

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE GUATEMALA

COMENTARIOS RELACIONADOS CON TEMAS TRATADOS EN EL DOCUMENTO

SCT/22/2, EN PARTICULAR, CON LA PRÁCTICA DE LAS OFICINAS DE MARCAS

EN RELACION CON CASOS ESPECIFICOS Y SUS EJEMPLOS

Motivos de denegación para todos los tipos de Marcas:

En la legislación de Guatemala, los motivos de denegación para todos los tipos de marcas coincide prácticamente con los criterios sostenidos por las delegaciones aportados al documento SCT/22/2.

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala en su artículo 16 establece los Signos que pueden constituir marcas y los describe así: Las marcas podrán consistir en palabra o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaques, el medio de expendio de los productos o los 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 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.

En el caso de marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a protección como marca.

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.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto o servicio.

Cualquier exigencia relativa a la utilización, en determinada proporción, del nombre común o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no deberá menoscabar la capacidad distintiva de esta.

Por otro lado el artículo 20 de la ley, regula las prohibiciones para registrar una marca por razones intrínsecas:

“Artículo 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) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
- c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- d) Que consista exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;
- e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;
- f) Que consista en un simple color aisladamente considerado;
- g) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
- h) Que sea contrario a la moral o al orden público;
- i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
- j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;
- k) Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo dos de esta ley;
- l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;
- n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
- ñ) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

- o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y
- p) Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

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 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.”

En la práctica registral, de conformidad con la prohibición contenida en los literales a) y e) del artículo transcrito anteriormente, se encuentran los casos de solicitudes de marcas que han sido objetadas, por estar compuestas por dos términos de uso común o que en el estudio de novedad, aparecen formando parte de varias marcas solicitadas o registradas a favor de distintos titulares, por carecer de carácter distintivo y que consistan exclusivamente en un signo o una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables: A continuación algunos ejemplos:

1. Solicitud de marca CHORYDELY en clase 30, la cual está conformada por los términos CHORY y DELY que aparecen tanto uno como el otro, formando parte de varias marcas registradas. Art. 20 literal a)
2. Solicitud de marca PULPIFRUTA en clase 32, la cual está conformada por los términos de uso común en clase 32 PULPA y FRUTA, términos que por sí solos no tienen distintividad en esta clase. Art. 20 literal a).
3. Solicitud de marca NUTRITORTILLAS en clase 30, la cual está conformada por los términos de uso común en clase 30 NUTRI (Nutritivo) y TORTILLAS (término de uso común en clase 30).
4. Solicitud de la expresión o señal de publicidad “I’M NOT A PLASTIC BAG. Para publicitar distribución y venta de bolsas de materiales textiles y biodegradables para uso comercial. Tomándose en consideración que las prohibiciones para el registro de marcas son las mismas para el registro de expresiones o señales de publicidad. Esta solicitud fue objetada en base al artículo 20 literales a) Falta de carácter distintivo y e) Que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables.
5. Solicitud de registro de la marca JABON LAVANDERO en clase 3. Fue objetada por que los términos solicitados están encuadrados dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 literales a), d) y e), siendo términos no registrables, estimándose que su registro perjudicaría a terceros que hacen uso de los mismos para ofrecer sus productos.

6. Solicitud de registro de la marca G BILOVA en clase 5. Fue objetada por que los términos solicitados están encuadrados dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 literales a) y d), siendo términos no registrables.

Por otro lado, se encuentran casos de solicitudes de marcas, consideradas como evocativas que han sido registradas y que no tuvieron oposición, entre ellas se menciona:

JUMEX, FRUTA FRESCA Y NADA MAS (Expresión o Señal de Publicidad, cuyas prohibiciones se remiten a las mismas contempladas para las marcas). Señal de publicidad que es utilizada para atraer la atención de los consumidores para productos comprendidos en clase 32.

PRODUCTO AMIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DISEÑO para la clase 3.

En trámite:

CAMARON PICON, en clase 29.

