

**UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR**  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
MAESTRÍA EN DERECHO CORPORATIVO

"TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LOS  
REQUISITOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MARCAS FRENTE A LA LEY DE  
PROPIEDAD INDUSTRIAL"  
TESIS DE POSGRADO

**REGINA MARÍA ZETINA LOBOS**  
CARNET 12104-07

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, OCTUBRE DE 2018  
CAMPUS CENTRAL

**UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR**  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
MAESTRÍA EN DERECHO CORPORATIVO

"TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LOS  
REQUISITOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MARCAS FRENTE A LA LEY DE  
PROPIEDAD INDUSTRIAL"  
TESIS DE POSGRADO

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

POR  
**REGINA MARÍA ZETINA LOBOS**

PREVIO A CONFERÍRSELE  
EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN DERECHO CORPORATIVO

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, OCTUBRE DE 2018  
CAMPUS CENTRAL

## **AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR**

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, 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: LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ

**NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN**  
MGTR. MARIO ANTONIO SIEKAVIZZA ALVAREZ

**TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN**  
MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO  
MGTR. ROBERTO RENE ALONZO DEL CID  
LIC. VÍCTOR MANUEL BARRIOS GÁLVEZ

Guatemala, 15 de junio de 2018

Señores  
Miembros del Consejo  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad Rafael Landívar  
Presente

Apreciables Miembros del Consejo:

Por este medio, me dirijo a ustedes saludándolos cordialmente y a la vez para exponerles que fui nombrado por el Consejo de Facultad como Asesor de la tesis de Maestría en Derecho Corporativo de la Licenciada Regina María Zetina Lobos, para dirigir tal investigación respecto del tema "*Análisis Jurídico Comparativo del Procedimiento Administrativo de las Marcas Visibles entre la Ley de Propiedad Industrial y el Tratado sobre el Derecho de Marcas.*"

Con relación a ello me permito manifestar que he procedido a la revisión del referido trabajo, brindando la asesoría que estimé adecuada a lo largo de la fase de investigación, en la cual la Licenciada Zetina Lobos incorporó sus aportes propios, análisis y apreciaciones, por lo que estimo que el trabajo se llevó a cabo de forma adecuada, el cual presenta un contenido de interés y actualidad.

El trabajo realizado reúne los requisitos que establece la normativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para una tesis de Maestría por lo que me permito dar mi **DICTAMEN FAVORABLE** con relación a la investigación realizada, en virtud de que se cumplió con la normativa contenida en el instructivo de mérito, y la investigación, a mi criterio, está lista para ser sometida a la evaluación final.

Sin otro particular y agradeciéndoles altamente la tarea que me ha sido encomendada, me suscribo de ustedes, atentamente.



JUDr. M.A. Mario Antonio Siekavizza Álvarez  
Asesor

Mario Antonio Siekavizza Álvarez  
ABOGADO & NOTARIO

Guatemala, 04 de octubre de 2018

Señores  
Miembros del Consejo  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad Rafael Landívar  
Presente

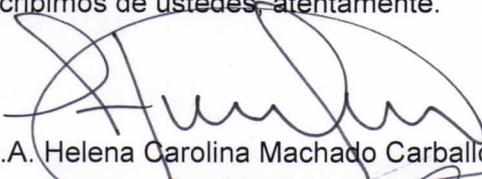
Apreciables Miembros del Consejo:

Por este medio, nos dirigimos a ustedes saludándolos cordialmente y a la vez para exponerles que fuimos nombrados por el Consejo de la Facultad para conformar el Tribunal para practicar el examen de defensa privada de tesis de Maestría en Derecho Corporativo de la Licenciada Regina María Zetina Lobos.

Por recomendación de la terna examinadora, el título del trabajo de investigación fue modificado y ahora se titula "***Tratado sobre el Derecho de Marcas: Diferencias y Similitudes de los Requisitos en Procedimientos Administrativos de Marcas frente a la Ley de Propiedad Industrial***", entre otras recomendaciones que fueron dadas.

Con relación a ello y dado que la alumna cumplió con efectuar las correcciones solicitadas como resultado de la práctica del examen referido y dentro del plazo señalado para el efecto, nos permitimos manifestar que se ha procedido a la revisión del trabajo, estableciendo que el mismo reúne los requisitos que establece la normativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, además de satisfacer las recomendaciones efectuadas, por lo que damos nuestra **APROBACIÓN** con relación a la investigación realizada y la pertinencia de emitir la consecuente **ORDEN DE IMPRESIÓN**.

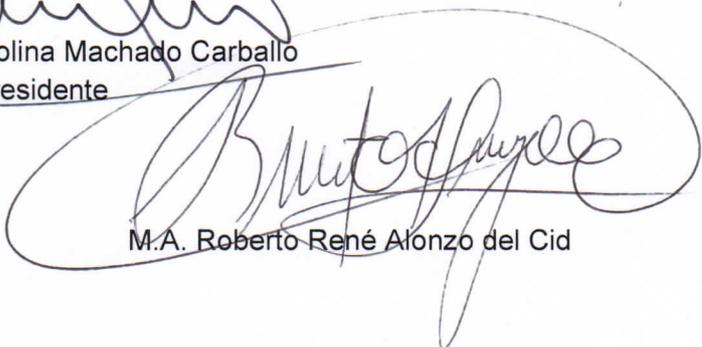
Sin otro particular y agradeciéndoles altamente la tarea que nos ha sido encomendada, nos suscribimos de ustedes, atentamente.



M.A. Helena Carolina Machado Carballo  
Presidente



M.A. Víctor Manuel Barrios Gálvez



M.A. Roberto René Alonzo del Cid



Universidad  
Rafael Landívar  
Tradición Jesuita en Guatemala

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
No. 071908-2018

### Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Posgrado de la estudiante REGINA MARÍA ZETINA LOBOS, Carnet 12104-07 en la carrera MAESTRÍA EN DERECHO CORPORATIVO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07442-2018 de fecha 4 de octubre de 2018, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LOS REQUISITOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MARCAS FRENTE A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

Previo a conferírsele el grado académico de MAGÍSTER EN DERECHO CORPORATIVO.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 8 días del mes de octubre del año 2018.

LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ, SECRETARIO  
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
Universidad Rafael Landívar



## **Dedicatoria**

**A DIOS**, por guiar cada día de mi vida y darme la fuerza necesaria para no darme por vencida, aún en los momentos más difíciles. Todo el honor, la honra y la gloria sean para ti, Señor.

**A MI MAMÁ**, porque aún desde el cielo continúa estando pendiente de cada paso que doy y me acompaña en todo momento. Físicamente no estás junto a mí, pero sé que caminas a mi lado y celebras conmigo cada logro alcanzado de la mano de Dios.

**A MI PAPÁ**, por creer en mí y enseñarme que con esfuerzo, determinación, disciplina y valentía es posible alcanzar las metas propuestas. Tu apoyo incondicional es mi fortaleza y tu ejemplo de vida mi motivación para dar siempre lo mejor de mí.

**A MIS HERMANAS**, por estar a mi lado, ser mis aliadas y compañeras de vida, su apoyo y confianza llenan mi corazón y son siempre mi refugio.

**A SOFÍA**, por ser mi ejemplo de resiliencia, eres un tesoro que Dios ha puesto en nuestra familia para darnos las lecciones más grandes de amor y ternura.

**A PAULA**, por traer a nuestra familia nuevas ilusiones y alegrías, te amamos y esperamos con impaciencia el día en que podamos conocerte, tenerte en nuestros brazos y llenarte de amor.

**RESPONSABILIDAD:** “La autora será la única responsable del contenido y conclusiones de la presente tesis.”

## **Resumen**

La presente investigación, surgió con motivo de la adhesión que hiciera Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas, en marzo de 2016, y su vigencia casi inmediata en el territorio guatemalteco, así como de la necesidad de determinar cuáles son las diferencias y similitudes entre los requisitos en procedimientos administrativos que, con relación a marcas, se llevan a cabo actualmente en Guatemala, conforme la Ley de Propiedad Industrial, y los que habrán de observarse a partir de la implementación del Tratado referido, así como sus consecuencias procedimentales, para establecer los cambios institucionales y las reformas legislativas y reglamentarias que deben realizarse, a fin de que la aplicación del Tratado sea una realidad en Guatemala. Las diferencias establecidas radican especialmente en los requisitos a observar en cuanto al registro inicial de marcas y la forma de acreditar representación, variaciones que se traducen en un reto para Guatemala, pues las disposiciones contenidas dentro del Tratado contravienen el ordenamiento jurídico vigente y resultan en la necesidad de crear nuevas dependencias dentro del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, entre otros cambios y mejoras. Asimismo, se estableció que los procedimientos administrativos permanecerán inalterados, en su mayoría. Se realizó un análisis comparativo de las legislaciones que, en materia administrativa de marcas, son aplicables en El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, con la finalidad de determinar la manera su legislación local se encuentra adaptada, para implementar las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

## Índice

Introducción .....	1
Capítulo 1: Antecedentes .....	4
1.1. Derecho de Marcas .....	4
1.2. Marca .....	7
1.3. Funciones de una marca.....	8
1.4. Necesidad de protección legal de una marca.....	10
1.5. Requisitos de registrabilidad de una marca .....	11
1.6. Derechos derivados del registro de una marca .....	13
1.7. Tipos de marcas .....	13
Capítulo 2: Regulación de las marcas, excluyendo las marcas sonoras, olfativas, colectivas y de certificación, en el territorio guatemalteco .....	19
2.1. Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 57-2000, Ley de Propiedad Industrial.....	19
2.2. Auxilio de abogado colegiado y representación en procedimientos administrativos relacionados con marcas .....	20
2.3. Requisitos y trámite administrativo de registro de marcas.....	28
2.3.1. Requisitos para el registro de marcas.....	28
2.3.2. Trámite de registro de marcas.....	30
2.4. Requisitos y trámite administrativo de oposición.....	33
2.4.1. Requisitos para formular oposición .....	33
2.4.2. Trámite de oposición.....	34
2.5. Requisitos y trámite administrativo de cambio de nombre del titular de marcas .....	36
2.5.1. Requisitos para el registro de un cambio de nombre del titular en marcas.....	36
2.5.2. Trámite para el registro de un cambio de nombre del titular de marcas.....	37
2.6. Requisitos y trámite administrativo de cambio de titularidad de marcas .....	38
2.7. Requisitos y trámite administrativo de renovación de marcas .....	39
2.7.1. Requisitos para la renovación de una marca.....	39

2.7.2. Trámite administrativo de renovación de marcas .....	40
2.8. Requisitos y trámite administrativo de corrección de errores en el registro de una marca .....	41
Capítulo 3: Tratado sobre el Derecho de Marcas .....	43
3.1. ¿Qué es el Tratado sobre el Derecho de Marcas?.....	43
3.2. Marcas aplicables al Tratado sobre el Derecho de Marcas.....	46
3.3. Firma en comunicaciones utilizadas en procedimientos administrativos de marcas.....	47
3.4. Representación en procedimientos administrativos de marcas .....	50
3.5. Requisitos y trámite administrativo de registro de marcas .....	55
3.5.1. Requisitos de las solicitudes de registro inicial de marcas .....	55
3.5.2. Trámite de registro de marcas.....	59
3.6. Requisitos y trámite administrativo de cambio de nombre y cambio de dirección en titularidad de marcas.....	61
3.6.1. Requisitos de cambio de nombre y cambio de dirección en la titularidad de marcas .....	61
3.6.2. Trámite administrativo de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de marcas .....	64
3.7. Requisitos y trámite administrativo de cambio de titularidad de marcas .....	64
3.7.1. Requisitos de cambio de titularidad de marcas.....	64
3.7.2. Trámite administrativo de cambio de titularidad de marcas .....	66
3.8. Requisitos y trámite administrativo de renovación de marcas .....	66
3.8.1. Requisitos de renovación de marcas .....	66
3.8.2. Trámite administrativo de renovación de marcas .....	68
3.9. Requisitos y trámite administrativo de corrección de errores en un registro marcario .	69
3.9.1. Requisitos de corrección de errores en un registro marcario .....	69
3.9.2. Trámite de corrección de errores en un registro marcario .....	70

Capítulo 4: Diferencias, similitudes y cambios que habrán de reflejarse en los requisitos administrativos relacionados con marcas, a partir de la aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas en Guatemala y sus consecuencias procedimentales y registrales .....	71
4.1. Presentación de resultados .....	71
4.2. Análisis de resultados .....	80
4.3. Discusión de resultados .....	92
Conclusiones .....	105
Recomendaciones.....	108
Referencias .....	110
Anexos.....	115

## **Introducción**

La inquietud de realizar el presente trabajo de investigación, surgió a través de la publicación del Decreto número 20-2016 del Congreso de la República de Guatemala, en el Diario de Centro América, el treinta de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se aprobó la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento.

La decisión de Guatemala de adherirse a dicho Tratado, dio como resultado la necesidad de efectuar cambios internos y reformas en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento actualmente vigentes, siendo que el propósito del Tratado referido es estandarizar y agilizar los requisitos y procedimientos administrativos que se llevan a cabo con relación a marcas.

Tal necesidad del estudio y realización de cambios pertinentes a nivel interno y a nivel legal, continua vigente y se ha convertido de urgencia nacional, siendo que, posterior a la adhesión, el Tratado sobre el Derecho de Marcas entró en vigencia en Guatemala, el doce de diciembre de dos mil dieciséis, según notificación número cincuenta y nueve publicada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, al día de hoy, la aplicación de sus disposiciones es todavía un proyecto y no una realidad, pues las medidas necesarias para su implementación aún están siendo objeto de análisis por las autoridades competentes.

Así pues, surgió la pregunta que dio vida a esta investigación, ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre los requisitos administrativos relacionados con marcas actualmente establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento y los que se observarán a partir de la aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas y sus consecuencias procedimentales y registrales en Guatemala?

Para el efecto, se estableció que sería necesario realizar una investigación jurídico comparativa, mediante un análisis comparativo, que permitiera determinar las diferencias y similitudes entre los requisitos administrativos actualmente establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, con relación a marcas, excluyendo a las marcas sonoras, olfativas, colectivas y de certificación, y los que se realizarán a partir de la aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y sus consecuencias procedimentales en Guatemala.

Para la realización del análisis referido, se consideró necesaria la investigación de doctrina relacionada con el Derecho de Marcas y el desarrollo de conceptos básicos sobre dicha materia, tales como marca, sus funciones, la necesidad de su protección legal, requisitos de

registrabilidad de una marca, derechos derivados de su registro y tipos de marcas contemplados en la doctrina. Todo lo anterior, como preámbulo para el análisis de la normativa vigente en Guatemala y de las disposiciones contenidas en el Tratado materia de estudio.

Recabada la información previamente señalada, se procedió a realizar el análisis de la regulación de las marcas en el territorio guatemalteco, vigente desde el año dos mil, desarrollando cada uno de los requisitos y procedimientos administrativos actuales que, con relación a las mismas, se encuentran previstos en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.

Posteriormente, se efectuó un estudio relacionado con el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el objetivo de su creación, las marcas a las que éste es aplicable y los requisitos que dicho Tratado prevé para cada uno de los procedimientos administrativos dirigidos a obtener la protección y vigencia de una marca, así como para inscribir cualquier cambio que incida sobre sus datos registrales.

Adicionalmente, se consideró pertinente efectuar un análisis comparativo de la legislación que, con relación al Derecho de Marcas, se encuentra vigente y se aplica en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, países que son Estados Parte del Tratado materia de estudio, con el propósito de conocer la forma en que los mismos adaptaron su legislación local, a fin de que la implementación de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas fuera una realidad en su territorio, o si por el contrario, su legislación permanece inalterada al día de hoy.

Además, conocer la opinión del personal del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala en cuanto a las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y las consecuencias de su implementación en Guatemala, resultó ser un aspecto de especial relevancia, por ser ésta la autoridad administrativa responsable de la protección, mantenimiento y defensa de derechos de Propiedad Industrial en Guatemala.

Así, finalmente fue posible determinar las diferencias, similitudes y los consecuentes cambios procedimentales y registrales que habrán de reflejarse en los requisitos administrativos de marcas, a partir de la aplicación del Tratado sobre Derecho de Marcas en Guatemala, así como las reformas y derogaciones legislativas y reglamentarias que deben realizarse, para que

Guatemala acople su ordenamiento jurídico a lo previsto en el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Para efectuar dicho estudio y comparación, se desarrolló un cuadro de cotejo, con el propósito de analizar los requisitos y procedimientos administrativos que, desde noviembre del año dos mil a la presente fecha, se verifican en Guatemala, con relación a marcas, según lo previsto por la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, y los requisitos y procedimientos administrativos que deben aplicarse en observancia del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Asimismo, se elaboró un segundo cuadro de cotejo, recopilando información sobre la legislación que regula los requisitos y procedimientos administrativos de marcas, en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Adicionalmente, se llevó a cabo una investigación de campo, mediante la socialización de encuestas que, con relación al tema, se dirigieron al personal y autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

Dado que el Tratado sobre el Derecho de Marcas expresamente excluye de su aplicación las marcas sonoras, olfativas, colectivas y marcas de certificación, es preciso aclarar que el análisis de este trabajo se centró sobre el tipo de marcas a las que el Tratado es aplicable, sus requisitos y tramitología ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

Así pues, con la presente investigación se pudo establecer las consecuencias y cambios que han de verse reflejados en los requisitos administrativos establecidos en nuestra normativa vigente con relación a marcas, estudio que se espera sirva de apoyo y referencia tanto al Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, así como a los usuarios, personas individuales y jurídicas, nacionales y extranjeras, para conocer las modificaciones que ha de sufrir nuestra legislación y las medidas que deben ser tomadas en consideración, previo a la aplicación del Tratado sobre Derecho de Marcas en Guatemala.

## Capítulo 1: Antecedentes

El presente capítulo desarrolla una serie de conceptos básicos sobre los cuales se encuentra fundamentado este trabajo de investigación. Se presentan diversas definiciones doctrinarias, así como propias del intelecto de la investigadora.

### 1.1. Derecho de Marcas

Para Alvisa Morales, Alain, *“el Derecho de Marcas está integrado por las normas que a nivel de cada Estado regulan la institución jurídica de las marcas... puede estar constituido por normas, bien nacionales, bien regionales, que regulan el sistema de registro de las marcas.”*<sup>1</sup>

La Corte Constitucional de Colombia, por su parte, señala que *“la finalidad del régimen marcario en el sistema jurídico positivo es la de salvaguardar los intereses de los industriales y comerciantes que utilizan la marca como un instrumento de su quehacer económico para que extraños no obtengan provecho ilícito de la buena fama o prestigio de que aquélla goza; pero también, como se ha visto, proteger al público consumidor de las maniobras por quienes se aprovechan de su buena fe para engañarlo con productos o servicios de inferior calidad al ofrecido.”*<sup>2</sup>

De las definiciones citadas, se puede establecer que el Derecho de Marcas es el conjunto de normas jurídicas y principios del Derecho, que a nivel nacional e internacional protegen los intereses de las personas individuales o jurídicas creadoras de signos distintivos denominados marcas, cuyo fin primordial es la distinción de los productos que fabrican y distribuyen o de los servicios que prestan, de aquellos productos o servicios análogos o similares, fabricados o distribuidos por la competencia, confiriéndoles a los legítimos titulares exclusividad sobre el uso y explotación de las marcas propias de su creación y creando las condiciones y medios idóneos para impedir que terceros que no poseen la autorización legal requerida, obtengan un

---

<sup>1</sup> Alvisa Morales, Alain, “Derecho de Marcas y Semiótica. Apuntes para una Clasificación Semiótica del Signo Marcario”, Revista Signa, Volumen 23, España, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2014, páginas 239 y 240, también disponible en: <http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/11733/11180>, consultado: 21/08/2017.

<sup>2</sup> Sentencia No. C-228/95, Caso de Acción de Inconstitucionalidad General Parcial de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993, planteada por Germán Marín Ruales, Corte Constitucional, Colombia, 1995, disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-228-95.htm>, consultado: 03/03/2017.

provecho ilícito derivado del uso, explotación y fama de sus marcas, engañando a los consumidores en la adquisición de los productos o servicios de que se traten.

Así también, al mencionar conjunto de normas jurídicas, es bien sabido que se hace referencia a todas y cualesquiera leyes, ordenanzas y reglamentos locales, así como convenios y tratados internacionales, que comprenden los principios que regulan la protección marcaria, así como los procedimientos necesarios para otorgar dicha protección legal a una marca y hacerla prevalecer en el tiempo.

Sin embargo, a criterio de la investigadora, vale la pena determinar cuáles son en esos principios sobre los cuales descansa el Derecho de Marcas. Al respecto, Lizarazu Montoya, Rodolfo, advierte que existen cuatro principios básicos que regulan el Derecho de Marcas, siendo éstos el principio de territorialidad limitada, principio de independencia frente a la naturaleza del producto o servicio, principio de carácter facultativo de la marca y el principio de especialidad.<sup>3</sup>

En cuanto al principio de territorialidad limitada, el autor referido indica que *“el registro nacional que se haga de la marca es válido únicamente en el territorio donde fue concedido...”*<sup>4</sup>

Efectivamente, en atención al principio de territorialidad limitada, el registro de una marca únicamente surte efectos en el territorio en el cual se ha obtenido, siendo necesario que el titular de una marca obtenga el registro de la misma en cada una de las jurisdicciones donde desea que la misma esté debidamente protegida.

Con relación al principio de independencia frente a la naturaleza del producto o servicio, la investigadora establece que la autoridad competente para examinar una solicitud de registro de marca y conferir el registro que en derecho corresponde, no entra a conocer los permisos, licencias o autorizaciones que sean necesarias para la comercialización de los productos o servicios a amparar. El análisis de la solicitud correspondiente, únicamente atiende a la marca que se solicita y a su capacidad para distinguir los productos o servicios a los cuales se pretende aplicar. Es decir, la protección o registro de una marca ante la autoridad competente,

---

<sup>3</sup> Lizarazu Montoya, Rodolfo. *“Manual de Propiedad Industrial”*, Primera Edición, Colombia, Legis Editores, S.A., 2014, página 38.

<sup>4</sup>*Loc. Cit.*

es independiente a las autorizaciones que sea necesario obtener para poder comercializar el producto o proveer el servicio que la marca identifica.

En cuanto al principio de carácter facultativo de la marca, la doctrina indica que *“la marca es un derecho facultativo; por tanto, su titular no tiene necesidad de utilizarla para comercializar sus productos o servicios y puede hacerlo sin la obligación de utilizar el signo.”*<sup>5</sup> En este sentido, la investigadora considera pertinente mencionar que, si bien el titular de una marca no está obligado a utilizarla en la comercialización de los productos o servicios para los cuales la protegió, difícilmente logrará posicionarse en el mercado sin un signo distintivo que permita identificar los productos o servicios que comercializa y asociarlos con su persona, hecho que deviene contradictorio con el propósito de creación de una marca.

En lo que se refiere al principio de especialidad, Lizarazu Montoya, Rodolfo, afirma que la exclusividad que el Estado otorga a un titular para utilizar su marca, se limita específicamente a los productos y/o servicios para los cuales ésta fue registrada.<sup>6</sup>

Entonces, lo anterior quiere decir que la protección obtenida a través del registro de una marca es específica para los productos o servicios para los cuales fue inscrita y su titular no puede oponerse al registro y uso de ese signo distintivo con relación a otros productos o servicios que nada tienen que ver con los productos o servicios que protege su marca.

Asimismo, el derecho de uso exclusivo sobre una marca no puede hacerse extensivo a cualesquiera otros productos o servicios para los que la marca no haya sido registrada, y aún menos si se trata de productos o servicios cuya naturaleza o propósito difiere completamente de la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca. De esta cuenta, es posible que en el mercado haya una marca utilizada por su titular para distinguir cervezas, mientras que otro titular obtenga su registro para distinguir herramientas manuales. La coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado es posible, dado que los canales de distribución, puestos de venta y público consumidor al que cada marca va destinada, son diferentes, por lo que no existe riesgo de confusión o asociación en el mercado.

---

<sup>5</sup> *Ibíd.*, página 39.

<sup>6</sup> *Loc. Cit.*

## 1.2. Marca

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, marca es *“todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.”*<sup>7</sup>

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual refiere que *“una marca puede ser cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Generalmente, las marcas pueden ser palabras, nombres, números, símbolos o cualquier combinación de éstos, ya sean en color o en blanco y negro.”*<sup>8</sup>

Metke Méndez, Ricardo, afirma que la marca es un signo o combinación de signos que todo empresario utiliza para distinguir en el comercio los productos que fabrica o los servicios que presta, para diferenciarlos de la competencia.<sup>9</sup> Asimismo, señala que *“se persigue que con la marca el consumidor pueda reconocer un producto o servicio asociado con determinadas calidades y características que él ha podido experimentar directamente o sobre las cuales ha sido informado.”*<sup>10</sup>

Entonces, se establece que una marca es un signo, una representación creada o ideada por un oferente, sea persona individual, jurídica o una colectividad de ambas, con el propósito de identificar y diferenciar en el mercado los productos y/o servicios que éste fabrica, presta y distribuye o comercializa, de aquellos productos o servicios idénticos o similares fabricados o prestados por la competencia.

Así, toda marca juega un papel trascendental al individualizar el bien o servicio al cual se aplica, porque con base en ésta, los consumidores o usuarios pueden hacer una distinción dentro de la extensa gama de bienes o servicios de la misma o similar naturaleza que se encuentran disponibles en el mercado, identificar su origen comercial o empresarial,

---

<sup>7</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, Art. 4.

<sup>8</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Protección de sus marcas en el extranjero – El Sistema de Madrid”*, Suiza, 2013, página 2, también disponible en: <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=350>, consultado: 22/08/2017.

<sup>9</sup> Metke Méndez, Ricardo, *“Lecciones de Propiedad Industrial”*, Santa Fe de Bogotá: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda; Baker & McKenzie, 2001, página 53

<sup>10</sup> *Ibíd.*, páginas 53 y 54.

determinar su calidad y características y, en caso dicha determinación sea satisfactoria, continuar adquiriendo el producto o servicio que en particular distingue una marca, lo cual da como resultado la creación de una clientela que, al estar identificada con una marca, comienza a relacionar cualesquiera otros productos o servicios comercializados con el mismo signo distintivo, eligiéndolos por encima de aquéllos de la competencia, por tan sólo estar identificados con la misma marca que ya les es conocida y que representa una garantía y hasta un medio de publicidad de los productos o servicios de su titular.

Es preciso mencionar que la Ley de Propiedad Industrial preceptúa que *“las marcas podrán consistir en palabras 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 también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.”*<sup>11</sup>

Así pues, el ordenamiento jurídico guatemalteco proporciona un listado de elementos que pueden ser utilizados para conformar una marca. Sin embargo, al hacer referencia a otros que a criterio de la autoridad competente tengan o hayan adquirido aptitud distintiva, se puede establecer que esa enunciación de elementos que hace la ley es únicamente enunciativa o ejemplificativa, pues deja abierta la posibilidad de utilizar otros signos para constituir una marca, siempre que a criterio de la autoridad sean capaces de diferenciar los productos fabricados y/o los servicios prestados por una persona individual o jurídica, de productos o servicios análogos o parecidos fabricados o prestados por la competencia.

### **1.3. Funciones de una marca**

Otamendi, Jorge, afirma que *“todo fabricante por lo general tratará de ganarse el público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser reconocidos por el público a través de su marca. Sin marcas, esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.”*<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, Art. 16.

<sup>12</sup> Otamendi, Jorge, *“Derecho de Marcas”*, Sexta Edición; Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 2006, página 1.

A criterio de la investigadora, la capacidad de diferenciar los productos y/o servicios de un titular, de productos o servicios de la misma naturaleza, constituye la función principal de toda marca. Una marca sirve para que, en el mercado, los consumidores reales o potenciales puedan hacer su libre elección dentro del universo de productos o servicios similares que están a su disposición. Así también, permite que un consumidor que en el pasado adquirió el producto o servicio que la marca identifica, pueda identificarlo nuevamente con facilidad y volverlo a adquirir, si la mercancía o servicio cumplió sus expectativas.

Lógicamente, la capacidad de cumplir con dicha función esencial, dependerá directamente del carácter distintivo o diferenciador que posea la marca, frente a otras marcas que identifican productos o servicios análogos, pues si la marca es similar en grado de confusión a otra de la competencia, es imposible que pueda cumplir con la función que como marca le corresponde.

Metke Méndez, Ricardo, señala que, derivado de la función identificadora, los consumidores pueden también atribuirle un origen empresarial a los productos o servicios que la marca identifica. Es decir, una función de indicación de origen que permite saber quién es el fabricante del producto o servicio en particular, identificado con una marca.<sup>13</sup>

Por su parte, Otamendi Jorge, afirma que *“la marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere.”*<sup>14</sup>

En este sentido, la investigadora considera preciso mencionar que, si bien la identidad del fabricante es un aspecto generalmente desconocido para los consumidores, una marca le permite a los adquirentes relacionar cualesquiera otros productos o servicios identificados con ese mismo signo distintivo y adquirirlos a partir de la creencia de que derivan del mismo titular y que, en consecuencia, tendrán la misma calidad y características. Por ello, aun cuando el consumidor no sepa el nombre del fabricante del producto y titular de la marca, sí le atribuye el mismo origen empresarial a otras mercancías identificadas con el mismo signo distintivo.

La función anterior, nos lleva a la tercera función de toda marca, que es la de garantía. Para la investigadora, la función de garantía no es más que la certeza que una marca transmite a un consumidor en cuanto a que, al adquirir el producto o servicio que identifica, encontrará las

---

<sup>13</sup> Metke Méndez, Ricardo, *Op. Cit.*, página 79.

<sup>14</sup> Otamendi, Jorge, *Op. Cit.*, página 2.

mismas cualidades y características del producto o servicio que, identificado con esa marca, adquirió en el pasado. Es decir, la marca representa una calidad uniforme y definida que permite a los consumidores continuar eligiéndola, si se encuentran satisfechos con las cualidades que la marca ofrece.

Como cuarta función de toda marca, está la publicidad que ésta hace del producto o servicio al cual se aplica, dando a conocer al público ese producto o servicio en particular, ingresando en la mente de los consumidores. Para un fabricante de productos o prestador de servicios, sería imposible posicionarse en el mercado y conseguir que su producto o servicio final sea reconocido, sin una marca que le permita promocionar su comercialización. Al respecto, Metke Méndez, señala que la marca cumple una función de publicidad, al ser el medio ideal para promocionar el producto que identifica.<sup>15</sup>

#### **1.4. Necesidad de protección legal de una marca**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señala que *“el intercambio comercial y el papel que cumplen las marcas en la economía podrán significar para el empresario activos intangibles de mucho valor, incluso en muchos casos, de mayor valor que los propios activos tangibles de la empresa...”*<sup>16</sup>

Lógicamente, el valor significativo que pueda llegar a tener una marca, dependerá de las inversiones que su titular realice para difundirla y del éxito que la propia marca llegue a tener en el mercado, a partir de la aceptación y preferencia de los consumidores por la calidad de los productos o servicios que la misma identifica.

Sin embargo, es imprescindible que desde un inicio se realicen las gestiones necesarias para dotar de protección legal a una marca, a fin de que los derechos del titular estén debidamente salvaguardados desde el primer uso que de la misma se haga en el comercio, ya que siempre existen terceros interesados en obtener un lucro injusto a partir de derechos ajenos, especialmente cuando se trata de marcas que gozan de fama, reconocimiento y aceptación en el mercado.

---

<sup>15</sup> Metke Méndez, Ricardo, *Op. Cit.*, página 79.

<sup>16</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas”*, Suiza, 2006, página 22, también disponible en [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo\\_pub\\_859.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf), consultado el 09/09/2017.

Así, la necesidad de protección legal de la marca cobra suma relevancia, siendo que el Derecho de Marcas establece mecanismos dirigidos a garantizar su protección y uso, en función de los intereses legítimos de sus titulares, así como de los consumidores, estableciendo sanciones para los casos en que terceros incurran en actos que infrinjan derechos de Propiedad Industrial debidamente protegidos, a la vez que prohíbe y establece procedimientos para oponerse a cualquier pretensión registral que represente un inminente riesgo de confusión o asociación con una marca que ya goza de protección conforme el ordenamiento jurídico aplicable.

### **1.5. Requisitos de registrabilidad de una marca**

De acuerdo a las funciones que desempeña una marca, la misma debe cumplir ciertos requisitos para que pueda ser registrada. En este sentido, Lizarazu Montoya, Rodolfo, señala que una marca tiene tres características: Ser perceptible, susceptible de representación gráfica y apta para distinguir productos y servicios en el mercado.<sup>17</sup>

Para la investigadora, más que ser características, los tres aspectos que señala el autor citado, constituyen los requisitos esenciales de registrabilidad de una marca.

La perceptibilidad, se refiere a la posibilidad de captar la marca, por cualquier sentido. Así, es necesario que alguno de nuestros sentidos pueda aprehender o identificar una marca, para que la misma cumpla con este requisito.

En cuanto a la susceptibilidad de representación gráfica, Metke Méndez, Ricardo, refiere que *“para que el signo pueda ser inscrito, se requiere que pueda ser captado fielmente en un medio material y que a través de ese medio pueda definirse plenamente por todos sus aspectos.”*<sup>18</sup>

En tal sentido, la marca debe ser susceptible de ser plasmada a través de cualquier medio, a modo que pueda darse a conocer o publicarse, especialmente para efectos de su trámite de registro ante la autoridad competente.

Cuando se trata de marcas visuales, basta con adherir un ejemplar de ellas en la sección que para el efecto prevén los formularios respectivos. Ahora bien, con relación a marcas sonoras

---

<sup>17</sup> Lizarazu Montoya, Rodolfo, *Op. Cit.*, página 39.

<sup>18</sup> Metke Méndez, Ricardo, *Op. Cit.*, página 58.

y olfativas, mismas cuya representación gráfica pudiera representar dificultades, se han desarrollado diferentes mecanismos para hacer posible su representación, siendo éstos, la presentación de un pentagrama que presente el sonido de una marca sonora, o bien la presentación de la fórmula química que produce el olor identificado por una marca olfativa. De esta manera, se ha logrado superar la dificultad en cuanto al requisito esencial de representación gráfica, necesario para los efectos de registro de la marca en particular.

En lo que respecta al requisito de aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado, Nava Negrete, Justo, citando a Pouillet, Eugéne, señala que toda marca es el signo distintivo que individualiza la mercancía, por lo que debe ser diferente de toda otra marca y, para ello, debe ser especial al punto de no ser confundida con otra y así, ser fácilmente reconocida.<sup>19</sup>

De lo anterior se infiere que la distintividad de una marca, radica en el poder identificatorio que ésta posea para diferenciar los productos o servicios que ampara de los de la competencia. En consecuencia, nótese que éste es el requisito esencial que toda marca debe satisfacer, pues aquí descansa su razón de ser, traducida en la capacidad de individualizar productos o servicios en el mercado.

En tal sentido, con el propósito de revestir de un carácter completamente distintivo a su marca, algunos titulares optan por crear signos de fantasía, es decir, completamente nuevos y carentes de significado alguno, puesto que no existen en el lenguaje y, por lo tanto, no tienen ninguna relación con los productos o servicios que identifican.

Otros titulares, en cambio, no optan por invertir esfuerzos y recursos en idear un signo desconocido, sino eligen un término que ya existe en el lenguaje pero que no tiene ninguna vinculación con el producto o servicio al que se pretende aplicar, ni ha sido utilizado por un tercero para identificar la misma naturaleza de producto o servicio. Así, aun cuando la marca está constituida por elementos que tienen una conceptualización en el idioma, es una marca original en cuanto a que no hace ninguna referencia al tipo de producto o servicio que distingue.

---

<sup>19</sup> Nava Negrete, Justo, "*Derecho de las Marcas*", Primera Edición, México, Editorial Porrúa, S.A., 1985, página 181.

## **1.6. Derechos derivados del registro de una marca**

De acuerdo con Otamendi, Jorge, *“la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo.”*<sup>20</sup>

De lo anterior, se establece que el derecho exclusivo al uso y explotación de una marca, obtenido a partir del registro de la misma, garantiza a su titular y a los consumidores que los productos distribuidos o los servicios prestados bajo ese signo distintivo, tienen la misma procedencia y, por tanto, los mismos estándares de calidad y características.

La Ley de Propiedad Industrial establece una serie de derechos conferidos a todo titular de una marca debidamente registrada, los cuales se resumen en una serie de acciones administrativas y judiciales que pueden plantearse a fin de evitar o hacer cesar el uso y registro de un signo idéntico o similar, para identificar productos o servicios de la misma naturaleza de aquellos para los que su marca se encuentra registrada. Asimismo, faculta a todo titular a demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le puedan ser causados, por la falsificación y/o uso no autorizado de su marca legalmente protegida.

Así, el titular de una marca registrada ejerce una especie de monopolio sobre la misma, dado que, durante la vigencia de su registro, puede disponer de ella libremente y ejercer un control en cuanto a su uso y explotación.

## **1.7. Tipos de marcas**

Doctrinariamente, las marcas han sido clasificadas en atención a su función, a los elementos que las conforman, al objeto de su protección, a su uso y difusión, entre otras.

El ordenamiento jurídico vigente que en Guatemala regula esta materia, entiéndase Ley de Propiedad Industrial, no establece una clasificación en particular, sino únicamente se limita a definir los tipos de marcas que son reconocidos y aceptados en el territorio guatemalteco, para su registro.

Para los efectos del presente trabajo de investigación, se considera importante realizar una clasificación en atención a los elementos que las conforman, así como a la función que éstas

---

<sup>20</sup> Otamendi, Jorge, *Op. Cit.*, página 18.

tienen, toda vez que, a criterio de la investigadora, con fundamento en dichas clasificaciones se determinaron los parámetros de aplicación del Tratado Internacional objeto de la investigación.

a) Clasificación de las marcas en atención a los elementos que las conforman:

Marcas nominativas o denominativas: *“Son aquellas constituidas por expresiones pronunciables, con o sin significado. También, a criterio de las Oficinas involucradas, se consideran como marcas denominativas la combinación de letras, combinación de números, combinación de letras y números, así como las expresiones que incluyan signos ortográficos o de puntuación que auxilien a su correcta lectura.”*<sup>21</sup>

Así, las marcas nominativas consisten en expresiones pronunciables, constituidas por palabras, letras, números, signos de puntuación y la combinación de algunos o todos los elementos previamente mencionados.

Marcas figurativas: *“Son aquéllas que se componen de figuras, diseños, formas, imágenes, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas o escudos.”*<sup>22</sup>

Entonces, las marcas figurativas o gráficas se encuentran constituidas por un diseño, el cual consiste en una imagen, sin la presencia de elemento denominativo alguno. Es decir, únicamente comprenden y protegen una representación en particular, que puede o no transmitir una idea o concepto en particular o bien, pueden ser figuras o formas caprichosas carentes de significado alguno.

Marcas mixtas: *“Son aquellas marcas integradas por elementos figurativos y denominativos.”*<sup>23</sup>

Se puede señalar, entonces, que una marca mixta está conformada por la presencia de palabras, números, letras, signos de ortográficos y de puntuación, sus combinaciones, o cualesquiera expresiones pronunciables, con o sin significado, acompañadas de un elemento gráfico que puede ser un diseño, imagen o representación. Así, la protección que un titular

---

<sup>21</sup> Registro Nacional República de Costa Rica, *et. al.*, “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana”, 2016, página 16, disponible en: [http://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf](http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf), consulta: 09/08/2017.

<sup>22</sup> Lizarazu Montoya, Rodolfo, *Op. Cit.*, página 48.

<sup>23</sup> Registro Nacional República de Costa Rica, *et. al.*, *Op. Cit.*, página 17.

obtiene a través del registro de este tipo de marcas, es compuesta, dado que comprende tanto el aspecto pronunciable, así como el diseño en particular.

Marcas tridimensionales: “*Son signos que están conformados por un cuerpo con volumen y que por tanto ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.*”<sup>24</sup>

A criterio de la investigadora, una marca tridimensional, necesariamente tiene que consistir en una forma inusual del producto al cual se aplica, dado que éste es el aspecto que le confiere la originalidad y distintividad necesarias para poder diferenciarlo de otros productos análogos disponibles en el mercado.

Las marcas tridimensionales, consisten en la forma especial y diferente que se le ha dado al empaque, envase, contenedor o al producto en sí, que identifica.

Nótese que las marcas tridimensionales no son aplicables para la diferenciación de servicios, siendo que éstos son actividades abstractas a las cuales no puede dárseles una forma en particular. En cambio, sí son aplicables a productos, siendo que éstos son elementos tangibles que ocupan un espacio determinado y, por tanto, son perceptibles a la vista y al tacto. Así, una marca tridimensional es un signo distintivo que ocupa tres dimensiones (ancho, alto, profundidad) y que su peculiar modo de representación, es lo que posibilita la fácil diferenciación del producto que identifica, de los de la competencia.

Marcas olfativas: Con relación a las marcas olfativas, el Registro Nacional de la República de Costa Rica, *et. al.*, afirman que son signos compuestos por olores, aromas o fragancias, utilizados para distinguir un producto o servicio en el mercado.<sup>25</sup>

En tal sentido, la investigadora considera importante mencionar que, para que un olor goce de protección registral en la modalidad de marca olfativa, es indispensable que el mismo no esté asociado con el tipo de producto o servicio. Así pues, el olor a goma de mascar, no puede registrarse como distintivo de este tipo de productos, siendo que el mismo deriva de su propia naturaleza. En cambio, sí podría registrarse ese olor para identificar calzado o prendas de vestir.

---

<sup>24</sup> *Ibíd.*, página 18.

<sup>25</sup> Registro Nacional República de Costa Rica, *et. al.*, *Op. Cit.*, página 19.

Marcas sonoras: *“Consisten en una melodía, que pueden ser representadas con las notas musicales en un pentagrama. También se incluyen dentro de esta categoría los simples sonidos.”*<sup>26</sup>

Una marca sonora es todo signo perceptible al oído, ya sea que consista en una melodía o bien en un sonido, siempre que posean la distintividad necesaria para identificar en el mercado los productos o servicios a los cuales se aplican.

Hologramas: Partiendo del significado de la palabra holografía, definida en el Diccionario de la Lengua Española como la *“técnica fotográfica que, mediante iluminación por láser, permite obtener imágenes tridimensionales en color”*<sup>27</sup>, el Registro Nacional de la República de Costa Rica, *et. al.*, afirman que los hologramas *“son imágenes tratadas o modificadas hasta lograr que sean percibidas por el ojo humano como tridimensionales, pudiendo ser observadas en diferentes planos, a pesar de encontrarse en un soporte bidimensional, como es el caso del papel.”*<sup>28</sup>

Para el registro de un holograma como marca, generalmente la autoridad competente exige la presentación de una secuencia de imágenes que permita identificar los distintos cambios que sufre el signo en particular, para así determinar en qué consiste la marca.

b) Clasificación de las marcas en atención a su función:

Marcas de productos: Su finalidad es la de distinguir en el mercado los productos de un fabricante de los de la competencia.

Marcas de servicios: *“Así como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca de servicio diferencia un servicio de otro... La marca de servicio goza de la misma protección y está sujeta a los mismos trámites y a las mismas obligaciones que la marca de producto.”*<sup>29</sup>

Como su propio nombre lo indica, una marca de servicios ha sido creada para identificar y diferenciar en el mercado los servicios que presta un proveedor, de los servicios de los demás.

---

<sup>26</sup>Metke Méndez, Ricardo, *Op. Cit.*, página 62.

<sup>27</sup>Real Academia Española, *“Diccionario de la Lengua Española”*, Edición Tricentenario, Madrid, Real Academia Española, 2017, disponible en: <http://dle.rae.es/?id=KZybj9H>, fecha de consulta: 09/09/2017.

<sup>28</sup> Registro Nacional República de Costa Rica, *et. al.*, *Op. Cit.*, página 19.

<sup>29</sup> Otamendi, Jorge. *Op. Cit.*, página 12.

Dichos servicios, pueden ser de cualquier clase. Lo que los hace distinguibles de otros servicios análogos, es la forma particular en la que los mismos son prestados por el proveedor, quien, para facilitar a los consumidores la individualización de los mismos, crea una marca bajo cual los denomina.

Marcas colectivas: La Ley de Propiedad Industrial, define a las marcas colectivas como *“aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.”*<sup>30</sup>

El Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, afirman que las marcas colectivas son aquellas cuyo titular generalmente es una asociación o cooperativa que no utilizan las marcas por sí mismos, sino otorgan la facultad de utilizarlas y comercializarlas a sus miembros, quienes están obligados a cumplir con los criterios y normativas que regulan el uso de la marca colectiva.<sup>31</sup>

Así pues, una marca colectiva es aquella cuyo legítimo titular representa a una colectividad de sujetos a quienes les confiere autorización de usar y explotar la marca, bajo la condición de apegarse y cumplir con las condiciones o reglas que para su uso, establece el titular.

