 40

³⁹ Romelia Elena Valle Alegría. *Op. Cit*. Páginas 25

puesta en circulación del objeto marcado, efectuada por el mismo o por un tercero con su autorización”.

La protección es bastante limitada y únicamente le da importancia a determinados momentos y establece también que *“como luego de esa puesta en circulación, el propietario de la marca no tiene más derecho, el comprador del producto marcado puede utilizar y revender dicho producto sin rendir cuenta al propietario de la marca el cual no puede impedir, ni reglamentar su reventa, esto es, en palabras de las Heras, prohibir a los terceros los ulteriores actos de comercialización de los productos de la marca auténtica”*⁴⁰

Este tiene dos teorías del agotamiento que suponen lo siguiente:

- a) Que la puesta del producto en circulación sea la primera
- b) Que por circulación se entienda la alienación o enajenamiento del producto que no ocurre en tanto no se haya traspasado la propiedad de éste, como sucede cuando se lo confía a otra para transportarlo o se lo entrega en consignación.⁴¹

En esta conceptualización del agotamiento de la marca, el derecho de prioridad se ve excluido de alguna manera pues el propietario no tendrá interés en registrar la marca. Y esta razón hace que no sea conocido por el público del cual resta importancia. Y no pueda así invocar el derecho de prioridad ya el hecho de no encontrarse registrada hace menos posible la certeza jurídica que puede tener y demostrar que tiene este prioridad frente a terceros. Lo fundamental para poder invocar el derecho de prioridad es que se encuentre registrada por el principal interesado y así poder hacer valer su marca en cualquier parte del mundo que sea parte de los convenios internacionales existentes y que velan por esta protección.

2.4 Adquisición y Prueba de la propiedad sobre una marca

La propiedad de la marca, se adquiere por su registro, de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, y se prueba con el título de propiedad extendido por dicho Registro.

⁴⁰AracamaZarraquin, Ernesto, *“Derecho de Marcas”*, Argentina, Editorial de Ciencias y Cultura, 1999, páginas 14, 15, y 16

⁴¹ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, *“Op. Cit.”* páginas 41 y 42

La ley establece que la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrado y es esta protección que cada uno conoce. Sin embargo, también indica, que esto es sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula la propia ley; lo cual confirma la posibilidad de oposición al registro y uso de una marca para productos o servicios diferentes, aun comprendidos en otra clase, si afectan económica o comercialmente a su titular, como por ejemplo en el caso de la protección de una marca notoria.

En muchos de los casos, las personas ignoran si existen marcas iguales que identifican los mismos servicios o productos o de manera mal intencionada tratan de usar la marca para obtener un provecho.

Por ende las únicas personas que pueden utilizar libremente la marca son aquellas que presentaron la solicitud de la inscripción, y cumplieron cada uno de los requerimientos solicitados de dicho Registro y así obteniendo el Título que verifica la propiedad y el cual así se establece que persona individual o jurídica tiene derecho al uso de esta. Así que en cualquier momento el titular de esa marca puede solicitar el derecho de prioridad y poder obtener este certificado para invocar la prioridad en cualquier período y lugar, no pasando el plazo establecido el lugar que lo invocaría. Llenado adecuadamente los procedimientos y cumpliendo todo lo que conlleva esta protección.

CAPÍTULO 3

DERECHO DE PRIORIDAD

3.1 Antecedentes del Derecho de Prioridad

En este apartado se hace mención de lo más importante en esta investigación, por tal razón se describirá la creación de normativas que dieron lugar al respecto de la protección y es el punto de partida del trabajo de investigación. A finales del siglo XIX coincidiendo con el desarrollo industrial y el comienzo de la globalización los países europeos se reúnen para la creación de normas internacionales que regulen las relaciones comerciales dando lugar a lo que se conoce como el **Convenio de la Unión de París (Cup)**, en el que se establecen una serie de principios generales aplicables a la Propiedad Industrial, como son el de Territorialidad y el de Prioridad. El principio de Territorialidad supone que no existan derechos de propiedad industrial mundiales, es decir cada país es el responsable de otorgar estos derechos en su territorio y exigirá lo que su legislación establezca. Uno de los requisitos exigidos de manera general en todos los países es el de “novedad”.

La presentación de la solicitud de un derecho de propiedad industrial en un país miembro del Convenio (CUP) da lugar al nacimiento de un Derecho de Prioridad. En la práctica, el derecho de prioridad se traduce en el otorgamiento de un plazo durante el cual, si se presentara una segunda solicitud idéntica en un país del CUP sería posible reconocer a ambas, a todos los efectos, la fecha de presentación de la primera solicitud. El periodo para poder ejercer este derecho varía según la modalidad de propiedad industrial es de seis meses para marcas y diseños industriales, este plazo se aplica a partir de la fecha de solicitud inicial⁴².

El periodo para poder ejercer este derecho varía según la modalidad de propiedad industrial, del cual para interés de la presente investigación es el que se aplicaría en relación a las marcas, este plazo se aplica a partir de la fecha de la solicitud inicial, del cual para el derecho marcario debe de utilizar el plazo de 6

⁴² http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones29.html, 19 de septiembre de 2015.

meses.

Si este plazo se sobrepasa al descrito anteriormente, no se podría reivindicar el derecho de prioridad y a efectos prácticos la solicitud debería iniciarse como nueva marca en el país en su interés, tomando en cuenta que la protección no llegará hasta este país, por lo que se corre el riesgo que pueda haber un tercero interesado en ser titular sobre una marca existente en el país.

Con lo anteriormente referido el plazo para solicitar el derecho de prioridad de una marca ya inscrita es de 6 meses contados a partir del momento que solicita este derecho por lo que se entiende que una vez concluya con este plazo se podrá solicitar únicamente por un periodo de gracia concedido por 3 meses y terminado este último plazo solo se podrá solicitar como nueva marca en el país que le interesa solicitarla, tomando el riesgo que una tercera persona lo haya realizado anteriormente a esta última, esto no da seguridad o protección jurídica. Ya que no existe un registro que se encargue al monitoreo constante de las emisiones de estos certificados.

En Guatemala el derecho de prioridad de una marca se podrá invocar basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla proveniente de algún Estado que sea parte del tratado o convenio al cual Guatemala estuviera vinculada. En nuestro país la prioridad debe invocarse por escrito, indicando la fecha exacta y el país de donde proviene y del cual se hizo la primera solicitud.

Asimismo puede invocarse prioridades múltiples o parciales que tienen origen en la presentación de dos o más Estados diferentes, por tal razón se contará a partir de la fecha de la prioridad más antigua. El plazo de vigencia es de 6 meses contados al día siguiente de la presentación de la prioridad. Si pasado este tiempo podrá invocarse únicamente una nueva solicitud para un plazo no mayor de 3 meses de la fecha del vencimiento de la prioridad. La forma que se debe de acreditar esta prioridad es acompañando con dicha solicitud una copia del certificado de prioridad, si la prioridad estuviera en otro idioma se acompañara la traducción jurada debidamente legalizada de la autoridad competente

Este tipo de protección amplía el derecho de prioridad de las marcas ante la exposición al público con tal de facilitar un procedimiento que permita generar esa

certeza jurídica y fomentar el comercio en el país. Se debe recordar que al inicio de la investigación se mencionó la importancia de la industria y del comercio y que las normas fortalecen el marco legal para la generación de las condiciones necesarias. En el caso de las marcas, las normas y procedimientos sobre propiedad intelectual son el marco que fortalece las condiciones para que las personas nacionales o extranjeras quieran inscribir una marca en Guatemala y explotar los productos y servicios.

3.2 Definición del Derecho de Prioridad

A continuación se hará una breve mención de lo que se refiere la definición del derecho de prioridad, del cual se basa en el Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial, que afecta a los estados que forman parte de este Convenio. El derecho de prioridad hace referencia a la prelación de fechas para la presentación del distintivo. Este derecho de prioridad establece que con base a la fecha de una primera solicitud de registro en uno de los Estados contratantes, el solicitante dispone de un periodo para solicitar protección en otros Estados contratantes mediante solicitudes posteriores en las que se invocará la prioridad de la primera solicitud. El efecto que produce es que todas las solicitudes posteriores se consideran como entregadas en la fecha de la primera, es decir, tendrán “prioridad” sobre las solicitudes presentadas por otros para la misma invención en el período intermedio entre la fecha del primer depósito y las fechas posteriores de presentación en las distintas oficinas nacionales⁴³.

Por otra parte el principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos...⁴⁴

⁴³ Derecho de Prioridad. <http://www.protectia.eu/diccionario-propiedad-industrial/derecho-de-prioridad/>. 19 de septiembre de 2015.

⁴⁴ Fernández-Nóvoa Carlos, “Tratado sobre derecho de marcas”. Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A; Madrid-España; 2004. página 80.