Artículo 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:

- 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 pudiera causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;
- b) Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;
- c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;
- d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;
- e) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
- f) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;
- g) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y
- h) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Con relación a las prohibiciones contenidas en el artículo de la ley antes transcrito, se presentan a continuación algunos ejemplos de solicitudes de marcas que han sido objetadas por estar encuadradas dentro de los literales del artículo anterior. Sin embargo, cuando se trata de estos casos de inadmisibilidad, el examen comparativo, se hace también tomando en consideración las reglas de calificación contenidas en el artículo 29 de nuestra Ley que indica:

Artículo 29. **Reglas para calificar semejanza:** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación:

- a) Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no está;
- b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgados estuviera en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;
- c) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.
- d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- f) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- g) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; y
- h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Ejemplos:

1. Solicitud de marca AR COX en clase 5 . Protege productos farmacéuticos para uso humano. Esta marca fue objetada por la existencia de la marca similar registrada ARTICOX en la misma clase para productos similares. La marca fue rechazada. Art. 21 literal a)

2. Solicitud de marca TRUE-FLU en clase 5. Esta marca fue objetada por la existencia de la marca similar THERA-FLU, para proteger los mismos productos; sin embargo, la objeción fue desvirtuada en virtud de que la marca solicitada se aplicará a productos específicos dentro de la clase cinco, con una determinada aplicación farmacológica diferente a los de la marca registrada. Artículo 21 literal a).

3. Solicitud de marca CUTS en clase 41. Esta marca fue objetada por la existencia del nombre comercial CUTS que protege actividades similares a los servicios de la marca solicitada. La marca fue rechazada ya que su coexistencia daría lugar a prestar

confusión en cuanto al origen empresarial de los servicios que pretende proteger. Artículo 21 literal b).

4. Solicitud de marca ABL LOVELLE en clase 5. Esta marca fue objetada por la existencia de la marca LOVEL en la misma clase. La objeción fue desvirtuada en virtud de que la marca solicitada se aplicará a productos específicos dentro de la clase cinco, con una determinada aplicación farmacológica diferente a los de la marca registrada.

5. Solicitud de marca F.M. JOYA 93.3 Y DISEÑO en clase 38. Esta marca fue objetada por la existencia de los derechos de prelación del Nombre Comercial STEREO JOYA. Art. 21 literal b).

6. Solicitud de marca BANANA GEL en clase 3. Esta marca fue objetada por la existencia de la marca BANANA REPUBLIC en la misma clase. La objeción fue desvirtuada en base a que la marca solicitada se aplicará a productos específicos dentro de la clase cinco; además el Registro estimó procedente la aplicación del Art. 6 quinquies del Convenio de París, toda vez que el solicitante acreditó tener previamente registrada la marca en su país de origen México. Art. 21 literal a).

De los ejemplos anteriores, y según la experiencia de este Registro, la falta de carácter distintivo, el carácter descriptivo o el carácter genérico de una marca al igual que lo señalado en el literal b) del Anexo I, página 4 del documento, Guatemala sustenta el mismo criterio.

Con relación a los colores individualmente considerados y una letra o un dígito, nuestra Ley los prohíbe en su artículo 20 literales f) y g)

Marcas Sonoras:

Con relación a este tipo de marcas, actualmente el Registro ha recibido siete solicitudes de marcas sonoras, encontrándose todas en trámite. Las marcas son FUCHI NOTICIAS en clases 38 y 41; y, CAMPANA DEPORTIVA, en clases 38 y 41 Titular: Emisoras Unidas S. A. de Guatemala. El estado actual del trámite es: Con requerimientos pendientes de notificar. Marca SONIDO DE AGUILA, para clase 32. Titular Productora La Florida, S. A. de Costa Rica. Estado del trámite: Con edicto entregado. Marcas Silbido Texaco, en clase 35 y Tonadilla de Texaco. Titular Chevron Intellectual Property LLC de Estados Unidos. El soporte para las solicitudes anteriores ha sido por medios digitales.