Este tipo de marcas pueden consistir en un signo denominativo, figurativo o mixto; sin embargo, se diferencia de las marcas comunes, en cuanto a la figura de su titular, así como en lo que se refiere a la forma en que son usadas y puestas en el comercio.

Marcas de 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.”*<sup>32</sup>

Otamendi, Jorge, señala que este tipo de marcas únicamente se aplican a productos sometidos a estándares y controles de calidad, fijados por su legítimo titular.<sup>33</sup>

En este orden de ideas, las marcas de certificación no están restringidas al uso de una colectividad o grupo en particular, sino pueden ser utilizadas por cualquier persona que, ante

---

<sup>30</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 4.

<sup>31</sup> Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“La Clave de la Propiedad Intelectual: Guía para pequeños y medianos exportadores”*, Ginebra: Centro de Comercio Internacional, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2004, página 36, disponible en [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/itc\\_p163/wipo\\_pub\\_itc\\_p163.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/itc_p163/wipo_pub_itc_p163.pdf), fecha de consulta: 09/09/2017.

<sup>32</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 4.

<sup>33</sup> Otamendi, Jorge, *Op. Cit.*, página 17.

su respectivo titular, compruebe que sus productos o servicios cumplen con las normas y estándares de calidad, fijados por el titular de las mismas.

Al igual que las marcas colectivas, las marcas de certificación pueden consistir en signos denominativos, figurativos o mixtos.

Así pues, del contenido previamente desarrollado, se pudieron obtener definiciones de la temática principal sobre la cual versará el presente trabajo de investigación.

## **Capítulo 2: Regulación de las marcas, excluyendo las marcas sonoras, olfativas, colectivas y de certificación, en el territorio guatemalteco**

El presente capítulo estudia la normativa que, en Guatemala, comprende las disposiciones legales relacionadas con marcas y que actualmente se aplican en este país. Se estudian los distintos procedimientos que, en materia administrativa, se llevan a cabo con relación a las mismas, así como cada uno de los requisitos que son necesarios observar para dar inicio a cada gestión en particular.

### **2.1. Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 57-2000, Ley de Propiedad Industrial**

La Ley de Propiedad Industrial *“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 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.”*<sup>34</sup>

Del contenido previamente citado, se puede establecer que la Ley de Propiedad Industrial es la normativa que, en Guatemala, regula los requisitos, procedimientos y, en general, todas las disposiciones relacionadas con la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, dentro de los cuales, como se ha estudiado con anterioridad, se encuentran comprendidas las marcas.

La Ley de Propiedad Industrial entró en vigencia el uno noviembre del año dos mil, conforme Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, como parte del compromiso y obligación adquiridos por Guatemala, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, en cuanto a adaptar su legislación local a los estándares de protección de derechos de propiedad industrial contemplados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC, convenio internacional que *“abarca todas las formas de propiedad intelectual y se propone armonizar,*

---

<sup>34</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 1.

*reforzar y garantizar la aplicación eficaz de las normas de protección en los ámbitos nacional e internacional.*”<sup>35</sup>

Adicionalmente, la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial en Guatemala fue el resultado de la necesidad de adaptar la legislación guatemalteca a los cambios de los avances industriales, comercio internacional y las nuevas tecnologías, a fin de poder conferir una protección real y eficaz a los derechos de propiedad industrial y, de esta manera, incentivar la creatividad, así como la inversión en el mercado guatemalteco.

Desde su vigencia en el año dos mil, la Ley de Propiedad Industrial ha sido objeto de distintas reformas, siendo la última la realizada mediante el Decreto Número 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, el cual entró en vigencia el veintiséis de junio de dos mil trece. Dicha reforma introdujo cambios importantes en la tramitología de registro de marcas, dentro de los cuales se puede resaltar la digitalización de la publicación de edictos de solicitudes de registro inicial de marcas, la reducción en el número de veces en que dichos edictos debían publicarse y el cambio en el cómputo del plazo legal para formular oposición a una solicitud de registro inicial de marca.

Así pues, la regulación vigente de las marcas y otros signos distintivos, se encuentra contenida en los Títulos I y II de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, tomando en consideración que el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el cual dio origen al presente trabajo de investigación, excluye expresamente de su aplicación las marcas sonoras, olfativas, colectivas y de certificación, el estudio a desarrollar estará enfocado exclusivamente en las disposiciones aplicables a las marcas de productos y servicios que no se encuentran excluidas por el Tratado.

## **2.2. Auxilio de abogado colegiado y representación en procedimientos administrativos relacionados con marcas**

De conformidad con el Registro Nacional de Costa Rica, *et. al.*, “*El trámite para obtener el registro de una marca se puede realizar personalmente o por medio de un representante. En*

---

<sup>35</sup>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés.), “IV. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, “Depósito de documentos de la FAO”, disponible en: <http://www.fao.org/docrep/003/X7355S/X7355s02.htm>, fecha de consulta: 02/10/2017.

*el caso de las personas jurídicas, por su naturaleza, necesariamente actúan a través de un representante.*"<sup>36</sup>

La fuente previamente citada, hace referencia específicamente al tema de la representación en el trámite para obtener el registro de una marca. Sin embargo, es preciso hacer notar que toda gestión administrativa relacionada con marcas, puede ser tramitada de forma personal o a través de un representante, siendo un requisito formal indispensable que la parte interesada cuente con el auxilio de un abogado colegiado, quien debe firmar y estampar su sello en toda solicitud o gestión administrativa relacionada con marcas, según lo prevé el artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual preceptúa: *"Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso por esta ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro y cumplir en lo que resulte pertinente con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil.*"<sup>37</sup>

En tal sentido, el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su parte conducente, preceptúa: *"La primera solicitud que se presente a los Tribunales de Justicia contendrá lo siguiente: ...8° - Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de éste. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.*"<sup>38</sup>

Adicionalmente, el artículo 62 del Código Procesal Civil y Mercantil, estipula: *"Las demás solicitudes sobre el mismo asunto... deberán ser auxiliadas por el abogado director.*"<sup>39</sup>

El patrocinio de un abogado colegiado en toda gestión administrativa relacionada con marcas, además de ser una obligación establecida por la ley, radica en la necesidad de contar con la orientación de un profesional del Derecho que, a través de su conocimiento del ordenamiento jurídico de Guatemala, pueda asesorar a todo solicitante o sus representantes en la gestión de sus asuntos de forma correcta y en observancia de las disposiciones legales que sean aplicables.

Sin embargo, es de resaltar que dicho auxilio cobra suma relevancia, cuando el profesional posee experiencia en materia de Derecho de Marcas, dado que su asesoría beneficia a todo

---

<sup>36</sup> Registro Nacional República de Costa Rica, *et. al.*, *Op. Cit.*, página 42.

<sup>37</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 5.

<sup>38</sup> Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 61.

<sup>39</sup> *Ibíd.*, artículo 62.

solicitante en cuanto a evitar que incurra en errores u omisiones que deriven en el retraso de sus expedientes, rechazo de sus peticiones y hasta en el registro de sus marcas de manera inapropiada.

En cuanto al tema de la representación y como ya ha sido expresado, toda gestión administrativa relacionada con marcas, puede ser tramitada de forma personal, cuando el solicitante es una persona individual, o bien a través de un representante, si éste es el deseo del solicitante o si es que se trata de una persona jurídica, pues es bien sabido que toda persona jurídica es una entidad civil que ejercita derechos y contrae obligaciones a través de la persona u órgano designado para representarla.<sup>40</sup>

Al respecto, el artículo 7 de la Ley de Propiedad Industrial estipula: *“En la primera gestión que se realice, debe acreditarse la personería de quien representa al solicitante. Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o su sede fuera del país, deberá ser representado por un mandatario domiciliado en Guatemala, quien deberá ser abogado colegiado activo.”*<sup>41</sup>

Del artículo previamente citado y para efectos de realizar un estudio ordenado, es necesario establecer dos escenarios:

a) Solicitantes cuyo domicilio o sede se encuentra dentro del país:

En este caso, la representación de las personas jurídicas, puede ser acreditada mediante distintos documentos, dependiendo el tipo de entidad de que se trate.

Por mencionar algunos ejemplos, Muñoz, Nery Roberto afirma que la representación del Estado, se acredita mediante Acuerdo Gubernativo de nombramiento de Procurador General de la Nación y certificación del acta de toma de posesión del cargo; y, cuando se trata de Municipalidades, la representación se acredita mediante certificación expedida por el Tribunal Supremo Electoral, donde consta el acuerdo de adjudicación del cargo de Alcalde Municipal y certificación de acta de toma de posesión, extendida por el Secretario General de la Municipalidad de que se trate.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Decreto Ley 106, Código Civil, artículo 16.

<sup>41</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 7.

<sup>42</sup> Muñoz, Nery Roberto, *“El Instrumento Público y el Documento Notarial”*, Quinta Edición, Guatemala, Imprenta Llerena, S.A., 1998, páginas 137 y 139.

Ahora bien, según la experiencia de la investigadora, en lo que se refiere a sociedades mercantiles, la representación se acredita mediante acta notarial de nombramiento de representante legal, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil General de la República, adscrito al Ministerio de Economía; y para el caso de fundaciones, asociaciones, iglesias, organizaciones no gubernamentales y demás instituciones o entidades sin fines de lucro, la representación se acredita mediante acta notarial de nombramiento, debidamente inscrita ante el Registro de las Personas Jurídicas, adscrito al Ministerio de Gobernación.

Asimismo, la representación también puede ser ejercida por un mandatario debidamente nombrado por el representante u órgano autorizado para otorgar mandatos en nombre de una persona jurídica. Igualmente, las personas individuales pueden nombrar un mandatario para que las represente en el diligenciamiento de una gestión administrativa relacionada con marcas.

Para el efecto, la Ley de Propiedad Industrial preceptúa: *“El mandatario deberá tener facultades suficientes para representar al mandante en todos los asuntos y acciones relacionadas con la adquisición, mantenimiento y para protección de los derechos normados por esta ley. Para esos fines, debe ser investido de las facultades especiales de los mandatarios judiciales, de conformidad con lo que al efecto establece la Ley del Organismo Judicial. Si el mandatario no tuviera esas facultades, se le considerará investido de ellas por ministerio de la ley.”*<sup>43</sup>

En Guatemala, el nombramiento de un mandatario se hace mediante el otorgamiento de un mandato, que obligatoriamente debe hacerse constar en escritura pública, según el Código Civil, además de otros requisitos que deben observarse en su redacción.<sup>44</sup>

Es decir, el ordenamiento jurídico aplicable en Guatemala, reviste al mandato o poder de certeza jurídica, formalidad, solemnidad y perdurabilidad en el tiempo, pues para su otorgamiento y validez en el territorio nacional, es imprescindible que el mandato conste en escritura pública, la cual debe ser faccionada y autorizada por un notario colegiado activo, quien la conservará dentro del protocolo o registro notarial a su cargo.

---

<sup>43</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 7.

<sup>44</sup>Decreto Ley 106, *Op. Cit.*, artículo 1687.

Adicionalmente, es preciso resaltar que, por regla general, es posible nombrar como mandatario a cualquier persona de la elección del mandante, salvo que sea un *“fallido, mientras no se rehabilite; el sentenciado por cualquier delito, mientras no haya purgado la condena o sido rehabilitado, y, en casos especiales, las personas a quienes la ley lo prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento.”*<sup>45</sup>

Sin embargo, como previamente fue citado, la Ley de Propiedad Industrial preceptúa que, en esta materia, los mandatarios deben ser dotados de las facultades especiales que gozan los mandatarios judiciales y, aun cuando tales facultades no hayan sido conferidas en el mandato, se tendrá al mandatario como investido de ellas.<sup>46</sup>

En tal sentido, es preciso señalar que un mandatario judicial está facultado para realizar en los tribunales guatemaltecos, toda clase de actos procesales, según lo prevé la Ley del Organismo Judicial.<sup>47</sup>

Para el efecto, el cuerpo legal previamente referido preceptúa que el nombramiento de mandatario judicial únicamente puede recaer en un abogado, salvo algunas excepciones que resulta innecesario mencionar para el presente trabajo de investigación.<sup>48</sup>

De lo anterior, se puede establecer entonces que, para efectos de representación en la gestión administrativa de marcas, a través de un mandatario, es necesario que el mandato conste en escritura pública y que dicho nombramiento recaiga en un abogado colegiado activo, toda vez que la propia ley de la materia, entiéndase Ley de Propiedad Industrial, reviste al mandatario de todas las facultades judiciales que prevé la Ley del Organismo Judicial y que sea necesario ejercitar, dependiendo del caso concreto.

Dicho esto, la investigadora considera pertinente señalar que, una vez otorgada la escritura de mandato, el notario autorizante debe extender el testimonio correspondiente, a fin de que el mandatario proceda a realizar su inscripción ante el Registro Electrónico de Poderes, adscrito al Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, para poder ejercitar el mandato.

---

<sup>45</sup> *Ibíd.*, artículo 1698.

<sup>46</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 7.

<sup>47</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 2-89, Ley del Organismo Judicial, artículo 190.

<sup>48</sup> *Ibíd.*, artículo 193, inciso c).

Finalmente, es preciso mencionar que, para efectos de poder ejercitar el mandato, no es necesaria la posterior inscripción del testimonio ante el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, pues aun cuando el mandante sea un comerciante individual o social debidamente inscrito como tal ante el referido Registro, los mandatos especiales otorgados para diligenciar asuntos administrativos relacionados con marcas, tales como su registro, renovación, cambio de nombre y/o dirección en su titularidad, traspaso de titularidad, entre otros, éstas no son operaciones puras o esencialmente comerciales, para que imprescindible la inscripción del mandato ante el Registro Mercantil General de la República.

En tal sentido, el Código de Comercio preceptúa: *“Aparte de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los siguientes: 1. El nombramiento de administradores de las sociedades, de factores y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante, para operaciones de su empresa...”*<sup>49</sup>

Asimismo, como ya se expresó, por ministerio de la ley, los mandatarios facultados para gestionar asuntos marcarios, se consideran investidos de las facultades especiales de los mandatarios judiciales, por lo que necesariamente deben ser abogados y, en tal sentido, el Código de Comercio no considera comerciantes a quienes ejercen una profesión liberal.<sup>50</sup>

Los razonamientos anteriormente descritos, encuentran su sustento en la sentencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil uno, emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, dentro del expediente número 861-2001, dentro de la cual esta resolvió: *“La simple lectura del documento hace advertir que las facultades administrativas están todas dirigidas a promover, vigilar y defender cuestiones de derecho marcario de la formulante del amparo, actividades que no pueden semejarse a las netamente comerciales...”*<sup>51</sup>

Así como en la sentencia de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y uno, emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, dentro del expediente número 99-1991, dentro de la cual ésta resolvió: *“...b) El artículo 2 del Código de Comercio señala quiénes son comerciantes y les atribuye actividades en nombre propio y con fines de lucro; mientras que el artículo 9 en su inciso primero excluye de la calidad de comerciantes a quienes ejercen una profesión liberal. c) El otorgamiento del mandato judicial está sujeto a un régimen*

---

<sup>49</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 2-70, Código de Comercio, artículo 338, numeral 1.

<sup>50</sup> *Ibíd.*, artículo 9, numeral 1º.

<sup>51</sup> Sentencia de fecha 19/12/2001, expediente No. 861-2001, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 2001, disponible en: <http://143.208.58.124/Sentencias/797158.861-2001.pdf>, consultado: 31/08/2018.

*especial ajeno a las disposiciones del Código de Comercio; su ejercicio no es una actividad mercantil, por consiguiente no está sujeto al Código de Comercio. En consecuencia de lo anterior, al mandato judicial conferido a un abogado no le es aplicable el artículo 338 inciso primero del mismo Código de Comercio, por no ser de naturaleza mercantil la comparecencia de un abogado a un proceso cuando actúa en representación de una sociedad, pues la misma es una actividad estrictamente judicial... ”<sup>52</sup>*

Así pues, la con base en la jurisprudencia citada y razonamientos referidos, la inscripción del primero testimonio de un mandato relacionado con asuntos marcarios, otorgado por un solicitante domiciliado en el país, es innecesaria para el ejercicio de las facultades conferidas.

b) Solicitantes cuyo domicilio o sede se encuentra fuera del país:

Para estos casos y como ya ha sido señalado, la Ley de Propiedad Industrial establece la obligatoriedad de representación a través de mandatario domiciliado en Guatemala, quien deberá ser abogado colegiado activo.<sup>53</sup>

De lo anterior, se puede establecer que, independientemente si el solicitante es una persona individual o jurídica, siempre que su domicilio o sede se encuentre fuera del territorio guatemalteco, necesariamente tiene que nombrar un mandatario domiciliado en Guatemala, para que lo represente en todas las gestiones administrativas relacionadas con marcas, mandatario que necesariamente tiene que ser un abogado colegiado activo, según lo especifica la Ley de Propiedad Industrial y calidad que además es indispensable para poder ejercitar las facultades de un mandatario judicial, de conformidad con la Ley del Organismo Judicial.

En tal sentido, el mandato correspondiente puede ser otorgado por el solicitante en territorio guatemalteco, con las formalidades y observaciones que ya han sido señaladas, o bien en cualquier otra parte del mundo en donde el solicitante se encuentre. Al respecto, es preciso hacer referencia al principio de Derecho Internacional Privado, denominado *locus regit actum*, el cual, según Larios Ochaita, Carlos, básicamente significa que “*los actos jurídicos son regidos por la ley del lugar de su celebración. En consecuencia, no importa cuál sea la*

---

<sup>52</sup> Sentencia de fecha 03/07/1991, expediente No. 99-1991, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 1991, disponible en: <http://143.208.58.124/Sentencias/793308.99-91.pdf>, consultado: 31/08/2018.

<sup>53</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 7.

*nacionalidad de las partes, la ley del lugar donde el negocio jurídico se celebre, regirá y determinará las formalidades extrínsecas de dicho acto.*”<sup>54</sup>

La cita anterior se encuentra debidamente fundamentada en la Ley del Organismo Judicial, la cual preceptúa: *“Formalidades externas de los actos. (Locus regit actum). Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración.”*<sup>55</sup>

Así pues, el mandato otorgado en el extranjero para diligenciar gestiones relacionadas con marcas en Guatemala, debe hacerse constar conforme los requisitos y formalidades que las leyes del país en donde el mandato es otorgado, exigen para el efecto. Sin embargo, es preciso hacer notar que, aun cuando el mandato haya sido otorgado en el extranjero, de acuerdo a las formalidades del lugar de su celebración, existen requisitos indispensables que deben observarse para que el mismo surta plenos efectos en Guatemala.

En lo que se refiere a documentos provenientes del extranjero, la Ley del Organismo Judicial prevé la obligatoriedad de legalizarlos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.<sup>56</sup> Es decir, una vez otorgado el documento, éste debe ser notariado y cumplir con la cadena de legalización pertinente hasta por el Consulado de Guatemala, situado en el país de celebración del documento. Posteriormente, el mismo ya puede ser enviado a Guatemala, para su legalización ante el Ministerio previamente referido.

No obstante lo anteriormente referido, la investigadora considera oportuno señalar que, el 18 de septiembre de 2017, entró en vigencia en Guatemala el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, como resultado de su aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala, mediante Decreto Número 1-2016. En consecuencia, la cadena de legalización de un documento proveniente del extranjero hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, podrá evitarse, optando por el procedimiento abreviado de legalización mediante Apostilla, siempre que el país de celebración del mandato sea un Estado parte del Convenio previamente referido.

---

<sup>54</sup> Larios Ochaíta, Carlos, *“Derecho Internacional Privado”*, Octava Edición, Guatemala, Editorial Maya’ Wuj, 2010, página 74.

<sup>55</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 2-89, *Op. Cit.*, artículo 28.

<sup>56</sup> *Ibíd.*, artículo 37.

Así pues, una vez legalizado el documento extranjero, sea por vía consular o bien mediante Apostilla, la Ley del Organismo Judicial prevé que, si el documento se encuentra redactado en idioma distinto al español, necesariamente deberá ser vertido al español bajo juramento, por un traductor jurado autorizado en la República de Guatemala, señalando, además, la forma de proceder en los casos en que no haya traductor autorizado para determinado idioma.<sup>57</sup>

Adicionalmente, una vez observados los requisitos previamente descritos, el cuerpo legal citado, expresamente regula: “...los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir en los registro públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios...”<sup>58</sup>

De lo anterior, se puede establecer que, una vez observados los requisitos de legalización y traducción, si fuere aplicable, el mandato debe ser llevado ante un notario colegiado activo, para que proceda a incorporar dicho documento dentro del registro notarial a su cargo. Así pues, aun cuando el mandato sea otorgado en el extranjero de acuerdo a las formalidades del lugar de su celebración, la legislación guatemalteca prevé mecanismos que deben ser observados para que un documento proveniente del extranjero pueda tener plena validez en Guatemala, mecanismos que, al ser cumplidos, dotan al documento de la misma certeza jurídica, solemnidad, formalidad y perdurabilidad que gozan los mandatos otorgados en el territorio nacional. Además, todo notario autorizante del acta de protocolación del mandato proveniente del extranjero, debe extender el testimonio correspondiente, a fin de que el mandatario proceda a realizar su inscripción, para efectos de poder ejercitarlo en el país.

## **2.3. Requisitos y trámite administrativo de registro de marcas**

### **2.3.1. Requisitos para el registro de marcas**

Para dar inicio a la gestión de registro de una marca, el Registro de la Propiedad Intelectual facilita a los usuarios los formularios correspondientes, los cuales han sido elaborados de forma que la parte interesada consigne toda la información requerida de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.

---

<sup>57</sup>Loc. Cit.

<sup>58</sup>Ibíd., artículo 38.

En tal sentido, atendiendo a lo que específicamente corresponde a marcas, el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, preceptúa que la solicitud de registro inicial, deberá contener: “a) *Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación; b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica; c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color...; d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español; e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de clase; f) Las reservas o renunciaciones especiales; y g) El país de origen del signo. Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar: 1. El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria; 2. La fecha de presentación de la solicitud prioritaria; 3. El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.*”<sup>59</sup>

El artículo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, complementa los requisitos arriba consignados, agregando: “...c) *Lugar para recibir citaciones y notificaciones; d) Lugar y fecha de la solicitud; y e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de éste; si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.*”<sup>60</sup>

Además, al formulario de solicitud de registro inicial deben anexarse: “b) *El comprobante de pago de la tasa establecida; c) Cuatro reproducciones de la marca en sobre adjunto...*”<sup>61</sup>

Cada uno de los requisitos exigidos tiende a individualizar de forma apropiada y precisa la marca que se pretende registrar, toda vez que no sólo es necesario indicar la marca que se desea inscribir, sino además, debe proporcionarse información en cuanto al país en donde el signo distintivo fue creado; los productos o servicios que se pretenden amparar; las reservas o renunciaciones especiales que sean aplicables a cada caso concreto, apartado de suma importancia ya que en él se individualiza, por ejemplo, cada uno de los colores que conforman el diseño de una marca figurativa o mixta que se pretende registrar a colores, así como las renunciaciones que

---

<sup>59</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, art. 22.

<sup>60</sup> Acuerdo Gubernativo 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, 18 de marzo de 2002, artículo 3.

<sup>61</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 23.

deban hacerse en cuanto a cualesquiera elementos descriptivos, de uso común o necesario en el comercio, no susceptibles de protección registral.

Adicionalmente, los requisitos que establece el ordenamiento jurídico que actualmente se aplica en Guatemala, permiten identificar plenamente al solicitante, así como a la persona que comparezca en su representación.

Asimismo, cabe señalar que los formularios que facilita el Registro de la Propiedad Intelectual, contienen, además, apartados para indicar profesión u oficio, teléfono, fax o correo electrónico y domicilio del compareciente, ya sea que éste sea la persona individual solicitante o bien, la persona que comparece en representación del solicitante. Además, los formularios comprenden un apartado especial para consignar la dirección del solicitante de la marca en cuestión.

De lo anterior se puede establecer entonces, que todo solicitante debe cumplir con una serie de requisitos más o menos extensa, para dar inicio al trámite de registro de una marca en Guatemala.

### **2.3.2. Trámite de registro de marcas**

El acto que da inicio al trámite de registro de una marca, es la presentación de la solicitud correspondiente ante el Registro de la Propiedad Intelectual, autoridad competente en Guatemala en la materia de estudio.

En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial regula que se tendrá por recibida una solicitud y se le consignará fecha de presentación y número de expediente, cuando el formulario correspondiente contenga, cuando menos: a) Datos que permitan identificar al solicitante o su representante, y que se haya consignado dirección para notificar; b) Indicación de la marca que se pretende registrar y, cuando se trata de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, se haya acompañado, como mínimo, una reproducción de la misma; c) Individualización de los productos o servicios a amparar por la marca; y d) Comprobante de pago de la tasa de presentación, debidamente anexado al formulario de solicitud.<sup>62</sup>

Lo anterior quiere decir que, aun cuando no se hayan llenado todos los campos que contiene el formulario de solicitud de registro inicial de una marca, cuando se indiquen los cuatro

---

<sup>62</sup>*Ibíd.*, artículo 24.

aspectos arriba señalados, el Registro de la Propiedad Intelectual recibirá la solicitud, asignándole fecha de presentación y número de expediente, dando así inicio al trámite de registro de la marca.

Una vez recibida la solicitud, se procede a realizar el examen de forma y fondo de la misma, para verificar si la solicitud cumple con todos los requisitos que demanda la ley, además de establecer si la marca solicitada llena los requisitos de novedad, originalidad y distintividad que exige la ley de la materia.

Así, la Ley de Propiedad Industrial preceptúa que, si al efectuar el examen el Registro de la Propiedad Intelectual llega a establecer que no se cumplió con alguno de los requisitos de forma señalados en los artículos 5, 22 y 23 de dicho cuerpo legal, dejará en suspenso la solicitud y notificará al solicitante el requerimiento a que subsane las irregularidades encontradas, otorgándole para el efecto el plazo de un mes, bajo advertencia de que, si no evacúa la audiencia conferida, la solicitud se tendrá por abandonada.<sup>63</sup>

Los requisitos señalados en los artículos 5, 22 y 23 tienen que ver con la información que debe ser consignada en el formulario de solicitud de registro inicial y la documentación que a dicho formulario debe acompañarse.

Con base en la experiencia de la investigadora, son numerosos los errores u omisiones que pueden incurrirse en la presentación de los formularios de registro inicial de marcas, tales como no consignar traducción simple al idioma español de la marca que se solicita, no consignar el país de origen del solicitante o de la marca que se pretende registrar, no señalar las reservas y renunciaciones que sean aplicables y, usualmente, no hacer una individualización clara y precisa de los productos o servicios a amparar, según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, conforme el Arreglo de Niza.

En tal sentido, cabe señalar que Guatemala no es parte contratante del Arreglo previamente referido. No obstante, según lo señalan el Registro Nacional República de Costa Rica, *et. al.*, “*los países centroamericanos y la República Dominicana no son parte del Arreglo de Niza,*

---

<sup>63</sup> *Ibíd.*, artículo 25.

*sin embargo aplican la Clasificación de Niza por disposición de sus respectivas legislaciones internas... ”<sup>64</sup>*

La cita anterior concuerda con el contenido del artículo 164 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual, en su parte conducente, estipula: *“Para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.”<sup>65</sup>*

Así pues, se puede establecer que, para el examen de los productos o servicios a amparar por una solicitud de marcas, el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala utiliza como referencia la Clasificación Internacional previamente mencionada.

De igual manera, cabe señalar que, actualmente en Guatemala, una solicitud de registro de marca únicamente puede comprender una sola clase de productos y servicios. Es decir, el sistema de registro de marcas es uniclase o monoclasa. Así, para registrar una marca, los solicitantes deben presentar tantas solicitudes, como el número de clases de productos y/o servicios que quieren distinguir con su marca.

Una vez efectuado y superado el examen de forma, se procede a efectuar el examen de fondo de la solicitud, el cual consiste en evaluar si la marca solicitada se encuentra comprendida en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, que básicamente se refieren a la inadmisibilidad por razones intrínsecas de la marca o bien, por mejor derecho de terceros.

En tal sentido, si, a criterio del examinador, la marca pretendida efectivamente se encuentra comprendida en alguna de las prohibiciones que estipula la ley aplicable, *“notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto.”<sup>66</sup>*

Cabe señalar que, de la objeción emitida, el Registro de la Propiedad Intelectual corre audiencia al solicitante por el plazo de dos meses, para que se pronuncie. En caso el solicitante deje transcurrir dicho plazo sin presentar ninguna argumentación, su solicitud se tendrá por abandonada. Sin embargo, si aun habiendo presentado una contestación, el

---

<sup>64</sup> Registro Nacional República de Costa Rica, *et. al., Op. Cit.*, página 39.

<sup>65</sup> *Ibíd.*, artículo 164.

<sup>66</sup> *Ibíd.*, artículo 25.

Registro estima que la objeción no fue desvirtuada o desvanecida, dicha autoridad emite una resolución rechazando la solicitud correspondiente.<sup>67</sup>

Una vez efectuado el examen y si el resultado es favorable, por no haberse encontrado obstáculo alguno para objetar la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a emitir el edicto para su publicación por una sola vez en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual (BORPI), a fin de que cualquier tercero que se considere afectado por el eventual registro de la marca que se solicita formule su oposición, dentro de los dos meses siguientes contados “*a partir del día siguiente de la efectiva e íntegra publicación del edicto o aviso en el BORPI...*”<sup>68</sup>

Si el plazo legal para formular oposición transcurre, sin que oposición alguna se presente, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a ordenar que se emita la orden de pago de la tasa de inscripción, la cual, una vez notificada al solicitante, debe pagarse dentro del mes siguiente a su notificación. En caso contrario, el expediente se tendrá por abandonado, según lo prevé la Ley de Propiedad Industrial.<sup>69</sup>

Efectuado el pago de la tasa de inscripción, el Registro procede a inscribir la marca y extiende el certificado de registro correspondiente, previo pago por la emisión.

Así pues, ha quedado establecido cuáles son los requisitos que deben observarse y la tramitología que actualmente se lleva a cabo, para el registro de marcas en Guatemala.

## **2.4. Requisitos y trámite administrativo de oposición**

### **2.4.1. Requisitos para formular oposición**

El ordenamiento jurídico vigente en Guatemala, confiere un plazo legal de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del edicto, para que cualquier tercero pueda oponerse en contra de una solicitud de registro inicial de marca. Para el efecto, la Ley de Propiedad Industrial, estipula: “*El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de*

---

<sup>67</sup> *Loc. Cit.*

<sup>68</sup> Acuerdo Gubernativo 89-2002, *Op. Cit.*, artículo 101 Bis.

<sup>69</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 28.

*derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley.”*<sup>70</sup>

A lo anterior, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, agrega: *“Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 27 de la Ley y 3 de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener: a) La marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición; b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposición; c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición; d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida...”*<sup>71</sup>

Así pues, de las normativas previamente citadas, con fundamento en los artículos a los que las mismas hacen referencia e integrando su contenido, es posible determinar la serie total de requisitos a observar para la gestión de una oposición en contra de la solicitud de registro de una marca.

#### **2.4.2. Trámite de oposición**

El proceso de oposición da inicio con la presentación del escrito correspondiente ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dentro del plazo legal que, para formular oposición, confiere la Ley de Propiedad Industrial.

Al respecto, la Ley de Propiedad Industrial preceptúa: *“De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados en el párrafo que antecede.*

---

<sup>70</sup> *Ibíd.*, artículo 27.

<sup>71</sup> Acuerdo Gubernativo 89-2002, *Op. Cit.*, artículo 23.

*Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes a ambas partes.*<sup>72</sup>

*Agregando, además, que “si se hubiere presentado oposición dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 27 de esta ley, el Registro la resolverá en forma razonada, valorando las pruebas aportadas.”*<sup>73</sup>

Así, se puede entonces establecer que, una vez presentada la oposición y si la misma cumple con los requisitos previstos por la ley de la materia, el Registro de la Propiedad Intelectual notifica de la oposición al solicitante de la marca, dándole la oportunidad para que presente su contestación dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la fecha en que la oposición le sea notificada. En este sentido, y según lo prevé la Ley de Propiedad Industrial, el escrito de contestación a una oposición debe cumplir con los mismos requisitos que, para formular oposición, exige la ley.

Una vez contestada la oposición y aun cuando el solicitante no la hubiere contestado, el Registro de la Propiedad Intelectual puede conceder, si lo considera necesario, un período de prueba de dos meses, para que las partes presenten los medios de prueba que hayan sido ofrecidos, mas no acompañados en el escrito de oposición o contestación a la oposición. Sin embargo, es importante recalcar que el período de prueba puede ser obviado por el Registro de la Propiedad Intelectual si, a criterio de las autoridades, las pruebas que ya obran dentro del expediente son suficientes para emitir una resolución sobre la oposición.

Así pues, concluido el período de prueba o una vez contestada la oposición sin que sea necesario conferir el período probatorio, el Registro de la Propiedad Intelectual tiene un mes para emitir la resolución de la oposición, valorando los argumentos vertidos y las pruebas diligenciadas. Sin embargo, cabe señalar que, según la experiencia de la investigadora, dicho plazo legal para resolver las oposiciones no es observado por las autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual, en virtud del significativo número de expedientes que se encuentran acumulados, aunado a la escasez de personal en el Departamento de Oposiciones, lo cual es un problema general que afecta a todos los usuarios.

---

<sup>72</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 27.

<sup>73</sup> *Ibíd.*, artículo 28.

## **2.5. Requisitos y trámite administrativo de cambio de nombre del titular de marcas**

### **2.5.1. Requisitos para el registro de un cambio de nombre del titular en marcas**

Con relación a los requisitos para solicitar el cambio de nombre del titular de una marca, la Ley de Propiedad Industrial prevé que la solicitud correspondiente deberá contener la información siguiente: a) Nombre, razón social o denominación del titular registrado y el nuevo nombre, razón social o denominación de dicho titular, así como su dirección; b) Indicación de la marca o marcas en cuyo asiento registral habrá de anotarse el cambio de nombre que se solicita, consignando, además, el número de registro o expediente, si se trata de marcas en trámite de inscripción; c) Documento que respalda el cambio de nombre en cuestión.<sup>74</sup>

Sin embargo, los requisitos arriba enumerados no son los únicos que deben observarse en la presentación de una solicitud de cambio de nombre en la titularidad de marcas, ya que, como ha sido estudiado, la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 5, y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 3, estipulan una serie de requisitos que deben cumplirse en toda solicitud administrativa relacionada con marcas, de los cuales resalta la obligatoriedad de acreditar debidamente la representación, cuando se actúa en nombre del solicitante, acompañando el documento que compruebe el nombramiento respectivo; y también el requisito de plasmar en el formulario la firma y sello del abogado colegiado que auxilia la petición

En cuanto a los requisitos arriba individualizados y para efectos de solicitar el cambio de nombre del titular de una o varias marcas, el Registro de la Propiedad Intelectual facilita formularios que han sido elaborados a modo de comprender cada uno de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable en Guatemala y, de esta forma evitar, en la medida de lo posible, que los usuarios incurran en omisiones.

De acuerdo a la experiencia de la investigadora, los formularios descritos se utilizan para solicitar la inscripción de cambio de nombre del titular de marcas que ya han sido registradas, por lo que, cuando se trata de marcas que se encuentran en trámite de registro, lo que se hace en la práctica es presentar escritos de cambio de nombre, en cada uno de los expedientes de

---

<sup>74</sup> *Ibíd.*, artículo 42.

registro de marca que se encuentran en trámite y que están afectos al cambio de nombre, dando cumplimiento a los requisitos previstos por la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, y acompañando la documentación pertinente.

En cuanto a la forma de acreditar el cambio de nombre, la Ley de Propiedad Industrial preceptúa que dicho cambio debe constar por escrito y, si es otorgado en el extranjero, deberá estar debidamente legalizado y traducido al idioma español por un traductor jurado autorizado en la República de Guatemala, en caso de encontrarse redactado en idioma distinto al español.<sup>75</sup>

El requisito de legalización y traducción jurada del documento de cambio de nombre proveniente del extranjero, se encuentra fundamentado en las disposiciones legales que, para la validez de documentos provenientes del extranjero, establecen el Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, y el Decreto 1-2016 del Congreso de la República que aprueba el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, cuyas disposiciones ya han sido desarrolladas y cuyo propósito es revestir tales documentos de certeza jurídica, por cuanto no es suficiente la sola existencia y presentación del documento, sino además, que las autoridades de su país de origen den fe y hagan constar la autenticidad del mismo, a fin de que éste sea aceptado en el territorio guatemalteco.

### **2.5.2. Trámite para el registro de un cambio de nombre del titular de marcas**

En cuanto al trámite de la solicitud de cambio de nombre, la Ley de Propiedad Industrial preceptúa: *“Si la solicitud de inscripción de... cambio de nombre... cumple con los requisitos legales, el Registro dictará resolución ordenando que se haga la correspondiente anotación en los registros y en las solicitudes de marcas afectadas y emitirá un edicto que deberá publicarse a costa del interesado una vez en el Diario Oficial. Hecha la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente.”*<sup>76</sup>

No obstante lo anterior, cabe indicar que el Registro de la Propiedad Intelectual no efectúa la anotación del cambio de nombre en las marcas afectas al cambio, sino hasta que el interesado

---

<sup>75</sup> *Ibíd.*, artículo 41.

<sup>76</sup> *Ibíd.*, artículo 47.

presenta al Registro el ejemplar de la publicación del edicto, según lo aclara el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.<sup>77</sup>

Hecha la aclaración anterior, se puede establecer entonces que el trámite administrativo de solicitud e inscripción de un cambio de nombre en marcas, conforme la Ley de Propiedad Industrial, es sencillo, toda vez que, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos que señala la ley, el Registro de la Propiedad Intelectual la admite para su trámite, emitiendo el edicto de la solicitud para su publicación por una sola vez en el Diario Oficial, que es el Diario de Centro América. Una vez efectuada la publicación, el interesado debe presentar un ejemplar de la misma ante el Registro de la Propiedad Intelectual, para que esta autoridad proceda a efectuar la anotación del cambio de nombre en las marcas afectas y emita la certificación de cambio de nombre por cada una de las marcas involucradas en la gestión.

## **2.6. Requisitos y trámite administrativo de cambio de titularidad de marcas**

Es preciso establecer que, de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, los requisitos y trámite de inscripción del cambio de titularidad de marcas, son los mismos que se aplican para el cambio de nombre, por lo que resulta innecesario ahondar en un tema que ya ha sido desarrollado con anterioridad.

Los formularios que, para el efecto, facilita el Registro de la Propiedad Intelectual, son los mismos que se utilizan para solicitar y registrar un cambio de nombre, por lo que dentro de ellos es necesario consignar si lo que se pretende inscribir es un cambio de nombre o un cambio de titularidad. En este sentido, vale la pena mencionar que la Ley de Propiedad Industrial establece que *“la solicitud puede ser realizada por el titular registrado o por el nuevo titular o sus representantes, en forma conjunta o por una sola de esas partes...”*<sup>78</sup>

Es decir, la solicitud para la inscripción del cambio de titularidad de marcas, puede ser presentada por el titular que consta en el asiento registral de la o las marcas afectas, o por el nuevo titular de las mismas o sus representantes, quienes deben acreditar su representación en la forma que señala la ley, tema que ya ha sido objeto de estudio.

---

<sup>77</sup> Acuerdo Gubernativo 89-2002, *Op. Cit.*, artículo 26.

<sup>78</sup> Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, *Op. Cit.*, artículo 42.

En cuanto a cambios de titularidad, es preciso recalcar que, como un mecanismo que reviste de certeza jurídica al acto que se pretende inscribir, si el documento que acredita el cambio proviene del extranjero, es obligatorio cumplir con los requisitos de legalización y traducción previstos por la Ley de Propiedad Industrial y la Ley del Organismo Judicial o, de ser el caso, el Convenio que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros (Convenio de la Apostilla), incorporado a nuestra legislación local mediante Decreto número 1-2016 del Congreso de la República de Guatemala.

## **2.7. Requisitos y trámite administrativo de renovación de marcas**

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, *“el registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.”*<sup>79</sup>

De lo anterior se puede establecer, que la vigencia de las marcas en Guatemala, está limitada a diez años, contados a partir de su fecha de inscripción, período que puede ser renovado por períodos iguales y sucesivos, tantas veces como el titular de la marca a renovar lo desee.

En Guatemala, toda solicitud para renovar una marca debe presentarse dentro del año que antecede a la fecha de expiración de la marca o bien, dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, lo cual se conoce como período de gracia, durante el cual la marca aún se considera completamente vigente, pero es necesario pagar una tasa adicional en concepto de recargo, en virtud de renovar la marca después de su fecha de expiración.<sup>80</sup>

Así pues, se puede establecer que el ordenamiento jurídico vigente guatemalteco posibilita la renovación de una marca previo a su vencimiento y aun después de la fecha de expiración de la misma, conforme los plazos previamente señalados.

### **2.7.1. Requisitos para la renovación de una marca**

En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial estipula que *“la solicitud de renovación deberá contener: a) Nombre del titular y nombre de su representante en el país, en su caso; y b) Número del registro e identificación de la marca que el mismo ampara. Con la solicitud*

---

<sup>79</sup> *Loc. Cit.*, artículo 31.

<sup>80</sup> *Ibíd.*, artículo 32.

*deberá presentarse el documento con que se acredita la representación, el comprobante de pago de la tasa respectiva y los recargos, si fuere el caso.*<sup>81</sup>

Los requisitos arriba referidos, corresponden específicamente a lo que, respecto a renovaciones, prevé la Ley de Propiedad Industrial; sin embargo, la investigadora considera oportuno agregar los requisitos adicionales aplicables, conforme el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, tales como el lugar para recibir notificaciones y, especialmente, las firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, así como el sello de dicho profesional.

Para el caso de renovaciones de marcas, el Registro de la Propiedad Intelectual igualmente facilita formularios que han sido elaborados a modo de comprender toda la información que es requerida por la normativa legal aplicable.

Al formulario respectivo debe acompañarse el recibo de pago de la tasa correspondiente a la renovación y al recargo, en caso la misma se efectúe dentro del período de gracia conferido por la ley de la materia.

### **2.7.2. Trámite administrativo de renovación de marcas**

En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial establece: *“Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos anteriores, el registro asentará la renovación sin más trámite, mediante razón efectuada en la inscripción de la misma. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación y producirá efectos desde la fecha del último vencimiento, aun cuando la renovación se hubiere efectuado dentro del plazo de gracia. Al titular se entregará un certificado que acredite la renovación.”*<sup>82</sup>

De lo anterior, se puede establecer que, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos que establece la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, y se acompañe el documento que acredita la personería de quien actúa en nombre del titular de la marca, en caso fuere aplicable, el Registro de la Propiedad Intelectual efectúa la anotación de renovación en el asiento registral de la marca y le extiende al interesado el certificado que acredita la renovación de la misma.

---

<sup>81</sup> *Loc. Cit.*

<sup>82</sup> *Loc. Cit.*

## **2.8. Requisitos y trámite administrativo de corrección de errores en el registro de una marca**

Con relación a presente tema, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala preceptúa: *“El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique su inscripción para corregir algún error. No se admitirá la corrección si la misma implica una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio en la marca, salvo que fueren necesarios para rectificar un error imputable al Registro...”*<sup>83</sup>

Adicionalmente, la normativa legal referida establece: *“La corrección... se hará constar en la respectiva inscripción, mediante razón firmada y sellada por el Registrador, de la que se entregará certificación al solicitante.”*<sup>84</sup>

Así, se puede establecer que, en Guatemala, el ordenamiento jurídico aplicable a marcas, permite la corrección de cualesquiera errores, siempre que no tiendan a ampliar el listado de productos o servicios amparados o un cambio esencial en la marca. Lo anterior, resulta ser el requisito indispensable para solicitar la corrección y consecuente modificación del registro de una marca.

Fuera del requisito previamente referido, la Ley de Propiedad Industrial no establece otros requisitos que sean específicos para el caso de corrección en el registro de una marca, así como tampoco prevé un trámite especial que deba llevarse a cabo, para efectuar la corrección pertinente. En cualquier caso, la investigadora, de acuerdo a su experiencia, considera oportuno indicar que, para el efecto, el Registro de la Propiedad Industrial no facilita formularios destinados a solicitar la corrección en el registro de una marca, por lo que todo solicitante debe elaborar un escrito dirigido al Registro de la Propiedad Intelectual, haciendo constar su pretensión.

En el presente caso, igualmente son aplicables los requisitos que para toda nueva solicitud, preceptúan la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Dado que, como ya se expresó, la Ley de Propiedad Industrial no estipula un procedimiento específico que deba observarse para la corrección de errores en el registro de una marca, la investigadora, conforme a su experiencia, puede establecer que basta con la presentación del

---

<sup>83</sup> *Ibíd.*, artículo 34.