3.3 La fecha de prioridad

A menudo sucede que muchas personas trabajan al mismo tiempo para encontrar soluciones a un problema técnico en particular. Sin embargo, únicamente puede otorgarse un derecho a una de ellas para la misma denominación, y en la mayoría de los países se utiliza el denominado sistema del primer solicitante para otorgar la prioridad a la persona que haya presentado la solicitud en primer lugar. Cuando se solicita la protección de prioridad para el mismo distintivo en varios países, el principio de prioridad resulta muy útil, puesto que el solicitante no tiene que presentar su solicitud en varios países al mismo tiempo.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial prevé que una vez que se ha presentado una solicitud en un país parte en el Convenio, se tiene derecho a reivindicar la prioridad durante un período establecido en cada caso, la fecha de presentación de esa primera solicitud se considera la "fecha de prioridad". Por tanto, cuando se solicita la protección en otros Estados miembros durante el plazo, la fecha de presentación de la primera solicitud se considera que tiene "prioridad" sobre otras solicitudes presentadas después de dicha fecha. En dicho caso, el solicitante sigue conservando la prioridad en otros Estados miembros, aun cuando se hayan presentado otras solicitudes antes de la fecha de presentación de su solicitud en dichos países⁴⁵.

La fecha en el tema del derecho de prioridad resulta importante para la autora pues, existen varias a determinar: la fecha de expedición del certificado de prioridad y la fecha de presentación ante el Registro extranjero. Es decir, para que sea efectivo el certificado de prioridad dependerá de la fecha de presentación ante el Registro respectivo, y por ende si se cumple con los requisitos necesarios se gozará de la protección. En el caso contrario, la efectividad se ve limitada aun cuando fuere presentada con anterioridad a otro certificado en el Registro.

⁴⁵ .Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/sme/es/faq/pat_faqs_q9.html., 19 de septiembre de 2015.

3. 4 Prelación y Derecho de Prioridad

El artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, establece que la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro.

Por ello se entiende que si dos o más personas, solicitan el registro de una misma marca, para los mismos productos o servicios en la misma o diferentes fecha, tendrá derecho preferente a obtener el registro, la que primero en tiempo (fecha y hora), ha presentado formalmente la solicitud de inscripción en el Registro, independientemente si lo ha hecho de buena o de mala fe, lo cual puede ser objeto de discusión mediante el respectivo procedimiento establecido para las oposiciones.

Con relación a la prioridad, esta se refiere, a la posibilidad que tiene la persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que solicita al Registro de la Propiedad intelectual el registro de una marca, cuya registro ha sido solicitado por ella misma con anterioridad, en otro Estado que sea parte de un tratado o convenio suscrito, aprobado y ratificado por nuestro país, de obtener el registro, tomando como fecha de inicio de protección, la fecha anterior, en la cual el registro fue solicitado en el otro Estado.

La Ley de Propiedad Industrial del país, establece que una solicitud de registro de marca, presentada bajo estas circunstancias, no será denegada, revocada, ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto de la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud.

El plazo de la prioridad, tendrá una vigencia de 6 meses, contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria (la presentada en otro Estado), sin embargo la Ley establece que para invocar el derecho de prioridad, la solicitud, debe invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento, hasta dentro de un plazo que no exceda de 3 meses a la fecha de vencimiento de la prioridad, lo cual significa que si trascurren 9 meses, contados a

partir del día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria, no se invoca la prioridad ya podrá solicitarse la misma.

El derecho de prioridad marcario es aquel que adquiere todo ciudadano de un país miembro del Convenio Internacional de París de Protección de la Propiedad Industrial, por el cual toda petición de marca ingresada toma como fecha de trámite la de la primera peticionada, siempre que se ejerza dentro de los 6 meses del primer depósito.

En la presente investigación se puede determinar qué circunstancias podrán presentarse a lo largo de la inscripción de la marca, una vez inscrita solicitar el certificado de prioridad. La prioridad de una marca es el derecho adquirido por cualquier interesado con ciertas calidades, del cual podrá solicitarlo en el Registro nacional de su inscripción y así poder invocar este derecho en cualquier parte del mundo del cual sea su interés. Tomando en cuenta el horario y la fecha en la que se presentada, el primero que lo solicite es el primero que obtiene el derecho prioritario.

3.5 Legislación Internacional para la aplicación del derecho de prioridad

A continuación se hará una breve referencia al derecho de prioridad aplicado en el Convenio de Paris, donde en su artículo 4 menciona lo siguiente: A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de (...) marca de fábrica o de comercio, en alguna de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.”

En el párrafo anterior se configura el derecho de prioridad y cómo invocarlo

en el caso de los países miembros. Guatemala como parte de los convenios internacionales y legislación interna contempla el derecho de prioridad, es la base medular de esta investigación. La idea de una disposición internacional que contemple el derecho de prioridad garantiza que aquellos países que sean parte reconozcan el derecho de una persona sobre una marca proveniente del extranjero que quiera inscribirla en otro país distinto al de su origen.

También se establece que: “**B.** En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.” Esta parte de la normativa regula la posibilidad de contar con una acreditación válida para invocarlo en otro país y la imposibilidad de anular el derecho.

De igual manera continua estipulando que: C. 1) Los plazos de prioridad mencionados serán (...) de seis meses para los dibujos o modelos industriales para las marcas de fabricación o de comercio. 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendida en plazo. (...) 4) Deberá ser considerada como primera solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad. D. 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito.

mencionado se aplica en relación a la presentación de la solicitud en el país de donde no es originaria la marca ya que el Registro Nacional correspondiente toma en consideración el momento de la presentación y no el momento de la expedición del documento acreditativo. Por otra parte la disposición anterior pretende garantizar los derechos del interesado, estableciendo formalismos mínimos y máximos sin que estos aspectos formales constituyan un obstáculo en la inscripción.

Se debe entender que para invocar el derecho de prioridad no solo es necesario cumplir con el principio de inscripción basado en la premisa de “primero en tiempo, primero en derecho”, pues de ello podría derivar la ineficacia del derecho que se pretende utilizar para proteger una marca. En el plano ideal un certificado de prioridad emitido de forma válida y presentada en otro país no debería representar para el interesado el exceso de formalismo que le impidan ejercer su derecho en forma espontánea y efectiva. También es conveniente mencionar que el certificado prioritario este emitido correctamente y no se encuentre con errores como por ejemplo que el nombre del signo distintivo no este como el título o que carezca de información que también pueda perjudicar los derechos del interesado. Ya que solicitar que sea emitido correctamente puede perjudicar el tiempo que existe para la invocación de la prioridad.

El Convenio Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda) en su artículo 19 establece que “La admisión de la solicitud de registro de una marca, efectuada conforme al presente Convenio, otorga al peticionario, o a sus causahabientes, un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro de aquella en los otros Estados signatarios. Si la solicitud se presenta o el registro se hace antes del vencimiento del plazo citado, no podrá rehusarse la primera ni anularse el segundo, por actos ejecutados en el intervalo, especialmente por otro registro o por el empleo de la marca. El plazo a que se refiere el presente artículo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se admitió la primera solicitud. Si el último día del plazo recayere en día inhábil en el país donde el registro se reclama, el plazo de

entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.”

Otro de los Convenios en materia de marcas que garantiza el derecho de prioridad es el citado estableciendo nuevamente regulaciones razonables. Contempla el plazo que la mayoría de legislaciones establecen.

Además el artículo 20 del Convenio Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial establece “El derecho de prioridad se acreditará por medio de una Constancia, que extenderá de oficio al interesado el Registrador de la Propiedad industrial del país donde presentó la primera solicitud, la cual contendrá, (...) La Constancia a que se refiere el presente artículo estará dispensada de toda legalización; pero las autoridades competentes, en los casos en que abrigaren dudas acerca de su autenticidad o tuvieren motivo para creer que ha sido alterada, podrá exigir al interesado la presentación de una copia de la primera solicitud de registro, extendida y certificada por la autoridad que la hubiere admitido, o cualquier otra prueba que, a su juicio, pueda servir para establecer la verdad. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad criminal que proceda deducir conforme las leyes del país en que se presentó el documento falso o alterado.”

En ese sentido, se establecieron requisitos mínimos y tal vez máximos de lo que debe llevar el certificado que acredite la prioridad por haberse inscrito la marca en otro país. Solo en el caso excepcional de dudar sobre el certificado se exigen otros documentos. Lo que se debe tener claro es que los derechos no deben verse obstaculizados por el requerimiento de formalidades de los documentos. En el caso de Guatemala al ratificarse distintos convenios en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual, se obligó a dictar las disposiciones legales que permitieran garantizar el derecho de prioridad a través de las normas, disposiciones reglamentarias y la creación de instituciones especializadas.

En el artículo 22 del Convenio Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial establece que: “Cuando una persona natural o jurídica solicite el registro de una marca en un Estado Contratante y se le niegue por existir un registro o solicitud anterior de otra marca que la impida por su identidad

o semejanza, tendrá derecho a pedir y obtener la anulación del registro o la cancelación de la admisión de la solicitud, probando que goza del derecho de prioridad de acuerdo con el artículo diecinueve del presente Convenio.