La persona interesada puede hacer la consulta a través de la CONSULTA ELECTRONICA del Registro.

Marcas Olfativas:

De este tipo de marcas el Registro aún no ha recibido ninguna solicitud para su trámite. El soporte para esta clase de solicitudes de marcas es copia de la fórmula química o el procedimiento.

Marcas Tridimensionales:

A la fecha el Registro ha recibido 266 solicitudes de marcas tridimensionales de las cuales se encuentran inscritas y vigentes 147 marcas. La mayoría de ellas protegen envases y empaques.

Aspectos Comunes:

Con relación al literal a) Carácter distintivo adquirido (Anexo I, página 28), numeral 69) del documento que se comenta, según la experiencia registral, y en base al último párrafo del artículo 20, cabe hacer la siguiente observación: Cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que puede ser admitido para su trámite, un signo que esté comprendido en las prohibiciones del artículo 20 en los literales a) (falta de distintividad), d) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación, que en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate; e) Que consista en un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrales; f) Que consista en un simple color; g) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado).

Con relación a la Renuncia mencionada en el literal b) del Anexo I, página 29 del documento que se comenta, nuestro ordenamiento jurídico en su artículo 38 indica: **“Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesarios en el comercio. “**

Al respecto cabe hacer ver que en el certificado de registro de una marca, emitido por el Registro en su parte inferior dice: **“La protección registral no se extenderá a los elementos o términos genéricos, de uso común o necesarios en el comercio.”** Artículo 38 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

Asimismo se toma en consideración la renuncia o la no reivindicación del solicitante sobre los términos comunes no susceptibles de apropiación por un solo titular.

Se acompaña flujograma del procedimiento para el registro de una marca.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE GUATEMALA
COMENTARIOS RELACIONADOS CON TEMAS TRATADOS EN EL DOCUMENTO
SCT/22/3, EN PARTICULAR, CON ASPECTOS TECNICOS Y DE PROCEDIMIENTO
RELATIVOS AL REGISTRO DE MARCAS DE CERTIFICACION Y DE MARCAS
COLECTIVAS Y SUS EJEMPLOS

Marcas Colectivas

Según nuestro ordenamiento jurídico, las marcas se definen como: “Aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.”

Las normas aplicables para el registro de este tipo de marcas están contenidas en los siguientes artículos:

Artículo 48. Normas aplicables: Salvo disposiciones especiales contenidas en este Capítulo, son aplicables a las marcas colectivas las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación de l registro.

Artículo 49. Solicitud de registro. Además de los requisitos establecidos en los artículos 22 y 23 de esta ley, la solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear y las personas que tendrán derecho a utilizarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de incumplimiento del mismo.

Artículo 50. Examen de la solicitud. El examen de fondo de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 49 párrafo dos de esta ley.

Artículo 51. Registro. Las marcas colectivas serán inscritas en el mismo registro de marcas. Se deberá conservar en un archivo especial, dentro del Registro, una copia del reglamento de empleo de la marca.

Artículo 52. Cambios en el reglamento de empleo. El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva. Dichos cambios serán inscritos en el Registro previo pago de la tasa establecida y surtirá efectos a partir de la fecha de presentación.

Artículo 53. Licencia de la marca colectiva. Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso a favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.

Artículo 54. Uso de la marca colectiva. El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.

MARCA DE CERTIFICACION:

Nuestra ley la define como: “Es una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca”.

Las normas aplicables para el registro de este tipo de marcas, están contenidas en los siguientes artículos:

Artículo 55. Normas aplicable. Salvo disposición especial este Título, son aplicables a las marcas de certificación las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.

Artículo 56. Titularidad de la marca de certificación. Podrá ser titular de una marca de certificación una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.