<sup>84</sup> *Loc. Cit.*

escrito, observando los requisitos que establece la normativa aplicable, aunado a la anexión de la documentación que comprueba el error, el documento que acredita la representación y el pago de la tasa por modificación, si fuere aplicable, para que el Registro de la Propiedad Intelectual efectúe la anotación de la corrección pertinente y extienda al solicitante una certificación que acredita la corrección.

Así pues, se ha establecido cómo se desarrollan los distintos procedimientos administrativos relacionados con marcas y los requisitos que deben observarse en cada uno de ellos, conforme la normativa actualmente aplicable en Guatemala.

### Capítulo 3: Tratado sobre el Derecho de Marcas

El presente capítulo desarrolla las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, como un instrumento internacional de armonización y unificación de los requisitos y procedimientos administrativos que, con relación a las marcas a las que éste es aplicable, deben observarse en el territorio de cada una de las Partes Contratantes de dicho Tratado.

#### 3.1. ¿Qué es el Tratado sobre el Derecho de Marcas?

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual afirma que *“el objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es en armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles.”*<sup>85</sup>

Por su parte, Salmon, Paul E., expone que *“el TLT fue promulgado para simplificar los trámites del proceso de solicitud y registro y para armonizar los procedimientos que aplican diferentes países en torno a las marcas registradas... armoniza los procedimientos de las oficinas nacionales de marcas registradas estableciendo los requisitos máximos que las partes contratantes pueden imponer.”*<sup>86</sup>

De lo anterior, se puede establecer que el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT, por sus siglas en inglés), es un instrumento internacional cuyo objetivo es estandarizar y simplificar los requisitos de forma, procedimientos y plazos que se observan con relación al registro, cambios en el registro y renovación de marcas.

Dicho instrumento, fue aprobado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 27 de octubre de 1994, pero entró en vigencia dos años después de su aprobación, el 01 de agosto de 1996.

---

<sup>85</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994)”*, disponible en: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary\\_tlt.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html), consultado: 28/10/2017.

<sup>86</sup> Salmon, Paul E., “Breve guía de tratados internacionales sobre DPI”, Enfoque en los derechos de propiedad intelectual, Estados Unidos, Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Programas de Información Internacional, 2006, página 18.

Las principales disposiciones contenidas en este Tratado, incluyen temas relacionados con las solicitudes de registro inicial de las marcas aplicables; posibilidad de obtener un registro marcario único que ampara y distingue productos y/o servicios pertenecientes a varias clases; cambios de nombre o dirección en la persona del titular; cambio en la titularidad de solicitudes en trámite y registros marcarios; corrección de errores en el registro de las marcas aplicables; vigencia y renovación de los registros marcarios aplicables; firma de actuaciones y representación en las diligencias previamente descritas.

La estandarización y simplificación en los procedimientos previamente referidos, pretende materializarse mediante el establecimiento de una serie de requisitos máximos que todo Estado que sea parte de dicho Tratado puede exigir a cualquier persona que pretenda diligenciar el registro de una marca, su renovación y cambios en el registro de una marca.

A la vez, el Tratado sobre el Derecho de Marcas elimina otros requisitos que eran exigidos por la autoridad competente en materia de marcas en los diferentes países del mundo, dejando fuera aspectos, información y formalidades que resultan ser de gran importancia para la debida protección y defensa de los signos distintivos denominados marcas.

En este sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual refiere *“como aspecto destacable, el TLT no permite que se exijan requisitos como la atestación, certificación notarial, autenticación, legalización u otra acreditación de firma, excepto en el caso de renuncia al registro.”*<sup>87</sup>

Así, el Tratado de sobre el Derecho de Marcas fue creado entonces para que exista una armonización en lo que se refiere a las fases de registro, cambios en el registro y renovación de marcas, de tal forma que, en todos los Estados contratantes, los solicitantes, sean nacionales o extranjeros, sepan con claridad qué requisitos puede pedirles la autoridad competente en materia de marcas, así como lo que no les puede ser exigido.

Es de hacer notar que las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, atienden exclusivamente a la unificación de los procedimientos administrativos relacionados con marcas, que se llevan a cabo ante la autoridad competente de cada Parte Contratante, mas

---

<sup>87</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994), Op. Cit.*

no son aplicables a la fase judicial que puede darse durante el proceso de registro de una marca, pues cada país tiene su legislación procesal específica.

Cabe mencionar que existen criterios encontrados en cuanto a la eficiencia, eficacia y funcionalidad de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, pues mientras algunos autores creen fielmente en que dicho Tratado favorece la economía en cuanto a tiempo y dinero en el diligenciamiento de procedimientos administrativos relacionados con marcas, otros en cambio afirman que sus disposiciones no son del todo unificadoras, hacen aún más complejo el proceso de registro de marcas, y desproveen de la certeza jurídica que antes revestía a la documentación que se utilizaba para realizar estas diligencias.

Salmon, Paul E., señala que *“el TLT ahorra tiempo y dinero en la preparación y el relleno de documentos para hacer la solicitud. Simplifica el proceso para las renovaciones después del registro, las asignaciones de registro, los cambios de nombre y dirección y los poderes notariales.”*<sup>88</sup>

Carrillo, Manuel, *et. al.*, en su estudio denominado *“Impacto de la adhesión del Perú al Protocolo de Madrid y al Tratado de Derecho de Marcas”*, exponen que el Tratado sobre el Derecho de Marcas *“contiene disposiciones que contravienen el ordenamiento jurídico andino y nacional (en dichos instrumentos se exige la implementación del sistema de marca multiclase... se prohíbe exigir el requisito de legalización de firmas; entre otros).”*<sup>89</sup>

Corcione Morales, María Carolina, indica que *“el TLT no establece procedimientos totalmente uniformes para los países miembros, pues dispone unos requisitos máximos y cada país tiene la potestad de exigir menor calidad o cantidad de requisitos.”*<sup>90</sup>

Adicionalmente, la referida autora manifiesta que *“la entrada en vigencia del TLT, si bien no implica un reto que obligue replantear las fuentes y principios del derecho de la propiedad*

---

<sup>88</sup> Salmon, Paul E., *Op. Cit.*, página 18.

<sup>89</sup> Roca, Santiago (comp.), *“Propiedad Intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente”*, Perú, Universidad ESAN, 2007, página 555, también disponible en: <http://www.esan.edu.pe/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/13-Carrillo.pdf>, consultado: 21/03/2017.

<sup>90</sup> Corcione Morales, María Carolina, *“El TLT (Trademark Law Treaty) y los retos para la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina nacional de Propiedad Industrial”*, Revista la Propiedad Inmaterial, Número 14, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2010, página 322, también disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3647848>, consultado: 21/03/2017.

*industrial, es un desafío de índole procesal que hace necesario adecuar el funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los ámbitos humano y tecnológico, porque además del deber de reglamentación que deberá asumir la Oficina Nacional frente a las nuevas reglas de procedimiento, se deberá instruir a los funcionarios para que den un manejo adecuado a las nuevas y más complejas solicitudes y para que operen con un nuevo sistema tecnológico de trámites, que deberá ser diseñado para permitir el seguimiento y la identificación de las múltiples actuaciones que se pueden generar ante la posibilidad del registro multiclase.*”<sup>91</sup>

Finalmente, la investigadora considera oportuno mencionar que, como un método más de estandarización, el Tratado sobre el Derecho de Marcas establece formularios internacionales tipo que contienen los requisitos máximos que cada Parte Contratante puede exigir a los solicitantes en los distintos procedimientos administrativos que prevé dicho Tratado. Así, toda Parte Contratante queda obligada a aceptar el uso de dichos formularios, aun cuando éstos contengan más requisitos que los que la Parte Contratante haya decidido consignar en los formularios locales.

Es importante señalar también que los formularios internacionales tipo previstos por el Tratado, contienen instrucciones muy básicas en cuanto a la forma correcta en la que deben ser completados y que, si el solicitante no cuenta con la asesoría de un profesional del Derecho con experiencia en materia de Propiedad Industrial, corre el riesgo de formular incorrectamente la solicitud de su interés. Así pues, tal simplicidad podría resultar en el retraso considerable de las gestiones administrativas que regula el Tratado sobre el Derecho de Marcas, si los solicitantes que hacen uso de este tipo de formularios no cuentan con la orientación idónea para poderlos completar correctamente.

### **3.2. Marcas aplicables al Tratado sobre el Derecho de Marcas**

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el mismo “*se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas... no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas*

---

<sup>91</sup> *Ibíd.*, página 326.

*olfativas... Se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios... no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía.*”<sup>92</sup>

Según las disposiciones previamente citadas, el Tratado sobre el Derecho de Marcas únicamente es aplicable a las marcas de productos y servicios, incluidas las marcas tridimensionales, cuando su registro se encuentra previsto en la legislación de una Parte Contratante. Sin embargo, el Tratado sobre el Derecho de Marcas expresamente excluye de su aplicación a los hologramas, así como a las marcas sonoras, olfativas, colectivas, marcas de certificación y a las marcas de garantía (no previstas estas últimas en nuestro ordenamiento jurídico), siendo que el registro, uso y enajenación de este tipo de marcas presentan requisitos especiales adicionales y diferentes de aquéllos establecidos para las marcas a las que este Tratado aplica.

En consecuencia, en lo sucesivo, al consignar el término marca en el presente trabajo, debe entenderse que se está haciendo referencia única y exclusivamente a las marcas a las que el Tratado sobre el Derecho de Marcas es aplicable, según expresamente lo señalan sus disposiciones.

### **3.3. Firma en comunicaciones utilizadas en procedimientos administrativos de marcas**

Dentro de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, se encuentra el artículo 8, referente a la firma de comunicaciones en papel, por telefacsimil, medios electrónicos, así como la prohibición del requisito de certificación o legalización de firmas en dichos documentos.

Para el efecto, la investigadora considera oportuno partir del hecho de que el Tratado sobre el Derecho de Marcas permite o faculta a las Partes Contratantes a aceptar comunicaciones presentadas por los usuarios de forma escrita o bien, vía telefacsimil o medios electrónicos, más no las obliga a hacerlo. Es decir, cada Parte Contratante queda en libertad de aceptar comunicaciones por telefacsimil y medios electrónicos, o bien, únicamente tener por bien recibida una comunicación que sea presentada ante la Oficina de Marcas de forma escrita. Es decir, dada la libertad que poseen las Partes Contratantes en cuanto a la forma en que las

---

<sup>92</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, 1994, artículo 2.

comunicaciones deben ser presentadas, no necesariamente habrá uniformidad o armonización en cuanto a este aspecto.

En lo que se refiere a las comunicaciones en papel, el referido Tratado preceptúa que toda Parte Contratante deberá aceptar firmas manuscritas, pero también tendrá libertad de aceptar el uso de otros tipos de firma, como la firma impresa, estampada o el uso de un sello. Indicando, además, que las Partes Contratantes podrán pedir el uso de sello, en lugar de firma manuscrita, cuando la persona individual que firme la comunicación sea nacional de la Parte Contratante y, además, tenga su domicilio dentro de su territorio. Asimismo, se establece que, siempre que se utilice un sello, toda Parte Contratante podrá pedir que, adicional al mismo, se consigne en letras el nombre de la persona individual de cuyo sello se trate.<sup>93</sup>

Así pues, se puede establecer que las comunicaciones que se presenten de forma escrita ante la Oficina de Marcas de las Partes Contratantes, habrán de llevar una firma, la cual puede ser plasmada de distintas formas y hasta incluso sustituida por un sello, dependiendo la forma de admisibilidad de firmas que adopte cada Parte Contratante.

En cuanto a las comunicaciones por telefacésimil, el Tratado sobre el Derecho de Marcas establece que, en caso una Parte Contratante autorice la transmisión de comunicaciones a su Oficina de Marcas por dicha vía, habrá de tenerlas por bien hechas si en ellas aparece una reproducción de la firma del compareciente o su sello, el cual, si se requiere, deberá ir acompañado del nombre del compareciente, escrito en letras. Toda Parte Contratante podrá exigir que la comunicación enviada la Oficina de Marcas por facésimil sea presentada ante la misma dentro de un plazo mínimo, previsto en el Reglamento de dicho Tratado.<sup>94</sup>

En cuanto al plazo previamente referido, el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas prevé que éste no sea inferior a un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la comunicación por facésimil.<sup>95</sup>

Así pues, se establece que, cuando una Parte Contratante acepte el envío de comunicaciones mediante facésimil a la Oficina de Marcas, deberá tener por bien recibida la comunicación, si en ella consta la firma o sello del compareciente. Asimismo, cada Parte Contratante podrá

---

<sup>93</sup> *Ibíd.*, artículo 8, inciso 1).

<sup>94</sup> *Ibíd.*, artículo 8, inciso 2).

<sup>95</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, regla 6.

exigir que, además del envío por facsímil, la comunicación sea presentada ante la Oficina de Marcas, en un plazo que no sea inferior de un mes, contado a partir de la fecha en que el facsímil fue recibido en la Oficina de Marcas. Sin embargo, nótese que el Reglamento establece un plazo mínimo, mas no un plazo máximo, por lo que cada Parte Contratante puede conferir un plazo mayor para el efecto, aspecto que igualmente no concuerda con la uniformidad que se supone dio origen al Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Con relación a las comunicaciones por medios electrónicos, el Tratado prevé que las mismas se considerarán firmadas si la Oficina de Marcas de la Parte Contratante identifica al remitente, de acuerdo a los métodos establecidos por la Parte Contratante.<sup>96</sup>

De lo anterior se establece que cada Parte Contratante que admita comunicaciones enviadas por medios electrónicos, deberá establecer los procedimientos a través de los cuales su Oficina de Marcas deberá identificar a cada remitente, a fin de poder considerar firmada toda comunicación que reciba por esta vía. Es decir, todo remitente habrá de asegurarse de estar debidamente identificado, según los procedimientos o requisitos que establezca cada Parte Contratante que admita comunicaciones a su Oficina de Marcas por vía electrónica, pudiendo variar las formas de estar identificado ante cada Oficina de Marcas.

Una disposición a resaltar en este apartado, es la prohibición del requisito de certificación de firmas en las comunicaciones presentadas ante las Oficinas de Marcas de las Partes Contratantes. Al respecto, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptúa que *“ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal... salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula.”*<sup>97</sup>

Así pues, de la disposición previamente citada, se establece que ninguna Parte Contratante del Tratado sobre el Derecho de Marcas puede exigir legalización o certificación de la o las firmas que calcen ningún formulario, memorial, documento o comunicación, utilizado en cualquiera de los procedimientos administrativos regulados por el referido Tratado, salvo cuando se trate de un desistimiento o renuncia a un registro, como el Tratado lo refiere.

---

<sup>96</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 8, inciso 3).

<sup>97</sup> *Ibíd.*, artículo 8, inciso 4).

Es decir, aun cuando se trate de documentos provenientes del extranjero, existe una prohibición expresa de exigir la observancia de una cadena de legalización con relación a las firmas, para que los mismos tengan plenos efectos en el territorio al cual van dirigidos.

Sin embargo, cabe resaltar que una de las disposiciones transitorias contenidas dentro del Tratado objeto del presente estudio preceptúa que *“cualquier Estado u organización intergubernamental podrá declarar que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 8.4), podrá requerirse que la firma de un poder o la firma por el solicitante de una solicitud sea objeto de una atestación, certificación por notario, autenticación, legalización u otra certificación.”*<sup>98</sup>

Para el efecto, deben cumplirse dos supuestos: 1) Que al momento de la adhesión al Tratado, la aplicación de la legislación de la Parte Contratante de que se trate, sin hacer dicha declaración, resulte contraria a las disposiciones que prevé el Tratado; y 2) Que la declaración se efectúe al momento de depositar el instrumento de adhesión o ratificación, ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.<sup>99</sup>

Así pues, se determina que la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas contenida en el Tratado, tiene su excepción mediante la realización de una declaración que la Parte Contratante de que se trate debe realizar en observancia de los dos supuestos previamente señalados. En este sentido, cabe mencionar que Guatemala no hizo tal declaración en el depósito del instrumento de adhesión al Tratado sobre el Derecho de Marcas. En consecuencia, la prohibición que se ha venido discutiendo, habría de ser de observancia obligatoria al momento en que la aplicación del Tratado sea una realidad en Guatemala, lo cual contraviene las disposiciones que para los documentos provenientes del extranjero, prevé nuestro ordenamiento jurídico vigente y aplicable.

### **3.4. Representación en procedimientos administrativos de marcas**

En cuanto a representación legal, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptúa que toda Parte Contratante puede exigir que una persona nombrada representante esté admitida para el efecto ante la Oficina de Marcas. Asimismo, faculta a las Partes Contratantes a exigir que toda persona que no tenga su domicilio en el territorio de la Parte Contratante ante la cual

---

<sup>98</sup> *Ibíd.*, artículo 22, inciso 3).

<sup>99</sup> *Ibíd.*, artículo 22, inciso 7).

promueve una gestión administrativa relacionada con marcas, nombre a un representante para que actúe en su nombre.<sup>100</sup>

En este sentido, la investigadora considera pertinente resaltar que, según lo prevé el Tratado, el único requisito para poder representar a otra persona en un procedimiento administrativo relacionado con marcas, es estar admitido como tal ante la Oficina de Marcas de la Parte Contratante que se trate, más no necesariamente implica que el representante tenga que ser un profesional del Derecho, así como tampoco obliga a que el solicitante que actúe por sí mismo, lo haga con la dirección y asesoría de un abogado.

Nótese que, incluso, el Tratado referido establece la posibilidad de exigir que los solicitantes que no posean un domicilio dentro del territorio de la Parte Contratante ante la cual actúan, lo hagan a través de un representante. Sin embargo, como ya se expresó, no existe una obligatoriedad en cuanto a la preparación que todo representante deba tener. En consecuencia, queda a criterio de cada Parte Contratante determinar los requisitos que una persona debe cumplir para ser admitido como representante, hecho que puede entonces variar de Oficina en Oficina.

En cuanto al documento a través del cual debe delegarse la representación, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptúa que las Partes Contratantes podrán exigir que el nombramiento se haga en una comunicación separada, a la cual denomina “poder”. Dicho documento, podrá referirse a una o varias solicitudes y/o registros existentes o futuros de una persona; llevará las excepciones que el otorgante tenga a bien realizar; y, además, debe contener facultad expresa para retirar una solicitud o renunciar a un registro. Adicionalmente, el Tratado establece que podrá exigirse que el poder sea presentado en el idioma admitido por la Oficina de Marcas de que se trate.<sup>101</sup>

En cuanto a requisitos de presentación, el Tratado estipula que toda Parte Contratante está obligada a recibir un poder presentado por escrito en papel, cuando vaya redactado en el idioma aceptado por la Oficina de que se trate y se presente mediante el uso del formulario internacional tipo de poder que prevé el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

---

<sup>100</sup> *Ibíd.*, artículo 4, incisos 1) y 2).

<sup>101</sup> *Ibíd.*, artículo 4, inciso 3), a), b) y c), e inciso 4).

Finalmente, el Tratado preceptúa que ninguna Parte Contratante podrá exigir requisitos adicionales a los que han sido previamente descritos.<sup>102</sup>

Así pues, se puede establecer que los requisitos de fondo o contenido que debe tener todo poder, de acuerdo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, son básicos: La referencia de la o las solicitudes y/o registros presentes o futuros del otorgante; los alcances y excepciones pertinentes; la declaración expresa en cuanto a la posibilidad de retirar solicitudes o registros del poderdante; y la redacción en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas ante la cual el mismo deba surtir efectos.

Sin embargo, es de resaltar la obligación impuesta a todas las Partes Contratantes de recibir un poder que sea presentado mediante el uso del formulario tipo que, para poderes, prevé el Reglamento del Tratado, toda vez que el uso de dicho formulario podría contravenir la normativa legal que para el otorgamiento y validez de poderes, pueda regir en el territorio de algunas Partes Contratantes.

A lo anterior cabe agregar la prohibición en cuanto exigir requisitos adicionales de forma ni de fondo a los expresamente establecidos en el Tratado. En este sentido, es de señalar, por ejemplo, el impedimento de exigir la legalización de la firma del otorgante o poderdante, como un mecanismo para revestir de certeza jurídica al poder, dado que, por virtud de la legalización, el signatario debía comprobar ante un notario su facultad para otorgar dicho documento. En cambio, de las disposiciones previstas en el Tratado, puede inferirse que uno de los principios rectores debe ser la buena fe, al obligar a las Oficinas de Marcas a presumir la certeza o veracidad de las declaraciones y firma que, dentro de un poder, se les está presentando.

Adicionalmente, luego de verificar el formulario internacional tipo número 2, denominado Poder, pudo comprobarse que el mismo comprende la siguiente información: a) Nombre de la persona que efectúa el nombramiento; b) Nombre, dirección, números de teléfono y telefacsímil del representante; c) Solicitudes y/o registros que comprende el poder; d) Alcance del poder, donde debe seleccionarse en casillas si el mismo es para todos los fines, si se otorga facultad para el retiro de solicitudes y renuncia de registros, o si no es para todos los fines, agregar la indicación de las facultades específicas; e) Firma o sello del otorgante, donde debe

---

<sup>102</sup> *Ibíd.*, artículo 4, inciso 6.

consignarse además su nombre y la fecha de la firma o estampado del sello; f) Indicación si se acompañan hojas adicionales o anexos.<sup>103</sup>

Así, puede determinarse que el formulario cumple con los lineamientos establecidos en el Tratado, pero el Tratado únicamente atiende a procedimientos administrativos, hecho que lleva a cuestionar qué sucede entonces cuando un procedimiento administrativo de marcas, el de registro inicial para ser específicos, trasciende a la vía judicial, pues en tal caso, sería necesario otorgar un segundo poder que comprenda facultades judiciales y que observe los formalismos de la legislación local de la Parte Contratante en cuanto a poderes, lo cual derivaría en un gasto adicional y en un posible retraso por el tiempo que pueda tomar el otorgamiento de dicho documento, recursos económicos y de tiempo que pudieron haberse ahorrado desde un principio. Así pues, el propósito de armonización y uniformidad podría resultar contraproducente para los solicitantes, en lo que a representación se refiere.

Por otro lado, el Tratado sobre el Derecho de Marcas ordena que, cuando una comunicación presentada ante una Oficina de Marcas designe a una persona como representante y dicha Oficina no cuente con el poder respectivo dentro de sus registros, podrá exigirse que dicho documento sea presentado en un plazo que no sea inferior al previsto en el Reglamento del Tratado.<sup>104</sup> El plazo previsto en el Reglamento es de un mes, cuando la dirección de la persona en nombre de quien se hace la comunicación, se encuentre dentro del territorio de la Parte Contratante de que se trate, o de dos meses, si dicha dirección se encuentra fuera del territorio mencionado.<sup>105</sup>

En este sentido, se puede inferir entonces que todo solicitante puede presentar una comunicación ante la Oficina de Marcas de una Parte Contratante consignando como representante a una persona a favor de la cual aún no ha otorgado el respectivo poder, pero en tal caso, la Oficina de Marcas podrá exigirle que presente dicho documento en un plazo no menor de un mes, si la dirección del solicitante se encuentra dentro del territorio nacional, o no menor de dos meses, si su dirección se encuentra en el extranjero, actuación que coincide con la figura del gestor oficioso contemplada en la legislación marcaria de Guatemala.

---

<sup>103</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo No. 2 Poder, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_2.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_2.pdf), consultado: 02/11/2017.

<sup>104</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 4, inciso d).

<sup>105</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, regla 4.

Sin embargo, es de resaltar que el propio Tratado y su Reglamento establecen que el plazo referido es mínimo, es decir que cada Parte Contratante queda en libertad de otorgar un plazo más extenso, por lo que hay uniformidad y certeza en cuanto al mínimo de tiempo en el que debe presentarse un poder, luego de requerido por la Oficina de Marcas, mas puede ser que el plazo otorgado sea mayor, hecho que podría variar de territorio en territorio.

Finalmente, en cuanto al tema del poder, el Tratado preceptúa: *“Cualquier Parte Contratante podrá exigir que cualquier comunicación a esa Oficina efectuada por un representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina, contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa el representante.”*<sup>106</sup>

La disposición previamente citada conlleva que la Oficina de Marcas de la Parte Contratante que imponga tal exigencia, cree un banco o registro interno de los poderes que son presentados ante la Oficina, con el propósito de asignar un número de referencia a cada poder que pueda ser citado por los solicitantes y/o sus representantes en cada gestión que, con base en un poder ya presentado, promuevan ante la Oficina de Marcas, de tal forma que la presentación de un poder en cada comunicación devendría innecesaria, pues, siempre que se tenga facultad para promoverla y el poder se encuentre registrado ante la Oficina de Marcas que corresponda, bastará con consignar el número de registro del poder dentro de la comunicación respectiva.

Así pues, la creación de un banco de poderes redundaría en el ahorro de tiempo y recursos materiales para los usuarios, mas devendría en la necesidad para cada Oficina de Marcas de adquirir la infraestructura, programas de ordenador, contratación y/o capacitación de personal, que sean necesarios para la materialización de una base como la referida. Sin embargo, cabe resaltar un aspecto positivo en cuanto a la creación de un banco de poderes, y es que el mismo permitiría a las autoridades competentes tener información actualizada en cuanto a quiénes son las personas facultadas para actuar en representación de los titulares de registros marcarios, en el territorio de que se trate.

---

<sup>106</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 4, inciso 5).

### **3.5. Requisitos y trámite administrativo de registro de marcas**

#### **3.5.1. Requisitos de las solicitudes de registro inicial de marcas**

En lo que se refiere a requisitos que deben observarse en las solicitudes o formularios de registro inicial de marcas, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptúa que toda Parte Contratante queda facultada para exigir que una solicitud observe algunos o todos los requisitos previstos en el Tratado.

Tales requisitos son los siguientes: a) La petición de registro; b) Nombre y dirección del solicitante; c) Designación del Estado del que sea nacional el solicitante, designación del Estado en que el solicitante tenga su residencia y designación del Estado en el que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real o efectivo; d) Para solicitantes consistentes en personas jurídicas, designación de su naturaleza jurídica y el Estado, así como la unidad territorial de ese Estado, en virtud de cuya legislación haya sido constituida la persona jurídica; e) Si el solicitante actúa en calidad de representante, designación de su nombre y dirección; f) Consignación de domicilio legal dentro del territorio de la Parte Contratante, cuando dicha Parte lo exija a solicitantes que no tengan una residencia ni un establecimiento industrial comercial real y efectivo en su territorio; g) En caso de invocar prioridad con base en una solicitud extranjera, declaración reivindicando dicha prioridad, así como las indicaciones y pruebas que soporten o respalden dicha declaración, como por ejemplo, una copia certificada de la solicitud prioritaria respectiva y su traducción, si fuere necesario; h) En caso de invocar protección derivada de la exhibición de productos y/o servicios en una exposición declaración al efecto, así como las indicaciones que soporten dicha declaración, según lo requiera la legislación de la Parte Contratante; i) Si la Parte Contratante ante la cual se presenta la solicitud utiliza caracteres estándar y el solicitante desea registrar su marca de esa forma, declaración para el efecto; j) En caso el solicitante desea reivindicar el o los colores que componen la marca, como su característica distintiva, declaración en tal sentido, especificando cada uno de los colores reivindicados, así como indicación de las partes principales de la marca en las que figure cada color reivindicado; k) Si se trata de una marca tridimensional, declaración en tal sentido; l) Una o hasta cinco reproducciones, según el Reglamento, de la marca que se pretende registrar; m) Transliteración de la marca o de las partes conducentes de la marca; n) Traducción de la marca o de las partes conducentes de la marca, que se encuentren redactadas en idioma

distinto al aceptado por la Oficina de que se trate; o) Designación de los productos y/o servicios que se pretenden amparar con la marca a registrar, agrupados conforme la Clasificación Internacional de Productos y Servicios conforme el Arreglo de Niza, consignando en cada grupo el número de clase a la que corresponde; p) Firma del solicitante o de su representante; q) Declaración de intención de uso de la marca, de acuerdo a las exigencias de la Parte Contratante o bien, en lugar de ésta o además de ésta, una declaración de uso efectivo de la marca y pruebas que la respalde, pudiendo cada Parte Contratante exigir que estas declaraciones sean firmadas específicamente por el solicitante y no por su representante; r) Pago de las tasas correspondientes; y s) Redacción de la solicitud en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate.<sup>107</sup>

A los requisitos previamente citados, cabe agregar otros datos que se encuentran consignados dentro del formulario internacional tipo número 1, denominado Solicitud de Registro de una Marca, el cual agrega que debe indicarse números de teléfono y telefacsimil del solicitante; números de teléfono y telefacsimil del representante, si en caso lo hay; sección para consignar si la marca que se solicita se encuentra registrada en su país de origen y si se adjunta o no el certificado de registro respectivo.<sup>108</sup>

Así pues, se puede establecer que los elementos previamente citados constituyen la serie máxima de requisitos que toda Parte Contratante del Tratado sobre el Derecho de Marcas puede exigir en una solicitud de registro inicial de marcas a las cuales dicho Tratado es aplicable.

Sin embargo, es importante resaltar que se establece un máximo de requisitos, mas no un mínimo de requisitos, por lo que puede ser que, del máximo de requisitos que se pueden exigir, una Parte Contratante demande el cumplimiento de diez de ellos y otra Parte Contratante exija quince de ellos. En consecuencia, no necesariamente habrá una uniformidad en cuanto a la serie de requisitos que deben ser observados para el registro de una marca, pues las exigencias pueden variar de Parte Contratante en Parte Contratante, dada la libertad que se tiene de pedir algunos y no todos los elementos que el Tratado prevé.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, artículo 3, inciso 1), a), b), c), inciso 3) e inciso 4).

<sup>108</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo No. 1 Solicitud de Registro de una Marca, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_1.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_1.pdf), consultado: 03/11/2017.

Según las disposiciones del Tratado materia de estudio, las Oficinas de Marcas de las Partes Contratantes quedan impedidas a exigir el cumplimiento de cualquier otro requisito que sea distinto a la serie de elementos que ya han sido establecidos, pues tal prohibición se encuentra contenida de forma expresa dentro de su contenido.<sup>109</sup>

Cabe agregar que el Tratado preceptúa que ninguna Parte Contratante podrá rechazar una solicitud de registro inicial de marca, cuando la misma vaya redactada en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate, se presente en papel y mediante el uso del formulario internacional tipo que para solicitudes de registro inicial de marca prevé el Reglamento del Tratado.<sup>110</sup>

No obstante, más adelante, en el artículo 5, el Tratado sobre el Derecho de Marcas estipula una excepción al mandato previamente citado, toda vez que faculta a las Oficinas de Marcas de las Partes Contratantes a asignar una fecha de presentación a toda solicitud que, aun cuando no vaya redactada en el idioma aceptado por la Oficina de que se trate, cumpla con algunos de los siguientes requisitos: a) Indicación expresa o implícita de la intención de registrar una marca; b) Datos que permitan establecer la identidad del solicitante; c) Indicaciones para contactar por correo al solicitante o a su representante, si lo tuviera; d) Una reproducción clara de la marca que se pretende registrar; e) Listado de productos y/o servicios que se pretenden amparar; f) Declaración de intención de uso de la marca y/o declaración de uso efectivo de la marca, junto con las pruebas aplicables; y g) El pago de la tasa de presentación.<sup>111</sup>

De lo anterior se puede establecer entonces que, siempre que un solicitante haga uso del formulario internacional tipo número 1, correspondiente a solicitudes de registro de marca, y cumpla con algunos de los requisitos señalados en el artículo 5 del Tratado, toda Parte Contratante está obligada a recibir su solicitud de registro inicial y asignarle fecha de presentación.

Sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo al Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, en caso no se cumpla con todos los requisitos que establece el Tratado para asignar fecha de presentación a la solicitud de registro, la Oficina de Marcas requerirá al

---

<sup>109</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 3, inciso 7).

<sup>110</sup> *Ibid.*, artículo 3, inciso 2).

<sup>111</sup> *Ibid.*, artículo 5, incisos 1) y 2).

solicitante que subsane cualquier omisión en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación del requerimiento, si tiene su dirección dentro del territorio de la Parte Contratante en cuestión, o de dos meses, como mínimo, si la dirección del solicitante se encuentra fuera de dicho territorio. Consignando, además, que tan pronto el solicitante cumpla con todos los requisitos necesarios, entonces se le asignará fecha de presentación a su solicitud.<sup>112</sup>

En tal sentido, se puede establecer que existen plazos determinados dentro de los cuales todo solicitante debe cumplir con los requisitos mínimos para que a su solicitud se le asigne fecha de presentación. Sin embargo, existe contradicción entre lo que preceptúa el Tratado y lo que estipula el Reglamento, dado que el Tratado establece que las Partes Contratantes podrán asignar fecha de presentación a una solicitud de registro inicial, siempre que sea presentada mediante el formulario internacional tipo correspondiente y se cumpla con algunos de los requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación. En cambio, el Reglamento ordena que la fecha de presentación deberá ser asignada hasta que el solicitante cumpla con todos los requisitos mínimos previstos por el Tratado.

En todo caso, es importante señalar que el artículo 17 del Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptúa que, en caso de contradicción entre las disposiciones del Tratado y aquellas comprendidas en el Reglamento, prevalecerán las primeras.<sup>113</sup>

Así pues, la fecha de presentación podrá ser asignada a una solicitud de registro inicial, siempre que ésta sea presentada por escrito mediante el formulario internacional tipo establecido para el efecto y se cumpla con algunos de los requisitos mínimos señalados en el artículo 5 del referido Tratado.

Otro aspecto a resaltar dentro de los requisitos que, respecto a solicitudes de registro inicial, preceptúa el Tratado sobre el Derecho de Marcas, es la obligatoriedad de aceptar solicitudes que consignent productos y servicios a ser protegidos por una marca, en una misma solicitud. Es decir, solicitudes multiclase. En tal sentido, el artículo 6 del Tratado preceptúa: “*Cuando*

---

<sup>112</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, Regla 5, incisos 1) y 2).

<sup>113</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 17, inciso 2).

*se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único.*”<sup>114</sup>

Así pues, se puede establecer que el Tratado sobre el Derecho de Marcas confiere la posibilidad de optar por el registro de una marca para amparar tantas clases de productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios conforme el Arreglo de Niza, que sean del interés del solicitante, en una sola solicitud de registro inicial, siempre que, dentro del formulario respectivo, se agrupen de forma ordenada cada uno de los productos y/o servicios que se pretenden amparar con la marca, según lo prevé la Clasificación previamente referida, y en el orden de clases que establece esa Clasificación.

La disposición previamente señalada, habría de suponer un ahorro de tiempo y recursos para los solicitantes, dado que ya no sería necesario preparar, presentar y gestionar tantos expedientes, como clases en las que se dese registrar una marca, sino basta con promover una sola solicitud de registro inicial para amparar tantas clases de productos y/o servicios, como sean del interés del peticionario. No obstante, existe la posibilidad de que cada Parte Contratante exija el pago de aranceles adicionales de acuerdo al número de clases incluidas dentro de una solicitud, por lo que el ahorro referido no sería una realidad.

A lo anterior, cabe agregar que la presentación de solicitudes multiclase implica la realización de un examen de novedad extenso y detallado, cuya realización puede tomar más tiempo al personal de la Oficina de Marcas pertinente, en comparación al examen que se realiza en la gestión de una solicitud de registro inicial monoclasa o uniclase.

En consecuencia, devendría necesario capacitar al personal de las Oficinas de Marcas de las Partes Contratantes que se vayan adhiriendo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, para que puedan realizar un examen de novedad exhaustivo que a la vez sea eficiente y funcional para los solicitantes, en lugar de resultar perjudicial en su beneficio.

### **3.5.2. Trámite de registro de marcas**

En cuanto al trámite de registro de marcas a las cuales el Tratado sobre el Derecho de Marcas es aplicable, cabe mencionar que el mismo no prevé un trámite como tal dirigido a unificar los

---

<sup>114</sup> *Ibíd.*, artículo 6.

procedimientos que en este sentido se llevan a cabo en el territorio de las distintas Partes Contratantes.

Sin embargo, es importante indicar que el Tratado sí estipula una fase o gestión que debe ser observada y aceptada por la Oficina de Marcas de todas las Partes Contratantes durante el proceso de registro de una marca y hasta antes de que una marca sea registrada. Dicha fase o gestión, se refiere a la división de una solicitud multiclase.

En este sentido, el Tratado sobre el Derecho de Marcas establece que toda solicitud que comprenda varios productos y/o servicios podrá ser dividida por el solicitante en dos o más solicitudes denominadas fraccionarias, distribuyendo entre ellas los productos y/o servicios consignados en la solicitud inicial. Dichas solicitudes fraccionarias han de conservar la fecha de presentación de la solicitud inicial y, por ende, el beneficio de prioridad, si lo hubiere. La división referida puede ser solicitada por el titular hasta antes del registro de la marca respectiva; durante el proceso de oposición presentado en contra de la solicitud para registrar la marca; durante el procedimiento de un recurso promovido en contra de la decisión de continuar el trámite de registro de la marca correspondiente.<sup>115</sup>

De lo anterior, se puede establecer que, dentro del proceso de registro de una solicitud multiclase, todo solicitante tiene derecho a solicitar la división de su solicitud, en tantas solicitudes fraccionarias como clases en las que se haya promovido la solicitud inicial.

Este aspecto de la división surge precisamente del hecho de que el examen de novedad de una solicitud multiclase puede dar como resultado una objeción u observación por parte de la Oficina de Marcas pertinente, en cuanto a la inadmisibilidad de la solicitud, dado que, por ejemplo, la marca pretendida sea susceptible de causar confusión con otra marca en trámite o registrada en una de las clases para las cuales se promovió la solicitud multiclase.

Igual riesgo puede correrse durante el período de oposición que por ley se confiere durante el proceso de registro de una marca, toda vez que puede ser que un tercero se considere afectado por la pretensión registral marcaria, pero únicamente con relación a una de las clases en las que la solicitud multiclase fue presentada. Sin embargo, al ser una sola solicitud, la oposición detiene el proceso de registro de la solicitud en su totalidad, a menos que el solicitante solicite

---

<sup>115</sup> *Ibíd.*, artículo 7, inciso 1).

la división de la solicitud inicial en solicitudes fraccionarias, a modo que las clases a las que no se refiera la oposición puedan continuar con el trámite de registro.

Adicionalmente y como ya se expresó con anterioridad, dentro de los apartados referentes al registro inicial de marcas, el Tratado sobre el Derecho de Marcas no regula ninguna disposición en cuanto a la oposición que cualquier tercero puede presentar en contra de una solicitud de registro inicial de marca. Así, la regulación local de cada Parte Contratante, en lo que respecta a oposiciones, permanece entonces inalterada y, en consecuencia, al iniciarse este tipo de procedimiento durante el trámite de registro de una marca, tanto solicitantes como opositores deben cumplir con los requisitos previstos por la legislación específica de cada Parte Contratante para poder promover y diligenciar la oposición, requisitos y procedimientos que lógicamente pueden variar de territorio en territorio, especialmente en lo que respecta al tema de la representación.

### **3.6. Requisitos y trámite administrativo de cambio de nombre y cambio de dirección en titularidad de marcas**

#### **3.6.1. Requisitos de cambio de nombre y cambio de dirección en la titularidad de marcas**

En lo que se refiere a cambios en el nombre y/o dirección de la persona del titular, el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptúa que toda Parte Contratante podrá exigir que la solicitud o comunicación que para el efecto se presenta, contenga la siguiente información: a) Nombre y dirección del titular, así como su domicilio legal, si lo tiene; b) Si el titular actúa a través de un representante, nombre y dirección del representante; c) Indicación del cambio que se habrá de registrar; d) Indicación del número de expediente o registro de marca afecto al cambio; y e) Firma o sello del solicitante.<sup>116</sup>

Aunado a lo anterior, el Tratado preceptúa que las Partes Contratantes podrán exigir que la comunicación vaya redactada en el idioma aceptado por su Oficina de Marcas y que junto con la comunicación se pague la tasa correspondiente a la anotación solicitada.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibíd.*, artículo 10, inciso 1), a) y b).

<sup>117</sup> *Ibíd.*, artículo 10, inciso 1) c) y d).

Así también, luego de verificar el formulario internacional tipo número 3, destinado para el registro de cambios de nombre y cambios de dirección en el titular de marcas, la investigadora considera preciso agregar el requisito de formulación de petición de inscripción; números de teléfono y telefacsímil del solicitante y de su representante, si lo tuviera.<sup>118</sup>

Así pues, la serie de requisitos a cumplir para la solicitud de inscripción de un cambio de nombre y/o dirección en el titular de una marca, resulta ser sencilla. Sin embargo, como se puede establecer, no se prevé la obligación de presentar el documento que respalde el cambio que se está solicitando, exigencia que radica en la importancia de comprobar fehacientemente que los actos que se pretenden registrar, efectivamente hayan sucedido y se hayan dado en observancia de los requisitos que, para su realización, exige la legislación aplicable.

Al respecto, cabe mencionar que en este mismo apartado, el Tratado regula una prohibición expresa en cuanto a requerir la observancia de otros requisitos adicionales a los establecidos en el Tratado, haciendo especial énfasis en cuanto a que ninguna Parte Contratante podrá exigir que se le proporcione certificado alguno relativo al cambio que se solicita.<sup>119</sup>

De lo anterior, se puede establecer entonces que, la serie de requisitos que prevé el Tratado para la inscripción de un cambio de nombre y/o dirección en la persona del titular de una marca, es el número máximo de exigencias que se pueden requerir, por lo que toda Parte Contratante puede exigir la observancia de todos o de alguno de ellos, dado que no existe un mínimo establecido. Por tanto, los requisitos a cumplir en el territorio de cada Parte Contratante, en lo que respecta a este trámite, no serán exactamente los mismos.

Además, nótese que, al estar expresa la prohibición de requerir a los solicitantes la presentación de un certificado o documento oficial que respalde y compruebe el cambio que se pretende registrar, más allá de simplificar la gestión de este tipo de diligencias, se desprovee de certeza jurídica esta clase de trámite, por las razones ya puntualizadas.

---

<sup>118</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo Número 3, Petición de Inscripción de Cambio(s) en el(los) Nombre(s) o Dirección(es), disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_3.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_3.pdf), consultado: 04/11/2017.

<sup>119</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 10, inciso 4).

Cabe señalar además, que el Tratado sobre el Derecho de Marcas prevé la posibilidad de incluir en un solo formulario o solicitud de cambio de nombre y/o dirección, una o varias solicitudes de registro inicial de marcas y/o uno o varios registros marcarios.<sup>120</sup> Es decir, que basta con la presentación de una sola comunicación de cambio de nombre y/o dirección, para incluir tantas solicitudes y registros marcarios como se necesite.

Independientemente de la decisión de cada Parte Contratante en cuanto a exigir el máximo de requisitos o solamente algunos de ellos para la inscripción de un cambio de nombre y/o dirección, es importante señalar que el Tratado preceptúa que toda Parte Contratante deberá recibir una solicitud o comunicación que para el efecto, sea presentada por escrito, debidamente firmada por el titular o su representante y que consigne el número de solicitud o solicitudes y/o registro o registros de marca afectos al cambio.<sup>121</sup>

Para el efecto, el Tratado establece que ninguna Parte Contratante podrá rechazar una comunicación que sea presentada por escrito, en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate, y mediante el uso del formulario internacional tipo número 3, denominado Petición de Inscripción de Cambio(s) en el(los) Nombre(s) o Direccione(s). Igual disposición aplica para las Partes Contratantes que admitan el envío de este tipo de comunicaciones a través de telefacsimil.<sup>122</sup>

Así pues, se puede establecer que, aun cuando cada Parte Contratante determine los requisitos que todo solicitante debe cumplir para que se proceda a la anotación de un cambio de nombre y/o dirección en el titular de una o varias marcas, igualmente tiene que aceptar una solicitud que no vaya completa, pero que al menos cumpla con las bases mínimas que prevé el Tratado para que se tenga por recibida, hecho que, a criterio de la investigadora, no representa mayor agilización ni ahorro de tiempo, puesto que una solicitud que no cumpla con los requisitos exigidos y que no contenga la información necesaria, no podrá continuar su trámite, aun cuando haya sido ingresada ante la Oficina de Marcas que corresponda, por lo que habría un incremento en el número de solicitudes que tan sólo se quedan en la fase de presentación.

---

<sup>120</sup> *Ibíd.*, artículo 10, inciso 1), e).

<sup>121</sup> *Ibíd.*, artículo 10, inciso 1), a).