Como se puede apreciar, el derecho de prioridad adquiere especial importancia inclusive de mayor relevancia hasta el punto de permitir que se anule la inscripción de una marca cuando se invoque el derecho de prioridad de conformidad con el Convenio. Esto quiere decir que se le otorga prioridad a los derechos y no a los aspectos formales.

Asimismo el artículo 27 del mismo instrumento establece que: “El propietario de una marca o quien tenga derecho de prioridad de acuerdo con este Convenio, puede traspasar su dominio o derecho por acto entre vivos o por causa de muerte. El usuario no podrá enajenar su derecho, salvo que tengo autorización para ello.

No solo la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento determina el derecho de prioridad en las marcas, sino también existe varios convenios internacionales que velan por esta prioridad. Del cual todas estas determinan los procedimientos y plazos a seguir con el fin de cumplir cada uno de los requisitos esenciales para la invocación del derecho de prioridad de una marca proveniente del extranjero y así encontrar inconvenientes.

Para efectos de protección de las marcas, certeza jurídica y obligaciones del Estado los convenios internacionales ratificados por Guatemala constituyen una herramienta necesaria y útil que marca parámetros para la legislación interna y los procedimientos de inscripción de marcas provenientes del extranjero cuando se invoca el derecho de prioridad.

3.6 Concepto del Derecho de Prioridad aplicado a la inscripción de la marca

En el caso de la legislación guatemalteca, según el artículo 18 del Decreto Numero 57 -2000, Ley de Propiedad Industrial establece el “Derecho de Prioridad. El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte

de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la prestación de la primera solicitud. Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.”

La disposición normativa antes indicada es el fundamento legal para invocar el derecho de prioridad en Guatemala. La idea es garantizar el uso de la marca proveniente del extranjero cuando ya ha sido inscrita en otro país.

Continúa estableciendo la disposición respecto al plazo que: “El derecho de prioridad tendrá una vigencia de 6 meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria. El derecho de prioridad tendrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de 3 meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.” El plazo es el mismo establecido en convenios internacionales garantizado el estándar en plazos.

En relación al documento necesario la misma disposición establece que: “Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legislación y deberá llevar anexa una traducción sino estuviera redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Una solicitud de registro de marca para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ninguna derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud. La prioridad que se invoque se regirá en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratados correspondiente.”

Se puede entender de la disposición anterior que es completa en relación a

qué comprende el derecho de prioridad, cómo invocarlo y el plazo para hacerlo. Los documentos que deben presentarse son los mismos en el caso de la mayoría de países, sin embargo, en el caso de Guatemala el derecho de prioridad puede ser ineficaz desde el momento en que se requieren documentos o formalismos no necesarios. El certificado de prioridad extendido por otro país constituye un documento válido ya que como se ha podido establecer, los mismos convenios hacen alusión a los requisitos mínimos y máximos con tal de orientar a los países. Según en el Convenio de Paris, para la protección de la Propiedad Industrial (1883), establece el DERECHO DE PRIORIDAD en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y modelos industriales. "Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud. Dicho de otro modo, esas solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión "derecho de prioridad") con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. Además, como se fundan en la primera, dichas solicitudes posteriores no se verán afectadas por hechos que puedan haber acaecido en el intervalo, como la publicación de la invención o la venta de artículos que utilicen la marca o en los que se plasme el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición radica en que el solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de 6 o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para disponer con todo el cuidado debido las diligencias necesarias para asegurarse la protección.

El derecho de prioridad en el ámbito comercial e industrial es una forma de garantizar derechos en el ámbito marcario protegiendo a los propietarios de

marcas y otras formas de manifestación del intelecto humano para el ejercicio de sus derechos patrimoniales y morales en distintos países. La legislación en Guatemala y en los convenios internacionales permite tener un marco normativo sobre el derecho de prioridad.

CAPÍTULO 4

PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD EN EL CONVENIO DE PARÍS

Como parte de esta investigación es importante mencionar que existen varias entidades, organismos internacionales y nacionales encargados de velar por la propiedad intelectual, por eso es de suma importancia detallar cada una de ellas. En este caso se hará mención especial a las que tenga un mejor sentido o relación con respecto a la marca.

4.1 Convenio de Paris⁴⁶:

Este Convenio hace referencia a la amplia protección de la Propiedad Industrial, del cual sus ramas le dan relevancia a las patentes, marcas, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, indicaciones geográficas, y la represión de la competencia desleal.

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

En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, la protección industrial debe concederse a todos la misma protección que pudiera darse a los Estados Contratantes como los nacionales. Teniendo el derecho a la protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes, una vez tenga domicilio o establecimiento industrial o comercial.

En este Convenio se el derecho de prioridad en relación con las patentes, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo, solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud. Dicho de otro modo, esas solicitudes posteriores tendrán prioridad este conocido como “derecho de prioridad”, con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar dentro del plazo establecido.

⁴⁶http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html, 11 de enero de 2015.

Asimismo las solicitudes que posteriormente sean requeridas se verán afectadas ya que el derecho de prioridad se aplica a la primera solicitud presentada. Las ventajas prácticas de este derecho de prioridad radica en que el solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de un periodo para decidir en qué países desea la protección y para disponer con todo el cuidado debido las diligencias necesarias para asegurarse la protección.

En el Convenio se establecen además algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los Estados Contratantes. Las más importantes para la presente investigación es todo lo relacionado con las marcas, eso no significa que este convenio solo se enfoque esta división, sino que para intereses del investigador solo se mencionara la siguiente:

En relación con las marcas: El Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados Contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado Contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de la marca en el Estado Contratante, la marca se considera independiente de las marcas que, en su caso, se hayan registrado en otro país, incluido el propio país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de la marca en un Estado Contratante no afecta a la validez de los registros en los demás Estados Contratantes.

Cuando la marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su inscripción, y protección en su forma original en los demás Estados Contratantes, cuando así se solicita. No obstante, se podrá denegar el registro en supuestos debidamente establecidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza

tal que pueda engañar al público o en su caso la similitud de su denominación o diseño que pueda ocasionar confusión al público.

Si en el Estado Contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado por la falta de utilización, sino después de transcurrido un plazo prudencial y sólo si el interesado no justificase las causas de su inacción.

Los Estados Contratantes están obligados a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de otra marca utilizada para productos idénticos o similares y que, a juicio del órgano competente del respectivo Estado, resultara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca que ya es propiedad de una persona que pueda beneficiarse del Convenio.

Los Estados Contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales de los Estados Contratantes, siempre que éstos les hayan sido comunicados por conducto de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales.

Las marcas colectivas deben estar protegidas.

La Unión de París, instituida por el Convenio, se dotó de una Asamblea y de un Comité Ejecutivo. Forman la Asamblea todos los Estados miembros de la Unión que se hayan adherido, por lo menos, a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). A su vez, los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre quienes pertenecen a la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro de oficio. Corresponde a la Asamblea establecer el presupuesto bienal por programas de la Secretaría de la OMPI en lo que respecta a la Unión de París.

Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979.

Pueden adherirse al Convenio todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

El Convenio de París tiene una especial relevancia en relación a la protección de las marcas, porque en él se contemplan los lineamientos generales, conceptos fundamentales y mucho más importante un marco jurídico general que los Estados al ratificarlo se comprometieron a implementar en sus legislaciones internas con las modificaciones que atiendan al contexto social, económico y financiero del país pero siempre garantizando la seguridad jurídica a los titulares de estos derechos.

4.2 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Este dio origen el 14 de julio de 1967 mediante el Convenio de Estocolmo, con el objetivo principal en la búsqueda de la protección a nivel mundial sobre el derecho de autor como el de propiedad industrial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1974, fomento a la OMPI a crear un organismo especializado, para ocupar todo lo referido a la propiedad intelectual que le encomendaron los Estados miembros de dicha organización.

Esta Organización tiene su principal centro en la ciudad de Ginebra, Suiza; actualmente administra 24 tratados (16 relativos a la propiedad industrial, 7 sobre derechos de autor y el convenio que le dio origen a la organización misma); está integrada por las siguientes dependencias:

- i) Asamblea General;
- ii) Conferencia y;
- iii) Comité de Coordinación.

Entre sus funciones están: a) armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual; b) prestar servicios de tramitación

para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial; c) promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual; d) prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que lo soliciten; e) facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado, y f) fomentar el uso de la tecnología de la información y de internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de información valiosa en el ámbito de la propiedad intelectual.⁴⁷

Las funciones antes descritas refuerzan los instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual y la legislación nacional, además de los procedimientos nacionales.

En tanto que organismos especializados de la Naciones Unidas, la OMPI constituye un foro en el que sus Estados miembros se esfuerzan por crear y armonizar normas y prácticas para proteger los derechos de propiedad intelectual.

Es así que Guatemala al participar en la OMPI, también se obliga a cumplir con los compromisos que implica ratificar los instrumentos en materia de propiedad intelectual, y ello genera seguridad y certeza jurídica a aquellos que pretendan proteger sus derechos. En el caso de que sean ineficaces, coloca a Guatemala en una situación de desventaja frente a otros que si protegen los derechos con legislación interna y procedimientos eficaces.

En la mayoría de los países industrializados existen sistemas de protección ya centenarios. A esos países vienen hoy a sumarse un gran número de países, entre otros, los países en desarrollo, que están estableciendo sus propias normativas y sistemas de patentes, marcas y derechos de autor. Ante la rápida mundialización del comercio en el último decenio, la OMPI desempeña un papel fundamental en la consideración de esos nuevos sistemas por conducto de la negociación de tratados, la asistencia jurídica y técnica y la formación por varios medios, en particular, en la esfera de la observancia de los derechos y propiedad intelectual.⁴⁸

⁴⁷ Canaval Palacios, Juan Pablo, *“Manual de Propiedad Intelectual”*, Colombia, Editorial Universidad del Rosario, 2008, página 26

⁴⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Principios Básicos de la Propiedad Industrial”* paginas 18, 19.

Además, la OMPI cuenta con sistemas internacionales de registro respecto de las patentes, las marcas y los diseños industriales, que simplifican en gran medida el proceso de la protección simultánea en un gran número de países, es decir que, en vez de tener que presentar solicitudes nacionales en un gran número de idiomas, esos sistemas permiten que los solicitantes presenten una única solicitud de protección internacional administrados por la OMPI abarcan cuatro mecanismos en la esfera de la propiedad industrial, a saber:

- i) El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), para la presentación de solicitudes de patente en varios países.
- ii) El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, para las marcas de comercio y de servicio.
- iii) El Sistema de la Haya para el Deposito internacional de Diseños Industriales.
- iv) El Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de la Denominaciones de Origen.

Con ese fin es menester proceder a las búsquedas de información como se realizan en el Registro de la Propiedad intelectual en Guatemala. En virtud de cuatro tratados de la OMPI se han creado sistemas de clasificación, mediante los cuales se organiza la información dividiéndola en diferentes ramas de la propiedad industrial y en categorías que faciliten las búsquedas:

- a) Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes
- b) Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas
- c) Acuerdos de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de la Marcas
- d) Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.⁴⁹

⁴⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Principios Básicos de la Propiedad Industrial”*, página 20

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es uno de los entes más importantes en relación a la Propiedad Intelectual, ya que es el que vela por el buen funcionamiento de ellos, indicando además procesos, procedimientos y forma de cómo proteger cada una de las clasificación que tiene la Propiedad Intelectual, mencionando un par de ella como Marcas, Derecho de Autor, Patentes, entre otras.

Esta organización no solo dispone con sistemas internacionales de registro, sino también ayuda a la guía de usuario para poder realizar cualquier requerimiento que este necesite, de igual manera cuenta con centros informáticos para dar a conocer la existencia de alguna marca, patente y entre otras

Es tan completa esta organización que cuenta con centro de arbitrajes, mediación si en alguno de los casos se encontraran con discrepancias y así buscar alguna solución para el beneficio de cada una de las partes afectadas.

CAPÍTULO 5

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 Presentación de resultados

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la ineficacia de invocar el derecho de prioridad al solicitar la inscripción de una marca proveniente del extranjero en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala. Corresponde con exclusividad a las instituciones nacionales gubernamentales la aplicación de los procedimientos y disposiciones legales establecidos con la finalidad de cumplir con la tarea fundamental que los tratados internacionales regulan para los Estados parte.

En ese sentido cualquier funcionario, empleado, y miembro de dichas instituciones debe contar con los conocimientos técnicos necesarios y aquellos básicos en la legislación sobre propiedad intelectual para darle una correcta interpretación que permita garantizar los derechos de las partes e inclusive derechos humanos. En caso fallen dichos procedimientos se encontraría el interesado ante la violación de los derechos que tienen su asidero en algunos documentos como los certificados de prioridad.

Como interés principal de la autora fue necesario recopilar opiniones de profesionales del derecho, con un nivel de experiencia en Propiedad Intelectual respecto de la eficacia o ineficacia al invocar el derecho de prioridad. Para el efecto, los profesionales consultados son abogados y notarios, con amplia experiencia en propiedad intelectual, procedimientos y legislación sobre el tema marcario y la mayoría de ellos con un post grado en derecho corporativo, marcario o de propiedad intelectual. Las opiniones fueron recopiladas a través de entrevistados en distintos bufetes de abogados especializados e inclusive a profesionales en el Registro de la Propiedad Intelectual.

El derecho de la propiedad intelectual comprende una rama especializada que requiere una interpretación profunda para solventar obstáculos que se

presenten como posibles en el ejercicio de los derechos que se invocan en el tema marcario. En el presente caso, la investigación se centra en cómo el Estado de Guatemala puede causar la ineficacia del certificado que ampara el derecho de prioridad en las marcas. Con la presente investigación se podrán sugerir procedimientos que garanticen su eficacia y de esa cuenta al entrevistar a los profesionales se lograron obtener los siguientes resultados:

Para dar inicio a la entrevista que se realizó en su oportunidad varios profesionales en la materia, en relación a la existencia de la ineficacia al invocar el derecho de prioridad de una marca proveniente del extranjero.

Dos de los entrevistados mencionaron que sí existe ineficacia al invocar el derecho, por las diferencias que radican en los procedimientos aplicados en las Instituciones encargadas, así como los documentos que se utilizan y la forma de acreditar la veracidad de estos. Ello conlleva a una mala técnica y/o costumbre que por mucho tiempo se ha realizado y que no ha permitido cambiar los procedimientos o mecanismos para el mejoramiento de estos. De igual manera opinan que no existe congruencia con los tratados existentes que velan por este derecho de prioridad en las marcas y que va de la mano con el plazo corto que regulan los convenios y la ley interna de cada país, en especial de Guatemala. Lo anterior provoca varios problemas en el transcurso de la invocación de este derecho.

Cuatro profesionales indicaron el plazo es suficientemente amplio para poder realizar cualquier procedimiento y no sería causa de la ineficacia, sin embargo, existen otros factores que podrían generarla.

A opinión y experiencia de la investigadora, existe ineficacia al invocar el derecho de prioridad en relación a los documentos que provienen del extranjero que representan para el Registro de la Propiedad Intelectual la falta de formalidades según requisitos esenciales en este ente, ya que regularmente podría ser un obstáculo cuando dentro del mismo documento carece de un sello, una firma o la legibilidad del documento no es del todo convincente para la institución. Ello podría provocar revuelo en la correcta aplicación de la invocación

de la prioridad de una marca que el usuario tenga interés de protegerla en la República de Guatemala.

En relación a las respuestas de los entrevistados, se ven enmarcado que la ineficacia no existe por el plazo contemplado en la ley sino por los procedimientos que no están establecidos y que regularmente en el Registro de la Propiedad Intelectual, el tema de invocar el certificado de prioridad es novedoso por su falta de frecuencia entre los interesados. Al analizar la primera pregunta y sus respuestas, se considera necesario establecer otros elementos importantes además del plazo.

Conociendo el plazo improrrogable que existe para invocar el derecho de prioridad, qué limitaciones podría encontrar el interesado a la solicitud y/o inscripción de la marca.

Un grupo de entrevistados opinan que la limitación que encuentran es cuando se vence el plazo plasmado por la Ley de nuestro país y este afectaría indiscutiblemente los derechos que tiene el usuario, ya que este derecho de prioridad no debería ser limitativo para invocarlo. También indicaron que puede existir la concordancia de fechas en la presentación del certificado y esto vulneraría los derechos del primero si el documento resulta ineficaz por algún tecnicismo o formalismo aun cuando fue presentado dentro del plazo.

Otro grupo de entrevistados menciona que no existe limitación ya que el tiempo es suficiente, salvo cuando las marcas provienen del extranjero y el tiempo es insuficiente para completar los requisitos legales como los pases de ley, traducciones y requisitos internos que no varían el fondo del documento.

A opinión de la investigadora, el problema radica en los posibles errores de la documentación para invocar el derecho prioritario en Guatemala, de esa manera el plazo si afectaría al interesado, convirtiéndose en una limitante en concordancia parcial de las respuestas de los entrevistados.

En la presente investigación se le consultó a un grupo de profesionales el criterio en relación a implementar un control efectivo para la emisión de certificados de prioridad, tomando en consideración lo que establece el artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial.

Al respecto, cinco de los entrevistados indicaron que si es necesario un control efectivo, iniciando con un buen manejo, revisión de las gestiones administrativas que podrían otorgar las instituciones encargadas de tal emisión. Sin embargo, el otro grupo de profesionales hacen mención de la existencia de un control más estricto para la invocación del certificado de prioridad. En ese sentido, como quedó indicado en el desarrollo de la presente investigación, dicha ineficacia se presenta por la escasa figura del “control” en las emisiones de los certificados de prioridad, por tal razón si existiera tal registro encargado podría ser más certera la protección de una marca que proviene del extranjero y no encontrarse con entorpecimiento en el proceso de la invocación que se requiere o se necesita. La diferencia sustancial radicaría únicamente en la existencia de controles efectivos para evitar duplicidad y certeza jurídica en la protección de marca que se necesita inscribir en la institución encargada.

Uno de los entrevistados indicó que no es necesario, pues ya existe un control con las instituciones nacionales.

A criterio de la autora y siguiendo el orden de ideas respecto a tomar en cuenta las normas específicas del derecho de prioridad, con la falta de controles estrictos puede en el transcurso del proceso caer en violación de algunos derechos de la parte interesada, si existieran certificados de prioridad emitidos en la misma fecha y alguno de ellos careciera de un requisito solicitado por las autoridades guatemaltecas.

Al respecto, 4 de los entrevistados indicó que si se violan derechos como el derecho de prelación y derecho de propiedad. Dos de los entrevistados indicaron que no existe violación de derechos ya que se aplica lo que se conoce como el “primero en tiempo, primero en derecho”. Si bien es cierto la particularidad de tal derecho sería el tiempo de presentación, siendo el primero en presentar la documentación el que obtiene los privilegios y protecciones necesarios, a juicio de la investigadora, opina que si existiera un registro encargado de la emisión de estos documentos, y el tiempo no pareciera ser la primera causa de las desventajas de protección ninguna de las partes debiere afrontar limitación o

restricción a sus derechos. En ese sentido se evitaría la duplicidad de estos documentos y se crearían preavisos efectivos que identificaría la existencia del certificado de prioridad ya existente.

Considerando todo lo anteriormente descrito, se presenta la interrogante si existe certeza jurídica al emitirse los certificados de prioridad.

Dosde los entrevistados indicaron que si existe certeza jurídica en la emisión de los certificados prioridad. Entre las razones que mencionan explica uno de ellos que si se genera fe y existe veracidad sobre la petición de la marca. Aunado a ello se cuenta con un mecanismo internacional, y con la emisión del certificado se garantiza el derecho de prelación.

En el mismo sentido, explican que sí existe la certeza jurídica en la emisión de los certificados siempre y cuando sea expedido de manera correcta y eficaz por una autoridad competente, y tomando en cuenta que la documentación que emite la autoridad no tengas errores o falta de legibilidad.

Por otra parte, dos de los entrevistados expresaron que no existe certeza jurídica en la emisión de certificados de prioridad ya que no hay formas para poder investigar o monitorear cuantos, cómo y dónde se han emitido las certificaciones, además no existen sistemas internacionales que respalden estas investigaciones para tal verificación.

La investigadora considera que con el documento cuestionado no se garantiza el cumplimiento de la premisa de que existirá certeza jurídica al emitirlo. Esta afirmación se basa en que además del certificado de prioridad ya no existen otras figuras de protección que respalde esta certeza a que se refiere; Por tal razón no garantiza el hecho de haberse verificado la existencia de otra marca que pueda generar duplicidad en otro país y se debe reconocer que puede existir también falsedad inclusive para entorpecer algún trámite y no hay una transparencia dentro de las instituciones encargadas ya que estas mismas pueden incurrir en errores, inclusive no tener un orden en relación a la emisiones de estos certificados al mismo interesado, esto conlleva a que no importa cuántas veces pueda emitirse ya que puede existir un descontrol dentro de las instituciones y eso

significa que no existe un cien por ciento de legitimidad y certeza jurídica en estos certificados.

Siguiendo el orden de ideas cualquier persona individual y/o jurídica que quisiera solicitar la inscripción de una marca cuya inscripción es rechazada, podría utilizar algún instrumento internacional con la finalidad de resguardar sus derechos para la inscripción de dicha marca.

Para cincode los entrevistados indicaron que si es posible utilizar instrumentos internacionales como medio de resguardar sus derechos.

Al respecto de lo anterior indicaron que primero deben valorarse todos los aspectos hasta que se determine si se violan derechos, solo agotados los procedimientos nacionales y ordinarios previamente pueden utilizarse los internacionales. Entre los mencionados se citan los tratados de la OMPI, Convenio de Viena, Tratado de Paris, Arreglo de Niza.

Uno de los entrevistados desconoce si existe un mecanismo. Si bien es cierto existen tratados internacionales, convenios y mecanismos ratificados por el Estado de Guatemala e incorporados a nuestra legislación nacional, la posibilidad de invocarlos como fundamento o como medio para impugnar un rechazo de la inscripción de una marca proveniente del extranjero, es altamente complicado ya que primero deben agotarse los procedimientos nacionales, la eficacia de un instrumento internacional radicará en la incorporación al derecho interno como usualmente ocurre.

Como criterio de la investigadora si una marca es rechazada dentro de las instituciones nacionales en este caso de Guatemala, se debería observar si en el proceso de solicitud no se incurrió en errores insubsanables como el abandono por uno de los plazos improrrogables que existen actualmente en el Registro de la Propiedad Intelectual, o por oposición de uno ya existente y haberse presentado los requerimientos que la institución requiere a nivel nacional. Es posible que se haya agotado todas y cada uno de la opciones existentes. Sin embargo, si un solicitante demuestra que tiene un certificado de prioridad que garantice la inscripción de la marca con un sin número de documentación se podría evitar el

rechazo, es aquí el momento donde puede resguardarse su derecho de una marca proveniente del extranjero, aplicando el convenio que más se acople a la situación.

Al establecer una relación de las preguntas anteriores se trae a colación la relación existente entre el derecho de prioridad y el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”.

Al respecto a las respuestas de cinco de los entrevistados indicaron que si tiene relación el principio con el derecho. Tales afirmaciones se basan en que el primero que presenta la solicitud, es el primero que puede reclamar. Otra razón es que el Registro se basa en el derecho de prelación, esto sirve para la efectiva defensa de sus demás derechos. En un sentido práctico concuerdan que la marca presentada con más antigüedad es la que vale y la que genera derechos.

Uno de los entrevistados que no afirmaron, ni negaron la relación, justificaron su respuesta en que el principio solo es una herramienta y que debería existir un control regido por la fecha del certificado y no de su presentación. En la actualidad y conforme a la experiencia de la investigadora sí existe relación entre el derecho de prioridad y el principio mencionado, sin embargo, este no debería de ser el principal factor para determinar a quién corresponde el derecho, sino por el contrario debería de ser una herramienta que coadyuve a un elemento aún más importante que consiste en la fecha de emisión del certificado y así no entorpecer el proceso de solicitud de un marca que el interesado tenga.

El común denominador respecto de las preguntas anteriormente explicadas es el documento emitido y que consiste en el certificado de prioridad y también los mecanismos que se ponen al alcance del usuario para garantizar sus derechos.

De tal cuenta al consultar a expertos en la materia sobre el adecuado procedimiento para el funcionamiento de la emisión del certificado del derecho de prioridad a nivel nacional e internacional, indicaron que debería mejorarse el tiempo. Al referirse al procedimiento indican que es el adecuado y la posible causa de su ineficacia radica en la existencia de deficiencias administrativas, la incorrecta interpretación de las normas, la imposición de requisitos no indispensables que se basan en criterios no necesariamente regulados. Asimismo, manifiestan que como herramienta deben implementarse medidas legislativas

para mejorar la normativa existente, dispositivo de seguridad internacional y programas en línea de consulta internacional.

A criterio de los entrevistados el procedimiento que debería adoptar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para invocar el derecho de prioridad, es adecuado sin embargo puede mejorarse regulándolo de mejor manera, estableciendo requisitos mínimos de emisión del certificado y registrarlos a través de medios electrónicos, utilizándolos como una forma de agilidad en el proceso y garantizando una base de datos. Las anteriores mejoras pueden fundamentarse en reglamentación procedimental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual apoyada por autoridades locales quienes deben contar con una capacitación adecuada que permita externar interpretaciones uniformes que garanticen la inexistencia de requisitos o formalidades no indispensables.

Al respecto la autora concuerda que toda medida que aporte a que el certificado del derecho de prioridad y su procedimiento sean más efectivos contribuirá a la certeza que se busca con la existencia del derecho de prioridad en el ámbito marcario, por ello encontrar la forma que facilite al usuario o interesado el poder investigar y encontrar la efectividad de estos certificados, esto implicaría a la larga no toparse con dificultades al momento de solicitar el derecho de la inscripción de una marca en los lugares de interés del usuario.

Como complemento de esta investigación, se consultó sobre el conocimiento dentro la legislación internacional de algún método similar o análogo para poder garantizar o resguardar los derechos conferidos al momento de solicitar el registro de una marca en otro país.

Cuatro de los entrevistados indicaron que sí existen varios tratados entre ellos el Registro de Madrid, Tratados sobre Derechos de Marcas, que deben de invocarse en casos concretos y el Convenio de Paris. Y Dos de los entrevistados indicaron que no y con ello debe buscarse la estandarización a nivel local. A consideración dela autora estos tratados contienen protecciones marcarias válidas, útiles para cualquier usuario. Sin embargo, se considera que no existe una regulación clara y efectiva respecto del certificado de derecho de prioridad extendido en un país extranjero, ya que la mayoría de los tratados internacionales

refieren al derecho prioritario en un solo articulado y con ello la interpretación, aplicación y conocimiento de éste es muy ambiguo, por lo que se considera que puede caer en malas aplicaciones. Se recomienda que exista más conocimiento sobre él, para no encontrar ninguna equivocación al interpretar la adquisición del derecho que se busca en una marca, o enfocarse en crear un ente o convenio que se encargue únicamente a la emisión de certificados de prioridad.

Considerado todo lo anteriormente descrito, Guatemala es uno de los países que no forma parte del Convenio de la Apostilla, por consecuencia y siguiendo el orden de ideas el tiempo que se toma el proceso de emisión de certificación de prioridad, notarización y legalización de documentos puede constituirse como un riesgo al invocar el derecho de prioridad dentro de plazo de ley.

Al respecto cincode los entrevistados expresan que sí puede provocar un atraso notorio, ya el hecho de que Guatemala no pertenezca produce ineficacia en la rapidez de emitir estos documentos y así obstaculizar con la imposición de requisitos no fundamentales, y que simplemente son de forma y no de fondo que este último sería el más importante.

Al respecto de las afirmaciones, indicaron que únicamente si la autoridad se rehúsa o se niega a expedirlo es un riesgo. Fuera del contexto del riesgo, se indicó que los certificados están dispensados y por otra parte que el Convenio no es el riesgo sino por el contrario es el tiempo que podría transcurrir en el caso de existir traducciones y pases de ley.

Por tal razón el tiempo que podría transcurrir en el caso de existir traducciones y realizar los pases de ley correspondiente de cada uno de los países, sean requeridos por el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala provoca una pérdida de tiempo indiscutiblemente. A criterio de la investigadora, si Guatemala simplemente formará parte de este Convenio, se evitaría que el interesado deba cumplir con tantos trámites innecesarios y el plazo para la invocación de la prioridad de una marca proveniente del extranjero no fuera un riesgo para poder perder este privilegio al presentar su marca en este Registro, además fuera más visible la reducción del plazo para todo el trámite que se

requiere y por así llegar a su fin el derecho que se quiere obtener respecto a la protección de la marca.

Continuando con la entrevista realizada se considera la necesidad de una entidad que se encargue de resguardar la emisión de certificación de prioridad, de carácter internacional y autónomo o debería ser entidad local en cada país, por tal razón ninguno de los entrevistados indicó que no y el un entrevistado indicó que posiblemente constituya un riesgo.

Según tres de entrevistados, indicaron que debe ser local por que en cada país surten sus efectos jurídicos y cada país establece sus requisitos. Lo anterior ayudaría a llevar un mejor control y poder certificarlo sin caer en la duplicidad o cualquier otro problema, asimismo indicó uno de los entrevistados que además que sea local debe implementarse un programa que maneje con exactitud estos controles.

Dos de los entrevistados mencionaron que la principal solución es a nivel internacional, ya que esta investigación previa ayudaría al mejor funcionamiento de estos certificados y así evitar que perjudique los intereses de los usuarios y considera, y así poder extender cualquier informe que se solicitado por cualquier usuario, de acuerdo a esta investigación previa pueda salvaguardar sus interés respecto a una marca. Y uno de los entrevistados indicó que no es necesario implementar registros ya que lo que se debería de mejorar son estos.

Al criterio de la investigadora es necesario implementar un sistema para poder adquirir información a nivel local e internacional con la finalidad de evitar duplicidad en las emisiones de certificados de prioridad y que exista una certeza jurídica, con eso evitar la competencia desleal entre las personas individuales o jurídicas, ya que puede perjudicar los intereses del principal titular. Además poder crear una entidad local para que facilite la comunicación entre los países internacionales y puedan entre ellos solicitar información que sea de interés del usuario que quiere que se le aplique el derecho al registrar una marca, con ello se evitaría cualquier entorpecimiento en el proceso de inscripción, ya que la comunicación sería efectiva entre los países miembros.

En consecuencia se cumplió con establecer si existe ineficacia por parte del Estado de Guatemala, al invocar el interesado el derecho de prioridad. Se responde a la interrogante de cómo el Estado de Guatemala y sus procedimientos y al aplicar una norma que se refiere a las formalidades de los documentos, puede causar la ineficacia de la invocación del derecho cuando en otros países, los requisitos formales no indispensables no deben ser causas para la ineficacia del derecho.

5.2 Análisis y discusión de resultados

La presente investigación da los resultados de un análisis doctrinario y práctico en relación al derecho de prioridad que se invoca por el ingreso de una solicitud de inscripción de una marca proveniente del extranjero. En la presentación de los resultados, se han conocido los diferentes criterios sobre el derecho de prioridad y los cuestionamientos para determinar si existe o no, ineficacia al invocarse el derecho de prioridad.

Del análisis de los conceptos más fundamentales en materia de propiedad intelectual y específicamente de las marcas, ha quedado establecido que el Estado de Guatemala es el encargado de proteger y fomentar la industria y el comercio. Derivado de ello se ha trabajado en temas de propiedad intelectual y sobre todo en la forma de fomentar el comercio a través del impulso y reconocimiento de las marcas. En este caso, Guatemala es parte de diferentes convenios internacionales que protegen la propiedad intelectual y los derechos que velan. Para el efecto, cada uno de los Estados parte de los Convenios u organismos internacionales han estado en la obligación de modificar normativas internas para garantizar los derechos en ellas contenidas.

No obstante que el Estado de Guatemala ha ratificado instrumentos como el Convenio de París sobre protección de las marcas, Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y son mecanismos para la elaboración de normas internas y con ello lograr el respeto obligatorio de los derechos humanos.

Al presentar los resultados, el Estado de Guatemala juega un rol importante y determinante al verse en la obligación de regular de mejor manera el procedimiento para invocar el derecho de prioridad pues de los ya existentes. Se ha logrado determinar que se cuenta con legislación vigente sobre el tema pero en ocasiones se exigen formalismos o requisitos que los convenios internacionales no exigen.

En el derecho internacional y en especial en el tema marcario se ha dado especial importancia a fomentar la economía a través de procedimientos simples que garanticen la eficacia de los derechos, sin embargo en el caso de Guatemala, se exigen procedimientos y formalismos que a criterio de los entrevistados pueden generar violaciones a derechos o principios como el de prioridad. Los documentos con los que se acreditan los derechos no son confiables a pesar de haber sido emitidos por la entidad encargada en los países y se exigen pasos extras que atrasan el trámite y al final pueden resultar en el rechazo de la solicitud permitiendo que otros competidores o comerciantes se aprovechen de esta situación inscribiendo una marca con una misma denominación e inclusive colocando el mismo diseño.

Como se indicó, opinan que no existe congruencia con los tratados existentes que velan por este derecho de prioridad en las marcas y que va de la mano con el plazo corto que regulan los convenios y la ley interna de cada país. Lo anterior provoca varios problemas en el trascurso de la invocación de este derecho, si se encontraran métodos que reduzcan los errores que actualmente se presenta dentro de las instituciones encargadas para estos casos se evitaría muchas controversias al momento de invocar este derecho, inclusive crear medios de comunicación entre países facilitaría el conocimiento de la emisiones que se entregan a cada interesado.

CONCLUSIONES

1. Al invocar el derecho de prioridad en cualquier signo distintivo que da resguardo el derecho de propiedad intelectual, surge la necesidad de obtener métodos y/o herramientas convenientes para lograr la certeza jurídica en relación a la protección que se requiere. Sin embargo en la actualidad se mantiene en las instituciones nacionales la aplicación de la costumbre, sin darse cuenta que pudieran ampliar y ofrecer medidas adecuadas para la protección que se requiere.
2. La importancia que se requiere al invocar la protección de un distintivo en relación a la propiedad intelectual y su deficiencia no deviene de su materia, sino que de la falta de conocimiento y aplicación de las normas existentes. La consecuencia será, que derivado de la ratificación de convenios, tratados internacionales y normas nacionales, resultará indispensable contar con marcos legales adecuados a efecto de que el país pueda competir con los demás teniendo la unificación de normas e interpretaciones al invocar el derecho prioritario y no así caer en desconocimiento.
3. Como resultado del análisis que se ha venido efectuando en todo el trabajo de investigación es necesario una revisión y adecuación de las normas nacionales aun cuando Guatemala contempla un sistema de protección. No existe amplitud y no restricción en el plazo para invocar el derecho de prioridad de una marca que provenga del extranjero.
4. Respecto a lo anterior, resulta necesario analizar la creación de medidas preventivas para evitar la duplicidad y/o falsedad al momento de emitir los certificados de prioridad, y esto permita poder legitimar el documento emitido y no encontrarse con dificultades al momento de invocar el derecho en cualquier Estado parte que tenga interés de participar en ello, con esto permita reflejar una legislación, normativa, convenios o tratados más transparente.
5. El derecho de prioridad como mecanismo de respeto y resguardo de los derechos de propiedad intelectual internacionalmente reconocidos son

aplicados ineficazmente, violando un derecho humano y generando falta de certeza jurídica en el ámbito comercial e industrial alejando de manera inmediata la posibilidad de nuevas inversiones derivado por la falta de protección marcaría aun existiendo normativa.

6. En el tema del derecho de prioridad, se concluye que debe aplicarse el principio de “primero en tiempo, primero en derecho” y “derecho de prelación” con la finalidad de lograr su correcta aplicación, no obstante lo anterior no garantiza con exactitud su efectiva inscripción de la marca.

RECOMENDACIONES

1. Es beneficioso que en Guatemala en cumplimiento de lo que establece en su artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial, el órgano legislativo a través de los procedimientos legislativos pueda ampliar este articulado con el fin de mejorar el sistema de protección para fortalecer la importancia a la regulación del derecho de prioridad de marcas provenientes del extranjero.
2. Es importante y urgente que Guatemala agilice la posibilidad de formar parte del Convenio de la Apostilla con el objetivo de evitar formalismos excesivos en la recepción de los documentos que acreditan el derecho de prioridad en las marcas, a través del órgano correspondiente, la emisión de la ley específica para lograr este beneficio, tomando en cuenta que al invocar la protección esto es una limitante u obstáculo.
3. Se recomienda al Registro de la Propiedad Intelectual, por medio del Ministerio de Economía la aplicación de un sistema especializado para búsquedas retrospectivas de las emisiones de los certificados de prioridad, para que cualquier interesado pueda obtener información previa e inclusive este sistema nacional sea un medio de comunicación para el sistema internacional.
4. Se recomienda instruir al Ministerio de Economía, para que pueda crear un departamento exclusivamente para el control de la eficacia de los certificados de prioridad dentro del Registro de la Propiedad Intelectual. Así como capacitar a sus colaboradores para tener mayor conocimiento de esto documentos.
5. Aunado a lo anterior, es vital que el Gobierno de Guatemala a través de sus órganos encargados (Ministerio de Economía) analicen la importancia que tiene la protección de cualquier distintivo, para fomentar el comercio a nivel nacional con lo que provenga del extranjero, es de utilidad tener un control para darle viabilidad al derecho que se pretende obtener.
6. Es esencial que en materia de Propiedad Intelectual, se unifique criterios en el Registro de la Propiedad Intelectual, con el fin primordial de

conocer como aplicar en un caso específico todo lo que se refiere al derecho de prioridad de una marca proveniente del extranjero.

LISTADO DE REFERENCIAS

a. Bibliográficas

1. AracamaZarraquin, Ernesto. *“Derecho de Marcas”*, Argentina, Editorial de Ciencias y Cultura, 1999.
2. Baylos Carroza, Hemenegildo y otros. *“Tratado de Derecho Industrial”*, España, Editorial Aranzadi, S.A., 2009
3. Canaval Palacios, Juan Pablo. *“Manual de Propiedad Intelectual”*, Colombia, Editorial Universidad del Rosario, 2008
4. Carral y De Teresa, Luis, *“Derecho Notarial y Derecho Registral”*, México, 2007, Editorial Porrúa, 18ª edición
5. Corredor Beltrán, Diego E. *“Delitos contra la Propiedad Industrial”*, Bogotá, Colombia, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Ltda. 2005
6. Giraldo Montaya, Julián Andrés. *“El Régimen marcario y su procedimiento”*, Bogotá, Colombia, Editorial Librería del Profesional, 1998
7. Ledesman, Julio C. *“Derecho Penal Industrial”*, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Depalma, 1987
8. M. Sherwood, Robert. *“Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico”*, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L
9. Martínez, Gabriela. Recopilación *“Guía General del Usuario”*. Guatemala, Registro de la Propiedad Intelectual, 2009.
10. Martínez, Jorge Mario *“Generación y protección del conocimiento, Propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico”* México, Mundi-Prensa México, S.A. de C.V., 2008
11. Medina Rangel, David, *“Revista Mexicana de la Propiedad Intelectual”*, México, Editorial Libros de México, S.A. 1971
12. Metke Méndez, Ricardo, *“Lecciones de Propiedad Industrial I”*, Bogotá, Colombia, Editorial Baker &Mykenze, 2001

13. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Introducción al cursillo de Propiedad Intelectual (DL 001)”*
14. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Principios Básicos de la Propiedad Industrial”*, Publicación de la OMPI, número 898(S)
15. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales, Tradicionales o del Folclore”*, Folleto 1, Publicación número 913
16. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, *“Introducción a la Propiedad Intelectual”*, Guatemala, zona gráfica, 2009
17. RogelVide, Carlos, *“Estudios Completos de Propiedad Intelectual”*, España, Editorial Reus, 2003
18. Romelia Elena Valle Alegría. “Procedimiento para la Inscripción de marcas en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala”. Tesis de Licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 2010.
19. Serrano Gómez, Eduardo, *“El Registro de la Propiedad Intelectual”*, Madrid, España, Editorial Reus, S. A, 2008.

b. Referencias Normativas

1. Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente, 1985.
2. Decreto número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial
3. Acuerdo Gubernativo Número 89-2002, del Presidente de la República Guatemala. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
4. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
5. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda)
6. Convenio de la OMPI

c. Referencias electrónicas

1. Legisnet. Argentina 2014. <http://www.legisnet.com.ar/temas/que-es-un-derecho-de-prioridad-marcario>
2. Derecho de Prioridad. <http://www.protectia.eu/diccionario-propiedad-industrial/derecho-de-prioridad/>.
3. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, España, 2014. http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/RealDecreto687_2002de12dejulio.htm
4. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Oficina Española de Patentes y Marcas, España, 2014 http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones29.html.
5. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicaciones http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, página 2
6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2014. <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>
7. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2014. Tratados. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

d. Otras referencias

1. "Enfoque en los derechos de propiedad intelectual", Estados Unidos de América, 2006.

ANEXOS

Cuestionario de Entrevistas

Fecha: _____

La presente entrevista se realiza con la única finalidad de obtener un criterio de profesionales del derecho que permitan la elaboración del trabajo de investigación de tesis titulado: **“Análisis de ineficacia al invocar el derecho de prioridad al momento de solicitar la inscripción de una marca proveniente del extranjero en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala”** elaborado por la estudiante Silvia Vanessa Guerra López y consta de 15 preguntas que se indican a continuación:

1. ¿Considera usted que existe ineficacia al invocar el derecho de prioridad de una marca proveniente del extranjero? Razone su respuesta.

2. ¿Tomando en cuenta el plazo improrrogable que existe para invocar el derecho de prioridad, Qué limitaciones podría encontrar el interesado a la solicitud y/o inscripción de la marca?

3. Indique su criterio como profesional del derecho, en cuanto a la aplicación obligatoria del artículo 18 del Ley de Propiedad Industrial es necesario implementar un control efectivo para emitir certificados de prioridad:

4. Tomando en cuenta las normas específicas del derecho de prioridad, ¿cree usted que en el transcurso para invocar el derecho de prioridad de una marca se pueden violar algunos derechos de la parte interesada, si existiera certificados de prioridad emitidas en la misma fecha? Explique cuáles.

5. ¿Considera usted si existe certeza jurídica al emitir los certificados de prioridad? Razone su respuesta.

6. ¿Considera usted que el interesado en solicitar la inscripción de una marca cuya inscripción es rechazada, podría utilizar algún instrumento internacional con la finalidad de resguardar sus derechos para la inscripción de dicha marca? Mencione alguno de ellos.

7. ¿Considera usted que la aplicación del derecho de prioridad, tiene relación con el principio de "primero en tiempo, primero en derecho? Razone su respuesta.

8. ¿Cuál sería su opinión respecto al adecuado procedimiento para el correcto uso del funcionamiento de la emisión del derecho de prioridad a nivel nacional e internacional?

9. ¿Cuál sería a su criterio el procedimiento que debería adoptar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para invocar el derecho de prioridad?

10. ¿Conoce dentro la legislación internacional algún método similar o análogo para poder garantizar o resguardar los derechos conferidos al momento de solicitar el registro de una marca en otro país?

11. ¿Considera que, el hecho que Guatemala no forme parte del Convenio de la Apostilla y el tiempo que se toma todo el proceso de emisión de certificación de prioridad, notaría y legalización de documento puede constituirse como riesgo al invocar el derecho de prioridad dentro de plazo de ley?

12. ¿Atendiendo a la necesidad de una entidad que se encargue de regular la emisión de certificación de prioridad, Considera necesario que esta sea de carácter internacional y autónomo o debería ser una entidad local gubernamental en cada país?

Nombre de entrevistado (opcional):

ANEXO 2

1. ¿Considera usted que existe ineficacia al invocar el derecho de prioridad de una marca proveniente del extranjero?

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	Si, por los procedimientos aplicados y los documentos utilizados	2
2	No, porque el plazo es suficiente	4

2. ¿Tomando en cuenta el plazo improrrogable que existe para invocar el derecho de prioridad, Qué limitaciones podría encontrar el interesado a la solicitud y/o inscripción de la marca?

No se muestra gráfica

3. Indique su criterio como profesional del derecho, en cuanto a la aplicación obligatoria del artículo 18 del Ley de Propiedad Industrial es necesario implementar un control efectivo para emitir certificados de prioridad:

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	Si es necesario un control efectivo.	5
2	No es necesario porque ya existe	1

4. Tomando en cuenta las normas específicas del derecho de prioridad, ¿cree usted que en el transcurso para invocar el derecho de prioridad de una marca se pueden violar algunos derechos de la parte interesada, si existiera certificados de prioridad emitidas en la misma fecha?

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	Si se violan derechos	4
2	No hay violación	2

5. ¿Considera usted si existe certeza jurídica al emitir los certificados de prioridad?

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	Si existe certeza jurídica en la emisión	4
2	No hay certeza en la emisión de certificados	2

6. ¿Considera usted que el interesado en solicitar la inscripción de una marca cuya inscripción es rechazada, podría utilizar algún instrumento internacional con la finalidad de resguardar sus derechos para la inscripción de dicha marca?

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	Si es posible utilizar instrumentos internacionales como medio de resguardo	5
2	Desconocen	1

7. ¿Considera usted que la aplicación del derecho de prioridad, tiene relación con el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”?

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	Si tiene relación con el principio	5
2	No negaron ni afirmaron	1

8. ¿Cuál sería su opinión respecto al adecuado procedimiento para el correcto uso del funcionamiento de la emisión del derecho de prioridad a nivel nacional e internacional?
No se muestra gráfica

9. ¿Cuál sería a su criterio el procedimiento adoptado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual?

Código	Categoría	
1	Medios electrónicos o tecnológicos	
2	Interpretación correcta	

	Reglamentación de la OMPI	
	Desconoce	

10. ¿Conoce dentro la legislación internacional algún método similar o análogo para poder garantizar o resguardar los derechos conferidos al momento de solicitar el registro de una marca en otro país?

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	Sí existen varios tratados y que deben de invocarse en casos concretos y el Convenio de Paris.	4
2	No, buscar la estandarización	2

11. ¿Considera que, el hecho que Guatemala no forme parte del Convenio de la Apostilla y el tiempo que se toma todo el proceso de emisión de certificación de prioridad, notarización y legalización de documento puede constituirse como riesgo real a cumplir con invocar el derecho de prioridad dentro de plazo de ley?

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	sí puede provocar un atraso notorio	5
2	Posiblemente constituya un riesgo	1

12. ¿Atendiendo a la necesidad de una entidad que se encargue de regular la emisión de certificación de prioridad, Considera necesario que esta sea de carácter internacional y autónomo o debería ser una entidad local gubernamental en cada país?

Código	Categoría	Frecuencia de Mención
1	Entidad local	3
2	Entidad internacional	2
3	No es necesario implementar registros	1

Unidades de Análisis INDICADORES	Constitución Política de la República de 1985 y sus reformas	Ley de Propiedad Industrial Decreto número 57-2000	Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial
Derecho de Marca	<p>ARTICULO 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.</p>	<p>ARTICULO 16. Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrán consistir en palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca. Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.(...)</p>	<p>Artículo 1 [Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial]1 1) ...2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal(...)</p>	<p>Artículo 2. Definiciones A los efectos del presente Convenio se entenderá por: i) « Organización », la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);(...) vii) « Uniones », la Unión de París, las Uniones particulares y los Arreglos particulares establecidos en relación con esa Unión, la Unión de Berna, así como cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual y de cuya administración se encargue la Organización en virtud del Artículo 4.iii): viii) « Propiedad intelectual », los derechos relativos: – (...) – a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, – a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.</p>	<p>Artículo 7. Para los efectos del presente Convenio, Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.</p>
Principio de Prioridad	N/A	<p>ARTICULO 18. Derecho de prioridad. El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.</p>	<p>Artículo 4(...) A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho</p>	N/A	<p>Artículo 19. La admisión de la solicitud de registro de una marca, efectuada conforme al presente Convenio, otorga al peticionario, o a sus causahabientes, un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro de aquélla en los otros Estados Signatarios. Si la solicitud se presenta o el</p>

		<p>Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.</p> <p>El derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.</p> <p>El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.</p>	<p>de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.</p> <p>2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.</p> <p>3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.(...)</p> <p>C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.</p>		<p>registre se hace antes del vencimiento del plazo citado, no podrá rehusarse la primera ni anularse el segundo, por actos ejecutados en el intervalo, especialmente por otro registro o por el empleo de la marca.</p> <p>El plazo a que se refiere el presente artículo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se admitió la primera solicitud. Si el último día del plazo recayera en día inhábil en el país donde el registre se reclama, el plazo se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.</p>
Principio de Certeza Jurídica	N/A	<p>ARTICULO 1. Objeto de la ley. 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.</p>	N/A	<p>Artículo 3 Fines de la Organización Los fines de la Organización son: i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.</p>	<p><i>Articula 17.</i> La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente.</p>
Límites de Inscripción de la marca	N/A	<p>ARTICULO 20. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) (...) Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse</p>	N/A	N/A	<p>Articula 18.La propiedad de una marca solo será reconocida y protegida en el Estado o Estados en que se hubiere inscrito. (...) Artículo 10. No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: a) Las banderas Nacionales o sus colores, si estos últimos aparecen en el mismo orden y posición que en aquellas; los escudos, insignias o</p>

		<p>una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.</p> <p>ARTICULO 21. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:</p> <p>a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;(...)</p>			<p>distintivos de los Estados Contratantes, sus municipios u otras entidades públicas; (...)</p> <p>Artículo 23. La propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere en relación con los productos, mercancías o servicios para los que se hubiere solicitado y que estén comprendidos en una misma Clase. Toda petición posterior para que una marca ya registrada distinga productos, mercancías o servicios adicionales, cualquiera que sea la Clase a que dichos productos, mercancías o servicios pertenezcan, se tramitará como si se refiriera a una marca completamente nueva.</p>
<p>Protección de la marca</p>	<p>ARTICULO 41. Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido.</p>	<p>ARTICULO 35. Derechos conferidos por el registro de la marca. Salvo lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte, el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:</p> <p>a) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación marcaria, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;</p> <p>b) 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, para identificar productos iguales o</p>	<p>Artículo 10 ter(...): 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis 2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.</p>	N/A	<p>Artículo 17. La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente.</p> <p>Artículo 18. La propiedad de una marca sólo será reconocida y protegida en el Estado o Estados en que se hubiera inscrito.</p>

		<p>semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, o sobre envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cuando esto pudiere provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;</p> <p>c) 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;</p> <p>d) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;</p> <p>e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;</p> <p>f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) de este párrafo (...)</p>			
Certificado sobre el derecho de prioridad	N/A	<p>ARTICULO 18. Derecho de prioridad. El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.(...)</p> <p>. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha</p>	<p>Artículo 6 quinquies [<i>Marcas</i> : protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]</p> <p>A.</p> <p>1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá</p>	N/A	<p>Artículo 20. El derecho de prioridad se acreditará por medio de una Constancia, que extenderá de oficio al interesado el Registrador de la Propiedad Industrial del país donde presentó la primera solicitud, la cual contendrá, básicamente, los siguientes datos: a) El nombre, razón social o denominación del solicitante, su nacionalidad y demás generales; b) La indicación expresa de que en el solicitante concurre alguna de las calidades señaladas en el Artículo 2 de este Convenio, salvo lo dispuesto en el literal a) del artículo 35;</p> <p>c) La marca en cuyo registro tiene interés, con una descripción precisa de sus características, expresión de su</p>

		de vencimiento de la prioridad.	legalización alguna para este certificado.		Clase y los productos, mercancía o servicios a que se aplicará. Deberá, además, adherírsele o pegársele un modelo de la misma; d) La fecha de la solicitud de registro y la fecha y hora de su presentación, así como la fecha de la admisión; y e) El lugar y la fecha en que se extiende la Constancia y el sello y la firma del Registrador. La Constancia a que se refiere el presente artículo estará dispensada de toda legalización; pero las autoridades competentes, en los casos en que abrigaren dudas acerca de su autenticidad o tuvieren motivos para creer que ha sido alterada, podrán exigir al interesado la presentación de una copia de la primera solicitud de registro, extendida y certificada por la autoridad que la hubiera admitido, o cualquier, otra prueba que, a juicio, pueda servir para establecer la verdad. (...)
Entidad emisora de certificado de prioridad de la marca	N/A	ARTICULO 6. Trámite. Todas las solicitudes y demás gestiones administrativas que se presenten de acuerdo con esta ley, deberán ser tramitadas y resueltas por el Registro.	Artículo 12(...) 1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio. 2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente: a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas; b) las reproducciones de las marcas registradas.	N/A	Artículo 20. El derecho de prioridad se acreditará por medio de una Constancia, que extenderá de oficio al interesado el Registrador de la Propiedad Industrial del país donde presentó la primera solicitud, la cual contendrá, básicamente, los siguientes datos(...)