Artículo 57. Formalidades para el registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

Artículo 58. Vigencia del registro. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese una institución de derecho público, el registro tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición de su titular. Si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción y podrá ser renovado en la

misma forma que las marcas. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

Artículo 59. Uso de la marca de certificación. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 60. Gravamen y enajenación de la marca de certificación. Una marca de certificación por su naturaleza no podrá ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial.

La marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad administrativa que aprobó el reglamento.

Artículo 61. Reserva de la marca de certificación extinguida. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 párrafo uno literal p), una marca de certificación cuyo registro caducare, fuese anulado, cancelado o dejare de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados a partir de la anulación, caducidad, disolución o desaparición, según el caso.

De los artículos anteriormente citados, se deduce que los pasos a seguir para la inscripción de marcas, ya sean éstas marcas tradicionales o marcas no tradicionales, son procedimientos generales o comunes para todas.

Aspectos comparativos entre el documento enviado y la legislación guatemalteca.

Al realizar un análisis comparativo entre el documento enviado y la legislación guatemalteca, se puede apreciar que en su mayoría se procede a la inscripción de marcas colectivas y de certificación, de manera muy similar con otros países, por lo que se tratará en el presente documento, sobre aquellos aspectos diferentes que puedan ser objeto de estudio:

a) Los motivos de rechazo en nuestra legislación se dan de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, (Razones Intrínsecas” y “Por derechos de Terceros”), siendo entonces que, una marca puede ser rechazada no solo por ser contraria al interés público, sino también por que pueda perjudicar derechos de particulares que posean mejor derecho. Encontrándose de esta forma según el documento de estudio, que existe una variante para la admisión del trámite de una marca de certificación y de colectiva.

b) Según lo relativo al documento enviado, en otros países, las marcas colectivas, la solicitud de inscripción se realiza a través de asociaciones o instituciones, al igual que en Guatemala, según lo regulado en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, al definirla como: **“Marca Colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca”**.

A diferencia de **las marcas de certificación** que en Guatemala, únicamente puede ser solicitada por personas jurídicas, no así por personas individuales, tal como lo regula el artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial, que estipula; **Artículo 56. Titularidad de la marca de certificación. Por ser titular de una marca de certificación una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.**”; por lo tanto, al hacer el análisis comparativo del documento sujeto a estudio, se puede establecer una diferencia sustancial, ya que el mismo hace manifiesto que la solicitud de una marca de certificación en otros países, puede realizarla tanto una persona individual como una persona jurídica, supuesto que en la legislación guatemalteca, no se encuentra estipulado, siendo únicamente procedente la solicitud de inscripción de una de marca certificación, por medio de una persona jurídica.

c) También se considera importante señalar que el documento expone algunos requisitos que deben de observarse en la solicitud de inscripción de las Marcas Colectivas y de Certificación, al respecto se hacen las siguientes observaciones:

El documento en mención, establece que dentro de los requisitos puede solicitarse:

- La presentación del reglamento

- Una declaración en la que se indique que el solicitante desea que la marca sea registrada y publicada en los caracteres estándar utilizados por la oficina.

- Una declaración de intenciones de usar la marca o del uso efectivo de la marca.

En el caso de Guatemala, es necesario cumplir como formalidad esencial de registro de las marcas colectivas y las de certificación, la presentación de un reglamento, encontrándose regulados en sus artículos 49 y 57 de la Ley de Propiedad Industrial, que estipula:

“Artículo 49. Solicitud de registro. Además de los requisitos establecidos en los artículos 22 y 23 de esta ley, la solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma. El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos, bajo las cuales se podrá emplear y las personas que tendrán derecho a controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de incumplimiento del mismo.”

Artículo 57. Formalidades para el registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en que la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

Por lo que se comparte el criterio de la presentación del reglamento para ambas marcas, sin embargo en cuanto a las declaraciones juradas para la reivindicación de los caracteres estándar, dicho manifiesto debe de realizarse dentro del reglamento que se presenta como requisito formal, así también nuestra legislación en ningún caso de inscripción para

toda marca en general, solicita declaración de intenciones de usar la marca o del uso efectivo de la marca, por lo que no es posible hacer tales requerimientos al usuario.