<sup>122</sup> *Loc. Cit.*

### **3.6.2. Trámite administrativo de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de marcas**

Luego de verificar el Tratado sobre el Derecho de Marcas, se estableció que el mismo no señala un trámite administrativo para la inscripción de cambios de nombre y/o dirección en la titularidad de marcas, por lo que queda a criterio de cada Parte Contratante definir el procedimiento para llevar a cabo esta gestión, la cual, consecuentemente, no es uniforme ni se encuentra armonizada en todas las Partes Contratantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

### **3.7. Requisitos y trámite administrativo de cambio de titularidad de marcas**

#### **3.7.1. Requisitos de cambio de titularidad de marcas**

Los requisitos que el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptúa con relación a las comunicaciones dirigidas a solicitar la inscripción de cambio de titularidad de una marca, son básicamente similares a las previstas para cambios de nombre y/o dirección en la titularidad de marcas.

Esencialmente, las condiciones mínimas de aceptación de una solicitud para efectuar este tipo de inscripciones, son iguales a las de cambio de nombre y/o dirección, con la diferencia que el formulario internacional tipo utilizado para registrar cambios de titularidad, es el número 4, denominado Petición de Inscripción de un Cambio en la Titularidad, mismo que puede ir firmado por el actual titular de las solicitudes y/o registros marcarios afectos al cambio, o bien por el nuevo propietario de los mismos.

Igualmente, en este tipo de gestión, basta con la presentación de un solo formulario o comunicación, para incluir todas las solicitudes y/o registros marcarios que estén afectos al cambio.

De conformidad con el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el máximo de requisitos que pueden exigir las Partes Contratantes para efectuar una anotación de cambio de titularidad, son los siguientes: a) Nombre y dirección del titular; b) Nombre y dirección del nuevo propietario; c) Si el nuevo propietario es una persona individual, indicación del Estado del que éste es nacional; Estado en el que éste tenga su residencia; y Estado en el que éste tenga un

establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si los tiene; d) Cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, indicación de su naturaleza jurídica y el Estado y la unidad territorial dentro de éste, en virtud de cuya legislación haya sido constituida dicha persona jurídica; e) Nombre y dirección del representante del titular y del nuevo propietario, si alguno actuare a través de representante; f) Domicilio legal del titular, si lo tuviere; g) Domicilio legal del nuevo titular, si se exige por no tener residencia ni establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante ante la cual se desea registrar el cambio; h) Indicación si el cambio de titularidad se dio por virtud de un contrato o fusión; i) Indicación del número de solicitud o solicitudes y/o registro o registros marcarios afectos al cambio; j) Pago de la tasa correspondiente por la anotación pertinente; k) Redacción en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate; y l) Firma o sello del titular o del nuevo propietario.<sup>123</sup>

A los requisitos previamente señalados, cabe agregar que el Tratado sí estipula la posibilidad de exigir la documentación que respalde el cambio de titularidad que se pretende registrar y que dependerá del motivo por el cual se haya dado el cambio, además de poder exigir su legalización y traducción certificada, en caso de ser necesario.<sup>124</sup>

Así pues, se puede establecer que, en lo que a cambio o transferencia de titularidad de marcas se refiere, se respeta la legitimidad, certeza jurídica, formalismo y solemnidad que necesariamente deben revestir todo acto o contrato traslativo de propiedad. Lo anterior, exceptuando los casos en que el cambio se acredite mediante el uso de los formularios internacionales tipo de certificado y documento de transferencia, puesto que en ellos no puede exigirse certificación ni legalización notarial alguna, hecho que indiscutiblemente pone en peligro la propiedad privada de los titulares de derechos marcarios.

Por otro lado, cabe señalar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas preceptúa que, cuando son varios los titulares de las marcas afectas y el cambio se refiera sólo a uno o a varios de ellos, toda Parte Contratante puede exigir que el titular o titulares que permanezcan inalterados otorguen su consentimiento expreso en cuanto al cambio a efectuarse.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 11, inciso 1), a), b), f) y g), e inciso 2), a).

<sup>124</sup> *Ibid.*, artículo 11, inciso 1), b), c) e inciso 2).

<sup>125</sup> *Ibid.*, artículo 11, inciso 1), d).

Sin embargo, según se puede establecer, no puede exigirse que dicho documento de consentimiento sea certificado o legalizado ante notario, puesto que el Tratado no prevé expresamente dicha libertad.

### **3.7.2. Trámite administrativo de cambio de titularidad de marcas**

En este sentido, se estableció que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no señala un trámite administrativo para la inscripción de cambios de titularidad de marcas, por lo que queda a criterio de cada Parte Contratante definir el procedimiento para llevar a cabo esta gestión, la cual, consecuentemente, no es uniforme ni se encuentra armonizada en todas las Partes Contratantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Sin embargo, es importante mencionar que, cuando la legislación de alguna Parte Contratante permita efectuar cambio de titularidad respecto a la totalidad o tan solo a algunos de los productos y/o servicios amparados por una marca, el Tratado preceptúa que deberá asignarse un nuevo número de registro marcario para los productos y/o servicios respecto de los cuales se efectuó el cambio.<sup>126</sup>

Así pues, se establece que la disposición anterior es la única que tiene que ver con la tramitología de inscripción de un cambio de titularidad de marca, misma que será solamente aplicable para aquellas Partes Contratantes que permitan la cesión parcial de la titularidad de una marca.

## **3.8. Requisitos y trámite administrativo de renovación de marcas**

### **3.8.1. Requisitos de renovación de marcas**

Para la renovación del registro de una marca, el Tratado sobre el Derecho de Marcas prevé que toda Parte Contratante podrá exigir todos o algunos de los requisitos siguientes: a) Indicación de que se solicita la renovación de un registro marcario; b) Nombre y dirección del titular; c) Número de registro de la marca que se pretende renovar; d) Fecha de presentación de la solicitud de registro inicial de la marca a renovar, o bien, fecha en que la marca en cuestión se registró; e) Nombre y dirección del representante del titular, si estuviere actuando a través de un representante; f) Si la Parte Contratante ante la cual se gestiona la renovación

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, artículo 11, inciso 1), i).

permite renovaciones parciales, indicación de los productos y/o servicios que se pretenden renovar o de aquéllos respecto de los cuales no se solicita la renovación, todos ordenados de acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios conforme el Arreglo de Niza y precedidos por el número de clase a la que correspondan; g) Si la Parte Contratante ante la cual se gestiona la renovación permite que la petición de renovación la presente persona distinta al titular de la marca o su representante, nombre y dirección de esa persona; h) Firma del titular o su representante, o bien, de la persona distinta a ellos que gestione la renovación; i) Pago de una tasa por la renovación respectiva; y j) Redacción de la solicitud en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate.<sup>127</sup>

A los requisitos anteriores cabe agregar que, de acuerdo al formulario internacional tipo número 8, denominado Petición de Renovación de un Registro, es necesario proporcionar los números de teléfono y telefacsímil del titular, su representante, si es que actúa a través de él, o bien, de la persona que promueva la renovación, distinta al titular y/o su representante.<sup>128</sup>

Así pues, han quedado establecidos los requisitos máximos que toda Parte Contratante del Tratado sobre el Derecho de Marcas puede exigir a toda persona que pretenda renovar un registro marcario vigente en su territorio. Sin embargo, vale la pena recalcar que, al no haber un mínimo de requisitos que toda Parte Contratante deba exigir a sus usuarios, entonces los requisitos a observar para la renovación de una marca pueden variar de Parte Contratante en Parte Contratante y, en consecuencia, no se daría la uniformidad y armonización pretendida por el Tratado.

Aunado a lo ya expresado, cabe mencionar que el Tratado expresamente prohíbe que se exijan requisitos adicionales a los ya indicados, especialmente que se soliciten pruebas o declaraciones relacionadas con el uso de la marca a renovar.<sup>129</sup>

En consecuencia, de lo anterior se puede determinar que ninguna Parte Contratante del Tratado sobre el Derecho de Marcas puede exigir pruebas de uso de la marca que se pretende renovar, por lo que basta tan sólo con la intención de mantener vigente un registro marcario, para obtener su renovación.

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, artículo 13, inciso 1), a), b), e inciso 3).

<sup>128</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo Número 8, Petición de Renovación de un Registro, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_8.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_8.pdf), consultado: 04/11/2017.

<sup>129</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 13, inciso 4), iii).

Asimismo, es preciso indicar que, al igual que en las otras gestiones administrativas previstas por el Tratado, toda Parte Contratante se encuentra obligada a aceptar una solicitud de renovación, siempre que la misma se presente por escrito, en el idioma aceptado por su Oficina de Marcas, y mediante el uso del formulario internacional tipo número 8, previsto por el Reglamento del Tratado.<sup>130</sup>

### **3.8.2. Trámite administrativo de renovación de marcas**

En este sentido, cabe señalar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no establece un procedimiento como tal dirigido a armonizar el trámite de renovación de las marcas a las que el mismo es aplicable.

Sin embargo, es importante señalar que éste preceptúa que la solicitud de renovación y el pago de la tasa correspondiente, sean presentados ante las Oficinas de Marcas de las Partes Contratantes de acuerdo a un período mínimo de seis meses antes del vencimiento de la marca a ser renovada y hasta seis meses después de la fecha en la que la misma debió haber sido renovada, pudiendo cada Oficina efectuar un cargo adicional por renovar el registro marcario después de su vencimiento.<sup>131</sup>

Así pues, existe un período mínimo dentro del cual puede solicitarse la renovación de una marca en cualquier Parte Contratante y pagar la tasa correspondiente, pero ya queda a criterio de cada Parte Contratante si establece un período superior al previamente establecido. Igualmente, existe un período de gracia para renovar la marca después de su fecha de vencimiento, cuya extensión puede superar el mínimo establecido por el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Finalmente, en lo que concierne al tema de renovaciones, cabe mencionar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas expresamente preceptúa que *“la duración del período inicial del registro y la duración de cada período de renovación será de 10 años.”*<sup>132</sup>

De acuerdo con la disposición previamente citada, el período de vigencia de las marcas a las cuales el Tratado objeto de estudio es aplicable, debe ser el mismo en todas las Partes

---

<sup>130</sup> *Ibíd.*, artículo 13, inciso 2).

<sup>131</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, regla 8.

<sup>132</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 13, inciso 7).

Contratantes, puesto que no se establece un mínimo ni un máximo, sino expresamente se señala que toda marca tendrá vigencia una vigencia de 10 años, a partir de su fecha de registro inicial, y en cada período de renovación de la misma.

### **3.9. Requisitos y trámite administrativo de corrección de errores en un registro marcario**

#### **3.9.1. Requisitos de corrección de errores en un registro marcario**

De acuerdo a las disposiciones previstas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, toda solicitud para corregir un error en el registro de una marca deberá adecuarse a los siguientes requisitos máximos: a) Nombre y dirección del titular del registro; b) Nombre y dirección del representante del titular, si en caso el titular actúa a través de representante; c) Domicilio legal del titular, si lo tuviere; d) Indicación del número de registro de la marca en la cual deba efectuarse la corrección; e) Indicación del error a corregir y la corrección a efectuar; f) Firma del titular o de su representante; g) Redacción en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate; y h) Pago de la tasa correspondiente, según corresponda, siempre que no sea un error cometido por la Oficina de Marcas.<sup>133</sup>

A los requisitos ya señalados cabe agregar que el formulario internacional tipo número 7, denominado Petición de Corrección de Errores, establece que también debe proporcionarse números de teléfono y telefacsímil del titular del registro a corregir y de su representante, si en caso actúa a través de dicha figura; con indicación, además, de que en caso el titular o solicitante sea más de uno, se consigne en hoja adicional los datos generales de éstos.<sup>134</sup>

Así pues, han quedado establecidos cuáles son los requisitos máximos que, para la corrección de un error en un registro de marca, toda Parte Contratante del Tratado sobre el Derecho de Marcas puede exigir, no habiendo un mínimo de requisitos que se deban solicitar, por lo que existe libertad para cada Parte Contratante de exigir todos o solamente algunos de los requisitos ya establecidos.

---

<sup>133</sup> *Ibíd.*, artículo 12, inciso 1), a), b), c), e inciso 5).

<sup>134</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo Número 7, Petición de Corrección de Errores, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_7.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_7.pdf), consultado: 04/11/2017.

Sin embargo, como en los otras gestiones administrativas de marcas contempladas en el Tratado, toda Parte Contratante se encuentra obligada a aceptar una solicitud de corrección de error, siempre que la misma se presente por escrito, en el idioma aceptado por su Oficina de Marcas, y mediante el uso del formulario internacional tipo número 7, previsto por el Reglamento del Tratado. Igual obligación aplica para las Partes Contratantes que admitan el envío de comunicaciones a su Oficina de Marcas, a través de telefacsimil.<sup>135</sup>

Aunado a lo ya expresado, es preciso indicar que la corrección de errores y los requisitos previstos para el efecto, no solamente atiende a marcas que ya se encuentran registradas, sino también a solicitudes de registro inicial que se encuentran en trámite, siendo posible incluir en una sola solicitud o formulario de petición de corrección de error, tantas solicitudes y/o registros marcarios como sea necesario corregir, siempre que el error y corrección solicitados sean los mismos respecto de cada solicitud y/o registro incluido.<sup>136</sup>

Consecuentemente, la disposición anterior deviene en una forma simplificada de corregir un mismo error en tantas solicitudes como registros en los cuales éste se haya incurrido, hecho que igualmente posibilita el ahorro de tiempo, dado que no existe un máximo de registros y/o solicitudes que puedan consignarse dentro del formulario de petición, por lo que solamente podría elaborarse una sola solicitud o petición para el efecto.

### **3.9.2. Trámite de corrección de errores en un registro marcario**

En lo que se refiere al trámite para corregir errores en un registro de marca o solicitud en trámite, el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé procedimiento específico alguno para el efecto, por lo que no existe uniformidad para la tramitología de corrección de un error en el registro de una marca o en una solicitud de registro inicial, en las Partes Contratantes.

Así pues, se ha establecido cuáles son las disposiciones principales a las que toda Parte Contratante del Tratado sobre el Derecho de Marcas debe ajustar su legislación y aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta, con el propósito de cumplir con la propuesta de armonización de la tramitología administrativa relacionada con las marcas aplicables, que contempla dicho Tratado.

---

<sup>135</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, *Op. Cit.*, artículo 12, inciso 1), a).

<sup>136</sup> *Ibid.*, artículo 12, inciso 1), e), e inciso 2).

## **Capítulo 4: Diferencias, similitudes y cambios que habrán de reflejarse en los requisitos administrativos relacionados con marcas, a partir de la aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas en Guatemala y sus consecuencias procedimentales y registrales**

### **4.1. Presentación de resultados**

Con el propósito de llevar a cabo la presente investigación jurídico comparativa, se determinó que los instrumentos idóneos a utilizar para dar respuesta a la pregunta de investigación y de cumplir con el objetivo general y específicos de la misma, eran dos cuadros de cotejo, así como una encuesta dirigida al personal y autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

En el primer cuadro de cotejo, se utilizaron como unidades de análisis el Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial y el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Se desarrollaron las disposiciones legales que, respecto a requisitos y procedimientos administrativos con relación a marcas, actualmente se observan en el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala, según lo previsto por la Ley de Propiedad Industrial, apoyando también la información recopilada con la consulta del Acuerdo Gubernativo Número 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, para complementar las regulaciones que, respecto a requisitos y trámites administrativos en materia de marcas, prevé el ordenamiento jurídico que actualmente se observa en la República de Guatemala.

Así también, se identificaron las disposiciones que prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas, en cuanto a los requisitos que deben observarse para el registro y mantenimiento de una marca, así como para efectuar cualquier cambio en su inscripción.

Todo lo anterior, a fin de determinar qué tan diferentes son las disposiciones contenidas en una y otra norma jurídica, como primer punto de partida para poder definir las similitudes y diferencias existentes entre lo ordenado por uno y otro cuerpo legal, así como determinar las consecuencias procedimentales que la observancia de las disposiciones que ordena el Tratado sobre el Derecho de Marcas tendrán en Guatemala.

En lo que respecta a este cuadro de cotejo, se determinó que las diferencias principales entre lo que prevé la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala y el Tratado sobre el Derecho de Marcas radican en lo relacionado con los temas de la representación, auxilio de abogado en los trámites administrativos a llevarse a cabo ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, requisitos de una solicitud de registro inicial de marca, procedimiento de registro inicial de marcas, así como la documentación a ser acompañada en el caso de cambios de nombre del titular de una marca y cesión de derechos de una marca o solicitud en trámite.

Adicionalmente, se estableció que, dentro de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, no se prevé nada respecto a los requisitos y procedimiento relacionados con la defensa de un registro marcario, trámite que, de conformidad con la legislación guatemalteca, se lleva a cabo por la vía administrativa.

Asimismo, se determinó que la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala no prevé requisito ni procedimiento alguno en lo que respecta al cambio de domicilio del titular de una marca, contrario a lo que sucede con el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el cual sí contiene disposiciones en este sentido, especialmente en los requisitos a observarse para el efecto.

Por otra parte, resulta imprescindible resaltar que, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas fue creado para armonizar y agilizar los procedimientos administrativos de marcas mediante la simplificación y unificación de determinados aspectos de tales procedimientos, se determinó que dicho Tratado realmente no estandariza los procedimientos a observarse con ocasión de los trámites administrativos a ser llevados a cabo ante las Oficinas de Marcas de los Estados que son parte de dicho Tratado, toda vez que prevé poco o casi nada respecto a la tramitología a observarse. En cambio, sí comprende sendas disposiciones legales dirigidas a establecer un máximo de requisitos a observarse en el diligenciamiento de trámites administrativos relacionados con marcas.

En cuanto a las similitudes identificadas en las unidades de análisis de este cuadro de cotejo, se determinó que la variación de las disposiciones entre una norma jurídica y otra es leve en lo que se refiere a los requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación de una solicitud de registro inicial, requisitos de una solicitud de cambio de nombre de titular, cesión o transferencia de derechos de una solicitud o registro marcario, requisitos para renovar un registro marcario y plazo de vigencia de un registro marcario, así como en los requisitos a ser

cumplidos en ocasión de una solicitud de corrección de una solicitud o registro marcario. Por lo que, en tal sentido, no habría consecuencia significativa por la implementación del Tratado sobre el Derecho de Marcas, en Guatemala.

En el segundo cuadro de cotejo, se utilizaron como unidades de análisis cuatro países, a saber: El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, todos ratificantes del Tratado sobre el Derecho de Marcas, efectuando una recopilación de las disposiciones legales que el ordenamiento jurídico en materia de marcas y leyes conexas prevén para la gestión de trámites administrativos relacionados con marcas en cada uno de estos países.

Lo anterior, con el propósito de definir la forma en que estos países reformaron su legislación local, para poder dar cumplimiento a las ordenanzas que establece el Tratado sobre el Derecho de Marcas o si, por el contrario, mantuvieron su legislación inalterada.

Los países previamente referidos, especialmente El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, fueron elegidos para desarrollar el segundo instrumento de investigación, tomando en consideración que su legislación es muy parecida a la legislación guatemalteca, por lo que, a criterio de la investigadora, representan apropiados puntos de referencia para definir los cambios que puedan ser necesarios para que la implementación del Tratado sobre el Derecho de Marcas sea una realidad en Guatemala.

En lo que respecta a Panamá, se eligió estudiar su legislación, dada la fuerte influencia que tiene de las legislaciones sudamericanas, por lo que llamó el interés de la investigadora poder estudiar una legislación de marcas que pudiera variar de alguna manera de la centroamericana, a fin de aportar diversidad al presente trabajo de investigación.

En cuanto a los hallazgos encontrados en el segundo cuadro de cotejo, se estableció que son más las diferencias que las similitudes que existen en cuanto a lo que cada país prevé con relación a las solicitudes administrativas relacionadas con marcas.

Con relación a las diferencias, se pudo determinar que existe variación en cuanto a la exigencia de auxilio de abogado para la gestión de los trámites administrativos estudiados. Panamá sí lo exige, mientras que Costa Rica lo deja a elección del solicitante. El Salvador y Nicaragua, no contemplan el auxilio de abogado, salvo cuando se trata de oposiciones, en el caso de El Salvador. También se estableció que no existe uniformidad en lo referido a los

requisitos exigidos para la presentación de una solicitud de registro inicial de marca, algunos países exigen mayor número de requisitos que otros, y no existe uniformidad en los plazos a observarse durante el trámite de registro de marcas, el cual varía principalmente en Nicaragua.

Se establecieron importantes diferencias en cuanto a los requisitos y trámite relacionados con los procedimientos de oposición en contra de una solicitud de registro inicial de marca, especialmente en Panamá, en donde dicho trámite se lleva a cabo por la vía judicial. Así también, existen variaciones en cuanto a los procedimientos de cambio de nombre del titular de una marca, no todos los países prevén requisitos y procedimientos para el cambio de domicilio del titular de una marca y el procedimiento de cesión o transferencia de derechos marcarios varía de país a país.

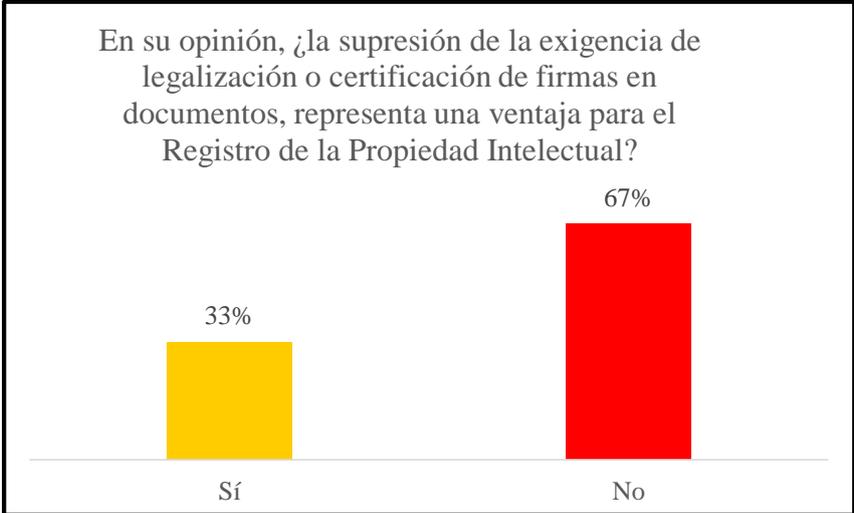
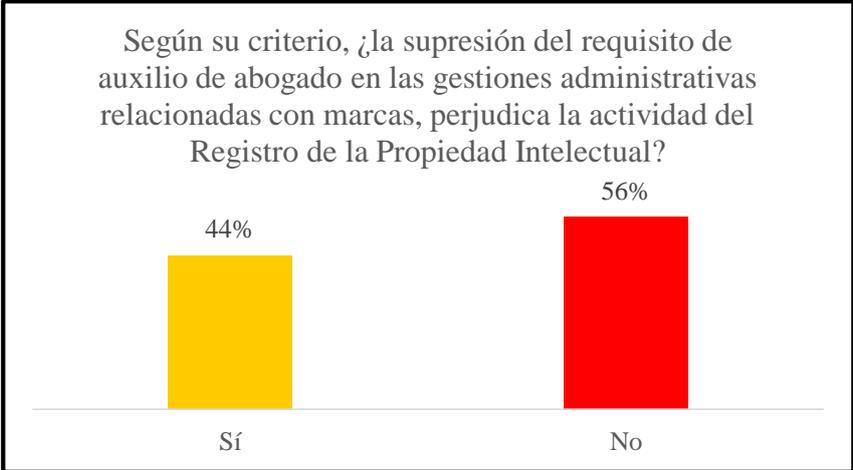
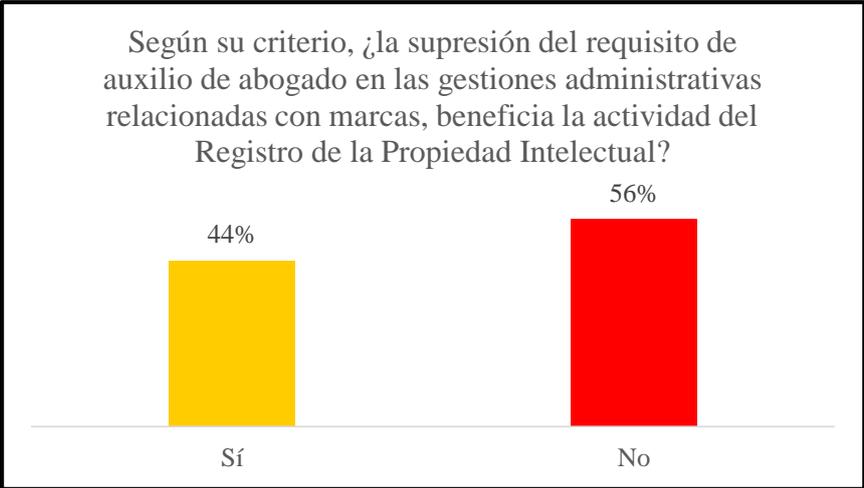
En lo que respecta a similitudes establecidas, se pudo determinar que todos los países objeto de análisis se vieron en la necesidad de crear un Registro de Poderes adscrito a la Oficina de Marcas de su jurisdicción. Los requisitos mínimos para asignar fecha de presentación a una solicitud de registro inicial, son básicamente los mismos, a excepción de Panamá, que, según se estableció, no prevé nada en tal sentido.

Adicionalmente, se identificó que los requisitos de cambio de nombre del titular de una marca son esencialmente los mismos. Sin embargo, existen algunos cambios o variaciones importantes que serán evaluados en la sección de análisis del presente trabajo. Igualmente, los requisitos de cesión o transferencia de derechos marcarios, así como los requisitos y procedimiento para renovar un registro marcario, son similares en los países evaluados, con excepción de Panamá, en donde tampoco se pudo encontrar legislación al respecto.

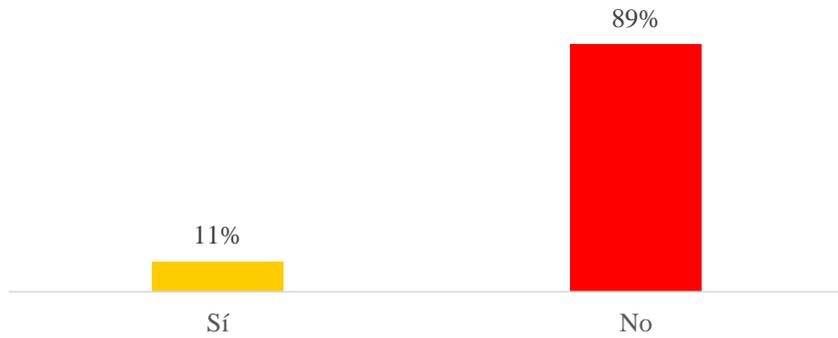
Finalmente, se determinó que la vigencia de un registro marcario es la misma en los cuatro países estudiados y que la legislación de ningún país prevé requisitos ni procedimientos específicos para la corrección de una solicitud o registro marcario.

En cuanto a las encuestas utilizadas como tercer instrumento de investigación, se desarrolló un modelo de trece preguntas a ser socializado entre el personal y autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual directamente involucrados con la gestión de asuntos administrativos relacionados con marcas, a fin de determinar la percepción que el órgano competente en materia de Propiedad Industrial tiene en Guatemala ante la inminente implementación del Tratado sobre el Derecho de Marcas en nuestro país.

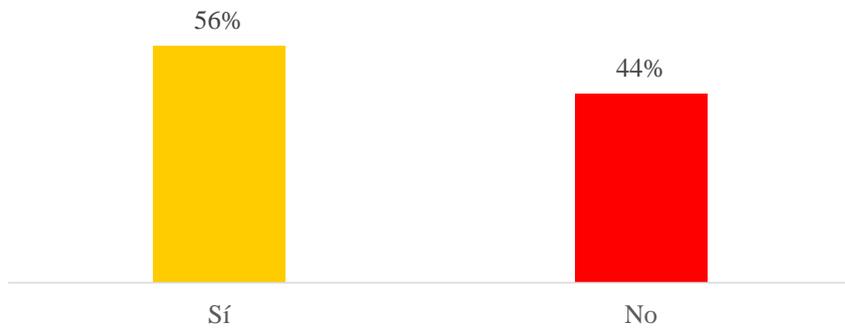
De las diez encuestas socializadas, se obtuvo la contestación de nueve, cuyos resultados graficados se presentan a continuación:



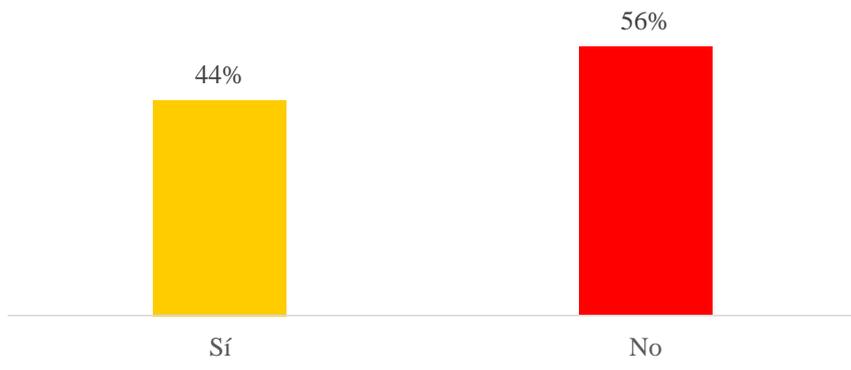
En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

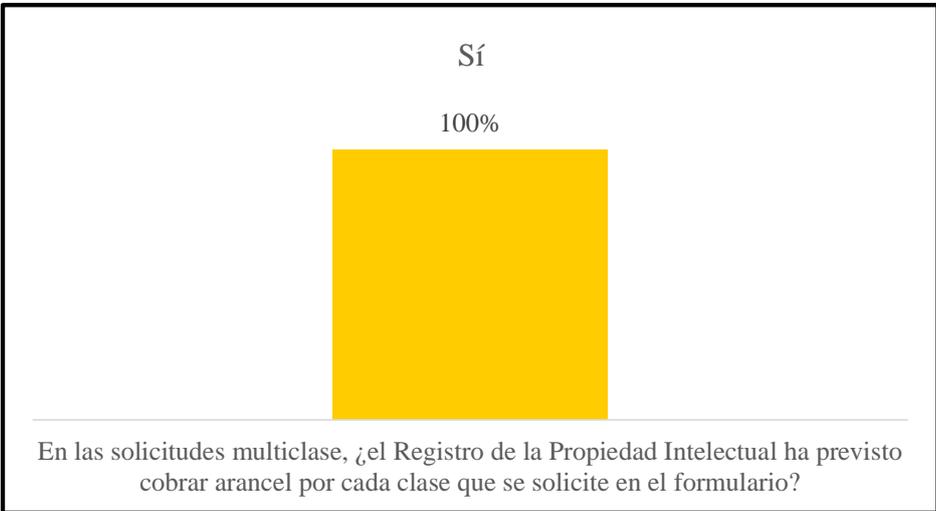
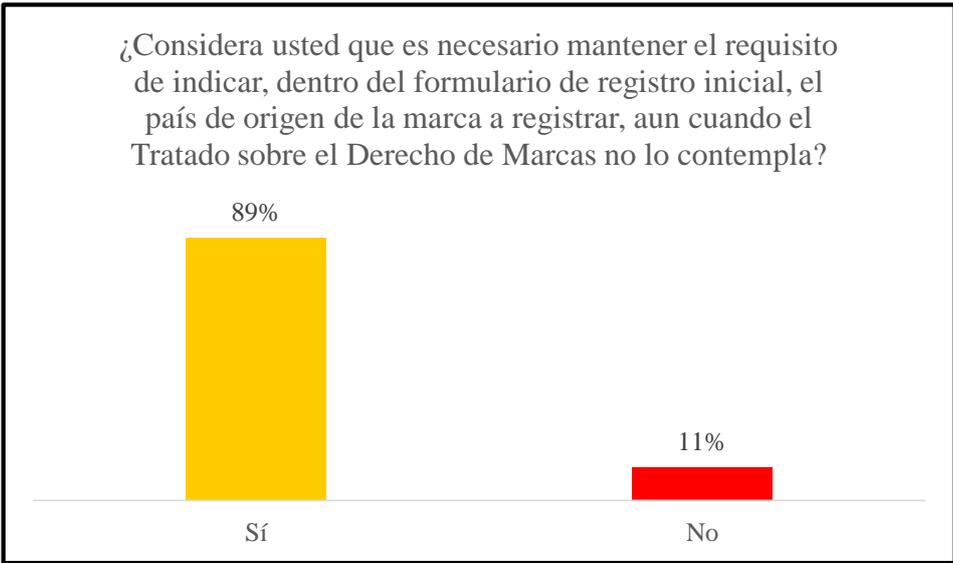
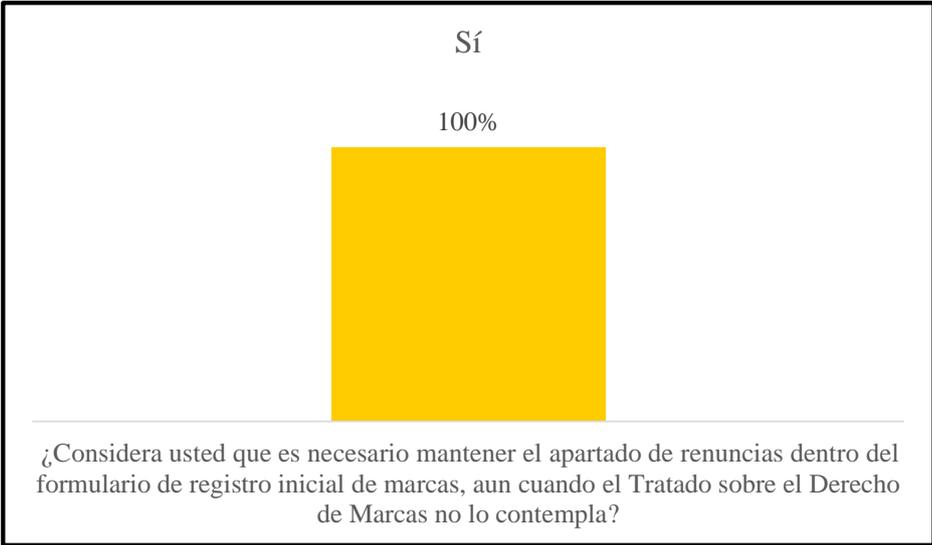


¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

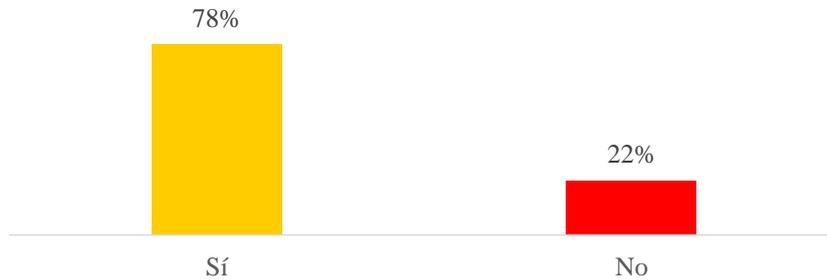


¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

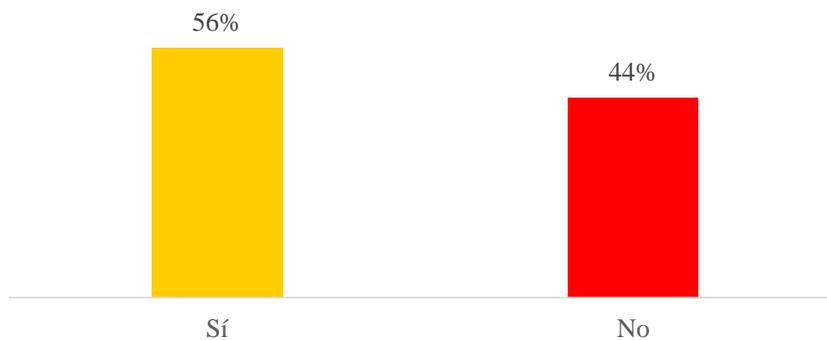




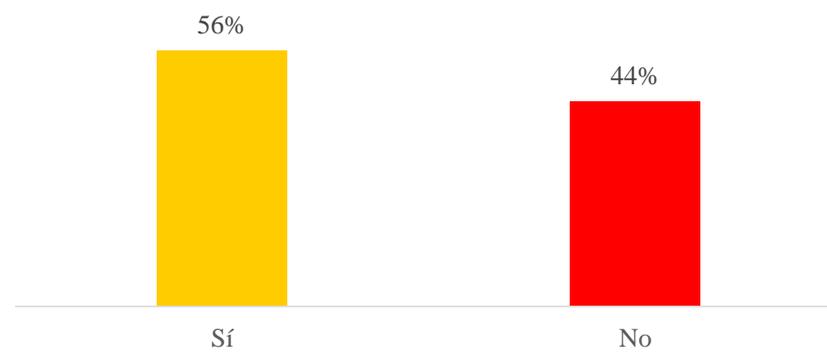
Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

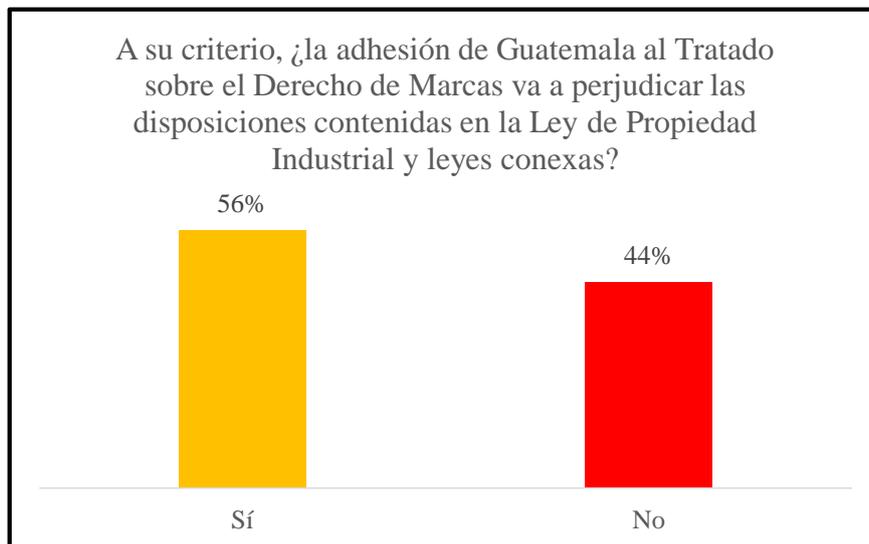


¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?



A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?





De los resultados que anteceden, se puede resaltar la percepción en cuanto a que la eficacia de un poder podría verse afectada en virtud de la implementación de las disposiciones que, con relación a poderes, prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas; se considera necesario mantener los requisitos que, en adición a los previstos por el Tratado referido, contempla la legislación guatemalteca para el registro de una marca; y la presentación y aceptación de solicitudes de registro inicial de marca multiclase no representará un ahorro real para los solicitantes, pues se prevé establecer el cobro de aranceles adicionales por cada una de las clases contenidas dentro de la solicitud.

Así también, se determinó que se considera que la certeza legal del registro de cambios de nombre en la titularidad de marcas podría verse de alguna manera debilitada; se espera que los procedimientos de oposición al registro de una marca sufrirán alteraciones, aun cuando nada respecto a éstos se encuentra contemplado dentro del Tratado sobre el Derecho de Marcas; y no existe un criterio definido en cuanto a si el Tratado materia de estudio mejorará o perjudicará la realidad guatemalteca en cuanto a gestiones administrativas relacionadas con marcas.

Así pues, deviene importante mencionar que el método utilizado para el desarrollo de los instrumentos de investigación que conforman el presente trabajo, fue documental, dado que la información relacionada con los cuadros de cotejo fue obtenida mediante la recopilación, estudio y análisis de legislación local e internacional. A la vez, también se efectuó trabajo de campo, pues se recopiló información directa de las personas que se encuentran involucradas

en el tema de estudio, por desempeñar labores en el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

#### **4.2. Análisis de resultados**

Como ha sido expresado con anterioridad, la pregunta que dio origen al presente trabajo de investigación, es ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre los requisitos administrativos relacionados con marcas actualmente establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento y los que se observarán a partir de la aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas y sus consecuencias procedimentales y registrales en Guatemala?

La posibilidad de dar respuesta a la pregunta de investigación es lo que llevaría a dar cumplimiento al objetivo general, que básicamente redunda en torno a dicho cuestionamiento, pues el presente estudio ha sido efectuado con la finalidad de determinar las diferencias y similitudes entre los requisitos administrativos actuales relacionados con marcas y los que se exigirán a partir de la aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas en Guatemala, y sus consecuencias procedimentales y registrales. Para desarrollar el objetivo general ya mencionado, resulta necesario efectuar un análisis que conjugue los hallazgos resultantes del desarrollo de los instrumentos de investigación, el cual se presenta a continuación.

En lo que respecta al tema de la representación en procedimientos administrativos relacionados con marcas, la representación en Guatemala puede ser acreditada mediante la presentación de diferentes documentos, dependiendo del tipo de solicitante de que se trate, pero todos y cada uno de ellos se encuentran revestidos de formalidades para su otorgamiento y aceptación como válidos por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Debe puntualizarse que, en lo que respecta a representación mediante poderes en Guatemala, la misma debe recaer sobre un abogado colegiado activo, quien se encuentra incluso facultado para actuar en la vía judicial en representación del solicitante. Además, la legislación guatemalteca es clara al determinar que, para que un poder sea válido, debe ser otorgado mediante escritura pública, si es en el territorio nacional, y que los poderes provenientes del extranjero necesariamente deben cumplir con requisitos de autenticación notarial y legalización, para luego ser protocolizados en el territorio guatemalteco. Adicionalmente, es

preciso efectuar la inscripción de todo poder ante el Registro Electrónico de Poderes adscrito al Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia.

En cambio, el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé la obligatoriedad en cuanto a que el apoderado deba ser un abogado colegiado activo, ni contempla el alcance de su actuación hasta la vía judicial, por lo que, si un registro inicial de marca trasciende de la vía administrativa a la judicial, el poder conferido en observancia de las disposiciones del Tratado materia de estudio podría resultar ser insuficiente. A lo anterior cabe agregar que el Tratado preceptúa que los poderes pueden ser otorgados mediante el uso de formularios denominados Poder, respecto de los cuales establece la prohibición expresa de exigir autenticación o legalización alguna.

Ahora bien, en lo que respecta a los países estudiados, se determinó que El Salvador, Panamá y Nicaragua mantienen vigente la exigencia en cuanto a que la representación en las gestiones administrativas relacionadas con marcas se ejerza por un abogado facultado para ejercer en su jurisdicción. En cambio, Costa Rica permite que la representación sea ejercida por cualquier persona.

Así también, en cuanto al documento de poder, se estableció que el único país que respeta a cabalidad la prohibición de exigir autenticación o legalización de firmas, es Panamá. El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, en cambio, mantienen dicha exigencia, principalmente cuando no se utiliza el formulario internacional tipo poder, y con las particularidades que cada Oficina de Marcas ha tenido a bien determinar o que su legislación local preceptúa con relación a mandatos o poderes.

Un aspecto que se confirmó en los cuatro países estudiados, fue la creación de un Registro de Poderes dentro de su Oficina de Marcas, destinado a llevar un control de los poderes que les son presentados para el diligenciamiento de gestiones administrativas relacionadas con marcas, a fin de que, en procedimientos futuros, los usuarios ya no necesiten volver a presentar un poder que ya se encuentra registrado, sino únicamente hagan referencia a su número de inscripción, a la vez que le permite a las Oficinas de Marcas tener información actualizada en cuanto a los apoderados para actuar en representación de los distintos titulares de derechos marcarios protegidos en cada jurisdicción.

Así también, en lo que respecta al tema de la representación, se plantearon algunas preguntas al Registro de la Propiedad Intelectual, cuyos resultados se analizan a continuación.

En la pregunta: *“¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?”*, cuyo objetivo era conocer la idoneidad de suprimir la formalidad y solemnidad de las que actualmente se encuentran revestidos los poderes en Guatemala, se obtuvo como resultado que el 56% de los encuestados dijo que sí, mientras que el 44% de los encuestados respondió que no.

De lo cual puede analizarse que, de nueve personas encuestadas, cinco respondieron que sí, mientras cuatro indicaron que no. Esta pregunta, permite determinar que la percepción del Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a este aspecto, es que la supresión de la exigencia de legalización de firmas y demás formalidades, tiende a desproveer de certeza jurídica los poderes otorgados, toda vez que no existe seguridad en cuanto a la idoneidad y capacidad que el otorgante pueda tener para conferir las facultades contenidas dentro del poder a otra persona.

En la pregunta: *“¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?”*, cuyo objetivo era determinar la efectividad y utilidad del modelo de poder previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, para las diferentes contingencias que pueden presentarse durante el trámite de registro inicial de una marca, se obtuvo como resultado que el 44% dijo que sí, mientras que el 56% indicó que no.

De los resultados anteriores, se puede analizar que para cuatro de los nueve encuestados, el formulario internacional tipo poder es ineficaz para su ejercicio en la vía judicial, por lo que afecta a los solicitantes, mientras que para cinco de ellos, el otorgamiento de un poder conforme el formulario internacional tipo previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, no opera en perjuicio de los solicitantes, aun cuando un registro inicial de marca trascienda a la vía judicial. Esta pregunta, permite determinar que la opinión de la entidad consultada tiende a ser que el otorgamiento de la representación mediante el uso de un formulario internacional tipo poder, no va a afectar el diligenciamiento de registros iniciales de marca

que, por motivos de rechazo, deban ser conocidos y resueltos por los órganos jurisdiccionales de Guatemala.

En lo que se refiere a los requisitos de solicitud de registro inicial de marcas, se determinó que el Tratado sobre el Derecho de Marcas prevé requisitos adicionales que no se exigen actualmente en Guatemala, tales como la presentación de una declaración de intención de uso de la marca, declaración de exhibición de productos a amparar en una exposición, transliteración de la marca solicitada y posibilidad de incluir en un formulario de registro inicial de marcas tantas clases como productos y servicios se deseen amparar. Es decir, solicitudes multiclase. No obstante, tales requisitos establecidos en el Tratado sobre el Derecho de Marcas son un número máximo, por lo que no existe problema si Guatemala no exige algunos de ellos.

Así también, se determinó que, de conformidad con el Tratado, otros requisitos que sí se exigen en Guatemala habrían de ser suprimidos, tales como las renunciaciones que todo solicitante tenga a bien realizar o que le sean solicitadas por el Registro, la indicación en cuanto al país de origen de la marca que se pretende registrar, así como el auxilio de abogado facultado para ejercer en el territorio guatemalteco en toda gestión administrativa que, en materia de marcas, se gestionen ante el Registro. Adicionalmente, debe anotarse que la legislación que actualmente se aplica en Guatemala únicamente admite la presentación de solicitudes uniclase o monoclasa y no multiclase, como lo prevé el Tratado.

Se determinó también que, en los cuatro países estudiados, no existe uniformidad en lo que se refiere a requisitos para el registro de una marca, por cuanto que, a pesar de ser muy similares las exigencias que impone cada país, algunos han omitido ciertos aspectos que sí se observan en los demás países. Por ejemplo, El Salvador no exige el pago de una tasa de presentación de solicitud de registro inicial, lo que sí sucede en los demás países; y, por su parte, Nicaragua no exige la presentación de una traducción de la marca solicitada, si ésta se encuentra redactada en idioma distinto al español.

Adicionalmente, en lo que respecta a documentos para invocar prioridad y su traducción, si bien todos los países exigen del requisito de legalización de la copia certificada de la solicitud prioritaria, como también sucede en Guatemala y lo que es coherente con las disposiciones previstas en el Tratado, El Salvador exige que las traducciones sean otorgadas

ante notario y Nicaragua solicita que la traducción la efectúe un notario que de fe de su conocimiento del idioma y que tenga más de diez años de ejercicio en la profesión. Por tanto, la prohibición de exigencia de traducciones certificadas ha sido obviada, al menos en lo que respecta a los países referidos.

Es importante resaltar también que se verificó que los cuatro países estudiados admiten la presentación de solicitudes de registro inicial multiclase; no obstante, también es posible la presentación de solicitudes monoclasa o uniclase, por lo que los solicitantes pueden optar por el método que mayor convenga a sus intereses.

En lo que se refiere al presente tema, se plantearon varios cuestionamientos al Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. El primero de ellos: *“Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?”*, cuyo objetivo era determinar la conveniencia o no de suprimir la obligación de contar con el auxilio de un abogado que asesore a todo solicitante en sus gestiones administrativas de marcas y respecto a la cual 44% de los encuestados indicó que sí, mientras que 56% de ellos opinó que no.

De esta pregunta, se puede analizar que, de nueve encuestados, cuatro opinan que la ausencia de la asesoría de un profesional del Derecho en la gestión administrativa de marcas, va a operar en favor del Registro de la Propiedad Intelectual, mientras que cinco de ellos considera que la falta de auxilio de abogado no va a beneficiar la actividad del Registro, por cuanto a que consideran que es importante que todo solicitante cuente con la orientación de un profesional que conozca la legislación aplicable a la gestión de su interés.

En la pregunta: *“Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?”*, cuyo objetivo era determinar si, a consideración del Registro de la Propiedad Intelectual, su desempeño se verá obstaculizado por la falta de auxilio profesional en el diligenciamiento de gestiones administrativas relacionadas con marcas, 46% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 56% restante opinó que no.

Así, es posible analizar que, de nueve encuestados, cuatro opinaron que sí, mientras que cinco indicaron que no, lo cual permite determinar que no hay un criterio definido en cuanto al beneficio o perjuicio de la supresión del auxilio de abogado en las gestiones administrativas

relacionadas con marcas, pues cuando se les consultó si tal hecho beneficiaría la actividad del Registro, la mayoría respondió que no, y cuando se les consultó si la perjudicaría, la mayoría respondió igualmente que no.

En la pregunta: “*¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?*”, cuyo objetivo era determinar la conveniencia o no de suprimir el apartado de renunciaciones de los formularios de registro inicial, al no estar previsto como requisito en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el 100% de los encuestados respondió que sí.

Así pues, los nueve encuestados respondieron que sí, por lo que se establece que es importante el mantenimiento de un apartado de renunciaciones dentro de toda solicitud de registro inicial de marca, a efecto de que los solicitantes puedan indicar de forma expresa que renuncian a la protección y uso exclusivo de algún término en particular contenido dentro de su marca, que sea descriptivo, de uso común o necesario en el comercio.

En la pregunta: “*Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?*”, cuyo propósito era determinar la conveniencia o no de suprimir dicho requisito, por no estar previsto dentro del Tratado sobre el Derecho de Marcas, el 89% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 11% de ellos opinó que no.

De la pregunta anterior, es posible analizar que, de nueve encuestados, ocho opinaron que sí, mientras que solamente uno de ellos respondió que no, por lo que se puede determinar que la indicación del país de origen de la marca que se deviene importante, dado que la observancia de este requisito permite determinar si la marca que se está solicitando da lugar a confusión por conocerse como originaria de otro país o región o bien, por evocar un lugar de origen distinto.

En la pregunta: “*En las solicitudes multiclase, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?*”, cuyo objetivo era determinar si la gestión de una solicitud multiclase representará ahorro para los solicitantes, el 100% de los encuestados respondió que sí.

Así pues, los nueve encuestados confirmaron que habrá cobros adicionales en atención al número de clases en las que una marca se pretenda registrar, por lo que no se anticipa que exista un ahorro para los solicitantes en la presentación de solicitudes multiclase, al menos en lo que a gastos oficiales se refiere.

En cuanto a los requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación de solicitud de registro inicial, se estableció que lo previsto actualmente por la Ley de Propiedad Industrial y lo ordenado por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, coincide.

En tal sentido, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, realizan las mismas exigencias y respetan lo previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Sin embargo, es de resaltar que, en lo que respecta a Panamá, no se encontró disposición alguna en su legislación aplicable en relación con tal aspecto, por lo que la uniformidad o estandarización pretendida por el Tratado sobre el Derecho de Marcas no se cumple en cuanto a este indicador, en Panamá.

Con relación al procedimiento de registro inicial, se determinó que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé un procedimiento de registro de marcas como tal. No obstante, un aspecto importante que debe ser considerado es que dicho Tratado prevé la posibilidad de solicitar la división de una solicitud multiclase, en cualquier momento del trámite de registro de una marca, lo cual no se encuentra previsto en la Ley de Propiedad Industrial, tomando en cuenta que, como ya se expresó, tal ordenamiento jurídico no prevé la posibilidad de gestionar solicitudes multiclase. En consecuencia, el procedimiento de registro inicial de marcas en Guatemala habría de verse modificado, en el sentido de contemplar la posibilidad de solicitar la división de una solicitud de registro inicial multiclase objetada o sujeta a procedimiento de oposición, a modo de poder continuar con el trámite de registro de la marca en las clases que no se encuentran sujetas a discusión.

En referencia al procedimiento de registro inicial de marcas en los países objeto de estudio, cada uno de ellos ha mantenido el procedimiento específico que, para registrar una marca, prevé su legislación local, por lo que no se ha conseguido la uniformidad prevista o esperada por el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Nicaragua, por ejemplo, diligencia las etapas que conforman este procedimiento de forma distinta a los otros tres países; y Panamá, por su parte, omite la fase de objeción de una solicitud de registro inicial. Asimismo, los plazos conferidos en cada etapa, varían de país en país.

Sin embargo, resulta importante señalar que los cuatro países admiten la presentación de solicitudes multiclase y diligencian cualquier solicitud de división que un solicitante tenga a bien realizar durante el proceso de registro de su marca.

Adicionalmente, es preciso resaltar la particularidad de Panamá, en cuanto a que, si el trámite de registro de una marca excede de diez años, es necesario pagar una tasa de mantenimiento de la solicitud respectiva, en estado activo, requisito que no se observa en las otras jurisdicciones estudiadas, ni lo prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

En lo que respecta a los requisitos y procedimiento de oposición, se determinó que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé disposición alguna en tal sentido. Sin embargo, en Guatemala, ésta es una fase administrativa que se puede dar dentro del procedimiento de registro de una marca y es conocida y resuelta por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Dado que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé disposición alguna en este sentido, evidentemente se estableció que los requisitos y procedimientos que El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua respectivamente establecen para el diligenciamiento de oposiciones, varía completamente. Inclusive, es de resaltar que, en Panamá, el procedimiento de oposición no es administrativo, sino judicial, por lo que la oposición se interpone en memorial de demanda y el procedimiento es diligenciado por la vía del juicio oral. Así también, es importante mencionar que El Salvador exige que toda oposición sea presentada con el auxilio de un abogado.

Cabe mencionar que este tema fue contemplado dentro de las preguntas contenidas en la encuesta dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual. La pregunta planteada fue: *“¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?”*, cuyo objetivo era conocer si, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé disposición alguna que se relacione con este tema, su implementación en Guatemala modificará de alguna manera los requisitos y procedimientos previstos para ello conforme la Ley de Propiedad Industrial, a lo cual el 56% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 44% dijo que no.

En consecuencia, es posible analizar que, de nueve encuestados, cinco respondieron que sí, mientras cuatro contestó que no. Así, es posible establecer que la vigencia e implementación

del Tratado sobre el Derecho de Marcas tendrá repercusión sobre las disposiciones legales que actualmente se aplican con relación a oposiciones, especialmente en lo que respecta al tema de la representación, considerando, además, el tema del auxilio de abogado.

En cuanto a los requisitos y procedimiento de cambio de nombre, se determinó que los requisitos previstos por la Ley de Propiedad Industrial y el Tratado sobre el Derecho de Marcas, son los mismos, excepto que, según la Ley de Propiedad Industrial, debe acompañarse el documento que acredita el cambio referido y, si éste proviene del extranjero, debe cumplir con los requisitos de legalización y traducción, si es necesario, para tener efectos legales en Guatemala. En cambio, el Tratado sobre el Derecho de Marcas prohíbe la exigencia de solicitar la presentación de un documento como el mencionado. Así también, es preciso mencionar que, en lo que refiere a procedimiento, el Tratado sobre el Derecho de Marcas no contiene regulación alguna.

Respecto al tema del cambio de nombre en la titular de una marca, los requisitos previstos en cada uno de los países estudiados, con excepción de Panamá que no establece disposición alguna en su legislación, son uniformes y respetuosos, en su mayoría, de lo previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Sin embargo, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua mantienen la exigencia que presentar el documento pertinente que acredite fehacientemente el cambio de nombre que se solicita inscribir. Además, Nicaragua y Costa Rica exigen que tal documento sea legalizado, si es otorgado en el extranjero. En cuanto al procedimiento para inscribir dicho cambio, no existe uniformidad entre países, dado que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no regula nada en este sentido.

Con relación a los requisitos y procedimiento de cambio de dirección del titular de una marca, se estableció que la Ley de Propiedad Industrial no contiene regulación alguna en cuanto a este aspecto, mientras que el Tratado sí determina una serie de requisitos a observarse para llevar a cabo esta gestión. Sin embargo, nada relacionado con un procedimiento específico a desarrollar fue regulado.

En cuanto a los países estudiados, sólo El Salvador tiene previsto dentro de su legislación una serie de requisitos para efectuar esta gestión y, adicional a los requisitos que prevé y autoriza el Tratado sobre el Derecho de Marcas, establece la obligatoriedad de acompañar a la

solicitud una declaración jurada del propietario o mandatario que haga constar el cambio de dirección.

El tema del cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de marcas, igualmente fue contemplado en la encuesta que se realizó en el Registro de la Propiedad Intelectual, a través de la pregunta: *“Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?”*, cuya finalidad era determinar si la acreditación fehaciente del cambio que se está solicitando reviste de validez y certeza la gestión a inscribir, a lo cual el 78% de las personas encuestadas respondió que sí, mientras que el 22% de ellas opinó que no.

Al respecto, de nueve encuestados, siete respondieron que sí y dos respondieron que no, por lo que es posible determinar que el documento que hace constar el cambio de nombre y/o dirección que se solicita inscribir representa un requisito fundamental que permite al Registro de la Propiedad Intelectual tener certeza en cuanto a que la gestión a registrarse realmente se llevó a cabo y se encuentra debidamente inscrita ante cualquier otro ente que sea pertinente.

En lo que concierne a los requisitos y procedimiento de cambio de titularidad, se determinó que existe coincidencia entre los requisitos establecidos por la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala y el Tratado sobre el Derecho de Marcas, con el importante hallazgo que, en este tema, el Tratado faculta a las Partes Contratantes a solicitar que el documento que acredita la cesión o transferencia esté debidamente legalizado, según lo prevea cada legislación local. Adicionalmente, es preciso connotar que el Tratado objeto de estudio no preceptúa procedimiento en particular para llevar a cabo esta gestión.

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, por su parte, guardan uniformidad en lo que respecta a los requisitos que deben observarse dentro de la solicitud de cambio de titularidad en una marca, con la diferencia que Costa Rica y Nicaragua mantuvieron la exigencia de legalizar el documento que acredita la cesión o transferencia de derechos marcarios. El Salvador, por su parte, no prevé tal requisito dentro de su legislación. En lo que concierne a Panamá, no se encontró disposición legal relacionada con el presente indicador. Igualmente, cabe mencionar que cada país conservó inalterados los procedimientos que, para inscribir estos cambios, prevé su legislación local, por lo que no existe uniformidad en tal sentido.

Respecto a los requisitos y procedimiento de renovación, se determinó que los requisitos que actualmente se exigen conforme la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala están contenidos dentro de lo que al respecto establece el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Además, se estableció que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé procedimiento alguno en este sentido.

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, por su parte, guardan cierta uniformidad entre sí y respetan la serie de requisitos máximos previstos por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, así como en el procedimiento que, para renovaciones, se observa en tales países, pues al presentar la solicitud en observancia de los requisitos previstos, se procede a la anotación de la renovación. En lo que respecta a Panamá, no fue posible encontrar una serie de requisitos específicos y trámite a llevar a cabo conforme su legislación local.

En lo que concierne a la duración y renovación de registros, se estableció que existe coincidencia entre lo que al respecto prevén la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala y el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Además, la uniformidad prevista por el Tratado sobre el Derecho de Marcas en cuanto a este tema sí se cumple a cabalidad en los cuatro países estudiados, dado que, en todos ellos, la validez de un registro marcario es de diez años.

Con referencia a los requisitos y procedimiento de corrección de errores, se determinó que los requisitos que la Ley de Propiedad Industrial exige para el efecto están comprendidos dentro de lo que preceptúa el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Sin embargo, el Tratado no establece disposición alguna en cuanto al procedimiento a llevar a cabo para completar esta gestión.

Con relación a los países estudiados, cabe mencionar que no se identificó requisitos específicos en ninguna legislación. No obstante, en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua la gestión es uniforme en el sentido de que la corrección se puede solicitar en cualquier momento del trámite de registro de una marca y aun después de su registro, previo pago de la tasa que corresponda, a menos que se deba a un error incurrido por la Oficina de Marcas.

Finalmente, es importante hacer referencia a preguntas complementarias relacionadas con temas generales previstos en el Tratado sobre el Derecho de Marcas o sobre el mismo, que fueron incluidas dentro de la encuesta realizada. La primera de ellas fue: *“Según su criterio, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos,*

*representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual*”, cuyo objetivo era saber si tal requisito se percibe trascendental para dotar de validez y certeza cualquier documento que se pretenda hacer valer frente al Registro de la Propiedad Intelectual, a lo cual el 33% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 67% de ellos contestó que no.

De lo anterior, es posible analizar que, de nueve encuestados, tres respondieron que sí y seis dijeron que no, por lo que la supresión de la exigencia de legalización de firmas en documentos es un aspecto que no beneficia al Registro, por cuanto a que no representa agilización ni retraso en la realización de sus actividades.

En la pregunta: *“En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?”*, cuyo propósito era ratificar el criterio del encuestado en cuanto al beneficio o perjuicio para la autoridad competente de suprimir la exigencia de legalización de firmas en documentos, el 11% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 89% de ellos, dijo que no.

De la pregunta anterior, se puede analizar que, de nueve encuestados, uno respondió que sí, mientras que ocho dijeron que no. Así, se puede determinar que, como ya se expresó, desde el punto de vista del Registro de la Propiedad Intelectual, la eliminación del requisito de legalización de firmas en documentos no es un aspecto que altere de forma significativa los procedimientos administrativos que se llevan a cabo dentro de la Institución.

En la pregunta: *“A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?”*, cuya finalidad era determinar si la vigencia y aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas redundará en la mejora de la realidad actual de nuestro país en cuanto al registro y mantenimiento de marcas y cambios en su registro, el 56% de encuestados respondió que sí, mientras que el 44% de ellos dijo que no.

De la pregunta referida, se puede establecer que, de nueve encuestados, cinco respondieron que sí y cuatro que no, por lo que existe la percepción que el Tratado sobre el Derecho de Marcas tiende a beneficiar las gestiones administrativas relacionadas con marcas, que actualmente se llevan a cabo ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

En la pregunta: “*A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?*”, cuya finalidad consistía en determinar si lo previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas tiende a contrariar el ordenamiento jurídico vigente y aplicable de forma que no beneficia la realidad actual de nuestro país en cuanto al registro y mantenimiento de marcas y cambios en su registro, el 56% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 44% de ellos dijo que no.

Así, es posible analizar que, de nueve encuestados, cinco de ellos respondieron que sí y cuatro de ellos opinaron que no. En consecuencia, la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas perjudica el ordenamiento jurídico local actualmente vigente y aplicable, dado que altera diversas disposiciones previstas no sólo en la Ley de Propiedad Industrial, sino en otras normativas legales que se aplican de forma supletoria. Sin embargo, existe contradicción en cuanto a la opinión del Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto que la mayoría de los encuestados respondió que la adhesión de nuestro país al Tratado materia de estudio beneficia las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas y, en consecuencia nuestra realidad actual en dicha materia, pero igualmente la mayoría respondió que tal adhesión perjudica las disposiciones previamente referidas y, por tanto, nuestra realidad actual.

#### **4.3. Discusión de resultados**

El objetivo de la presente investigación consistía en determinar las diferencias y similitudes entre los requisitos administrativos actuales relacionados con marcas y los que se exigirán a partir de la aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y sus consecuencias procedimentales y registrales en Guatemala.

Lo anterior, con la finalidad de determinar los distintos cambios que, a nivel normativo e institucional, debe considerar y efectuar el Estado de Guatemala, para que las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas puedan ser aplicadas en el territorio nacional, pues aun cuando el referido Tratado se encuentra vigente en nuestro país desde el doce de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad competente en materia de Propiedad Industrial en Guatemala, entiéndase el Registro de la Propiedad Intelectual, continúa exigiendo el cumplimiento de los requisitos que, con relación a marcas, se encuentran

establecidos en el Ley de Propiedad Industrial, la cual, al día de hoy, continúa sin ser reformada conforme las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Así, se efectuó un análisis jurídico comparativo que partió desde el desarrollo de una serie de conceptos básicos sobre los cuales se encontraría fundamentado este trabajo de investigación, presentándose diversas definiciones doctrinarias que permitieron obtener varios conceptos sobre la temática principal del presente estudio.

Se efectuó un estudio de la normativa que, en Guatemala, comprende las disposiciones legales relacionadas con marcas y que actualmente se aplican en este país y se estudiaron los distintos procedimientos que, en materia administrativa, se llevan a cabo con relación a marcas, así como cada uno de los requisitos que se deben observar para dar inicio a cada gestión en particular.

Adicionalmente, se analizaron las principales disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, normativa legal que toda Parte Contratante de este instrumento internacional se obliga a respetar y adoptar dentro de su legislación local con el propósito de cumplir con la razón de ser que, a criterio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tiene dicho Tratado, la cual, de acuerdo a la doctrina, consiste en armonizar y unificar los requisitos y procedimientos administrativos que, con relación a marcas, deben observarse en el territorio de cada una de las Partes Contratantes a modo que todo solicitante, sea nacional o extranjero del país en el que pretende registrar una marca, sepa con claridad cuáles son los requisitos que habrá de exigirle la autoridad competente y el procedimiento a llevarse a cabo en la gestión que pretende realizar.

Se estableció que la legislación que actualmente se observa en Guatemala difiere de lo previsto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, especialmente en lo que se refiere a la obligación de contar con el auxilio de abogado en toda gestión administrativa relacionada con marcas. Así también, una importante discrepancia identificada, es la forma de nombrar a un apoderado para la representación de un solicitante en el diligenciamiento de las gestiones estudiadas y la forma de acreditar dicha calidad.

Por otro lado, se impone la obligación de aceptar y diligenciar solicitudes que puedan comprender tantas clases como productos y servicios se deseen amparar con un mismo

expediente, contrario a la obligación de presentar una solicitud por clase en la que se desea registrar la marca, que es lo que actualmente se aplica en Guatemala.

Adicionalmente, es de resaltar que los cambios de nombre y domicilio del titular de una marca habrían de ser aceptados por el Registro de la Propiedad Intelectual, sin la exigencia de legalización alguna que haga constar la autenticidad de los documentos e, incluso, sin tener que presentar tales documentos. Sin embargo, podrá mantenerse la exigencia de presentación y legalización de documentos acreditativos de cesión o transferencia de marcas, toda vez que, al comprender negocios traslativos de propiedad, resulta imprescindible asegurar la veracidad de las declaraciones contenidas en los mismos.

Se determinó que en países que son Partes Contratantes de dicho Tratado y que fueron objeto de estudio en el presente trabajo, los procedimientos que se observan y los plazos previstos difieren de jurisdicción en jurisdicción, por lo que la estandarización propuesta por el Tratado no se cumple en lo que a procedimientos administrativos se refiere. Así también, se estableció que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no necesariamente unifica los requisitos a observar en cada uno de los procedimientos administrativos relacionados con marcas, pues éste prevé una serie de requisitos máximos, mas deja libertad para que cada Parte Contratante elija cuáles de esos requisitos establecidos va a exigir a todo solicitante en su país.

Es importante señalar que, si bien los países estudiados efectuaron reformas en su legislación aplicable y cambios en la organización de sus Oficinas de Marcas, tales como la creación de un Registro de Poderes, así como la respectiva capacitación del personal de cada Oficina de Marcas en cuanto a la forma de aplicar las disposiciones comprendidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, cada uno de ellos obvió ciertas disposiciones contenidas en el Tratado haciendo prevalecer lo preceptuado por su legislación local o ni siquiera regulándolo dentro de su legislación.

Existen algunos autores que creen firmemente en que el Tratado sobre el Derecho de Marcas favorece la economía en cuanto a tiempo y dinero en el diligenciamiento de procedimientos administrativos relacionados con marcas, como es el caso de Salmon, Paul E. Sin embargo, de la investigación efectuada se pudo comprobar que no existe disposición legal alguna dentro del Tratado estudiado que represente economía de tiempo para los solicitantes. Y, en cuanto a la economía de dinero, referida especialmente a la gestión de solicitudes de registro inicial

multiclase, se verificó que tal teoría no es cierta, especialmente en lo que respecta a gastos oficiales o aranceles, pues en las jurisdicciones estudiadas se efectúa un cobro adicional por cada clase en la que una marca se pretende registrar, hecho que el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala anticipa realizar de la misma manera, según encuestas realizadas.

Dentro de sus investigaciones, otros autores claramente señalan que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no establece procedimientos totalmente uniformes, al disponer una serie de requisitos máximos y cada país tiene potestad para exigir menor calidad o cantidad de requisitos, criterio afirmado por Corcione Morales, María Carolina.

En tal sentido y mediante el estudio efectuado, efectivamente se determinó que la estandarización y unificación propuestas no tienen ninguna incidencia sobre los procedimientos administrativos que se llevan a cabo con relación a marcas, sino única y casi exclusivamente sobre los requisitos y documentación que se exige para poder efectuarlos, que dicho sea de paso, tal armonización no es del todo cierta.

En consecuencia, la realidad no es coincidente con el motivo por el cual se creó el Tratado, pues, en tal caso, hubiera sido importante que se definieran los pasos o fases que cada una de las gestiones previstas en el Tratado debía comprender y el orden en el que se debían efectuar, lo cual no sucede. Así también, efectivamente como lo señala la investigación de la autora anteriormente mencionada, la unificación de requisitos a exigir no es una realidad, dada la libertad en la elección de imponer todos los requisitos señalados o algunos de ellos e, incluso, porque con el presente trabajo se determinó que países que ya han ratificado el instrumento internacional objeto de estudio continúan exigiendo requisitos adicionales a los permitidos.

Así, una vez aclarado que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no unifica ni estandariza procedimientos, la presente discusión de resultados se encuentra enfocada en las diferencias y similitudes entre los requisitos exigidos en procedimientos administrativos actuales relacionados con marcas y los que se exigirán a partir de la aplicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas en Guatemala, y sus respectivas consecuencias.

En lo que se refiere a requisitos generales aplicables a cualquier tipo de gestión administrativa de las previstas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, éste no contempla la obligatoriedad de contar con el auxilio de un abogado colegiado que patrocine a todo solicitante, aspecto que sí se encuentra previsto en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. Se verificó,

además, que en las jurisdicciones estudiadas, Panamá mantiene la exigencia de dicho requisito y El Salvador también, pero sólo para casos de oposición.

Es importante mencionar que, al no contar con la asesoría de un abogado con experiencia en la materia y conocimiento del ordenamiento jurídico de Guatemala, el riesgo de incurrir en errores u omisiones que deriven en el retraso de expedientes, rechazo de peticiones y hasta en el registro de marcas o cambios relacionados con marcas de manera inapropiada podría aumentar de forma significativa, hecho que incluso puede resultar en desembolsos adicionales, pues la corrección de errores conlleva el pago de las tasas establecidas para el efecto y, en algunos casos, si el error atiende directamente a la forma en la que la marca fue registrada, se hace necesario presentar una nueva solicitud para registrarla correctamente, lo que representa, adicionalmente, desgaste de recurso humano y pérdida de tiempo.

En este sentido, existen opiniones contrapuestas en el Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a la conveniencia o no de la supresión de dicho requisito, porque se anticipa subsanar su eliminación mediante capacitación del personal que brinda atención al usuario, para que proporcionen la orientación requerida. Sin embargo, dicho aspecto se traduce en un aumento significativo de afluencia de usuarios que la autoridad competente debe prever, a fin de poder brindar una atención rápida, eficiente y eficaz a todas las consultas que se les planteen día a día. No obstante, resulta preciso que se analicen a fondo las ventajas y desventajas de mantener o suprimir este requisito, a fin de evitar que su eliminación represente un retroceso, en lugar de una mejora.

Otro aspecto a resaltar es que, actualmente, el ordenamiento jurídico guatemalteco instruye sobre la forma o procedimiento necesarios para validar actos celebrados fuera de Guatemala. El Tratado sobre el Derecho de Marcas, por su parte, establece la prohibición de la exigencia de cualquier legalización o certificación notarial de firmas, en toda petición que se presente y documento que se acompañe, con ciertas excepciones. Dicha prohibición resulta en una contravención de la legislación guatemalteca actualmente vigente y, en consecuencia, la perjudica.

Por ello, es importante considerar que la incorporación de tal prohibición en el ordenamiento jurídico guatemalteco, resultaría en la necesidad de efectuar reformas no sólo a la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, sino también a la Ley del Organismo Judicial, en lo

que a requisitos de documentos provenientes del extranjero respecta. O cuando menos, que en las reformas a realizar a la normativa de Propiedad Industrial se incluya una disposición que expresamente aclare que, sin perjuicio de lo que prevé el artículo 215 de la Ley de Propiedad Industrial, los formularios, solicitudes, escritos y documentos otorgados en territorio guatemalteco y, especialmente, en el extranjero, que sean presentados para el diligenciamiento de procedimientos administrativos relacionados con marcas se encuentran exentos de todo requisito de autenticación y legalización.

La prohibición de exigencia de legalización o certificación notarial de firmas se extiende, incluso, a lo que se refiere al documento de poder, mediante el cual se delega la representación de personas individuales o jurídicas que actúan mediante apoderado o aquéllas que no tienen su domicilio en el territorio donde su petición es presentada. Esta disposición atenta contra la certeza jurídica, formalidad, solemnidad y perdurabilidad que el ordenamiento jurídico vigente en Guatemala prevé para los poderes o mandatos otorgados a nivel nacional y en el extranjero. A nivel nacional, porque el Decreto Ley 106 Código Civil es la normativa legal que en Guatemala regula las formalidades y requisitos específicos a ser observados en el otorgamiento de poderes o mandatos para su validez. En lo que respecta a poderes provenientes del extranjero, se otorgan conforme las leyes del país en donde se celebran, pero es indispensable cumplir con los requisitos previstos en la Ley del Organismo Judicial o en el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convenio de la Apostilla) y su subsecuente inscripción en el Registro correspondiente.

Todos los requisitos previamente señalados, sin perjuicio de las formalidades de fondo que deben comprender los poderes para ser aceptados para su registro en Guatemala, por ejemplo, indicación de si se trata de un poder o mandato con representación o sin ella, si se trata de un poder general o específico, entre otras. Algunos de estos requisitos de fondo pueden ser inferidos, del propio contenido del mandato, pero otros, como el tema de la representación, deben ser expresamente consignados, pues de otra manera, la inscripción del poder puede ser denegada.

En este sentido, se determinó que, para el Registro de la Propiedad Intelectual, la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos no favorece ni perjudica su actividad, al haber criterios contrapuestos al respecto. Sin embargo, debe considerarse que, con vista en tal prohibición, los documentos que se presenten ante dicha autoridad ya no

llevarán el aval o certificación de un notario o autoridad dotada de facultad para certificar su autenticidad y/o validez, por lo que habrá de tenerse por cierto su contenido y la idoneidad del signatario por la sola presentación del documento de que se trate, peligrando así la certeza jurídica de los hechos y actos que se pretendan inscribir.

No obstante lo expresado, el Registro de la Propiedad Intelectual opina que, en lo que se refiere específicamente a poderes, su eficacia sí podría verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización de firmas y demás formalidades que prevé la legislación local, dado que despoja de las características de formalidad, certeza jurídica y perdurabilidad en el tiempo que la legislación guatemalteca ha procurado para los contratos de poder o mandato. Este hallazgo encuentra su respaldo con la afirmación que, conforme sus investigaciones, realizan Carrillo, Manuel, *et. al.*, quienes opinan que el Tratado sobre el Derecho de Marcas genera cierta inseguridad jurídica, en virtud de la prohibición de la exigencia de certificaciones de firmas en documentos y peticiones.

En consecuencia, para poder implementar las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas en este sentido, sería necesaria una adopción parcial, en el sentido que el documento a utilizar no sería un poder, sino una carta poder, el cual, conforme nuestra legislación, sí puede ser otorgado en documento privado, sin mayor solemnidad ni otra formalidad, más que la legalización notarial de la firma del otorgante. De esta manera, Guatemala podría evitar tener que efectuar una serie de reformas que afectarían no sólo la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, sino también leyes conexas. Sin embargo, debe resaltarse y estudiarse cómo se aplicarían estos cambios a cartas poder provenientes del extranjero. Al respecto, debe mencionarse que en las jurisdicciones estudiadas se verificó que solamente Panamá incorporó en su totalidad la prohibición de exigencia de legalización de firmas en poderes otorgados para asuntos relacionados con marcas, pero su legislación local con relación a los contratos de poder, se mantiene inalterada.

Nótese que, en el análisis de implementación de estas disposiciones a la legislación guatemalteca, debe considerarse la inclusión de la opinión y apoyo de las autoridades del Registro Electrónico de Poderes, toda vez que, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, todo poder que ya ha sido presentado ante una Oficina de Marcas para el diligenciamiento de procedimientos administrativos relacionados con marcas, no requiere volver a ser presentado con posterioridad, dado que debe quedar inscrito

dentro de los registros que, con relación a poderes, debe llevar cada Oficina de Marcas a modo que, en gestiones futuras, únicamente se cite la referencia del poder con base en el cual se actúa.

Para hacer realidad esta disposición, se hace necesaria la creación de un Registro de Poderes dentro del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, hecho que sí se verificó en cada una de las jurisdicciones investigadas en el presente trabajo, por lo que deben establecerse los lineamientos de creación del Registro de Poderes que se necesita, además de las adecuaciones a nivel tecnológico, así como la capacitación y hasta posible contratación del personal necesario y preparado para llevar a cabo las operaciones necesarias que hagan funcionar a esta nueva unidad dentro del Registro de la Propiedad Intelectual, hecho que conlleva la necesidad de realizar un proyecto de presupuesto que comprenda los aspectos y necesidades a cubrir y que el mismo sea sometido a consideración y análisis del Ministerio de Finanzas Públicas y posterior aprobación del Organismo Legislativo.

Los hallazgos previamente discutidos encuentran su complemento con la opinión de Corcione Morales, María Carolina, quien, dentro de sus investigaciones, estableció que la vigencia del Tratado sobre el Derecho de Marcas representa un reto de índole procesal que genera la necesidad de adecuar el funcionamiento de toda Oficina de Marcas, en los ámbitos humano y tecnológico, a lo cual la investigadora le agregaría el ámbito presupuestario, porque no sólo se hace necesario reglamentar nuevas disposiciones legales, sino además, instruir al personal que sea necesario para manejar adecuadamente las nuevas solicitudes a ser resueltas por cada Oficina de Marcas.

Adicionalmente, es importante señalar que, de la investigación efectuada, se determinó que los modelos de poder que prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas fueron elaborados a modo de incluir únicamente facultades administrativas, mas no judiciales, especialmente para los casos en que la procedencia o no de un registro marcario deba ser resulta por un órgano jurisdiccional del país, por lo que surgió la cuestionante en cuanto a si, en tales situaciones, los solicitantes habrán de verse en la necesidad de otorgar un poder de acuerdo a los requisitos previstos en la legislación local, para su ejercicio ante las autoridades judiciales. La opinión del Registro de la Propiedad Intelectual en este sentido, es que el uso del formulario internacional tipo poder no debería perjudicar a los solicitantes, porque se les concedería un plazo prudencial para el otorgamiento de un poder en observancia de lo previsto por el Código

Civil, Ley del Organismo Judicial y/o Decreto 1-2016 del Congreso de la República de Guatemala que aprueba el Convenio de la Apostilla. Pero, con vista en este resultado, se determina que, de cualquier manera, para actuar en asuntos relacionados con el registro y protección de una marca ante los órganos jurisdiccionales, los solicitantes tendrán que invertir tiempo y dinero en obtener un nuevo poder que les faculte a continuar con el diligenciamiento de su gestión, en la vía judicial.

A lo anterior, cabe agregar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no comprende disposición alguna respecto a los requisitos y diligenciamiento de oposiciones, por lo que se supondría que la legislación guatemalteca en este sentido se mantendría inalterada y, entonces, el poder para acreditar la representación de una persona individual o jurídica nacional o extranjera en oposiciones debería ser otorgado conforme las formalidades que para el efecto prevén los Códigos y Leyes ya relacionados. En consecuencia, para evitar que, aun en la fase administrativa y por virtud de una oposición, un solicitante tenga que incurrir en los gastos y diligencias necesarias para obtener un poder conforme la legislación local de Guatemala, debe tomarse en cuenta el contenido del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial para la implementación del Tratado al ordenamiento jurídico referido, de manera que el poder que se conferido conforme lo dispuesto por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, sea útil para la gestión de procesos de oposición. Lo anterior tomando en consideración que la mayoría del personal del Registro de la Propiedad Intelectual que fue encuestado opina que, aun cuando el Tratado objeto de estudio no prevé disposiciones relacionadas con oposiciones, de cualquier manera incidirá en los requisitos a observarse en el diligenciamiento de este tipo de gestiones.

En lo que se refiere a los requisitos máximos que, de acuerdo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, puede exigirse a los solicitantes, se determinó que éste deja fuera aspectos, información y formalidades que la Ley de Propiedad Industrial exige sean consignados y observados en los formularios de solicitud de registro inicial de marcas en Guatemala y que resultan ser de gran importancia para la debida protección y defensa de sus signos distintivos.

A diferencia de lo que prevé la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, el Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé la exigencia de consignar el país de origen de la marca que se solicita, que no siempre es el mismo que el del solicitante y que deviene importante mantener, según el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, tomando en cuenta

que tal requisito permite determinar la procedencia o improcedencia de una marca, por inducir a engaño o confusión en relación a su lugar de origen.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas tampoco contempla un apartado para expresar cualesquiera renunciaciones que el solicitante tenga a bien realizar dentro del formulario de registro inicial de marcas. Es importante mencionar que el apartado de renunciaciones es de suma importancia para que, de forma expresa, todo solicitante haga constar que no reivindica derecho exclusivo sobre algún término específico que forma parte de su marca, por ser descriptivo, de uso común o necesario en el comercio. Con el apartado de renunciaciones se ha logrado evitar emisión de objeciones por parte del Registro de la Propiedad Intelectual con fundamento en términos que no son susceptibles de protección, además se ha evitado apropiaciones indebidas, así como presentación de oposiciones fundamentadas en intento de apropiación de elementos no registrables. Argumento que encuentra su respaldo en el resultado obtenido en la encuesta dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual, pues su personal considera importante mantener un apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, por las razones ya explicadas.

Por tanto, según lo recomiendan Carrillo Manuel, *et. al.*, en sus estudios, se hace necesario que las autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala realicen un análisis profundo y dictaminen sobre las ventajas, desventajas y conveniencia de suprimir los requisitos que actualmente se exigen en Guatemala, en cuanto a solicitudes de registro inicial, por no coincidir con lo que prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Adicionalmente, el Tratado sobre el Derecho de Marcas prevé la posibilidad de presentar solicitudes multiclase, consignando en una sola solicitud un listado de productos y/o servicios comprendidos en distintas clases, agrupados en el orden de clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida por el Arreglo de Niza, confiriendo, además, la facultad de solicitar la división de la solicitud o de un registro marcario multiclase en cualquier momento que el solicitante lo requiera.

A diferencia de esta novedad contenida en el Tratado sobre el Derecho de Marcas, la Ley de Propiedad Industrial no permite la presentación de solicitudes multiclase, siendo necesario presentar una solicitud de registro inicial por cada clase de productos y/o servicios en la que se pretende registrar una marca. En consecuencia, todo solicitante invierte en honorarios

profesionales y gastos, por cada expediente de registro inicial que promueve para registrar su marca en cada clase.

Así, la modalidad de solicitudes y registros marcarios multiclase que ordena el Tratado sobre el Derecho de Marcas, supondría resultar en beneficio de las grandes compañías y corporaciones nacionales y extranjeras que registran cada una de sus marcas en las cuarenta y cinco clases que contempla la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, conforme el Arreglo de Niza, toda vez que deja de ser necesario presentar cuarenta y cinco solicitudes para registrar una marca en cada clase, sino una sola solicitud para registrar una marca en las cuarenta y cinco clases existentes.

Sin embargo, es de considerar que el sistema multiclase de registro de marcas no necesariamente implica reducción de costos y tiempo a invertir en la protección de una marca en diversas clases, pues los hallazgos de esta investigación demuestran que, para el caso de solicitudes multiclase, se impone el pago de aranceles adicionales en atención al número de clases solicitadas dentro de un formulario, aspecto que el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala anticipa implementar dentro de los cambios a efectuar, por lo que no habría un ahorro real en lo que a gastos de presentación y registro se refiere.

Además, si una solicitud multiclase es objetada durante la fase de examen de fondo, por incurrir en alguna prohibición legal para ser admitida, o si un tercero se opone al registro de la marca durante el período de oposición, el proceso de registro de la solicitud queda suspendido en cada una de las clases incluidas dentro del formulario, lo que resulta entonces en la necesidad de gestionar la división de la solicitud y pagar las tasas correspondientes, para separar la o las clases objetadas o con oposición, de aquéllas respecto de las cuales no se verificó ninguna contingencia y continuar con el trámite de éstas últimas.

Así, la problemática, retrasos y desembolsos adicionales que pueden darse en la tramitología de una solicitud multiclase representa un riesgo que probablemente muchos solicitantes, especialmente los particulares y pequeñas empresas, no deseen tomar. En tal sentido, se pudo establecer que, en las jurisdicciones investigadas, existe libertad para los solicitantes en cuanto a optar por el sistema uniclase o multiclase para el registro de sus marcas. Antecedente que debería ser tomado en cuenta por el Estado de Guatemala, dado que, como lo afirma Corcione Morales, María Carolina, el Tratado sobre el Derecho de Marcas resulta en la

necesidad de instruir a los funcionarios para que examinen de forma adecuada y efectiva, las nuevas y más complejas solicitudes multiclase y brindarles el equipo tecnológico necesario que les permita dar seguimiento e identificar las distintas actuaciones que pueden darse en caso de una solicitud multiclase.

En lo referente a los cambios de nombre o domicilio en la persona del titular, se estableció que la diferencia principal se da ante la prohibición expresa de solicitar certificado o documento alguno que haga constar el cambio que se está solicitando. Al respecto, es importante mencionar que, en Guatemala, sí se exige la presentación de la documentación que legalmente respalde y evidencie el cambio de nombre o domicilio del titular de un registro de marca o solicitud en trámite, exigencia que radica en la importancia de comprobar fehacientemente que los actos que se pretenden registrar, efectivamente hayan sucedido y se hayan dado en observancia de los requisitos que, para su realización, demanda la ley. El argumento anterior encuentra su respaldo en los resultados de las encuestas realizadas, donde se determinó que, a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde un cambio de nombre y/o dirección solicitada, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud.

Así pues, la prohibición de exigir la presentación de dicha documentación, más allá de simplificar la gestión de este tipo de diligencias, desprovee de certeza jurídica esta clase de trámite, pues ordena que la autoridad competente tenga por suficiente la sola manifestación que el solicitante haga dentro del formulario respectivo, sin contar con ningún certificado o documento que soporte su petición y compruebe que, de acuerdo a las leyes aplicables, el cambio efectivamente se realizó. En este sentido, cabe mencionar que se verificó que El Salvador, Costa Rica y Nicaragua obviaron esta disposición y continúan solicitando el documento pertinente que haga constar la veracidad del cambio requerido e, incluso, Costa Rica y Nicaragua demandan que el mismo se presente autenticado o legalizado, si proviene del extranjero.

En lo que concierne a cambios de titular en registros marcarios y solicitudes en trámite, se determinó que las disposiciones que actualmente se aplican y las que se deben implementar, son básicamente similares entre sí y coinciden en su mayoría con las establecidas para las peticiones de cambio de nombre y domicilio en la persona del titular, con el agregado que el Tratado deja abierta la posibilidad para que las Partes Contratantes requieran el

acompañamiento del contrato o documento de cesión que corresponda, para respaldar la petición y que el mismo sea legalizado, por lo que la legislación guatemalteca resultaría inalterada en este sentido.

Adicionalmente, se verificó que la normativa en cuanto a renovaciones, vigencia de registros marcarios y corrección de errores en registros marcarios y solicitudes en trámite, es similar entre lo que prevé la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento y el Tratado sobre el Derecho de Marcas, por lo que no existe cambio o reforma significativa a realizar con relación a este tema. Al respecto, no se determinaron hallazgos en los países consultados que se consideren importantes discutir en el presente apartado.

Finalmente, se hace necesario connotar que el Tratado sobre el Derecho de Marcas deja abierta la posibilidad para que toda Parte Contratante, al momento de aprobar y ratificar su contenido, efectúe las reservas que considere pertinentes respecto a los requisitos y prohibiciones estipuladas por el Tratado, para que, dentro de su legislación, no se verifique determinada disposición contenida en el Tratado.

En tal sentido, cabe mencionar ninguno de los países consultados efectuó reserva alguna al momento de efectuar el depósito del instrumento que aprueba o ratifica el Tratado sobre el Derecho de Marcas ante la autoridad competente. Guatemala, por su parte, conforme Notificación número 59 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, únicamente hizo una reserva indicando que las disposiciones contenidas en el Tratado serán aplicadas a las marcas tridimensionales, por estar reconocidas en la legislación guatemalteca. No obstante, no manifestó ninguna reserva en lo que corresponde a documentos de poder, requisitos de autenticación y legalización de documentos, auxilio de abogado en peticiones para diligenciar procedimientos administrativos, entre otros, reservas que hubiera sido importante analizar detenidamente y efectuar, para que la implementación del Tratado a la legislación guatemalteca fuera más sencilla y realista.

## Conclusiones

1. El Derecho de Marcas, es la rama del Derecho Privado que comprende los principios, instituciones y normas jurídicas que regulan la protección de los intereses de personas individuales y jurídicas, nacionales y extranjeras, creadoras de signos distintivos denominados marcas, las cuales pueden consistir en palabras, letras, cifras, figuras, etiquetas, olores, sonidos, líneas, escudos, viñetas, entre otros elementos, y la combinación de los mismos, que sean lo suficientemente distintivas para diferenciar en el mercado los productos que fabrican o servicios que prestan sus creadores, de productos y/o servicios análogos de la competencia, hecho del que deriva la importancia de su registro ante las autoridades competentes, dado que la protección conferida otorga a sus titulares exclusividad sobre el uso y explotación de la marca creada, por un tiempo determinado que puede ser extendido mediante renovación, así como el derecho de ejercitar las acciones que sean necesarias para impedir que cualquier tercero que no posea la autorización requerida, use, registre o explote una marca idéntica o similar en grado de confusión, a la de su propiedad.
2. En Guatemala, el ordenamiento jurídico que regula los principios, requisitos y procedimientos necesarios para obtener la protección de una marca, ejercer su defensa y realizar cualquier cambio respecto de su registro, es el Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, norma jurídica cuyas disposiciones se encuentran vigentes y se aplican en el territorio guatemalteco desde el uno de noviembre del año dos mil a la presente fecha. La ley referida, en todas sus disposiciones relacionadas con requisitos en procedimientos administrativos respecto a marcas, demanda la observancia de diversos formalismos que son respetuosos de las ordenanzas previstas por las normativas legales que, en Guatemala, regulan aspectos generales en materia civil, mercantil y procesal, y cuyo propósito es revestir de seguridad y certeza jurídica todos los actos administrativos conocidos y resueltos por la autoridad competente en Guatemala en lo que respecta a la Propiedad Industrial, es decir, el Registro de la Propiedad Intelectual.
3. El Tratado sobre el Derecho de Marcas, es un instrumento internacional aprobado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1994, que no cumple con su

objetivo de estandarizar los procedimientos administrativos relacionados con marcas, dado que no prevé ninguna disposición que señale cuáles son las fases que debe comprender cada una de las gestiones que señala, ni el orden en que éstas se deben observar. Más bien, este instrumento internacional intenta armonizar y estandarizar lo que respecta a requisitos a ser exigidos en las gestiones señaladas, pero, aun así, no los uniformiza, dado que cada Parte Contratante tiene libertad de exigir todos o solamente algunos de los requisitos que el Tratado prevé para cada gestión, por lo que, si bien es cierto, los solicitantes tendrán una idea de qué es lo que cada Oficina de Marcas les va a solicitar, nunca tendrá certeza en cuanto a cuáles serán los requisitos específicos que cada autoridad les va a exigir y su número.

4. El Tratado sobre el Derecho de Marcas tiende a desproveer de seguridad y certeza jurídica los procedimientos administrativos relacionados con marcas que se llevan a cabo ante las Oficinas de Marcas de las Partes Contratantes de dicho Tratado, mediante la supresión de formalismos en formularios, documentos, actos y contratos que hayan de ser presentados ante las autoridades competentes, para hacer constar y respaldar las gestiones que se pretenden registrar. Además, mediante la estandarización que propone, deja de fuera requisitos que son útiles para la apropiada protección de una marca, tendiendo a afectar no sólo a los usuarios, sino también el desempeño del Registro de la Propiedad Intelectual en el diligenciamiento de los procedimientos administrativos que, con relación a marcas, se someten a su conocimiento.
5. Las jurisdicciones estudiadas efectuaron reformas en su legislación aplicable para la implementación de algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas, así como cambios en la organización de sus Oficinas de Marcas. Sin embargo, existe diferencia entre los procedimientos administrativos que, con relación a marcas, se observan en cada país, así como en el número de requisitos exigidos en cada procedimiento, dada la libertad que se tiene de elegir todos o algunos de los requisitos que prevé el Tratado sobre el Derecho de Marcas, por lo que no existe uniformidad ni estandarización entre Partes Contratantes.
6. La implementación de las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas a la legislación guatemalteca aplicable en materia de Propiedad Industrial

representa un reto para el Estado de Guatemala, dado que la estandarización y antiformalismo propuestos por el Tratado, conlleva efectuar una serie de reformas que deben afectar la ley específica de marcas, pero también tomar en cuenta las disposiciones legales supletoriamente aplicables a la misma. A la vez, incorpora novedades que derivan en la necesidad de adquirir la infraestructura material y tecnológica necesarias para adecuarlas dentro del funcionamiento de la actividad registral, lo cual implica también necesidad de contratación y capacitación de personal y la consecuente obtención de recursos públicos para poder ejecutar los cambios a efectuar.

7. Las similitudes compartidas entre la Ley de Propiedad Industrial y el Tratado sobre el Derecho de Marcas, atienden esencialmente a los requisitos a ser exigidos en lo que respecta a cambios de nombre, domicilio y titular de una marca registrada o solicitud en trámite, así como a la vigencia de un registro marcario, su renovación y cualquier corrección que sea necesario efectuar, salvo algunas diferencias detectadas, especialmente en lo que respecta a la documentación a ser requerida los procedimientos de cambio de nombre, domicilio y titular de una marca registrada o solicitud en trámite.

## **Recomendaciones**

1. Para efectuar las reformas legislativas que sean necesarias para la implementación del Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Congreso de la República de Guatemala debe tomar en cuenta la opinión de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos adscrito a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Economía y su dependencia denominada Registro de la Propiedad Intelectual, así como de la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual, a fin de que los cambios que haya de sufrir la legislación actualmente aplicable adopten lo dispuesto por el Tratado, mas no contrarién lo preceptuado por el conjunto de leyes que son aplicables en esta materia, además de la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, y que, adicionalmente, los cambios propuestos sean congruentes y posibles de llevar a cabo o implementar de una forma realista, en el menor tiempo posible.
  
2. Dentro de los proyectos de reforma que se han elaborado para sugerir al Congreso de la República de Guatemala los cambios a efectuar, las autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala deben trabajar en un proyecto de presupuesto que incluya la estimación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que habrán de ser necesarios para la implementación y aplicación adecuada de lo que dispone el Tratado sobre el Derecho de Marcas en todos los procedimientos administrativos relacionados con marcas que sean sometidos a su conocimiento, y presentar dicho proyecto al Ministerio de Finanzas Públicas y, subsecuentemente, al Congreso de la República de Guatemala, no sólo para su discusión y aprobación, sino también para que exista una conciencia real del apoyo que es necesario brindar al Registro para enfrentar los retos planteados por la adopción del Tratado sobre el Derecho de Marcas, por el Estado de Guatemala.
  
3. Es importante que el Congreso de la República de Guatemala, conjuntamente con las autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual y Ministerio de Economía, analicen las ventajas y desventajas de adoptar en su totalidad todas y cada una de las disposiciones legales que comprende el Tratado sobre el Derecho de Marcas y

determinar si aún es posible realizar las reservas que consideren pertinentes por contravenir el ordenamiento jurídico interno de Guatemala o bien, efectuar una adopción parcial de las disposiciones que prevé el Tratado referido.

4. Si bien recibir solicitudes de registro inicial multiclase para marcas es una obligación ante la que ahora está el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, y que no obstante todavía no observa, es importante que sus autoridades evalúen la pertinencia de mantener vigente el sistema uniclase o monoclase, para no afectar a todas aquellas personas individuales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que no se encuentren interesadas en enfrentar los riesgos que la presentación de una solicitud multiclase propone.
5. Dentro de las reformas a llevar a cabo a la Ley de Propiedad Industrial, sería importante que el Congreso de la República de Guatemala, en conjunto con las autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía y con la participación y opinión de la Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual, evaluaran la viabilidad de regular el tema relacionado con las búsquedas retrospectivas, previo a promover una solicitud de registro inicial de marcas, pues aun cuando no existe obligatoriedad de efectuarlas, ni el Tratado prevé un requisito en tal sentido, todo aquel que consulte la Ley de Propiedad Industrial, especialmente si ya no será obligatorio el auxilio de abogado, sepa que existe un mecanismo que permite anticipar la disponibilidad de uso y registro de una marca y lo aproveche, con lo que se esperaría reducir de alguna manera el número de expedientes de registro inicial que no pasan de la fase de examen de fondo, por existir derechos registrados a favor de terceros que bloquean la posibilidad de registrar la marca de interés en el territorio guatemalteco o, en todo caso, buscar alternativas, estrategias u opciones para evitar que la marca a registrar sea objetada por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.
6. Dentro de las reformas a llevar a cabo para la implementación del Tratado sobre el Derecho de Marcas, es importante que se tomen en cuenta los artículos 5, 7, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 31 al 34, 38, 41, 42, 47, 64 y 215 de la Ley de Propiedad Industrial, así como los artículos 3, al 6, 12, 13, 16 al 20 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, a modo de verificar todas las disposiciones legales susceptibles de ser modificadas por la incorporación del Tratado a nuestra legislación.

## Referencias

### Bibliográficas:

1. Larios Ochaita, Carlos, *“Derecho Internacional Privado”*, Octava Edición, Guatemala, Editorial Maya’ Wuj, 2010, 311 páginas.
2. Lizarazu Montoya, Rodolfo. *“Manual de Propiedad Industrial”*, Primera Edición, Colombia, Legis Editores, S.A., 2014, 407 páginas.
3. Metke Méndez, Ricardo, *“Lecciones de Propiedad Industrial”*, Santa Fe de Bogotá: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda; Beker & McKenzie, 2001, 216 páginas.
4. Muñoz, Nery Roberto, *“El Instrumento Público y el Documento Notarial”*, Quinta Edición, Guatemala, Imprenta Llerena, S.A., 1998, 186 páginas.
5. Nava Negrete, Justo, *“Derecho de las Marcas”*, Primera Edición, México, Editorial Porrúa, S.A., 1985, 637 páginas.
6. Otamendi, Jorge. *“Derecho de Marcas”*, Sexta Edición; Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 2006, 418 páginas.
7. Salmon, Paul E., “Breve guía de tratados internacionales sobre DPI”, Enfoque en los derechos de propiedad intelectual, Estados Unidos, Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Programas de Información Internacional, 2006, 198 páginas.

### Normativas:

8. Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo No. 7, República de El Salvador.
9. Código Civil, República de Nicaragua.
10. Código Civil, República de Panamá.
11. Código Judicial, República de Panamá.
12. Congreso de la República de Guatemala, Decreto 2-70, Código de Comercio.

13. Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial.
14. Congreso de la República de Guatemala, Decreto 2-89, Ley del Organismo Judicial.
15. Decreto Ejecutivo No. 7, por el cual se reglamenta la Ley No. 35, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial, República de Panamá.
16. Decreto Legislativo 868, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, República de El Salvador.
17. Decreto Ley 106, Código Civil.
18. Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil.
19. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, República de Costa Rica.
20. Ley No. 29, por la cual se dictan Normas sobre la Defensa de la Competencia y se adoptan Otras Medidas, República de Panamá.
21. Ley No. 35, por la cual se dictan Disposiciones sobre la Propiedad Industrial, República de Panamá.
22. Ley No. 45, Normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y Otra Disposición, República de Panamá.
23. Ley No. 63 del Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, Código Civil.
24. Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, República de Nicaragua.
25. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tratado sobre el Derecho de Marcas, 1994.
26. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas.
27. Acuerdo Gubernativo 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, 18 de marzo de 2002.

28. Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233- J, República de Costa Rica.

**Electrónicas:**

29. Alvisa Morales, Alain, “Derecho de Marcas y Semiótica. Apuntes para una Clasificación Semiótica del Signo Marcario”, Revista Signa, Volumen 23, España, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2014, 952 páginas, también disponible en: <http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/11733/11180>.
30. Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “*La Clave de la Propiedad Intelectual: Guía para pequeños y medianos exportadores*”, Ginebra: Centro de Comercio Internacional, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2004, 188 páginas, disponible en: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/itc\\_p163/wipo\\_pub\\_itc\\_p163.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/itc_p163/wipo_pub_itc_p163.pdf).
31. Corcione Morales, María Carolina, “*El TLT (Trademark Law Treaty) y los retos para la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina nacional de Propiedad Industrial*”, Revista la Propiedad Inmaterial, Número 14, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2010, 326 páginas, también disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3647848>.
32. Depósito de documentos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés.), “IV. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), disponible en: <http://www.fao.org/docrep/003/X7355S/X7355s02.htm>.
33. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés.), “IV. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, “Depósito de documentos de la FAO”, disponible en: <http://www.fao.org/docrep/003/X7355S/X7355s02.htm>.

34. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo No. 1 Solicitud de Registro de una Marca, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_1.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_1.pdf).
35. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo No. 2 Poder, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_2.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_2.pdf).
36. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo Número 3, Petición de Inscripción de Cambio(s) en el(los) Nombre(s) o Dirección(es), disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_3.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_3.pdf).
37. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo Número 7, Petición de Corrección de Errores, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_7.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_7.pdf).
38. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Formulario Internacional Tipo Número 8, Petición de Renovación de un Registro, disponible en: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form\\_8.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/tlt/pdf/form_8.pdf).
39. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “*Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas*”, Suiza, 2006, 109 páginas, también disponible en [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo\\_pub\\_859.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/859/wipo_pub_859.pdf).
40. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “*Protección de sus marcas en el extranjero – El Sistema de Madrid*”, Suiza, 2013, 12 páginas, también disponible en: <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=350>.
41. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “*Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994)*”, disponible en: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary\\_tlt.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html).
42. Real Academia Española, “*Diccionario de la Lengua Española*”, Edición Tricentenario, Madrid, Real Academia Española, 2017, disponible en: <http://dle.rae.es/?id=KZybj9H>.

43. Registro Nacional República de Costa Rica, *et. al.*, “*Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana*”, 2016, 161 páginas, disponible en: [http://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf](http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf).
44. Roca, Santiago (comp.), “*Propiedad Intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente*”, Perú, Universidad ESAN, 2007, página 555, también disponible en: <http://www.esan.edu.pe/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/13-Carrillo.pdf>.
45. Sentencia de fecha 03/07/1991, expediente No. 99-1991, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 1991, disponible en: <http://143.208.58.124/Sentencias/793308.99-91.pdf>.
46. Sentencia de fecha 19/12/2001, expediente No. 861-2001, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 2001, disponible en: <http://143.208.58.124/Sentencias/797158.861-2001.pdf>.
47. Sentencia No. C-228/95, Corte Constitucional, Colombia, 1995, disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-228-95.htm>.

## **Anexos**

**Cuadro de Cotejo I:**

UNIDADES DE ANÁLISIS		
Indicadores	Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala	Tratado sobre el Derecho de Marcas
1. Representación	<p>Para solicitantes con sede o domicilio dentro de Guatemala: -Acuerdo Gubernativo de nombramiento; certificación de acta de toma de posesión de cargo; certificación de acuerdo de adjudicación de cargo; acta notarial de nombramiento; testimonio de escritura pública de mandato, debidamente inscrito ante el Registro Electrónico de Poderes del Archivo General para Protocolos de la Corte Suprema de Justicia;</p> <p>Para solicitantes con sede o domicilio fuera de Guatemala: -Testimonio de escritura pública de mandato, nombramiento que necesariamente debe recaer en un abogado colegiado activo en la República de Guatemala.</p>	<p>Puede recaer en cualquier persona, siempre que esté admitida como representante ante la Oficina de Marcas, no necesariamente tiene que ser un profesional del Derecho.</p> <p>El nombramiento debe otorgarse por escrito, mediante el uso de formularios o comunicaciones denominados “poder”, cuyos requisitos máximos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nombre de la persona que efectúa el nombramiento;</li> <li>-Nombre, dirección, números de teléfono y telefacsímil del representante;</li> <li>-Solicitudes y/o registros que comprende el poder;</li> <li>-Alcances del poder;</li> <li>-Firma o sello del poderdante, siendo prohibido exigir la legalización de tal firma;</li> <li>-Nombre del poderdante y la fecha en que otorgó su firma o estampó su sello;</li> <li>-Indicación si se acompañan hojas adicionales o anexos;</li> <li>-Presentación en el idioma admitido por la Oficina de Marcas.</li> </ul>

<p>2. Requisitos Solicitud Registro Inicial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación: Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante; tratándose de personas jurídicas, la razón o denominación social, nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su caso;</li> <li>-Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;</li> <li>-La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas figurativas o mixtas;</li> <li>-Traducción simple de la marca, cuando conste de términos escritos en idioma distinto al español;</li> <li>-Enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de clase;</li> <li>-Reservas o renunciaciones que correspondan. -Cuando la marca tuviera uno o más colores especiales que es reservan, la solicitud indicará el color o colores reservados. Si el solicitante no deseara hacer reservas sobre representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas;</li> <li>-País de origen del signo;</li> <li>-Si se invoca prioridad, país, fecha de presentación y número de la solicitud prioritaria, acompañando copia certificada de la solicitud prioritaria, la cual está exenta del requisito de legalización, pero sí debe ir acompañada de una traducción jurada, en caso de encontrarse redactada en idioma distinto al español. La prioridad también puede invocarse en cualquier momento, hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. La certificación del documento de prioridad también puede presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad;</li> <li>-Cuando se solicite la inscripción de una marca denominativa con grafía, forma o color especiales, o en el caso de una marca figurativa o mixta, cuatro reproducciones de la misma en sobre adjunto;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Petición de registro;</li> <li>-Designación del Estado del que sea nacional el solicitante, del Estado en el que tenga su residencia, y del Estado en que tenga un establecimiento industrial o comercial real o efectivo;</li> <li>-Solicitantes que sean personas jurídicas, designación de su naturaleza jurídica y el Estado y unidad territorial de dicho Estado, en virtud de cuya legislación haya sido constituida la persona jurídica;</li> <li>-Si el solicitante actúa en calidad de representante, designación de su nombre y dirección, así como referencia del poder del que se trate, en caso éste ya haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;</li> <li>-Domicilio legal dentro del territorio de la Parte Contratante;</li> <li>-Si se invoca prioridad, declaración reivindicándola, indicaciones y pruebas que soporten dicha declaración;</li> <li>-Si se invoca protección derivada de la exhibición de productos y/o servicios en una exposición, declaración al efecto, acompañando pruebas de soporte;</li> <li>-Declaración en cuanto a si la marca se desea registrar en caracteres estándar;</li> <li>-Si se desea reivindicar colores que componen la marca, declaración en tal sentido, indicando las partes principales en las que figura cada color reivindicado;</li> <li>-Declaración en cuanto a si se trata de una marca tridimensional, en caso lo sea;</li> <li>-De una a cinco reproducciones de la marca que se pretende registrar;</li> <li>-Transliteración de la marca o sus partes conducentes;</li> <li>-Traducción de la marca o de las partes conducentes redactadas en idioma distinto al aceptado por la Oficina de Marcas;</li> </ul>
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lugar para recibir citaciones y notificaciones;</li> <li>-Lugar y fecha de la solicitud;</li> <li>-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de éste;</li> <li>-Comprobante de pago de la tasa establecida;</li> <li>-Anexar el documento que acredita la representación correspondiente, en caso el compareciente actúe en nombre del solicitante. Guatemala admite la figura del Gestor Oficioso, quien deberá ser abogado, y deberá prestar una garantía suficiente determinada por el Registro o bien, presentar el documento que acredita su personería, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la notificación que le requiere la satisfacción de la garantía o la acreditación de la representación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Designación de los productos y/o servicios que se pretenden amparar con la marca a registrar, consignando en cada grupo el número de clase a la que corresponde;</li> <li>-Firma del solicitante o de su representante;</li> <li>-Declaración de intención de uso y/o de uso efectivo, según exigencias de la Oficina de Marca;</li> <li>-Pago de las tasas correspondientes;</li> <li>-Redacción de la solicitud en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate.</li> </ul>
<p><b>3. Requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación de Solicitud de Registro Inicial</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Que contenga la información necesaria para identificar al solicitante o su representante, así como dirección para recibir notificaciones en el país.</li> <li>-Que indique la marca cuyo registro se pretende, incluyendo una reproducción de la misma.</li> <li>-Indicación de los productos o servicios que distinguirá la marca.</li> <li>-Que se acompañe el recibo de pago de la tasa de presentación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indicación expresa o implícita de la intención de registrar una marca;</li> <li>-Datos que permitan establecer la identidad del solicitante;</li> <li>-Indicaciones para contactar por correo al solicitante o a su representante, si lo tuviera;</li> <li>-Una reproducción clara de la marca que se pretende registrar;</li> <li>-Listado de productos y/o servicios que se pretenden amparar;</li> <li>-Cuando fuere aplicable, declaración de intención de uso de la marca y/o declaración de uso efectivo de la marca, junto con las pruebas aplicables y debidamente firmadas por la persona que exija la Parte Contratante, ya sea exclusivamente el solicitante o bien, su representante.</li> <li>-El pago de la tasa de presentación, si esta obligación hubiere estado vigente al momento en que la Parte Contratante respectiva, se haya adherido al Tratado.</li> </ul>
<p><b>4. Procedimiento Registro Inicial</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación de solicitud;</li> <li>-Examen de forma, para determinar si la solicitud cumple con los requisitos previstos por la ley. En caso de no cumplirlos, se emite requerimiento para que el solicitante subsane las omisiones u errores respectivos, dentro del plazo de un mes, bajo apercibimiento que, de no evacuar la audiencia, se tendrá por abandonada la solicitud;</li> </ul>	<p>Un procedimiento de registro de marcas, no se encuentra regulado como tal.</p> <p>Sin embargo, en todo procedimiento de registro de marcas multiclase, debe aceptarse la división de una solicitud, a petición del solicitante, siempre que se solicite antes del registro de la marca respectiva, durante el proceso de oposición a la misma, o durante el</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Examen de fondo, para determinar si la marca solicitada incurre en alguna de las prohibiciones señaladas por la ley. En caso afirmativo, el Registro emite una objeción citando los motivos en los cuales fundamenta su resolución, confiriendo al solicitante un plazo de dos meses para que presente sus argumentaciones, bajo apercibimiento que, de no pronunciarse al respecto, se tendrá por abandonada la solicitud;</li> <li>-Desvanecidas las objeciones o no habiendo encontrado ninguna, se procede a la emisión del edicto de la solicitud, el cual debe ser publicado dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su notificación;</li> <li>-Publicación de edicto una sola vez en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual;</li> <li>-Período de oposición de dos meses, contados a partir del día siguiente de efectuada la publicación del edicto;</li> <li>-Si no hay oposición, emisión de la autorización para efectuar el pago de la tasa de inscripción;</li> <li>-Pago de la tasa de inscripción, dentro del mes siguiente a su notificación;</li> <li>-Inscripción de la marca y emisión del certificado.</li> </ul>	<p>procedimiento de un recurso promovido en contra de la decisión de continuar el trámite de registro de esa marca.</p> <p>El resultado de dicha división, es la creación de una o más solicitudes fraccionarias, distribuyendo entre ellas los productos y/o servicios consignados en la solicitud inicial.</p>
<p><b>5. Requisitos y Procedimiento Oposición</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Indicación del número de expediente de registro inicial y marca, en contra de la cual se formula la oposición;</li> <li>-Designación del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad a la que el escrito va dirigido;</li> <li>Nombres y apellidos completos del opositor o de su representante, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar señalado para recibir notificaciones;</li> <li>-Indicación del abogado colegiado, bajo cuya dirección y auxilio actúa el</li> </ul>	<p>El Tratado sobre el Derecho de Marcas no regula disposición alguna en cuanto a requisitos o procedimientos de la oposición que cualquier tercero puede presentar en contra de una solicitud de registro inicial de marca.</p>

	<p>opositor;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Si la persona que comparece a plantear la oposición lo hace en representación de otra, dicho representante debe indicar la calidad con que actúa y acreditar debidamente su representación, con el documento que para el efecto amerite el caso concreto;</li><li>-Explicación de los hechos o argumentos en que se fundamenta la oposición, reproducción de la marca y designación de los productos o servicios que ampara;</li></ul> <p>-Fundamento de derecho;</p> <p>-Individualización de los medios de prueba;</p> <p>-Peticiones;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Indicación del número de copias que del escrito y documentos adjuntos, se acompañan;</li><li>-Lugar y fecha;</li><li>-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, así como su sello.</li></ul> <p><b>Procedimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Presentación del escrito de oposición dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación del edicto de la marca objeto de la oposición;</li><li>-Admisión de la oposición y audiencia por el plazo de dos meses al solicitante, contados a partir de la fecha de notificación;</li><li>-Si el Registro de la Propiedad Intelectual lo estima necesario, período de prueba de dos meses comunes a todas las partes;</li><li>-Resolución de la oposición, dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos previamente descritos.</li></ul>	
--	---	--

<p><b>6. Requisitos y Procedimiento</b> Cambio de Nombre</p>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <p>-Nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio;</p> <p>-Si el solicitante es un representante, indicación de la calidad con que actúa y acreditación de su representación, mediante el documento que amerite el caso concreto;</p> <p style="text-align: center;">-Lugar para recibir notificaciones;</p> <p>-Nombre, razón social o denominación del titular registrado y el nuevo nombre, razón social o denominación de dicho titular, así como su dirección;</p> <p>-Individualización de la o las marcas afectas al cambio de nombre, con indicación de su número de registro o expediente, si se trata de marcas en trámite de inscripción;</p> <p style="text-align: center;">Lugar y fecha de la solicitud;</p> <p>-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, así como su sello;</p> <p>-Documento que acredita el cambio de nombre. Si es un documento proveniente del extranjero, debe estar debidamente notariado, legalizado y, además, traducido por traductor jurado autorizado en la República de Guatemala, si se encuentra redactado en idioma distinto al español;</p> <p style="text-align: center;">-Anexar recibo de pago de la tasa correspondiente.</p> <p style="text-align: center;"><b>Procedimiento:</b></p> <p style="text-align: center;">-Presentación de la solicitud de cambio de nombre;</p> <p>-Si cumple con los requisitos de ley, se procede a la emisión del edicto de cambio de nombre, para su publicación por una única vez en el Diario de Centro América;</p> <p>-Presentación al Registro de la Propiedad Intelectual de un ejemplar de la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <p>-Nombre y dirección del titular, y domicilio legal, si lo tiene;</p> <p>-Si el titular actúa mediante representante, nombre y dirección del mismo, así como referencia del poder con el que actúa, en caso éste ya haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;</p> <p style="text-align: center;">-Indicación del cambio que se habrá de registrar;</p> <p>-Indicación del número de expediente o registro de marca afecto al cambio;</p> <p>-Redacción en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate.</p> <p style="text-align: center;"><b>Procedimiento:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>El Tratado sobre el Derecho de Marcas no señala trámite administrativo alguno para la inscripción de cambios de nombre, por lo que queda a criterio de cada Parte Contratante, definir el procedimiento para llevar a cabo esta gestión.</i></p>
--	--	--

	<p>publicación efectuada;</p> <p>-Anotación del cambio de nombre en el asiento registral o en el expediente de las marcas afectas;</p> <p>-Emisión de las certificaciones de cambio de nombre correspondientes.</p>	
<p>7. Requisitos y Procedimiento Cambio de Titularidad</p>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <p>-Nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio;</p> <p>-Si el solicitante es un representante, indicación de la calidad con que actúa y acreditación de su representación, mediante el documento que amerite el caso concreto;</p> <p style="text-align: center;">-Lugar para recibir notificaciones;</p> <p>-Nombre, razón social o denominación del titular registrado y del nuevo titular, así como su dirección;</p> <p>-Individualización de la o las marcas afectas al cambio de titularidad, con indicación de su número de registro o expediente, si se trata de marcas en trámite de inscripción;</p> <p style="text-align: center;">Lugar y fecha de la solicitud;</p> <p>-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, así como su sello;</p> <p>-Documento que acredita el cambio de titularidad. Si es un documento proveniente del extranjero, debe estar debidamente notariado, legalizado y, además, traducido por traductor jurado autorizado en la República de Guatemala, si se encuentra redactado en idioma distinto al español;</p> <p style="text-align: center;">-Recibo de pago de la tasa o tasas correspondientes.</p> <p style="text-align: center;"><b>Procedimiento:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <p style="text-align: center;">-Nombre y dirección del titular;</p> <p style="text-align: center;">-Nombre y dirección del nuevo propietario;</p> <p>-Si el nuevo propietario es persona individual, indicación del Estado del que éste es nacional; y Estado en el que tenga un establecimiento industrial o comercial;</p> <p>-Si el nuevo titular es persona jurídica, indicación de su naturaleza jurídica y el Estado y unidad territorial dentro de éste, en virtud de cuya legislación se haya constituido la persona jurídica;</p> <p style="text-align: center;">-Nombre y dirección del representante del titular y del nuevo propietario, si alguno actuare mediante representante, y referencia del poder respectivo, en caso ya haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;</p> <p style="text-align: center;">-Domicilio legal del titular, si lo tiene;</p> <p style="text-align: center;">-Domicilio legal del nuevo titular,</p> <p style="text-align: center;">Indicación si el cambio de titularidad se dio por virtud de un contrato o fusión;</p> <p style="text-align: center;">-Indicación del número de solicitud o solicitudes y/o registro o registros marcarios afectos al cambio;</p> <p style="text-align: center;">-Pago de la tasa correspondiente por la anotación pertinente;</p> <p>-Redacción en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se</p>

	<p>-Presentación de la solicitud de cambio de titularidad;</p> <p>-Si cumple con los requisitos de ley, se procede a la emisión del edicto de cambio de titularidad, para su publicación por una única vez en el Diario de Centro América;</p> <p>-Presentación al Registro de la Propiedad Intelectual de un ejemplar de la publicación efectuada;</p> <p>-Anotación del cambio de titularidad en el asiento registral o en el expediente de las marcas afectas;</p> <p>-Emisión de las certificaciones de cambio de titularidad correspondientes.</p>	<p>trate;</p> <p>-Firma o sello del titular o del propietario;</p> <p>-Posibilidad de exigir la documentación que respalde el cambio de titularidad a registrar, que incluya legalización de las firmas que calzan el documento.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p><i>El Tratado sobre el Derecho de Marcas no señala trámite administrativo alguno para la inscripción de cambios de titularidad de marcas.</i></p>
<p><b>8. Requisitos y Procedimiento</b> Cambio de Dirección</p>	<p><i>La Ley de Propiedad Industrial actualmente vigente en Guatemala, no prevé requisitos ni procedimiento alguno, para efectuar cambios de dirección del titular de una marca.</i></p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>-Nombre y dirección del titular, y domicilio legal, si lo tiene;</p> <p>-Si el titular actúa mediante representante, nombre y dirección del mismo, así como referencia del poder con el que actúa, en caso éste ya haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;</p> <p>-Indicación del cambio que se habrá de registrar;</p> <p>-Indicación del número de expediente o registro de marca afecto al cambio;</p> <p>-Redacción en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas de que se trate.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p><i>El Tratado sobre el Derecho de Marcas no señala trámite administrativo alguno para la inscripción de cambios de dirección, por lo que queda a criterio de cada Parte Contratante, definir el procedimiento para llevar a cabo esta gestión.</i></p>

<p><b>9. Requisitos y Procedimiento Renovación</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio;</li> <li>-Si el compareciente es un representante, indicación de la calidad con que actúa y acreditación de la misma, acompañando el documento que compruebe su nombramiento como representante;</li> <li>-Lugar para recibir notificaciones;</li> <li>-Individualización de la marca a renovar y su número de registro;</li> <li>-Lugar y fecha de la solicitud;</li> <li>-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, así como su sello;</li> <li>-Anexar recibo de pago de la tasa correspondiente.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Procedimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación de la solicitud, conforme los requisitos que señala la ley;</li> <li>-Anotación de la renovación en el asiento registral de la marca correspondiente y emisión del certificado de renovación.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Indicación de que se solicita la renovación de un registro marcario;</li> <li>-Nombre y dirección del titular;</li> <li>-Número de registro de la marca que se pretende renovar;</li> <li>-Fecha de presentación de la solicitud de registro inicial de la marca a renovar, o bien, fecha en que la marca en cuestión se registró;</li> <li>-Nombre y dirección del representante del titular, si estuviere actuando a través de un representante e indicación de la referencia del poder, en caso ya haya sido presentado ante la Oficina de Marcas;</li> <li>-Si se permiten renovaciones parciales, indicación de los productos y/o servicios que se pretende renovar o de aquéllos respecto de los cuales no se solicita la renovación, precedidos por el número de clase a la que corresponden;</li> <li>-Si se permite que la renovación sea gestionada por persona distinta al titular de la marca o su representante, nombre y dirección de esa persona;</li> <li>-Firma del titular, su representante o de la persona distinta a ellos que esté gestionando la renovación;</li> <li>-Pago de la tasa de renovación respectiva;</li> <li>-Redacción de la solicitud en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Procedimiento:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>El Tratado sobre el Derecho de Marcas no establece procedimiento alguno relacionado con renovaciones de marcas.</i></p>
--	--	---

<p><b>10. Duración y Renovación de Registros</b></p>	<p>Los registros marcarios tienen vigencia por diez años, contados a partir de su fecha de inscripción, vigencia que es renovable por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento que antecede.</p>	<p>Los registros marcarios tienen vigencia por diez años y la duración de cada período de renovación será de diez años.</p>
<p><b>11. Requisitos y Procedimiento Corrección de Errores</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio;</li> <li>-Si el compareciente es un representante, indicación de la calidad con que actúa y acreditación de la misma, acompañando el documento que compruebe su nombramiento como representante, con observancia de los requisitos que para el efecto, exige la ley;</li> <li style="padding-left: 40px;">-Lugar para recibir notificaciones;</li> <li>-Individualización del error a corregir, acompañando, además, los documentos que sean necesarios para corroborar el error incurrido;</li> <li style="padding-left: 40px;">-Lugar y fecha de la solicitud;</li> <li>-Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo auxilia, así como su sello;</li> <li style="padding-left: 40px;">-Anexar recibo de pago de la tasa correspondiente, si fuere el caso.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Procedimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación del escrito en observancia de los requisitos que señala la ley;</li> <li>-Corrección del error en el asiento registral de la marca correspondiente y emisión de una certificación que acredita la corrección.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nombre y dirección del titular del registro;</li> <li>-Nombre y dirección del representante del titular, si en caso actúa a través de dicha figura e indicación de la referencia del poder, si ya ha sido presentado con anterioridad ante la Oficina de Marcas;</li> <li style="padding-left: 40px;">-Domicilio legal del titular, si lo tuviere;</li> </ul> <p>Indicación del número de registro de la marca en la cual deba efectuarse la corrección;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Indicación del error a corregir y la corrección a efectuar;</li> <li style="padding-left: 40px;">-Firma del titular o de su representante;</li> <li>-Redacción en el idioma aceptado por la Oficina de Marcas;</li> <li style="padding-left: 40px;">-Pago de la tasa correspondiente, según corresponda.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Procedimiento:</b></p> <p><i>El Tratado sobre el Derecho de Marcas no prevé procedimiento específico alguno para llevar a cabo este tipo de gestión.</i></p>

**Cuadro de Cotejo II:**

UNIDADES DE ANÁLISIS				
INDICADORES	EL SALVADOR	COSTA RICA	PANAMÁ	NICARAGUA
1. Legislación consultada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo No. 7, República de El Salvador.</li> <li>- Decreto Legislativo 868, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, República de El Salvador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, República de Costa Rica.</li> <li>-Ley No. 63 del Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, Código Civil.</li> <li>- Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, República de Costa Rica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Civil, República de Panamá.</li> <li>- Código Judicial, República de Panamá.</li> <li>- Decreto Ejecutivo No. 7, por el cual se reglamenta la Ley No. 35, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial, República de Panamá.</li> <li>- Ley No. 29, por la cual se dictan Normas sobre la Defensa de la Competencia y se adoptan Otras Medidas, República de Panamá.</li> <li>- Ley No. 35, por la cual se dictan Disposiciones sobre la Propiedad Industrial, República de Panamá.</li> <li>- Ley No. 45, Normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y Otra Disposición, República de Panamá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Civil, República de Nicaragua.</li> <li>- Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, República de Nicaragua.</li> </ul>
2. Representación	<p>La representación debe ser ejercida por un abogado, facultado para actuar como apoderado y ejercer en el territorio salvadoreño.</p> <p>Si el solicitante no tiene domicilio o establecimiento permanente en el</p>	<p>Cualquier persona, sin necesidad de ser abogado, puede actuar como apoderado y ejercer la representación.</p> <p>Si el solicitante no tiene domicilio o establecimiento permanente en el</p>	<p>La representación debe ser ejercida por un abogado, facultado para ejercer en la jurisdicción panameña.</p> <p>Si el solicitante no tiene domicilio o establecimiento permanente en el país, necesariamente debe designar apoderado</p>	<p>La representación debe ser ejercida por un abogado, facultado para actuar como apoderado y ejercer en el territorio nicaragüense.</p> <p>Si el solicitante no tiene domicilio o establecimiento permanente en el país,</p>

	<p>país, necesariamente debe designar apoderado.</p> <p>Poderes otorgados en el país, deben constar por escrito; redactados en español o traducidos al español; consignar datos de identificación del otorgante; datos de identificación del apoderado o representante; facultades para representar al solicitante en procedimientos de registro de marca; firma del otorgante, si es persona natural o de quien represente a una persona jurídica. No se requiere de legalización o autenticación de firmas, ni de ninguna otra formalidad, siempre que el poder sea otorgado mediante el uso del formulario tipo para Poderes, que establece el TLT. El Código Civil salvadoreño no exige formalidad alguna para el otorgamiento y validez del mandato o poder, por lo que es suficiente el consentimiento de las partes. En consecuencia, al presentar un poder otorgado sin el uso de formulario establecido por el TLT, ante el Centro Nacional de Registros, se hace necesaria la legalización de firma de los otorgantes.</p> <p>Poderes otorgados en el extranjero, deben cumplir los mismos requisitos</p>	<p>país, necesariamente debe designar apoderado.</p> <p>Poderes otorgados en el país, deben constar por escrito; redactados en español o traducidos al español; consignar datos de identificación del otorgante; datos de identificación del apoderado o representante; facultades para representar al solicitante en procedimientos de registro de marca; fecha de otorgamiento; firma del otorgante, si es persona natural o de quien represente a una persona jurídica.</p> <p>De acuerdo a su legislación interna, el poder debe constar en un mandato y las firmas deben estar legalizadas, como formalidad mínima. Adicionalmente, el Código Civil de Costa Rica, preceptúa que los poderes generales o generalísimos, deben otorgarse en escritura pública y que los poderes especiales otorgados para un acto o contrato con efectos registrales, igualmente deben otorgarse en escritura pública.</p> <p>Poderes otorgados en el extranjero, deben cumplir los mismos requisitos señalados para los poderes nacionales, es decir, se mantiene la exigencia de</p>	<p>que, como ya se expresó, debe ser un abogado facultado para ejercer en Panamá.</p> <p>Poderes otorgados en el país, deben constar por escrito, redactados en español o traducidos al español; consignar datos de identificación del otorgante; datos de identificación del apoderado o representante; facultades para representar al solicitante en procedimientos de registro de marca; firma del otorgante, si es persona natural o de quien represente a una persona jurídica. De conformidad con el Código Civil de Panamá, los mandatos expresos pueden darse por instrumento público o privado y aún de palabra.</p> <p>Poderes otorgados en el extranjero, deben cumplir los mismos requisitos señalados para los poderes nacionales, sin ser necesaria autenticación, ni cadena de legalización alguna.</p> <p>Todo poder puede referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder o bien, hacer referencia general a todas las solicitudes existentes o futuras del otorgante.</p> <p>Panamá admite la figura de Gestor Oficioso, para lo cual exige el pago de una fianza a través de un certificado de garantía por la suma establecida reglamentariamente. Tal fianza es</p>	<p>necesariamente debe designar apoderado.</p> <p>Poderes otorgados en el país, deben constar por escrito; redactados en español o traducidos al español; consignar datos de identificación del otorgante; datos de identificación del apoderado o representante; facultades para representar al solicitante en procedimientos de registro de marca; firma del otorgante, si es persona natural o de quien represente a una persona jurídica. En este país es requerido que el documento cuente con legalización de firmas y fecha de otorgamiento. El Código Civil de Nicaragua exige que los poderes generales sean otorgados en escritura pública y, en el caso de poderes específicos, no requiere formalidad en particular. En consecuencia, se está al criterio que, para el efecto, exija el Registro de la Propiedad Intelectual.</p> <p>Poderes otorgados en el extranjero, deben cumplir los mismos requisitos señalados para los poderes nacionales y, además, debe cumplir con el requisito de legalización de firmas y, posteriormente, cadena de legalización hasta por el Consulado de Nicaragua en el país de que se trate.</p> <p>Todo poder puede referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder o bien, hacer referencia general a todas las solicitudes existentes o futuras</p>
--	---	--	--	---

	<p>señalados para los poderes nacionales, tomando en cuenta que, si es un poder que no ha sido otorgado mediante formularios tipo, debe cumplir con el requisito de legalización de firmas y, posteriormente, cadena de legalización hasta por el Consulado de El Salvador en el país de que se trate o bien, legalización mediante apostilla.</p> <p>Todo poder puede referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder o bien, hacer referencia general a todas las solicitudes existentes o futuras del otorgante.</p> <p>El Salvador admite la figura del Gestor Oficioso, quien debe ser abogado y debe presentar una fianza personal o una fianza en efectivo.</p>	<p>legalización de firmas.</p> <p>Todo poder puede referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder o bien, hacer referencia general a todas las solicitudes existentes o futuras del otorgante.</p> <p>Costa Rica admite la figura del Gestor Oficioso, mediante la presentación de una fianza o garantía acompañada a la solicitud. Todo interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes, si es costarricense, o tres meses, si fuere extranjero, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.</p>	<p>devuelta al presentar al acreditar la representación mediante el documento pertinente, para lo cual se concede el plazo de dos meses, prorrogables de manera automática por un mes más, a petición del solicitante previo al vencimiento del plazo de los dos meses inicialmente concedidos.</p>	<p>del otorgante.</p> <p>Nicaragua admite la figura de Gestor Oficioso, siempre que sea abogado y que de garantía suficiente a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual. El plazo que se concede para acreditar el poder correspondiente para actuar dentro del trámite es de dos meses, contados a partir de la notificación de admisión de la agencia oficiosa, momento en el cual la fianza es cancelada.</p>
<p><b>3. Requisitos Solicitud Registro Inicial</b></p>	<p>Presentación de la solicitud ante el Centro Nacional de Registros, la cual deberá contener:</p> <p>-Designación de la autoridad a la que va dirigida;</p> <p>-Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del</p>	<p>Presentación de solicitud ante el Registro de Propiedad Industrial, la cual deberá contener:</p> <p>-Nombre y dirección del solicitante;</p> <p>-Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea persona</p>	<p>Presentación de solicitud ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial - DIGERPI, exclusivamente formulada por un abogado, independientemente si el solicitante es persona individual o jurídica. El formulario de solicitud incluirá lo siguiente:</p> <p>-Nombre, domicilio y nacionalidad del</p>	<p>Presentación de solicitud de registro inicial ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual deberá contener un petitorio que incluirá:</p> <p>-Nombre y dirección del solicitante;</p> <p>-Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando fuese persona jurídica;</p>

	<p>solicitante, así como el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario, cuando sea aplicable;</p> <p>-Marca cuyo registro se solicita, siendo necesario adherir un modelo o ejemplar;</p> <p>-Traducción simple de la marca, si se encuentra constituida por términos en idioma distinto al español;</p> <p>-Lista de los productos o servicios que distinguirá, con indicación de la clase a que correspondan;</p> <p>-Indicación de las reservas que se hagan con relación al tipo de letra, color o combinación de colores, diseños o características de la marca;</p> <p>-Indicación concreta de lo que se pide;</p> <p>-Dirección para recibir notificaciones;</p> <p>-Lugar y fecha de la solicitud y firma del solicitante, apoderado o representante legal;</p> <p>-Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hace mediante mandatario. Si la personería ya está acreditada ante la</p>	<p>jurídica;</p> <p>-Nombre del representante legal, si es el caso;</p> <p>-Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país;</p> <p>-Marca cuyo registro se solicita y un ejemplar de la misma, si posee grafía forma o color especial;</p> <p>-Traducción de la marca, si no se encuentra escrita en idioma español;</p> <p>-Lista de los productos o servicios a amparar, agrupados por clases según Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, indicando, además, el número de clase;</p> <p>-Comprobante de pago de tasa establecida, efectuando un pago adicional por cada clase en que se solicite el registro;</p> <p>-Solicitantes podrán gestionar por sí mismos, con el auxilio de un abogado o mediante mandatario. Si es mandatario, debe presentar poder que, si se encuentra inscrito</p>	<p>solicitante. Si es persona jurídica, lugar de constitución y datos de inscripción, si corresponde;</p> <p>-Nombre y domicilio del apoderado legal y, cuando sea el caso, la referencia de inscripción en el Registro de Poderes;</p> <p>-Designación de un domicilio en la República de Panamá, para los solicitantes con domicilio en el extranjero, para fines de notificaciones administrativas o judiciales que guarden relación con la marca;</p> <p>-Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado;</p> <p>-Productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme al Arreglo de Niza, con indicación del número de la o las clases;</p> <p>-Reivindicación de un derecho de prioridad, cuando proceda, acompañada de una copia de la solicitud prioritaria, con la conformidad certificada por la Oficina de Propiedad Industrial que hubiese recibido dicha solicitud. Dicha copia certificada está exenta de toda legalización y debe ser acompañada de una traducción simple, en caso de no estar redactada en idioma español. La prioridad puede invocarse con la solicitud, o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la misma</p>	<p>-Nombre del representante legal, cuando fuera el caso;</p> <p>-Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando se hubiera designado, siendo necesario designarlo si el solicitante no tiene domicilio ni establecimiento en el país;</p> <p>-Marca cuyo registro se solicita;</p> <p>-Una reproducción de la marca en cuatro ejemplares, cuando tenga grafía, forma o color especial o fuere marca figurativa, mixta o tridimensional;</p> <p>-Lista de productos o servicios para los cuales se desee registrar la marca, agrupados por clases conforme la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, indicando, además, el número de cada clase;</p> <p>-Firma del solicitante o de su apoderado;</p> <p>-Acompañar el poder o documento que acredita la representación, según sea el caso;</p> <p>-Nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo</p>
--	---	--	--	---

	<p>Oficina de Marcas, indicación en la solicitud de la fecha y número de registro del poder;</p> <p>-Si el solicitante desea invocar prioridad con base en una solicitud extranjera, deberá hacerse una declaración expresa de prioridad y copia certificada de la solicitud prioritaria extendida por la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido la misma. Este documento no requiere legalización, pero sí debe ser acompañado de las respectivas diligencias de traducción ante un notario, en caso de estar redactada en idioma distinto al español. Lo anterior, dado que, en El Salvador, no existe registro de Traductores. El derecho de prioridad también puede invocarse mediante declaración expresa presentada dentro de un plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. La copia certificada de la solicitud prioritaria puede presentarse dentro de un plazo de tres meses contados desde la fecha en que se presentó la declaración de prioridad;</p> <p>-Quince modelos o ejemplares de la marca;</p> <p>(El Salvador no exige el pago de tasa de presentación de solicitud de</p>	<p>en el Registro, deberá indicarse expediente de la marca, nombre de ésta y número de solicitud o registro en que se encuentra;</p> <p>-Si el solicitante desea invocar prioridad con base en una solicitud extranjera, deberá acompañar declaración de prioridad y copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento no requiere legalización, pero sí debe ser acompañado de la respectiva traducción simple, en caso de estar redactada en idioma distinto al español. La declaratoria de prioridad también puede efectuarse dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud nacional. La copia certificada de la solicitud prioritaria puede presentarse dentro de los tres meses siguientes a la declaración de prioridad.</p>	<p>en Panamá;</p> <p>-Anexar poder de abogado, cuando corresponda, o indicación de la referencia del mismo, cuando ya estuviere inscrito en el Registro de Poderes;</p> <p>-Anexar una reproducción de la marca en dos ejemplares, si tuviere grafía, forma o color especial, o fuese marca figurativa, mixta o tridimensional;</p> <p>-Traducción de la marca o de las partes conducentes que correspondan;</p> <p>-Transliteración de la marca o de ciertas partes de ella, cuando corresponda;</p> <p>-Anexar declaración de uso o intención de uso de la marca;</p> <p>-Anexar declaración reivindicando el color o colores como características distintivas de la marca y/o la forma tridimensional, cuando proceda;</p> <p>-Anexar comprobante de pago de las tasas y derechos correspondientes a la publicación, registro e inscripción.</p> <p>En cada solicitud sólo podrá pedirse el registro de una marca, y ésta comprenderá productos o servicios incluidos en una o varias clases, debidamente especificados.</p>	<p>tuviere;</p> <p>-Declaración de prioridad, acompañando una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la autoridad que la hubiere recibido. Dicho documento está exento de legalización y debe ser acompañado de una traducción efectuada por un Notario que de fe de su conocimiento del idioma y que también haga constar que tiene un período de ejercicio profesional superior a diez años, o por un intérprete nombrado por él. La declaración de prioridad también puede hacerse dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud nacional. La copia certificada de la solicitud prioritaria puede presentarse dentro de los tres meses siguientes a la declaración de prioridad;</p> <p>-Comprobante de pago de tasa respectiva, debiendo efectuar un pago complementario por cada clase que se solicite.</p> <p>(No se requiere traducción de la marca solicitada constituida por términos escritos en idioma distinto al español.)</p>
--	--	---	---	---

	registro inicial de marca, toda vez que, de conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dicho pago se efectúa en la etapa final del trámite, luego de establecer que el signo cumple con los requisitos de registrabilidad y no esté comprendido en ninguna prohibición de registro. Se cobra arancel adicional por cada clase en la que la marca se pretenda registrar.)			
4. Requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación de Solicitud de Registro Inicial	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Datos que permitan identificar al solicitante o a su representante, así como dirección para recibir notificaciones en el país;</li> <li>-Descripción de la marca cuyo registro se pretende;</li> <li>-Identificación de los productos o servicios que identificará la marca.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indicaciones que permitan identificar al solicitante;</li> <li>-Dirección o designación de un representante en el país;</li> <li>-Muestra de la marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, en caso de contener graffa, forma o color especial;</li> <li>-Nombre de los productos o servicios a amparar por la marca e indicación de la o las clases;</li> <li>-Comprobante de pago de la tasa correspondiente.</li> </ul>	<i>La Ley No. 61 del 5 de octubre de 2012, que reforma la Ley No. 35 por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial, no prevé estipulación alguna con relación a este tema.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indicación expresa de que se solicita el registro de una marca;</li> <li>-Información suficiente para identificar al solicitante;</li> <li>-Marca cuyo registro se solicita, si fuese sólo denominativa, o una reproducción de la misma cuando tuviera graffa, forma o color especiales o si se trata de una marca figurativa, mixta o tridimensional;</li> <li>-Lista de productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca;</li> <li>-Comprobante de pago de tasa.</li> </ul>
5. Procedimiento Registro Inicial	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación de solicitud;</li> <li>-Examen de forma, para verificar si la solicitud cumple con los requisitos de presentación. De no ser así, se le confiere al solicitante un plazo de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación de la solicitud en cumplimiento de los requisitos previamente señalados;</li> <li>-Registro tiene quince días hábiles, contados a partir de la presentación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación de la solicitud ante la DIGERPI, la cual expide un recibo acreditativo de su depósito;</li> <li>-DIGERPI procede a examinar la solicitud, para verificar que cumpla con</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentada la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual verifica si se cumplieron los requisitos necesarios. En caso contrario, requiere al solicitante subsanar cualquier omisión o deficiencia, dentro de un plazo de dos meses para efectuar la corrección, bajo</li> </ul>

	<p>cuatro meses, para que subsane el error u omisión, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud, si no cumple con lo requerido;</p> <p>-Examen de fondo, para verificar si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas por la ley. De ser así, el Registro emite una resolución, indicando las objeciones que impiden el registro de la marca, y le confiere al solicitante un plazo de cuatro meses para presentar sus argumentaciones. Transcurrido el plazo, si el solicitante no contesta o, si habiéndolo hecho, el Registro considera que subsiste la objeción, denegará la solicitud de registro. Si la marca es idéntica o semejante a otra marca o signo distintivo en trámite de registro, el Registro la dejará en suspenso hasta que se resuelva la que se está tramitando;</p> <p>-Si no se encuentran obstáculos a la solicitud o superados los encontrados, el Registro ordena la publicación de la solicitud en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación, por tres veces, dentro de un plazo de quince días;</p> <p>-Transcurridos dos meses después de la primera publicación en el Diario Oficial, el solicitante presenta un</p>	<p>de la solicitud, para examinarla y requerir que se subsane cualquier error u omisión, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación para hacerlo, de lo contrario, se considera abandonada la solicitud;</p> <p>-Si la marca incurre en alguna prohibición de admisión prevista por la ley aplicable, se notifica al solicitante las objeciones que impiden el registro y se le confiere un plazo de treinta días hábiles, para presentar sus argumentaciones;</p> <p>-Si el examen de forma y fondo es superado, el Registro ordena la publicación de la solicitud por tres veces en el Diario Oficial, dentro de un plazo de quince días contados a partir de la notificación;</p> <p>-Período de oposición de dos meses, contados a partir de la primera fecha de publicación de la solicitud;</p> <p>-De no haberse presentado ninguna oposición, el Registro procede a registrar la marca, notificando resolución al solicitante a fin de que pague la tasa de inscripción, para lo cual tiene un mes, contado a partir de la fecha de notificación</p>	<p>los requisitos previamente señalados. De no cumplir con los requisitos señalados, se notifica al interesado, para que subsane el error u omisión dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación, bajo apercibimiento de tener por abandonada la solicitud, si vence el plazo conferido y no se subsana el error u omisión;</p> <p>-Solicitante tiene derecho a pedir la suspensión del trámite de registro de su solicitud, por una sola vez, previo pago de la tasa respectiva. En caso una solicitud no concluya su trámite en un plazo de diez años, contado desde la fecha de su depósito, el solicitante debe abonar a la DIGERPI una tasa de mantenimiento de la misma;</p> <p>-Verificado el examen de forma, se procede a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas por la ley aplicable. Si se determina que la solicitud sí incurre en alguna prohibición, se dicta resolución motivada, rechazando el registro solicitado y ordenando el archivo de la solicitud;</p> <p>-Si se determina que la solicitud está conforme a derecho, se ordena su publicación por una sola vez en el BORPI;</p> <p>-Transcurrido un plazo de dos meses,</p>	<p>apercibimiento de tener por abandonada su solicitud si no cumple con lo requerido;</p> <p>-Emisión de edicto para publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por tres veces, dentro de un plazo de quince días;</p> <p>-Período de oposición de dos meses, contados a partir de la primera publicación de la solicitud;</p> <p>-Vencido el plazo de oposición, sin que se haya presentado ninguna, el Registro examina si la marca se encuentra comprendida en alguna de las prohibiciones previstas por la ley aplicable. En caso de encontrar objeciones, el Registro lo notifica al solicitante, quien tiene un plazo de 2 meses contados a partir de la notificación, para presentar su contestación. Si el solicitante no presenta sus argumentaciones o éstas no son suficientes para desvanecer las objeciones, el Registro denegará la solicitud.</p> <p>-Si las causas de negación sólo afectan a alguno de los productos o servicios amparados, la denegación podrá relacionarse sólo a esos productos o servicios;</p> <p>-Si no se encuentra ninguna objeción o si las argumentaciones del solicitante son suficientes para desvanecerlas, el Registro procede a emitir un certificado haciendo constar la titularidad y vigencia de la</p>
--	---	--	---	---

	<p>escrito acompañando las primeras publicaciones de ambos diarios. Si se presentan fotocopias de las publicaciones, las mismas deben presentarse debidamente certificadas;</p> <p>-Se califica nuevamente el expediente y, si la publicación se presentó dentro del plazo legal y si no hubo oposición presentada en contra de la marca, se ordena su registro, previo pago de los derechos de registro;</p> <p>-El recibo de pago de los derechos de inscripción debe presentarse dentro de un plazo legal de tres meses;</p> <p>-Se califica el expediente y se elabora el auto de inscripción y el certificado de registro.</p>	<p>de la resolución;</p> <p>-Emisión del certificado de registro;</p> <p>El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria conserva la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.</p>	<p>contado a partir del día siguiente a la publicación de la solicitud, cualquier persona puede presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada;</p> <p>-De no mediar demanda de oposición, se ordena el registro de la marca, mediante resolución motivada y se emite el certificado correspondiente, el cual queda en custodia de la DIGERPI, en su sistema automatizado;</p> <p>-DIGERPI publica en el BORPI una lista de las marcas otorgadas;</p> <p>-Cualquier interesado, previo pago de la tasa que corresponda, puede solicitar una copia autenticada de la resolución que ordena el registro de la marca y del certificado correspondiente.</p> <p>El solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases, puede separar la solicitud en dos o más solicitudes durante el procedimiento de registro o de oposición al registro de la marca. La solicitud separada será independiente, pero conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio de prioridad, si lo hubiere. Los tribunales competentes son responsables de autorizar la división de una solicitud de registro inicial, durante el procedimiento de oposición.</p>	<p>marca;</p> <p>-Dicho certificado es publicado en el Diario Oficial La Gaceta o en el medio de publicación oficial del Registro.</p> <p>El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial, pagando por cada una la tasa establecida. No se admiten divisiones que impliquen ampliación de la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, pero se podrá reducir o limitar dicha lista.</p> <p>Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera. A partir de la división, cada solicitud fraccionaria será independiente. La publicación de la solicitud efectuada antes de hacerse la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.</p>
--	---	---	---	---

<p>6. Requisitos y Procedimiento Oposición</p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación mediante escrito que deberá contener: Designación de la autoridad a la que se dirige; Nombre razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del opositor; nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso; nombre, razón social o denominación de la persona individual o jurídica contra la cual se presenta la oposición; fundamentos de hecho y derecho en que se basa la oposición; expresión clara y concreta de lo que se pide; lugar y fecha del escrito, y firma del opositor, quien deberá ser auxiliado por un abogado, profesional que deberá firmar y sellar el escrito. La oposición también puede ser interpuesta por el mandatario del opositor, quien también deberá ser abogado de la República de El Salvador.</li> <li>-Los medios de prueba de la oposición, deben ser ofrecidos en el escrito de oposición y, si es posible aportadas en ese momento, o bien, dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la oposición.</li> </ul> <p><b>Procedimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Admitida la oposición, se le notifica</li> </ul>	<p><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Interposición dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del edicto de la solicitud;</li> <li>-Presentación debe incluir fundamentos de hecho y de derecho;</li> <li>-Acompañar las pruebas ofrecidas. Si no se acompañan, debe hacerse dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de interposición de la oposición.</li> </ul> <p><b>Procedimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Notificación de la oposición al solicitante, quien tiene un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notificación, para responder;</li> <li>-Vencido el plazo previamente referido, el Registro procede a resolver la oposición;</li> <li>-Si la oposición no se encuentra relacionada con la totalidad de los productos o servicios solicitados, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en</li> </ul>	<p><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Escrito de demanda presentado ante el juzgado competente, el cual deberá contener:</li> <li>-Nombre y apellido de las partes, con expresión de la clase de proceso a que se refiere, puestos en el margen superior de la primera plana del escrito;</li> <li>-Designación del juzgado al cual se dirige la demanda;</li> <li>-Nombre y apellido del demandante y el número de su cédula de identidad, si es persona natural y la tuviere. En otro caso, su nombre y el de su representante. En ambos casos, expresión de la vecindad, calle y número de habitación, oficina o lugar de negocio. Expresión del nombre, vecindad, domicilio y cédula del apoderado. Generales no son necesarias si aparecen en el poder que se acompaña;</li> <li>-Nombre y apellido del demandado, si es persona natural y, en otro caso, su nombre y el de su representante. En ambos casos, expresión de la vecindad, calle y número donde tenga el demandado su habitación, oficina o lugar de negocio. Generales del demandado no son necesarias, cuando la información aparezca en el poder otorgado y acompañado a la demanda. Si se desconoce la dirección del demandado, se solicita su citación mediante edicto</li> </ul>	<p><b>Requisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación del escrito dentro del plazo señalado por la ley, el cual deberá indicar los fundamentos de hechos y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que fueren pertinentes;</li> <li>-En caso de no haber acompañado en el escrito de oposición las pruebas ofrecidas, deberán presentarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de interposición de la oposición.</li> </ul> <p><b>Procedimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentación de la oposición;</li> <li>-Admisión y notificación de la oposición al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses, contados desde la fecha de notificación;</li> <li>-Con la contestación del solicitante o sin ella, el Registro procede a emitir resolución de la oposición, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del período conferido para contestar la oposición;</li> <li>-Si la oposición sólo se refiere a alguno de los productos o servicios a amparar, el Registro podrá denegar la solicitud sólo en lo que corresponde a esos productos o</li> </ul>
--	---	--	---	--

	<p>al solicitante de la marca, quien tiene un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notificación, para responder;</p> <p>-Vencido el plazo de contestación, el Registro procede a resolver la oposición.</p>	<p>la solicitud.</p>	<p>emplazatorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Indicación de la cosa, declaración o hecho que se demanda;</li> <li>-Hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones;</li> <li>-Disposiciones legales en que se funda la demanda;</li> <li>-Proposición de medios de prueba;</li> </ul> <p>Se requiere el nombramiento de un apoderado judicial, mediante el otorgamiento del poder respectivo en documento público, si es general. Para el caso de poderes especial, es necesario su otorgamiento mediante escritura pública o mediante memorial que el poderdante debe entregar al secretario del juez que conoce o ha de conocer el expediente, o bien, se efectúa el nombramiento ante un Juez Municipal o de Circuito, notario del Circuito, Secretario del Concejo Municipal o funcionario diplomático o consular de Panamá, dependiente del caso concreto.</p> <p>En el caso de entidades domiciliadas en el extranjero, es necesaria la presentación de un poder, otorgado con las formalidades exigidas en el lugar donde se otorgue y que esté debidamente legalizado hasta por el funcionario diplomático o consular de Panamá o bien, mediante Apostilla. Si,</p>	<p>servicios.</p>
--	---	----------------------	---	-------------------

			<p>para el proceso, se hace referencia a un poder ya inscrito en la DIGERPI, el juez no requerirá pruebas adicionales al respecto.</p> <p><b><i>Procedimiento:</i></b></p> <p>El órgano competente para conocer de demandas de oposición son los juzgados de circuito del ramo civil de Panamá. Las partes también pueden elegir cualquier método de resolución alterna de conflictos.</p> <p>De la demanda de oposición se corre audiencia a la parte demandada, por el término de cinco días. Igual término se dará, cuando exista reconvencción.</p> <p>Contestada la demanda, el juez fija fecha y hora en que las partes deben comparecer a audiencia, para presentar y diligenciar las pruebas que estimen convenientes.</p> <p>Los apoderados legales tienen hasta tres días, previo a la audiencia antes referida, para solicitar al juez que cite a las partes, a los testigos y peritos pertinentes, especificando el lugar de sus residencias u oficinas.</p> <p>La audiencia se celebra con la intervención de las partes que concurran y puede aplazarse por una sola vez y por causa justificada invocada antes de que se</p>	
--	--	--	---	--

			<p>inicie la audiencia. Si ninguna de las partes comparece a la audiencia, se dicta sentencia sin más trámite, con fundamento en las pruebas acompañadas en la demanda, la contestación y en las que el juez considere conveniente practicar.</p> <p>Si las partes concurren a la audiencia, se diligencian las pruebas y, si el juez se siente debidamente instruido sobre el proceso, puede dictar sentencia en el mismo acto de la audiencia, una vez haya escuchado los alegatos de las partes. De lo contrario, tiene un plazo que no puede exceder de veinte días, para resolver.</p> <p>El procedimiento previamente referido se lleva a cabo por la vía oral.</p>	
7. Requisitos y Procedimiento Cambio de Nombre	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Presentación de una solicitud ante el Registro, la cual deberá contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Designación de la autoridad a quien se dirige;</li> <li>-Nombre, razón social, nacionalidad y domicilio del solicitante; nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;</li> <li>-Indicación precisa de la marca que el interesado sea propietario y el número de inscripción, folio y tomo</li> </ul>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>La solicitud para anotar el cambio de nombre, razón social o denominación de un titular de registros marcarios, debe ser presentada al Registro, conteniendo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nombre y dirección del solicitante;</li> <li>-Indicación de los signos afectos al cambio y el número de solicitud o registro;</li> </ul>	<p><i>No se encontraron requisitos específicos, ni procedimiento específico alguno, previstos en la Ley No. 61 del 5 de octubre de 2012, Ley No. 35 del 10 de mayo de 1996 y el Decreto Ejecutivo No. 7 que reglamenta la Ley No. 35.</i></p> <p>En cuanto a este tema, las normas jurídicas previamente señaladas, únicamente preceptúan que todo cambio de nombre del propietario de una marca, deberá ser inscrito ante la DIGERPI, para producir efectos frente a terceros.</p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Para obtener la anotación del cambio de nombre comercial, razón social o denominación de un titular, el interesado debe presentar ante el Registro una solicitud que contendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;</li> <li>-Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su</li> </ul>

	<p>del libro del registro o el número del expediente en que se tramita e identificación de la marca;</p> <p>-Indicación precisa de lo que se pide;</p> <p>-Dirección exacta para recibir notificaciones;</p> <p>-Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso;</p> <p>-Acompañar poder legalmente otorgado, si la solicitud se hace a través de mandatario. Si la personería ya está acreditada ante el Registro, indicación, en la solicitud, de la fecha y número de registro de la personería;</p> <p>-Documento que acredita el cambio de nombre, razón social o denominación;</p> <p>-Comprobante de pago.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>Presentada la solicitud y cumplidos los requisitos señalados con anterioridad, el Registro procede a inscribir el cambio de nombre, razón social o denominación sin más trámite y se le entrega al titular una</p>	<p>-Especificación de si se trata de un cambio de nombre o una fusión de compañías, entre otros cambios;</p> <p>-Indicación del nuevo nombre del solicitante;</p> <p>-Poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado;</p> <p>-Documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado;</p> <p>-Comprobante de pago de la tasa correspondiente.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>Una vez presentada la solicitud, el Registro realiza un estudio al cambio solicitado y emite edicto para que el interesado lo publique una sola vez, en el Diario Oficial. Efectuada la publicación, el Registro efectúa la anotación del cambio y otorga el certificado correspondiente.</p>		<p>caso;</p> <p>-Indicación precisa de las marcas que sean propiedad del interesado, y el número, folio, tomo y libro en que se hallan inscritos;</p> <p>-Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está ubicado el Registro, para recibir notificaciones;</p> <p>-Indicación precisa de lo que se pide;</p> <p>-Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante y del mandatario o representante legal, según el caso;</p> <p>-Acompañar poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número del expediente en el cual consta;</p> <p>-Comprobante de pago de la tasa respectiva;</p> <p>-Documento o documentos auténticos en los que conste, de modo indubitable, el cambio o modificación a que se refiere la solicitud. Si son documentos otorgados en Estados distintos a los signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana, deben presentarse</p>
--	---	---	--	---

	<p>certificación de la anotación marginal correspondiente, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente de presentada la solicitud de cambio de nombre.</p> <p>De conformidad con la ley aplicable, las transferencias no son objeto de publicación.</p>			<p>legalizados.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>-Presentada la solicitud, el Registrador procede a comprobar que se hayan cumplido los requisitos referidos. Si el resultado es negativo, rechaza la solicitud. Si el resultado es positivo, el Registrador dicta resolución autorizando el cambio solicitado y manda a que se anote la constancia del mismo en los asientos registrales que corresponda;</p> <p>-Efectuadas las gestiones, el Registrador extiende y entrega al interesado una Certificación de las anotaciones efectuadas.</p>
<p><b>8. Requisitos y Procedimiento Cambio de Dirección</b></p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Presentación de una solicitud ante el Registro, la cual deberá contener:</p> <p>-Designación de la autoridad a quien se dirige;</p> <p>-Nombre, razón social, nacionalidad y domicilio del solicitante; nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;</p> <p>-Indicación precisa de la marca que el interesado sea propietario y el número de inscripción, folio y tomo del libro del registro o el número del</p>	<p><i>La Ley No. 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica no prevé requisitos ni procedimientos relacionados con el cambio de dirección o domicilio del titular de un registro marcario.</i></p>	<p><i>No se encontraron requisitos específicos, ni procedimiento específico alguno, previstos en la Ley No. 61 del 5 de octubre de 2012, Ley No. 35 del 10 de mayo de 1996 y el Decreto Ejecutivo No. 7 que reglamenta la Ley No. 35.</i></p> <p>En cuanto a este tema, las normas jurídicas previamente señaladas, únicamente preceptúan que todo cambio de domicilio del propietario de una marca, deberá ser inscrito ante la DIGERPI, para producir efectos frente a terceros.</p>	<p><i>La Ley No. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua, no prevé requisitos ni procedimientos relacionados con el cambio de dirección o domicilio del titular de un registro marcario.</i></p>

	<p>expediente en que se tramita e identificación de la marca;</p> <p>-Indicación precisa de lo que se pide;</p> <p>-Dirección exacta para recibir notificaciones;</p> <p>-Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso;</p> <p>-Acompañar poder legalmente otorgado, si la solicitud se hace a través de mandatario. Si la personería ya está acreditada ante el Registro, indicación, en la solicitud, de la fecha y número de registro de la personería;</p> <p>-Declaración jurada del propietario o mandatario, que haga constar el cambio de dirección;</p> <p>-Comprobante de pago.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>Presentada la solicitud y cumplidos los requisitos señalados con anterioridad, el Registro procede a inscribir el cambio de nombre, razón social o denominación sin más trámite y se le entrega al titular una certificación de la anotación</p>			
--	---	--	--	--

	<p>marginal correspondiente, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente de presentada la solicitud de cambio de nombre.</p> <p>De conformidad con la ley aplicable, las transferencias no son objeto de publicación.</p>			
<p><b>9. Requisitos y Procedimiento Cambio de Titularidad</b></p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Presentación de una solicitud ante el Registro, ya sea por el cedente o por el cesionario, la cual deberá contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Designación de la autoridad a quien se dirige;</li> <li>-Nombre del titular de la marca y nombre del adquirente, sus nacionalidades y sus domicilios; nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;</li> <li>-Número, folio y tomo del libro del registro o el número del expediente en que se tramita e identificación de la marca que se transfiere;</li> <li>-Título por el cual se verifica la transferencia;</li> <li>-Indicación concreta de lo que se</li> </ul>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Toda transferencia debe hacerse constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efectos frente a terceros. La solicitud deberá contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nombre de las partes y su dirección;</li> <li>-Indicación de la marca objeto del traspaso;</li> <li>-Indicación de la clasificación de la marca;</li> <li>-Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca;</li> <li>-Valoración del traspaso;</li> <li>-Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, legalizado y autenticado por el Cónsul de Costa Rica;</li> </ul>	<p><i>No se encontraron requisitos específicos, ni procedimiento específico alguno, previstos en la Ley No. 61 del 5 de octubre de 2012, Ley No. 35 del 10 de mayo de 1996 y el Decreto Ejecutivo No. 7 que reglamenta la Ley No. 35.</i></p> <p>En cuanto a este tema, las normas jurídicas previamente señaladas, únicamente preceptúan que toda fusión, cesión o transferencia de derechos marcarios, deberá ser inscrita ante la DIGERPI, para producir efectos frente a terceros.</p> <p>La DIGERPI tomará nota de la fusión, cesión o transferencia en la resolución de otorgamiento del registro de una marca y será reflejado directamente en el certificado de registro, si fuere una marca en trámite.</p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Para obtener la inscripción de un traspaso de marca, el interesado debe presentar ante el Registro de la Propiedad una solicitud que debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;</li> <li>-Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del propietario y del adquirente de la marca, nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;</li> <li>-Indicación de la marca objeto del traspaso y del número, folio, tomo y fecha del asiento en que aparece inscrita;</li> <li>-Título por el cual se verifica el traspaso;</li> <li>-Apartado postal o dirección exacta en la ciudad donde se ubica el Registro, para recibir notificaciones;</li> </ul>

	<p>pide;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dirección exacta para recibir notificaciones;</li> <li>-Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante;</li> <li>-Acompañar fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hace a través de mandatario. Si la personería ya está acreditada ante el Registro, indicación, en la solicitud, de la fecha y número de registro de la personería;</li> <li>-Documento que acredita la transferencia de la marca;</li> <li>-Comprobante de pago.</li> </ul> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>Presentada la solicitud y cumplidos los requisitos señalados con anterioridad, el Registro procede a inscribir la transferencia sin más trámite y se le entrega al titular un certificado acreditando el cambio solicitado.</p> <p>De conformidad con la ley aplicable, las transferencias no son objeto de publicación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el Cónsul de Costa Rica;</li> <li>-Si el mandatario ya ha actuado en nombre de alguna de las partes, indicación del nombre de la marca; y número de solicitud o registro donde se encuentra el poder;</li> <li>-Pago de la tasa que corresponda.</li> </ul> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>Una vez presentada la solicitud, el Registro realiza un estudio al cambio solicitado y emite edicto para que el interesado lo publique una sola vez, en el Diario Oficial. Efectuada la publicación, el Registro efectúa la anotación del cambio y otorga el certificado correspondiente.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Expresión concreta de lo que se pide;</li> <li>-Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso;</li> <li>-Acompañar poder legalmente otorgado, si la solicitud se hace por medio de mandatario, a menos que la personería de este ya esté acreditada en el Registro, caso en el que debe indicarse en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación, así como número de expediente en el cual consta;</li> <li>-Acompañar constancia de pago de la tasa que corresponda;</li> <li>-Acompañar documento mediante el cual se formalizó el traspaso, debidamente autenticado y legalizado, excepto si se otorgó en uno de los países signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana, caso en el que no se requiere legalización del documento;</li> <li>-Tres facsímiles de la marca;</li> </ul> <p>Toda solicitud puede ser hecha por el cedente o el cesionario, o por ambos de forma simultánea, y puede comprender varias marcas.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>-Presentada la solicitud, el Registrador</p>
--	--	---	--	---

				<p>verifica si reúne los requisitos previamente señalados. En caso negativo, rechaza de plano la solicitud. En caso positivo, el Registrador dita resolución dando por efectuado el traspaso y manda a que se hagan las anotaciones pertinentes en el asiento registral de la marca;</p> <p>-Efectuadas las gestiones, se extiende y entrega al cesionario un Certificado.</p>
<p><b>10. Requisitos y Procedimiento Renovación</b></p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Debe solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la fecha del vencimiento del registro a renovar.</p> <p>La solicitud para renovar un registro marcario deberá contener:</p> <p>-Designación de la autoridad a quien se dirige;</p> <p>-Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y demás generales del titular de la marca y el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario, cuando la petición se haga por su medio;</p> <p>-Indicación del número, tomo, folio y fecha de la inscripción;</p> <p>-Si se desea limitar los productos o servicios amparados por el registro a</p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Presentación de pedido de renovación ante el Registro, el cual únicamente puede referirse a un registro marcario y debe presentarse dentro del año anterior al vencimiento del registro. Dicho pedido deberá contener lo siguiente:</p> <p>-Nombre y dirección del titular;</p> <p>-Número de registro que se renueva;</p> <p>-Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso. Únicamente será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea distinto al designado en el registro de la marca que se renueva o en la renovación precedente. Si es el mismo, únicamente se indica el</p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Presentación de solicitud dentro del término comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes a la fecha de vencimiento del registro respectivo.</p> <p>En la solicitud de renovación no pueden introducirse cambios en la marca, pero sí es posible limitar la lista de productos o servicios amparados por la marca.</p> <p>La ley aplicable no establece requisitos específicos adicionales que deban observarse en la solicitud.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>La renovación de una marca, no será objeto de publicación, ni de demanda de oposición y producirá efectos desde la fecha del vencimiento del registro anterior.</p>	<p><b>Requisitos:</b></p> <p>Presentación de solicitud de renovación ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual contendrá lo siguiente:</p> <p>-Nombre y dirección del titular;</p> <p>-Marca y número de registro;</p> <p>-Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso;</p> <p>-Poder especial o general;</p> <p>-Si se desea reducir o limitar la cobertura, indicación de los productos o servicios conforme la limitación o reducción deseada;</p> <p>-Comprobante de pago de la tasa establecida;</p> <p>La solicitud de renovación sólo puede referirse a un registro y debe presentarse</p>

	<p>renovar, una lista de los productos o servicios conforme la limitación de interés;</p> <p>-Indicación concreta de lo que se pide;</p> <p>-Dirección exacta para recibir notificaciones;</p> <p>-Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante, o de su mandatario o representante;</p> <p>-Acompañar fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la renovación se hace mediante mandatario, excepto si la personería ya se encuentra acreditada ante el Registro, caso en el que debe indicarse dentro de la solicitud, la fecha y número de registro de dicha personería.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>Cumplidos los requisitos, se hace entrega de un certificado que acredita la renovación.</p>	<p>expediente, nombre de la marca y número de presentación o registro del poder;</p> <p>-Comprobante de pago de la tasa correspondiente.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>Cumplidos los requisitos que anteceden, el Registro inscribirá la renovación sin más trámite.</p>	<p>Encontrada la solicitud conforme, se ordena la renovación mediante resolución motivada y se harán los asientos que correspondan en el sistema automatizado de la DIGERPI.</p> <p>DIGERPI publica en el BORPI un listado de las marcas renovadas.</p> <p>A solicitud de parte, la DIGERPI puede expedir copia autenticada de la resolución que ordena la renovación de la marca, previo pago de la correspondiente.</p>	<p>dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro a renovar. Existe período de gracia de seis meses, para renovar el registro después de su fecha de vencimiento.</p> <p><b>Procedimiento:</b></p> <p>Cumplidos los requisitos previamente referidos, el Registro procede a inscribir la renovación sin más trámites.</p>
<p><b>11. Duración y Renovación de Registros</b></p>	<p>El registro de una marca tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de su inscripción, pudiendo ser renovada de forma indefinida, por períodos sucesivos de diez años, contados a partir de la</p>	<p>El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. Toda marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados</p>	<p>El registro de una marca tiene una duración de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término</p>	<p>El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. Podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde el</p>

	fecha del último vencimiento.	dese la fecha del vencimiento precedente.	correspondiente. La fecha que se considerará para la renovación, será la fecha de vencimiento natural del registro.	vencimiento precedente.
<b>12.</b> Requisitos y procedimiento de corrección de errores	<p>El titular de una solicitud en trámite o de un registro puede pedir en cualquier momento que se modifique el mismo para corregir algún error.</p> <p>El pedido de corrección da como resultado el pago de una tasa establecida, a menos que la corrección se deba a un error cometido por el Registro.</p>	<p>El titular de una solicitud en trámite o de un registro puede pedir en cualquier momento que se modifique el mismo para corregir algún error.</p> <p>El pedido de corrección da como resultado el pago de una tasa establecida, a menos que la corrección se deba a un error cometido por el Registro.</p>	<p><i>No se encontraron requisitos específicos, ni procedimiento específico alguno, previstos en la Ley No. 61 del 5 de octubre de 2012, Ley No. 35 del 10 de mayo de 1996 y el Decreto Ejecutivo No. 7 que reglamenta la Ley No. 35.</i></p>	<p>El titular de una solicitud en trámite o de un registro puede pedir en cualquier momento que se modifique el mismo para corregir algún error.</p> <p>El pedido de corrección da como resultado el pago de una tasa establecida, a menos que la corrección se deba a un error cometido por el Registro.</p>



## Tratado sobre el Derecho de Marcas

### - Encuesta -

1. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

2. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

3. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

4. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

9. En las solicitudes multiclasas, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí \_\_\_\_\_ No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: Cualquier persona podría considerar

que tiene protección sobre elementos de uso común

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

9. En las solicitudes multiclase, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: Algunas



## Tratado sobre el Derecho de Marcas

### - Encuesta -

1. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: Aceleramos Procesos Administrativos

2. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: Es necesario por falta de recursos

3. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: Si

4. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: Si

5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No

Justificación opcional: ES necesario, por falta d'conocimiento del (usuario) usuario intentar apropiarse de terminos de uso comun.

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

9. En las solicitudes multiclase, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



## Tratado sobre el Derecho de Marcas

### - Encuesta -

1. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

2. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

3. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

4. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí \_\_\_\_\_ No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí \_\_\_\_\_ No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

9. En las solicitudes multiclase, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



Tratado sobre el Derecho de Marcas

10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



## Tratado sobre el Derecho de Marcas

### - Encuesta -

1. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: Porque el formulario es bastante complejo

de llenar, que se requiere un conocimiento previo a efecto de evitar requerimientos y objeciones

2. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: (Repetida) Porque la gente puede presentar

solicitudes sin una orientación profesional previa, generando más requerimientos.

3. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: Realmente representa una ventaja para el

usuario, al Registro únicamente lo beneficiaría en que existen menos requerimientos.

4. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: (Repetida) Aunque si afecta la certeza

jurídica de la inscripción.

5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí X No     

Justificación opcional: No se entiende, es confusa

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí      No X

Justificación opcional: Porque en caso que llegue a esas instancias,

tramitaran el poder con todos los requisitos legales, trayendo el tiempo para tramitarlo, previendo con tiempo que llegue a esas instancias.

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí X No     

Justificación opcional: Porque es indispensable para analizar la

procedencia o no procedencia del signo.

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí X No     

Justificación opcional: Porque hay marcas que causan confusión

o confusión con relación al origen de la misma, y es con base en ese requisito que se objetan.

9. En las solicitudes multiclasas, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí X No     

Justificación opcional: Porque cada clase requiere un análisis

distinto.



Tratado sobre el Derecho de Marcas

10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí X No    

Justificación opcional: porque existe un cambio de titular cuya

única acreditación se hace con base en el documento

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí     No X

Justificación opcional:    

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí X No    

Justificación opcional: Al contrario

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí X No    

Justificación opcional: Existen reformas que deben realizarse

o cambio de nombre quedando sin responsabilidad penal o existe falsedad



## Tratado sobre el Derecho de Marcas

### - Encuesta -

1. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

2. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

3. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

4. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí \_\_\_\_\_ No X

Justificación opcional: no entendí la pregunta

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí \_\_\_\_\_ No X

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí X No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí X No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

9. En las solicitudes multiclase, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí X No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí

No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí

No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí

No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí

No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



## Tratado sobre el Derecho de Marcas

### - Encuesta -

1. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

2. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

3. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

4. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí \_\_\_\_\_ No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí \_\_\_\_\_ No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí \_\_\_\_\_ No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

9. En las solicitudes multiclase, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí  No \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



Tratado sobre el Derecho de Marcas

10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



## Tratado sobre el Derecho de Marcas

### - Encuesta -

1. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

2. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

3. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

4. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

9. En las solicitudes multiclase, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



## Tratado sobre el Derecho de Marcas

### - Encuesta -

1. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, beneficia la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

2. Según su criterio, ¿la supresión del requisito de auxilio de abogado en las gestiones administrativas relacionadas con marcas, perjudica la actividad del Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

3. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una ventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

4. En su opinión, ¿la supresión de la exigencia de legalización o certificación de firmas en documentos, representa una desventaja para el Registro de la Propiedad Intelectual?

Si  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

5. ¿Cree usted que la eficacia de un poder puede verse afectada por la prohibición de exigencia de legalización o certificación de firmas y demás formalidades exigidas conforme nuestra legislación local?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

6. ¿Considera usted que la representación acreditada mediante el uso del formulario internacional tipo Poder, será perjudicial para los solicitantes, si un registro inicial trasciende a la vía judicial?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

7. ¿Considera usted que es necesario mantener el apartado de renunciaciones dentro del formulario de registro inicial de marcas, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

8. ¿Considera usted que es necesario mantener el requisito de indicar, dentro del formulario de registro inicial, el país de origen de la marca a registrar, aun cuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo contempla?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

9. En las solicitudes multiclase, ¿el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto cobrar arancel por cada clase que se solicite en el formulario?

Sí  No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_



10. Según su experiencia, ¿la supresión del requisito de exigencia de documentación que respalde una petición de cambio de nombre y/o dirección en la titularidad de una marca, pone en riesgo la certeza legal y validez de la solicitud?

Sí

No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

11. ¿Considera usted que algunas de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas van a incidir en los requisitos que actualmente se exigen con relación a la gestión de oposiciones?

Sí

No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

12. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a beneficiar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí

No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

13. A su criterio, ¿la adhesión de Guatemala al Tratado sobre el Derecho de Marcas va a perjudicar las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y leyes conexas?

Sí

No

Justificación opcional: \_\_\_\_\_

# SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE MARCA

Registro de la Propiedad Intelectual  
Ministerio de Economía  
Guatemala, C. A.



FORMULARIO RPI-09-CCC-C-V

SIN SERIE **Nº 205036**

No. DE EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

Nombre del Compareciente: \_\_\_\_\_

Profesión u Oficio: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección para notificar: \_\_\_\_\_

Tel./Fax/e-mail: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_

Cargo y calidad con que comparece: \_\_\_\_\_

Entidad solicitante: \_\_\_\_\_

Constituida conforme las leyes de: \_\_\_\_\_

Marca solicitada: \_\_\_\_\_

País de origen del distintivo: \_\_\_\_\_

Prioridad: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

No.: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD

Industrial

Comercial

de Servicios

1) Concretar mercancías, actividades o servicios que ampara:

Clase: \_\_\_\_\_

2) Reservas y/o Renuncias:

3) Dirección del lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios:

Acompaño a la solicitud:  4 Reproducciones  Nombramiento

Poder  Fotocopia cédula  Comprobante de Pago de tasa

Otros: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

(f) \_\_\_\_\_  
Compareciente

En su auxilio: \_\_\_\_\_

Timbres de Ley

Firma y sello del Abogado

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. B-13768 CLAS.: 1329-12-8-A-17-2002 DE FECHA 27-06-2002. IMPRESO EN IMAGEN LITOGRAFICA NIT: 2409514-1. Tel. 5921-8869  
10,000 UNIDADES DEL No. 203,001 AL 213,000 SIN SERIE, ENVIO FISCAL 4-A1-CCC 14848 DE FECHA 27-04-2016, CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 27-04-2016, CUENTA R1-18 LIBRO D FOLIO 121.

Artículos 5, 7, 18, 22, 23 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República;  
6, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21 del Acuerdo Gubernativo 89-2002;  
y 2, literal a), numeral 1 del Acuerdo Gubernativo 862-2000

Original Blanco: Registro  
Copia Rosada: Usuario  
Copia Celeste: Cómputo

VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00  
(INSTRUCCIONES AL DORSO)

## INSTRUCCIONES:

1. Antes de completar el formulario, lea cuidadosamente las instrucciones que a continuación se presentan.
2. Con este formulario puede solicitar únicamente MARCAS: denominativas, mixtas, figurativas o tridimensionales.
3. Utilizar un formulario para cada marca solicitada, la cual deberá amparar únicamente productos o servicios de una sola clase.
4. Procure llenar el formulario a máquina o en letra de imprenta, cuidando que toda la información quede suficientemente clara y sin tachaduras.
5. Consignar los siguientes datos del compareciente:
  - a) Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, que concuerden con los consignados en los documentos que se acompañen a la solicitud.
  - b) Dirección para recibir notificaciones dentro del perímetro del Registro.
  - c) Números de teléfono o fax y si fuera posible e-mail.
  - d) Domicilio.
  - e) Si el compareciente actúa en representación de una persona jurídica y acredita la representación con su nombramiento, consignar el cargo y calidad con que comparece de conformidad con el documento adjunto.
  - f) Si la entidad solicitante es persona jurídica, consignar su denominación o Razón Social, congruente con la consignada en los documentos que se acompañen, así como que se indique el país en donde legalmente se constituyó la entidad.
6. Consignar la Marca Solicitada.
  - a) **MARCA DENOMINATIVA:** La marca que no está compuesta por otro u otros elementos.
  - b) **MARCA MIXTA:** La conformada por una denominación y otro u otros elementos (con grafía, forma especial de letras especiales, con etiqueta, etc.).
  - c) **MARCA FIGURATIVA:** La conformada por un diseño, grafía, etiqueta, etc.
  - d) **MARCA TRIDIMENSIONAL:** La marca que consiste en una figura que tengan alto, largo y ancho. (envase, empaque, contenedor, etc.).
7. Consignar la traducción simple de la marca solicitada cuando la misma se encuentre escrita en idioma extranjero, recomendando que la traducción sea lo mas precisa posible.
8. Indicar el país de origen de la marca solicitada.
9. Consignar los datos de la prioridad invocada: país de la solicitud cuya prioridad se invoca, fecha y número de la misma, adjuntando la certificación respectiva al formulario de la solicitud.
10. Enumerar en forma precisa y concreta los productos, actividades o servicios amparados con la marca solicitada, evitando consignar generalidades y ambigüedades, teniendo cuidado en verificar la redacción y la ortografía, puesto que la información se ingresa a la base de datos tal y como se escribieron en el formulario de solicitud.
11. Indicar la clase a que correspondan los productos o servicios, amparar con la marca consultando previamente la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, "Clasificación de Niza", contemplando 45 clases: de la 1 a la 34 se clasifican productos y de la 35 a la 45 se clasifican servicios. (Un ejemplar de consulta se encuentra a disposición del usuario en la Recepción del Registro).
12. En cuanto a las Reservas y/o Renuncia : Si se tratare de:
  - I. **RESERVAS:**
    - a) **MARCA DENOMINATIVA:** puede reservarse cualquier tipo de letra, color, combinación de colores, disposiciones, forma, estilo y fondo.
    - b) **MARCA MIXTA A COLORES:** se deben reservar los colores y letra especial plasmados en el facsímil adherido al formulario de solicitud.
    - b) **MARCA MIXTA SIN COLOR:** puede reservarse cualquier color, combinación de colores, fondos, letra especial.
    - d) **MARCA FIGURATIVA: 1) A COLORES:** se deben reservar los colores y letra especial plasmados en el facsímil adjunto.  
**2) SIN COLOR:** puede reservarse cualquier color, combinación de colores, fondos, letra especial.
13. **ACOMPañAR A LA SOLICITUD:**
  - a) 4 reproducciones de 7 cm. de largo y 7 cm. de ancho: en caso de solicitarse una marca dinominativa con grafía, forma o color especial, marcas figurativas, mixtas o tridimensionales (presentar los 3 lados en un solo facsímil), con o sin color.
  - b) Nombramiento: en el caso que el compareciente actúe como respresentante de una persona jurídica, que esté vigente.
  - c) Poder: en caso de que el compareciente actúe como mandatario del solicitante, que esté vigente.
  - d) Comprobante de pago de la tasa de ingreso: Adjuntar al formulario de solicitud la copia del recibo extendido por el Registro.
14. Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.
15. Firma del compareciente y del Abogado que auxilia, así como estampar el sello de este último. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él, el Abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, consignando: A RUEGO DEL PRESENTADO, QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SU AUXILIO.
16. Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de registro inicial de marca.

**EL SOLO HECHO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y EL PAGO DE LA TASA DE INGRESO, NO PREJUZGA SOBRE LA APTITUD MARCARIA DEL SIGNO DISTINTIVO SOMETIDO A TRAMITE.**

Señor  
Registrador de la  
Propiedad Intelectual  
Ministerio de Economía  
Guatemala, C. A.



Nº 023523

**SOLICITUD DE TRASPASO O CAMBIO DE NOMBRE,  
LICENCIAS DE USO Y CANCELACION DE REGISTRO**

**SOLICITUD DE:**

- Traspaso  Cambio de Nombre  
 Licencia de Uso  Cancelación de Registro

Título por el cual se verifica: \_\_\_\_\_

**SOBRE LA INSCRIPCION DE:**

- Marca  Emblema  
 Nombre Comercial  Expresión o señal  
de Publicidad

USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO

No. DE EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_  
Fecha y Hora de presentación, firma del receptor.

Número de Inscripción

Folio: \_\_\_\_\_ Tomo: \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Denominación o Signo Distintivo: \_\_\_\_\_

Plazo de la licencia: \_\_\_\_\_ Territorio: \_\_\_\_\_ Exclusiva  Si  No

Nombre o Razón Social del Propietario

Dirección: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Nombre del Apoderado o Representante Legal: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social del adquirente o nueva denominación del titular:

Dirección: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Nombre del Apoderado o Representante Legal: \_\_\_\_\_

LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:

TEL.: \_\_\_\_\_

**SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:**

- Comprobante de pago de Tasa  
 Testimonio o fotocopia legalizada de escritura  
 Documento Privado con firma legalizada  
 Poder o Nombramiento  
 Otros: \_\_\_\_\_

Timbres de Ley

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Solicitante

En su auxilio:

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Abogado

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. BI/0643 CLAS.: 142-12-8-A-17-2001 DE FECHA 30-01-2001  
5,000 UNIDADES DEL No. 21,501 AL 26,500 SIN SERIE. IMPRESO EN IMAGEN LITOGRAFICA NIT: 2409514-1. ENVIO FISCAL 4-A1-CCC 8184 DE FECHA 01/08/2013, CORRELATIVO 01-2013 DE FECHA 01/08/2013, CUENTA R1-18 LIBRO F1 FOLIO 85

Original Blanco: Registro  
Copia Rosada: Usuario  
Copia Celeste: Cómputo

Artículos 5, 7, 42, 45, 46 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República

VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00

**SOLICITUD DE RENOVACION DE MARCA Y SEÑAL DE PUBLICIDAD**

**FORMULARIO RPI-2-CCC-C-V  
SIN SERIE**

**Registro de la Propiedad Intelectual  
Ministerio de Economía  
Guatemala, C. A.**



**Nº 82332**

**No. DE EXPEDIENTE**

Denominación o Signo Distintivo:	<b>USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO</b>	Número del Registro:
Folio:                                  Tomo:                                  Clase:		Fecha de Vencimiento:
Nombre o Razón Social del Solicitante:		Nacionalidad:
Domicilio:		Dirección y Teléfono:
Nombre del Apoderado, Representante Legal ó Propietario:	Nacionalidad:	Profesión u Oficio:
Domicilio:	Dirección:	Tel. Oficina:
<b>DIRECCION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:</b>		
<b>SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:</b>		
<input type="checkbox"/> Comprobante de Pago de Tasa	<input type="checkbox"/> Poder	<input type="checkbox"/> Nombramiento
<input type="checkbox"/> Recargo		
Observaciones: _____		
Lugar y Fecha: _____		
_____ <b>Firma del Solicitante</b>		
Timbres de Ley	En su auxilio: _____ <b>Firma y Sello del Abogado</b>	

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. BI/0643 CLAS.: 142-12-8-A-17-2001 DE FECHA 30-01-2001 AMP. Bh/006497 Clas.: 5462-20000-A-17-2003 DE FECHA 01-08-2003 10,000 UNIDADES DEL No. 78,001 AL 88,000 SIN SERIE. IMAGEN LITOGRAFICA NIT: 2409514-1. TEL. 5921-8869 CUENTA R1-18 ENVIO FISCAL 4-A1-CCC 15317 DE FECHA 25-7-2016, CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 25-7-2016, LIBRO F1 FOLIO 84

**Original:** Registro  
**Copia Rosada:** Usuario  
**Copia Celeste:** Reposición

**Artículos 7, 31, 32 y 212 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República;  
6, 11 y 13 del Acuerdo Gubernativo 89-2002; 2, literal a), numerales 4 y 5 del  
Acuerdo Gubernativo 868-2000**

**VALOR DEL FORMULARIO Q.5.00  
(INSTRUCCIONES AL DORSO)**

# INSTRUCCIONES SOLICITUD RENOVACION DE MARCA Y SEÑAL DE PUBLICIDAD

82332

1. Antes de completar el formulario, lea cuidadosamente las instrucciones que a continuación se presentan.
2. Con este formulario puede solicitar la **RENOVACIÓN** del registro de **MARCAS** y **SEÑALES DE PUBLICIDAD**.
3. Utilizar un formulario para cada marca o señal de publicidad cuyo registro se solicita renovar.
4. Procure llenar el formulario a máquina o en letra de imprenta, cuidando que toda la información quede suficientemente clara y sin tachaduras.
5. Denominación del Signo Distintivo cuyo registro se solicita renovar.
6. Número de registro, folio y tomo; y en el caso de tratarse de marca, consignar la clase.
7. Fecha de vencimiento del registro.
8. Nombres y apellidos completos o razón social del solicitante, domicilio, nacionalidad, dirección y teléfono.
9. Nombres y apellidos completos de la persona que represente al solicitante, que concuerden con los consignados en los documentos que se acompañen a la solicitud, indicando el domicilio, dirección, teléfono, nacionalidad y profesión u oficio.
10. Dirección para recibir notificaciones dentro del perímetro del Registro.
11. Acompañar a la solicitud:
  - a) Comprobante de pago de la tasa respectiva.
  - b) Fotocopia legalizada del poder si fuere el caso.
  - c) Fotocopia legalizada del nombramiento si procediera.
  - d) Comprobante de pago de la tasa por recargo.
12. Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.
13. Firma del solicitante y del Abogado que auxilia, así como estampar el sello de este último. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él, el Abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, consignando: **A RUEGO DEL PRESENTADO, QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SU AUXILIO.**
14. Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de registro inicial de Marca.

# FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 1

## SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

presentada en la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Número de referencia del solicitante:<sup>1</sup> .....

Número de referencia del representante:<sup>1</sup> .....

---

### 1. Petición de registro

Por la presente se solicita el registro de la marca reproducida en la presente solicitud.

---

---

<sup>1</sup> En este espacio prodrá indicarse el número de referencia asignado por el solicitante y/o el número de referencia asignado por el representante a la presente solicitud.

**2. Solicitante(s)**

2.1 Si el solicitante es una personal natural

- a) su(s) apellido(s):<sup>2</sup>
- b) su(s) nombre(s):<sup>2</sup>

2.2 Si el solicitante es una personal jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

2.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de telefono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

2.4 Estado de nacionalidad de la persona:

Estado de residencia de la persona:

Estado de establecimiento de la persona:<sup>3</sup>

2.5 Cuando el solicitante sea una persona jurídica, indíquese:

- la naturaleza jurídica de la persona jurídica:
- el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado en virtud de cuya legislación se haya organizado la persona jurídica:

2.6  Márquese este recuadro si hay más de un solicitante; en caso afirmativo, relaciónese en una hoja adicional e indíquese, respecto de cada uno, los datos de los puntos 2.1 ó 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea los nombres y apellidos completos del solicitante o bien los nombres habitualmente utilizados por el solicitante.

<sup>3</sup> “Establecimiento” significa un establecimiento industrial o comercial real y efectivo.

<sup>4</sup> Cuando se relacionen varios solicitantes en la hoja adicional con direcciones diferentes y no haya representate, deberá subrayarse en la hoja adicional la dirección a efectos de correspondencia.

**3. Representante**

3.1  El solicitante no está representado.

3.2  El solicitante está representado.

3.2.1 Identificación del representante

3.2.1.1 Nombre(s) y apellido(s):

3.2.1.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

3.2.2  El poder ya obra en posesión de la Oficina.  
Número de serie:<sup>5</sup> .....

3.2.3  Se adjunta el poder.

3.2.4  El poder se entregará en una fecha posterior.

3.2.5  No es necesario un poder.

---

**4. Domicilio legal<sup>6</sup>**

---

---

<sup>5</sup> Debe dejarse en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al poder, o si el solicitante o el representante no conocen aún el número de serie.

<sup>6</sup> Se debe indicar un domicilio legal en el espacio disponible bajo el título del punto 4 cuando el solicitante no tenga o, si hay más de un solicitante, cuando ninguno de los solicitantes tenga una residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina nombrada en la primera página de la presente solicitud, salvo cuando se indique un representante local en el punto 3.

**5. Reivindicación de prioridad**

El solicitante reivindica la prioridad siguiente:

5.1 País(Oficina) de primera presentación:<sup>7</sup>

5.2 Fecha de primera presentación:

5.3 Número de solicitud de la primera presentación (si está disponible):

5.4 La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica<sup>8</sup>

5.4.1  se adjunta.

5.4.2  se aportará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la presente solicitud.

5.5 La traducción de la copia certificada

5.5.1  se adjunta.

5.5.2  se aportará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la presente solicitud.

5.6  Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad de más de una presentación; en este caso, relaciónense en una hoja adicional e indíquese, respecto de cada una de ellas, la información mencionada en los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 y los productos y/o servicios mencionados en cada una de ellas.

---

<sup>7</sup> Cuando la solicitud cuya prioridad se reivindica haya sido presentada en una Oficina distinta de una Oficina nacional (p. ej., la OAPI, la Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (marcas y dibujos y modelos) se deberá indicar el nombre de esa Oficina en lugar del nombre del país. En caso contrario, no deberá indicarse el nombre de la Oficina sino el del país.

<sup>8</sup> Se entenderá por “copia certificada” una copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica, certificada como copia fiel del original por la Oficina que hubiese recibido dicha solicitud.

---

**6. Registro en el país (la Oficina) de origen<sup>9</sup>**

- El(los) certificado(s) de registro en el país (la Oficina) de origen figura(n) adjunto(s).

---

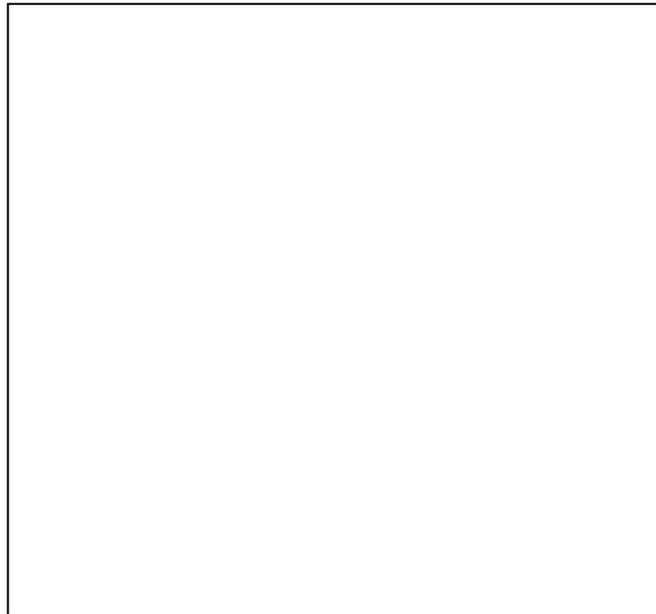
**7. Protección resultante de la exhibición en una exposición**

- Márquese este recuadro si el solicitante desea beneficiarse de cualquier protección resultante de la exhibición de productos y/or servicios en una exposición. En este caso, facilítense los detalles en una hoja adicional.

---

**8. Reproducción de la marca**

(8 cm x 8 cm)



---

<sup>9</sup> Debe rellenarse cuando el solicitante desea suministrar pruebas en virtud del Artículo 6<sup>quinquies</sup> A.1) del Convenio de París al presentar la solicitud.

8.1  El solicitante desea que la Oficina registre y publique la marca en los caracteres estándar utilizados por ésta.<sup>10</sup>

8.2  Se reivindica el color como característica distintiva de la marca

8.2.1 Nombre(s) del (de los) color(es) reivindicado:

8.2.2 Partes principales de la marca que figuran en ese(esos) color(es):

8.3  La marca es tridimensional.

Se adjuntan .....<sup>11</sup> Vistas diferentes de la marca.

8.4 Se adjuntan .....<sup>12</sup> reproducción(es) de la marca en blanco y negro.

8.5 Se adjuntan .....<sup>12</sup> reproducción(es) de la marca en color.

---

## 9. Transliteración de la marca

La marca o parte de la marca ha sido transliterada en la siguiente forma:

---

## 10. Traducción de la marca

La marca o parte de la marca ha sido traducida en la siguiente forma:

---

---

<sup>10</sup> Tal deseo no puede expresarse respecto de marcas que contengan o consistan en elementos figurativos. Si, en opinión de la Oficina, contiene tales elementos, la Oficina ignorará el deseo del solicitante y registrará y publicará la marca tal como aparece en el recuadro.

<sup>11</sup> Si no se incluyen diferentes vistas de la marca en el recuadro previsto en el punto 8, pero sí se adjuntan, márquese este recuadro e indíquese el número de esas diferentes vistas.

<sup>12</sup> Indíquese el número de reproducciones en blanco y negro y/o en color.

**11. Productos y/o servicios**

Nombres de los productos y/o servicios:<sup>13</sup>

Márquese este recuadro si el espacio anterior no es suficiente; en tal caso, indíquense los nombres de los productos y/o servicios en una hoja adicional.

---

**12. Declaración relativa a la intención de uso o al uso real; prueba del uso real**

12.1  Márquese este recuadro si se adjunta una declaración.

12.2  Márquese este recuadro si se adjuntan una prueba del uso real.

---

**13. Requisitos relativos a los idiomas**

Márquese este recuadro si se adjunta un anexo para satisfacer cualquier requisito lingüístico aplicable respecto de la Oficina.<sup>14</sup>

---

---

<sup>13</sup> Cuando los productos y/o servicios pertenezcan a más de una clase de la Clasificación de Niza, deberán agruparse según las clases de esa Clasificación. Deberá indicarse el número de cada clase, y los productos y/o servicios pertenecientes a la misma clase deberán agruparse según la indicación del número de esa clase. Cada grupo de productos o servicios debe presentarse en el orden de las clases de la Clasificación de Niza. Cuando todos los productos o servicios pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza, se deberá indicar el número de esa clase.

<sup>14</sup> Este recuadro no debe marcarse si la Oficina no admite más de un idioma.

**14. Firma o sello**

14.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

14.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza el sellor por o en nombre del

14.2.1  solicitante.

14.2.2  representante.

14.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

14.4 Firma o sello:

---

**15. Tasa(s)**

15.1 Moneda e importe(s) de la(s) tasa(s) pagada(s) en relación con la presente solicitud:

15.2 Método de pago:

---

**16. Hojas adicionales y anexos**

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indíquese el número total de dichas hojas y/o anexos:

---

## FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 2

### PODER

para procedimientos ante la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Número de referencia de la persona  
que efectúa el nombramiento:<sup>1</sup> .....

---

#### 1. Nombramiento

El abajo firmante nombra como su representante a la persona que se identifica en el punto 3, *infra*.

---

#### 2. Nombre de la persona que efectúa el nombramiento<sup>2</sup>

---

---

<sup>1</sup> Puede indicarse en este espacio el número de referencia asignado por la persona que efectúa el nombramiento en este poder.

<sup>2</sup> Si la persona que efectúa el nombramiento es el solicitante (o uno de los solicitantes), el nombre y el apellido que se han de indicar son los de ese solicitante, como se indica en la(s) solicitud(es) a que se refiere este poder. Si esa persona es el titular (o uno de los titulares), el nombre y el apellido que se han de indicar son los de ese titular, tal como figuran en el registro de marcas. Si esa persona es una persona interesada distinta de un solicitante o de un titular, el nombre que se ha de indicar es el nombre completo de esa persona o el nombre habitualmente utilizado por esa persona.

**3. Representante**

3.1 Nombre(s) y apellido(s):

3.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

---

**4. Solicitud(es) y/o registro(s) en cuestión**

Este poder concierne:

4.1  a todas las solicitudes y/o registros actuales y futuros de la persona que efectúe el nombramiento, con sujeción a cualquier excepción indicada en una hoja adicional.

4.2  a la(s) siguiente(s) solicitud(es) y/o registro(s):

4.2.1 a la(s) solicitud(es) relativa(s) a la(s) siguiente(s) marca(s):<sup>3</sup>

4.2.2 a la(s) solicitud(es) con el(los) siguiente(s) número(s)<sup>4</sup> de solicitud, así como a cualquier(cualesquiera) registro(s) resultante(s) de la(s) misma(s):

4.2.3 al(a los) registro(s) con el(los) siguiente(s) número(s) de registro:

4.2.4  Si no fuera suficiente el espacio disponible en 4.2.1, 4.2.2 ó 4.2.3 márquese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

---

<sup>3</sup> Complétese este punto si se presenta el poder a la Oficina junto con la(s) solicitud(es).

<sup>4</sup> Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el solicitante o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o bien iii) una reproducción de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el solicitante o su representante hayan otorgado un número de identificación a la solicitud.

**5. Alcance del poder**

- 5.1  Márquese este recuadro si el representante está facultado para actuar como representante para todos los fines, incluso, cuando la persona que efectúe el nombramiento sea un solicitante o un titular, para los siguientes fines:
- 5.1.1  el retiro de la(s) solicitud(es).
- 5.1.2  la renuncia del(de los) registro(s).
- 5.2  Márquese este recuadro si el representante no está facultado para actuar como representante para todos los fines e indíquense aquí o en una hoja adicional los fines excluidos de los poderes del representante:
- 

**6. Firma o sello**

- 6.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:
- 6.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:
- 6.3 Firma o sello:
- 

**7. Hojas adicionales y anexos**

- Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indíquese el número total de dichas hojas y/o anexos:
-

## FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 3

### PETICION DE INSCRIPCION DE CAMBIO(S) EN EL(LOS) NOMBRE(S) O DIRECCION(ES)

respecto de registro(s)  
y/o solicitud(es) de registro de marca(s)

presentada en la Oficina de .....

POR USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Número de referencia del titular  
y/o solicitante:<sup>1</sup> .....

Número de referencia del representante:<sup>1</sup> .....

#### 1. Petición de inscripción

Por la presente se pide la inscripción del(de los) cambio(s) indicado(s) en la presente petición.

#### 2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestión

La presente petición concierne al(a los) siguiente(s) registro(s) o solicitud(es):

2.1 Número(s) de registro:

2.2 Número(s) de solicitud:<sup>2</sup>

2.3  Si el espacio disponible bajo 2.1 ó 2.2 no es suficiente, márquese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

<sup>1</sup> En este espacio podrá indicarse el número de referencia asignado por el titular y/o solicitante y/o el número de referencia asignado por el representante a la presente petición.

<sup>2</sup> Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el solicitante o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o bien iii) una reproducción de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el solicitante o su representante hayan asignado un número de identificación a la solicitud.

**3. Titular(es) y/o solicitante(es)**

3.1 Si el titular y/o el solicitante es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>3</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>3</sup>

3.2 Si el titular y/o solicitante es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

3.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

3.4  Márquese este recuadro si existe más de un titular y/o solicitante; en ese caso, relaciónese a éstos en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno, los datos referidos en los puntos 3.1 ó 3.2 y 3.3.

---

**4. Representante**

4.1 Nombre y apellido:

4.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

4.3 Número de serie del poder:<sup>4</sup>

---

**5. Domicilio legal**

---

---

<sup>3</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que estaban indicados en la(s) solicitud(es) o los que están inscritos en el(los) registro(s) a que se refiere la presente petición.

<sup>4</sup> Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al poder o si el titular y/o el solicitante o su representante no conocen aún el número de serie.

**6. Indicación del (de los) cambio(s)**

6.1 Datos que han de cambiarse<sup>5</sup>

Datos después del cambio:<sup>5</sup>

6.2  Márquese este recuadro si el espacio anterior es insuficiente; en tal caso, indíquense en un hoja adicional los datos que han de cambiarse, así como los datos después del cambio.

---

**7. Firma o sello**

7.1 Nombre de la persona natural que firme o cuyo sello se utilice:

7.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza el sello por o en nombre del

7.2.1  titular y/o solicitante.

7.2.2  representante.

7.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

7.4. Firma o sello:

---

---

<sup>5</sup> Indíquese el (los) nombre (s) y/o la (s) dirección (es) después del cambio.

**8. Tasa**

8.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relación con la presente petición de inscripción de cambio (s):

8.2 Método de pago:

---

**9. Hojas adicionales y anexos**

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indíquese el número total de dichas hojas y/o anexos:

---

## FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO Nº 4

### PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD

respecto de registro  
y/o solicitud de registro de marcas

presentada en la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Número de referencia del titular y/o  
solicitante:<sup>1</sup> .....

Número de referencia del representante:<sup>1</sup> .....

#### 1. Petición de inscripción

Por la presente se pide la inscripción del cambio en la titularidad indicado en la presente petición.

#### 2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestión

La presente petición concierne al (a los) siguientes(s) registro(s) y/o solicitudes(es):

2.1 Número(s) de registro:

2.2 Número(s) de solicitud:<sup>2</sup>

2.3  Si el espacio disponible bajo 2.1 ó 2.2 no es suficiente, márquese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

<sup>1</sup> En este espacio podrá indicarse el número de referencia asignado por el titular y/o solicitante y/o el número de referencia asignado por el representante a la presente petición.

<sup>2</sup> Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el solicitante o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o bien iii) una reproducción de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el solicitante o su representante hayan otorgado un número de identificación a la solicitud.

**3. Productos y/o servicios afectados por el cambio**

- 3.1  Márquese este recuadro si están afectados por el cambio todos los productos y/o servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o el (los) registro(s) mencionados en el punto 2.
- 3.2  Márquese este recuadro si el punto 2 menciona sólo una solicitud o registro, y si sólo algunos de los productos y/o servicios relacionados en esa solicitud o registro están afectados por el cambio, e indíquense los productos y/o servicios que deben aparecer en la solicitud o registro del nuevo titular (en cuyo caso los productos y/o servicios no indicados se mantendrán en la solicitud o registro del solicitante o titular):
- 3.3  Márquese este recuadro cuando el punto 2 mencione más de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo menos el cambio no afecta a la totalidad de los productos y/o servicios relacionados. En este caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud y/o registro, si el cambio afecta a todos los productos y/o servicios o sólo a algunos de ellos. Respecto de cualquier solicitud o registro en que sólo estén afectados por el cambio algunos de los productos y/o servicios, háganse las indicaciones en la forma indicada en el punto 3.2.
-

**4. Bases para el cambio en la titularidad**

4.1  El cambio en la titularidad resulta de un contrato.

Se adjunta uno de los siguientes documentos:

4.1.1  una copia del contrato certificada conforme con el original.

4.1.2  un extracto del contrato certificado auténtico.

4.1.3  un certificado de transferencia.

4.1.4  un documento de transferencia.

4.2  El cambio en la titularidad resulta de una fusión.

Se adjunta una copia, certificada conforme con el original, del siguiente documento que prueba la fusión:

4.2.1  un extracto del registro del comercio.

4.2.2  otro documento procedente de la autoridad competente.

4.3  El cambio de la titularidad no resulta de un contrato ni de una fusión.

4.3.1  Se adjunta una copia, certificada conforme con el original, de un documento que prueba el cambio.

---

**5. Titular(es) y/o solicitante(s)**

5.1 Si el titular y/o el solicitante es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>3</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>3</sup>

5.2 Si el titular y/o solicitante es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

5.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

5.4  Márquese este recuadro si hay más de un titular y/o solicitante afectado por el cambio; en tal caso, relaciónense en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 5.1 ó 5.2 y 5.3.

5.5  Márquese este recuadro si el titular y/o el solicitante, o uno de los titulares y/o solicitantes han cambiado los nombres y/o direcciones sin pedir la inscripción de ese cambio, y adjúntese un documento que pruebe que la persona que ha transferido la titularidad y el titular y/o solicitante son la misma persona.

---

**6. Representante del titular y/o solicitante**

6.1 Nombre y apellido:

6.2 Dirección (incluido el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

6.3 Número de serie del poder:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> El(los) nombre(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que estaban indicados en la(s) solicitud(es) o los que están inscritos en el(los) registro(s) a que se refiere la presente petición.  
<sup>4</sup> Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al poder, o si el titular y/o el solicitante o el representante no conocen aún el número de serie.

---

**7. Dirección legal del titular y/o solicitante**

---

**8. Nuevo(s) titular(es)**

8.1 Si el nuevo titular es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>5</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>5</sup>

8.2 Si el nuevo titular es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

8.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

8.4 Estado de nacionalidad de la persona:

Estado de residencia de la persona:

Estado de establecimiento de la persona:<sup>6</sup>

8.5 Cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, indíquese

- la naturaleza jurídica de la persona jurídica:
- el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado; en virtud de cuya legislación se haya organizado la persona jurídica:

8.6  Márquese este recuadro si hay más de un nuevo titular; en tal caso, relaciónense en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 8.1 o 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea los nombres y apellidos completos del nuevo titular, o bien los nombres habitualmente utilizados por el nuevo titular.

<sup>6</sup> “Establecimiento” significa un establecimiento industrial o comercial real y efectivo.

<sup>7</sup> Cuando se relacionen varios nuevos titulares en la hoja adicional con diferentes direcciones y no haya representante, deberá subrayarse la dirección a efectos de correspondencia en la hoja adicional.

**9. Representante del nuevo titular**

9.1  El nuevo titular no está representado.

9.2  El nuevo titular está representado.

9.2.1 Identificación del representante

9.2.1.1 Nombre(s) y apellido(s):

9.2.1.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

9.2.2  El poder ya obra en posesión de la Oficina.  
Número de serie: .....<sup>8</sup>

9.2.3  Se adjunta el poder.

9.2.4  El poder se entregará en una fecha posterior.

9.2.5  No es necesario un poder.

---

**10. Domicilio legal del nuevo titular<sup>9</sup>**

---

---

<sup>8</sup> Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al poder, o si el nuevo titular o el representante no conocen aún el número de serie.

<sup>9</sup> Se debe indicar un domicilio legal en el espacio disponible bajo el título del punto 10 cuando el nuevo titular no tenga o, si hay más de un nuevo titular, cuando ninguno de los nuevos titulares tenga una residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina nombrada en la primera página de la presente petición, salvo cuando se indique un representante en el punto 9.

**11. Firma y sello**

11.1 Nombre o de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

11.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza el sello por o en nombre del

11.2.1  titular y/o solicitante.

11.2.2  nuevo titular.

11.2.3  representante.

11.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

11.4 Firma o sello:

---

**12. Tasa**

12.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relación con la presente petición de inscripción de un cambio en la titularidad:

12.2 Método de pago:

---

**13. Hojas adicionales y anexos**

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indíquese el número total de dichas hojas y/o anexos:

---

# FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO Nº 5

## CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA

respecto de registros  
y/o solicitudes de registro de marcas

presentado en la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

---

### 1. Certificación

El (los) cedente(s) y el (los) cesionario(s) abajo firmantes certifican que la titularidad del (de los) registro(s) y/o de la(s) solicitud(es) identificado(s) a continuación ha sido transferida por contrato.

---

### 2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestión

El presente certificado concierne la transferencia del (de los) siguiente(s) registro(s) y/o solicitud(es):

2.1 Número(s) de registro:

2.2 Número(s) de solicitud:<sup>1</sup>

2.3  Si los espacios bajo 2.1 ó 2.2 no son suficientes, márquese este recuadro y porporciónese la información en una hoja adicional.

---

<sup>1</sup> Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el cedente o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o bien iii) una reproducción de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a conocimiento del cedente o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el cedente o su representante hayan otorgado un número de identificación o la solicitud.

**3. Productos y/o servicios afectados por la transferencia**

- 3.1  Márquese este recuadro si han sido afectados por la transferencia todos los productos y/o servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o el(los) registro(s) mencionados en el punto 2.
- 3.2  Márquese este recuadro si el punto 2 menciona sólo una solicitud o registro, y si sólo algunos de los productos y/o servicios relacionados en esa solicitud o registro han sido afectados por la transferencia, e indíquense los productos y/o servicios que han sido afectados por la transferencia:
- 3.3  Márquese este recuadro cuando el punto 2 mencione más de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo menos la transferencia no ha afectado a la totalidad de los productos y/o servicios relacionados. En este caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud y/o registro, si la transferencia afecta a todos los productos y/o servicios o sólo a algunos de ellos. Respecto de cualquier solicitud o registro en que sólo hayan sido afectados por la transferencia algunos de los productos y/o servicios, háganse las indicaciones en la forma indicada en el punto 3.2.
-

**4. Cedente(s)**

4.1 Si el cedente es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>2</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>2</sup>

4.2 Si el cedente es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

4.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

4.4  Márquese este recuadro si hay más de un cedente; en tal caso, relaciónense en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 4.1 o 4.2 y 4.3.

---

<sup>2</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que figuran en la(s) solicitud(es) o están inscritos en el(los) registro(s) a que se refiere el presente certificado.

**5. Cesionario(s)**

5.1 Si el cesionario es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>3</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>3</sup>

5.2 Si el cesionario es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

5.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

5.4  Márquese este recuadro si hay más de un cesionario; en tal caso, relaciónense en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 5.1 ó 5.2 y 5.3.

---

---

<sup>3</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea el(los) nombre(s) y apellido(s) completos del cesionario, o bien los nombres habitualmente utilizados por el cesionario.

**6. Firmas o sellos**

6.1 Firma(s) o sello(s) del(de los) cedente(s).

6.1.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o cuyo (s) se utiliza(n):

6.1.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del (de los) sello(s):

6.1.3 Firma(s) o sello(s):

6.2 Firma(s) o sello(s) del(de los) cesionario(s).

6.2.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o cuyo sello(s) se utiliza(n):

6.2.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del(de los) sello(s):

6.2.3 Firma(s) o sello(s):

---

**7. Hojas adicionales y anexos**

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos, e indíquese el número total de dichas hojas y/o anexos:

---

# FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO Nº 6

## DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA

respecto de registro(s)  
y/o solicitud(es) de registro de marcas

presentado en la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

---

### 1. Declaración de transferencia

El(los) cedente(s) abajo firmante(s) transfieren(n) al(a los) cesionario(s) abajo firmante(s) la titularidad del(de los) registro(s) y/o de la(s) solicitud(es) que se identifica(n) a continuación.

---

### 2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestión

El presente documento concierne la transferencia del(de los) siguiente(s) registro(s) y/o solicitud(es):

2.1 Número(s) de registro:

2.2 Número(s) de solicitud:<sup>1</sup>

2.3  Si los espacios bajo 2.1 ó 2.2 no son suficientes, márquese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

---

<sup>1</sup> Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el cedente o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o bien iii) una reproducción de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a conocimiento del cedente o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el cedente o su representante hayan otorgado un número de identificación o la solicitud.

**3. Productos y/o servicios afectados por la transferencia**

- 3.1  Márquese este recuadro si están afectados por la transferencia todos los productos y/o servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o el(los) registro(s) mencionados en el punto 2.
- 3.2  Márquese este recuadro si el punto 2 menciona sólo una solicitud o registro, y si sólo algunos de los productos y/o servicios relacionados en esa solicitud o registro están afectados por la transferencia, e indíquense los productos y/o servicios que están afectados por la transferencia:
- 3.3  Márquese este recuadro cuando el punto 2 mencione más de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo menos la transferencia no afecta a la totalidad de los productos y/o servicios relacionados. En este caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud y/o registro, si la transferencia afecta a todos los productos y/o servicios o sólo a algunos de ellos. Respecto de cualquier solicitud y/o registro en que sólo estén afectados por la transferencia algunos de los productos y/o servicios, hágase la indicación en la forma indicada en el punto 3.2.
-

**4. Cedente(s)**

4.1 Si el cedente es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>2</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>2</sup>

4.2 Si el cedente es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

4.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacímile:  
(con el prefijo)

4.4  Márquese este recuadro si hay más de un cedente; en tal caso, relaciónense en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 4.1 ó 4.2 y 4.3.

---

---

<sup>2</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que figuran en la(s) solicitud(es), o están inscritos en el(los) registro(s), a que se refiere el presente documento.

**5. Cesionario(s)**

5.1 Si el cesionario es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>3</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>3</sup>

5.2 Si el cesionario es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

5.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

5.4  Márquese este recuadro si hay más de un cesionario; en tal caso, relaciónense en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 5.1 ó 5.2 y 5.3.

---

**6. Indicaciones adicionales** (véase el Anexo al presente Formulario (adjunto))

(el suministro de cualquiera de estas indicaciones es facultativo a los fines de la inscripción del cambio en la titularidad)

Márquese este recuadro si se utiliza el Anexo.

---

---

<sup>3</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son ya sea el(los) nombre(s) y apellido(s) completos del cesionario, o bien los nombres habitualmente utilizados por el cesionario.

**7. Firmas o sellos**

7.1 Firma(s) o sello(s) del(de los) cedente(s).

7.1.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o cuyo(s) se utiliza(n):

7.1.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del (de los) sello(s):

7.1.3 Firma(s) o sello(s):

7.2 Firma(s) o sello(s) del(de los) cesionario(s).

7.2.1 Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) natural(es) que firma(n) o cuyo(s) sello(s) se utiliza(n):

7.2.2 Fecha de la(s) firma(s) o del estampado del(de los) sello(s):

7.2.3 Firma(s) o sello(s):

---

**7. Hojas adicionales, documentos y anexos**

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o documentos, e indíquese el número total de dichas hojas y/o documentos: .....

Márquese este recuadro si se adjunta un anexo e indíquense el número de páginas del anexo y el número de hojas adicionales al mismo: .....

---

**Indicaciones adicionales relativas  
a un documento de transferencia (punto 6)**

**A. Transferencia de activo intangible o negocios**

- a)  Márquese este recuadro cuando se haga la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de todos los productos y/o servicios relacionados en la(s) solicitud(es) y/o registro(s) mencionado(s) en el punto 2 del documento de transferencia.
- b)  Márquese este recuadro cuando el punto 2 del documento de transferencia mencione sólo una solicitud o registro y si la transferencia se hace con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de sólo algunos de los productos y/o servicios relacionados en esa solicitud o registro, e indíquense los productos y/o servicios respecto de los que se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes:
- c)  Márquese este recuadro cuando el punto 2 del documento de transferencia mencione más de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo menos se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de menos de la totalidad de los productos y/o servicios relacionados. En tal caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud y/o registro, se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de todos los productos y/o servicios o sólo respecto de algunos de ellos. Por lo que se refiere a cualquier solicitud o registro del que se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de sólo algunos de los productos y/o servicios, hágase la indicación en la forma especificada en el punto b).

**B. Transferencia de derechos resultantes del uso**

Los derechos, derivados del uso de la marca, se transfieren respecto de

- a)  todos los registros y/o solicitudes.
- b)  sólo el(los) registro(s) y/o la(s) solicitud(es) siguiente(s):

**C. Transferencia del derecho de demanda**

El cesionario tendrá derecho a entablar demanda por infracciones anteriores.

**D. Remuneración**

- a)  La transferencia se efectúa contra dinero recibido.
- b)  La transferencia se efectúa contra dinero recibido y otros productos y valores.
- c)  El cedente reconoce haber recibido la remuneración mencionada.

**E. Fecha efectiva de la transferencia**

- a)  La transferencia es efectiva a partir de la fecha de la firma del presente documento de transferencia.
- b)  La transferencia es efectiva a partir de la fecha siguiente: .....

# FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO Nº 7

## PETICIÓN DE CORRECCIÓN DE ERRORES

en registro(s) y/o solicitud(es) de registro de marcas

presentada en la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Número de referencia del titular

y/o solicitante:<sup>1</sup>

Número de referencia del representante:<sup>1</sup>

.....

.....

### 1. Petición de corrección

Por la presente se pide(n) la(s) corrección(es) identificada(s) en la presente petición.

### 2. Registro(s) y/o solicitud(es) en cuestión

La presente petición concierne el(los) siguiente(s) registro(s) y/o solicitud(es):

2.1 Número(s) de registro:

2.2 Número(s) de solicitud:<sup>2</sup>

2.3  Si los espacios bajo 2.1 ó 2.2 no son suficientes, márquese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional .

<sup>1</sup> En este espacio se podrá indicar el número de referencia asignado por el titular y/o solicitante y/o el número de referencia asignado por el representante a la presente petición.

<sup>2</sup> Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el solicitante o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o bien iii) una reproducción de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a conocimiento del solicitante o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el solicitante o su representante hayan otorgado un número de identificación a la solicitud.

**3. Titulares(es) y/o solicitante(s)**

3.1 Si el titular y/o solicitante es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>3</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>3</sup>

3.2 Si el titular y/o solicitante es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

3.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con su prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con su prefijo)

3.4  Márquese este recuadro si hay más de un titular y/o solicitante; en tal caso, relaciónense en una hoja adicional e indíquense, respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 3.1 ó 3.2 y 3.3.

---

**4. Representante**

4.1 Nombre(s) y apellido(s):

4.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

4.3 Número de serie del poder:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que figuran en la(s) solicitud(es), o están inscritos en el registro, a que se refiere la presente petición.

<sup>4</sup> Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al poder, o si el titular y/o solicitante o el representante no conocen aún el número de serie.

**5. Dirección legal**

---

**6. Indicación del(de los) error(es) y la(s) corrección(es)**

6.1 Datos que han de corregirse:

Datos después de la corrección:

6.2  Márquese este recuadro si el espacio anterior es insuficiente; en tal caso, indíquense en una hoja adicional los datos que han de corregirse, así como los datos después de la corrección.

---

**7. Firma y sello**

7.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

7.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza el sello por o en nombre del

7.2.1  titular y/o solicitante.

7.2.2  representante.

7.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

7.4. Firma o sello:

---

**8. Tasa**

8.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relación con la presente petición de corrección:

8.2 Método de pago:

---

**9. Hojas adicionales y anexos**

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales y/o anexos e indíquese el número total de dichas hojas y/o anexos:

---

## FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO Nº 8

### PETICIÓN DE RENOVACIÓN DE UN REGISTRO

presentada en la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Número de referencia del titular:<sup>1</sup> .....

Número de referencia del representante:<sup>1</sup> .....

---

#### 1. Indicación de que se pide una renovación

Por la presente se pide la renovación del registro identificado en la presente petición.

---

#### 2. Registro en cuestión

2.1 Número de registro:

2.2 Fecha de presentación de la solicitud que dio lugar al registro:

Fecha de registro:

---

<sup>1</sup> En este espacio se podrá indicar el número de referencia asignado por el titular y/o el número de referencia asignado por el representante a la presente petición de renovación.

**3. Titular(es)**

3.1 Si el titular es una persona natural,

(a) su(s) apellido(s):<sup>2</sup>

(b) su(s) nombre(s):<sup>2</sup>

3.2 Si el titular es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

3.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

3.4  Márquese este recuadro si hay más de un titular; en caso afirmativo, relaciónense en una hoja adicional e indíquese, respecto de cada uno de ellos, los datos mencionados en los puntos 3.1 ó 3.2 y 3.3.

---

**4. Representante del titular**

4.1 Nombre(s) y apellido(s):

4.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsímile:  
(con el prefijo)

4.3 Número de serie del poder:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> El(los) nombre(s) y apellido(s) que se han de indicar bajo a) y b) son los que se han inscrito en el registro a que se refiere la presente petición.

<sup>3</sup> Se debe dejar en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al poder, o si el titular o el representante no conocen aún el número de serie.

**5. Domicilio legal del titular**

---

**6. Productos y/o servicios<sup>4</sup>**

- 6.1  Se pide la renovación para todos los productos y/o servicios cubiertos por el registro.
- 6.2  Se pide la renovación solamente para los siguientes productos y/o servicios cubiertos por el registro:<sup>5</sup>
- 6.3  Se pide la renovación para todos los productos y/o servicios cubiertos por el registro, excepto los siguientes:<sup>6</sup>
- 6.4  Márquese este recuadro si el espacio anterior es insuficiente y utilícese una hoja adicional.
- 

---

<sup>4</sup> Márquese únicamente uno de los recuadros 6.1, 6.2 ó 6.3.

<sup>5</sup> La lista de los productos y/o servicios para los que se pide la renovación deberá presentarse tal como aparezca en el registro (agrupados con arreglo a las clases de la Clasificación de Niza, empezando por indicar el número de la clase pertinente y presentados en el orden de las clases de esa Clasificación, cuando los productos o servicios pertenezcan a más de una clase).

<sup>6</sup> Los productos y/o servicios para los que no se pide la renovación, cuando pertenezcan a más de una clase de Clasificación de Niza, deberán agruparse con arreglo a las clases de dicha Clasificación, empezando por indicar el número de la clase pertinente y presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificación.

**7. Persona que no sea el titular o el representante del titular, que presenta esta petición de renovación**

**IMPORTANTE:** Una persona que no sea el titular o el representante del titular podrá presentar una petición de renovación únicamente cuando la Parte Contratante así lo permita. En consecuencia, el presente punto no podrá ser completado si la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina identificada en la primera página de esta petición de renovación no permite que la petición de renovación sea presentada por una persona que no sea el titular o el representante del titular.

Márquese este recuadro si esta petición de renovación es presentada por una persona que no sea el titular o el representante del titular.

7.1 Si la persona es una persona natural

(a) su(s) apellido(s):

(b) su(s) nombre(s):

7.2 Si la persona es una persona jurídica, la designación oficial completa de la entidad:

7.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Número(s) de teléfono:  
(con el prefijo)

Número(s) de telefacsimile:  
(con el prefijo)

---

**8. Firma y sello**

8.1: Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

8.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza el sello por o en nombre del

8.2.1  titular.

8.2.2  representante del titular.

8.2.3  la persona mencionada en el punto 7.

8.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

8.4. Firma o sello:

---

**9. Tasa**

9.1 Moneda e importe de la tasa pagada en relación con la presente petición de renovación:

9.2 Método de pago:

---

**10. Hojas adicionales**

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales e indíquese el número total de dichas hojas:

---