También, considero que es pertinente destacar que en la legislación guatemalteca, únicamente regula en las Marcas Colectivas, lo relativo a los posibles cambios del reglamento de empleo, pues en el **artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial, se estipula: Cambios en el reglamento de empleo. El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva. Dichos cambios serán inscritos en el Registro previo pago de la tasa establecida y surtirá efectos a partir de la fecha de presentación.** Sin embargo en lo referente a las marcas de Certificación, no fue regulado tal supuesto.

Nuestra legislación en el caso de la posible cancelación de la marca por el uso indebido de la marca, únicamente se permite la misma a través de la vía judicial.

Al analizar detalladamente el documento objeto de estudio, se puede apreciar que hace referencia a todos aquellos aspectos que debe contener el reglamento antes mencionado, sin embargo en nuestra legislación se carece de fundamento legal para hacer requerimiento de todos estos aspectos, siendo únicamente esenciales el efectuar el requerimiento que el mismo contenga: **En el caso de las marcas colectivas, las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear y las personas que tendrán derecho a utilizarlas, las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de cumplimiento del mismo. Y en lo referente a las marcas de certificación, dicho reglamento debe contener: Las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marcas, que dicho reglamento sea aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate.** Por lo tanto solo es posible exigir legalmente solo aquellos aspectos contemplados en la norma jurídica, sin embargo considero que sería oportuno que la institución registral contara con un documento en donde se brinde información al usuario de los requisitos esenciales que debe de contener el reglamento.

En el apartado a) de Cuestiones Posteriores al Registro, página catorce se hace mención en cuanto a que existe un período de oposición para formularse observaciones en lo referente a la ampliación del reglamento, nuestra legislación no contempla este supuesto y solo hace mención que en el caso de las marcas colectivas, es factible el cambio en el reglamento, tal como lo regula el artículo 52, que estipula: **Cambios en el reglamento de empleo. El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva. Dichos cambios serán inscritos en el Registro previo pago de la tasa establecida y surtirá efectos a partir de la fecha de presentación.** Sin embargo en lo referente a las marcas de certificación el Registro de manera supletoria podría aplicar lo relativo a dicha norma.

Nuestra legislación es muy general en cuanto a lo relativo de la nulidad de registro y su revocación, diferente a los casos contemplados en el documento de estudio, como el caso en que el solicitante desarrolle una actividad comercial con el tipo de bienes o servicios certificados o si el solicitante no tiene competencia para certificar los bienes y

servicios en cuestión o por cuestiones del reglamento, caso que no sucede con nuestra legislación por lo que se considera hacer esta observación.

Relacionado con el punto anterior el artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial señala: **La extinción del registro de la marca, por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación, por cancelación a solicitud del titular, por cancelación debida a la generalización de la marca, por falta de uso de la marca y por sentencia ejecutoriada del tribunal competente.** Y, en el caso de la nulidad y anulación de registro, el artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial, estipula que la misma puede darse por contravenir los artículo 20 (inadmisibilidad por razones intrínsecas) y 21 (inadmisibilidad por derechos de terceros) de la ley Propiedad Industrial.

A efecto de que se tenga un conocimiento estadístico del número de marcas colectivas y certificadas, inscritas ante esta institución, procedo a dar un detalle de las mismas, siendo que se encuentran actualmente inscritas y vigentes un total de 55 marcas colectivas, presentadas por Sociedades Mercantiles Privadas y Asociaciones Civiles de Guatemala; y, 11 marcas de certificación extranjeras, inscritas y vigentes, presentadas por Sociedades Mercantiles Privadas.

Se acompañan flujogramas del procedimiento de registro de Marca de Certificación y Marca Colectiva.

FLUJOGRAMA DE LAS SOLICITUDES DE MARCA, NOMBRE COMERCIAL Y DE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD

