



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50<sup>th</sup> anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

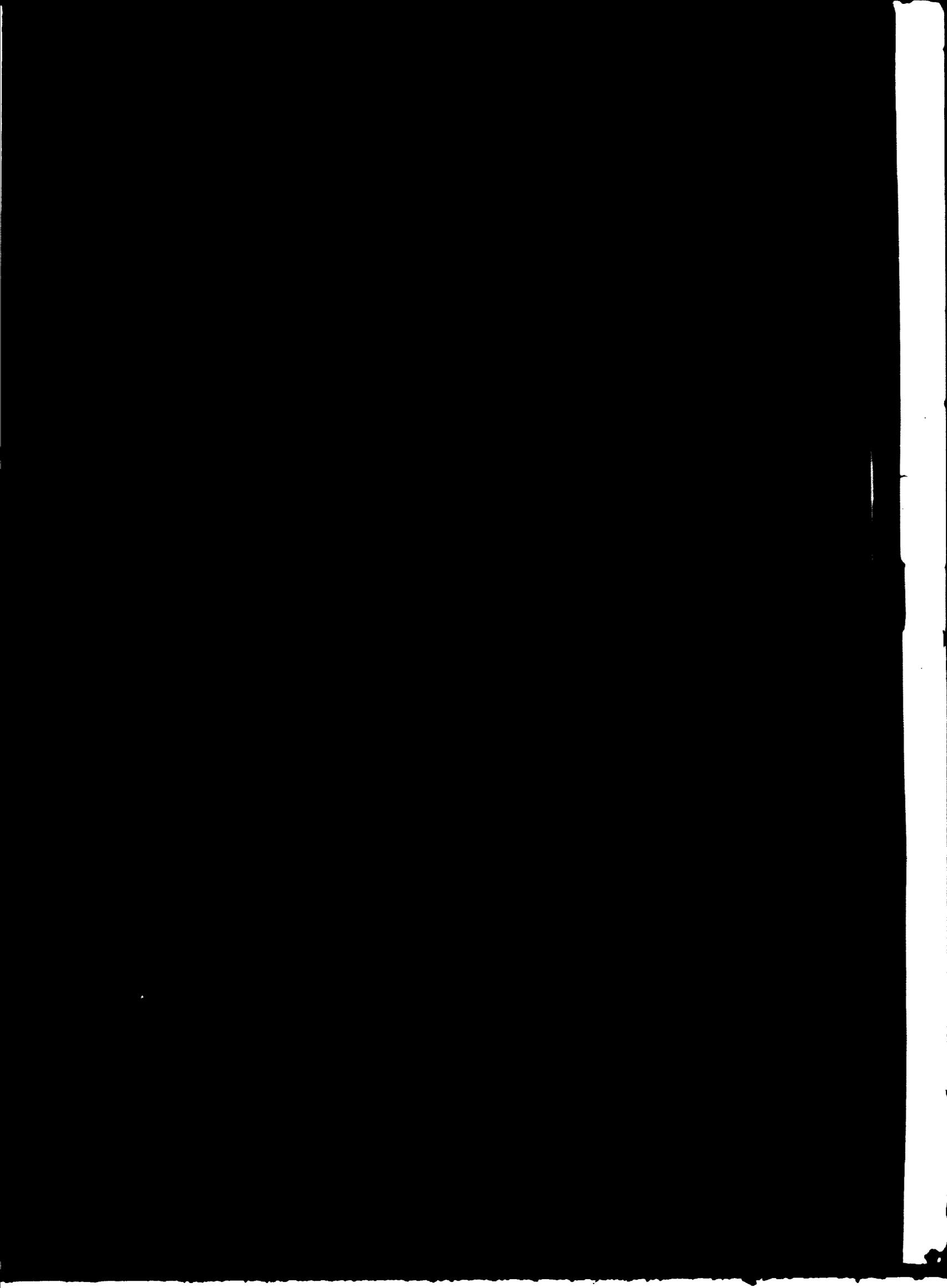
## FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

## CONTACT

Please contact [publications@unido.org](mailto:publications@unido.org) for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at [www.unido.org](http://www.unido.org)



07070

Distr. RESERVADA  
UNIDO/TCD.392  
16 diciembre 1974  
Original: ESPAÑOL

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS  
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

MEJORAMIENTO DEL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES<sup>1/</sup>

GUATEMALA.

(IP/GUA/72/009/A/01/37)

Conclusiones y recomendaciones del proyecto

Informe preparado para el  
Gobierno de Guatemala  
por  
Ernesto José Rúa Benito

Experto de la Organización de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo Industrial  
en su carácter de Organismo de Ejecución del  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

---

<sup>1/</sup> Las opiniones que el autor expresa en este documento no reflejan necesariamente las de la Secretaría de la ONUDI. El presente documento no ha sido revisado por la Secretaría de la ONUDI.

INFORME SOBRE

MEJORAMIENTO DEL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES

I N D I C E :

	<u>Página</u>
I. <u>SUMARIO</u>	1
II. <u>INTRODUCCION</u>	
1. Antecedentes del Proyecto . . . . .	4
A. Condiciones económicas . . . . .	4
B. Condiciones jurídico-políticas . . . . .	4
C. Condiciones estructurales. . . . .	5
D. Facilidades para el Proyecto . . . . .	5
2. Esbozo de disposiciones oficiales . . . . .	6
3. Objetivos del Proyecto. . . . .	7
A. Objetivos de corto plazo . . . . .	7
B. Objetivos de largo plazo . . . . .	8
C. Relación con los Planes de Desarrollo. . . . .	9
III. <u>CONCLUSIONES</u> <i>with regard to</i>	
1. Legislación . . . . .	11
2. Actividad . . . . .	13
3. Sistema de registro de marcas . . . . .	14
4. Procedimiento para el registro de marcas. . . . .	15
5. Sistema de concesión de patentes. . . . .	20
6. Procedimiento para la concesión de patentes . . . . .	22
7. Seminario sobre Propiedad Industrial. . . . .	26
	<i>/ industrial property/</i>

# Technology Transfer

	<u>Página</u>
8. Transferencia de tecnología. . . . .	28
A. Relación con la Oficina de Marcas y Patentes. .	28
B. Aspecto fiscal. . . . .	29
C. Aspecto económico . . . . .	30
D. Situación actual. . . . .	30
9. Código centroamericano de Propiedad Industrial . .	32
<b>IV. <u>RECOMENDACIONES</u></b>	
<b>A corto plazo:</b>	
1. Tecnificación del personal . . . . .	35
2. Incorporación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). . . . .	37
3. Ampliación del personal. . . . .	37
4. Asignación económica . . . . .	39
5. Fichero de marcas. . . . .	40
6. Utilización de impresos y motivación de resoluciones. . . . .	43
7. Nueva nomenclatura de productos y servicios. . . .	44
8. Procedimiento de concesión de patentes . . . . .	48
9. Mecanización de marcas . . . . .	50
10. Publicar una Gaceta de la Propiedad Industrial . .	52
11. Regular modelos y dibujos industriales . . . . .	52
12. Modificar la patente precautoria . . . . .	55
13. Libros de registro y asientos. . . . .	56
<b>A largo plazo:</b>	
14. Revisión de las patentes . . . . .	56

V. ANEXOS

1. Expresiones denominativas desglosables
2. Denominaciones que comienzan con letras homófonas
3. Denominaciones con la misma secuencia vocálica
4. Clasificación internacional de elementos figurativos de marcas
5. Clasificación internacional de productos y servicios a que se aplican las marcas
6. Clasificación internacional de patentes de invención

## I. SUMARIO

La tarea, asignada por ONUDI al Experto, viene dirigida al mejoramiento de la Oficina guatemalteca de Marcas y Patentes de Invención y al establecimiento de nuevos sistemas ajustados al Convenio Centroamericano de Propiedad Industrial.

En principio, no se propone ningún texto legislativo, sino solo algunas modificaciones de carácter parcial. La razón es que existe un texto para marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda -contenido en el Convenio Centroamericano de 1º de junio de 1960-, que todavía no ha entrado en vigor. En cuanto a Patentes de Invención, Modelos y Dibujos Industriales, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) está trabajando en la elaboración de un Anteproyecto de Convenio Centroamericano.

Las informaciones recogidas durante la realización del proyecto se manifiestan, en líneas generales, favorables a la pronta aplicación en Guatemala del Convenio Centroamericano de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales. Esta es también la opinión del Experto.

El Convenio Centroamericano exige la transformación de la Oficina de Marcas y Patentes en Registro de la Propiedad Industrial, con nuevo lineamiento y categoría de Dirección General.

El Registro de la Propiedad Industrial exige:

- Tecnificación y aumento del personal,
- Estructuración en las siguientes unidades: Invenciones; Signos distintivos y Transferencia de tecnología,
- Participación en Organismos multinacionales que se ocupan de Propiedad Industrial y especialmente la CIEI, por sus programas de asistencia técnica y jurídica,

- Aumento de la consignación presupuestaria, teniendo en cuenta que su aportación al Fisco excede de más de Q.100.000 al año, y los gastos que origina no exceden de Q.25.000.
  - Adquisición de material de oficina,
- Las innovaciones en los sistemas de trabajo se refieren a:
- Modo de llevar los ficheros de signos distintivos y adopción de la clasificación internacional de elementos figurativos de marcas,
  - Soluciones para resolver los problemas que ha de crear la implantación de la Nomenclatura de productos y servicios, prevista por el Convenio Centroamericano, sin efectuar inmediata reclasificación de las marcas,
  - Utilización de impresos en los acuerdos de trámite y repetitivos, siguiendo la pauta del impreso de solicitud de signos distintivos, y motivación de los acuerdos resolutorios,
  - Sustitución de la firma del Presidente de la República en los acuerdos concesorios de Patentes,
  - Regulación de la Patente precautoria,
  - Regulación propia de Modelos y Dibujos Industriales, en cuanto se adaptan a la protección de creaciones típicas del país,
  - Accesibilidad del público a la tecnología patentada, mediante una ordenación de los inventos, siguiendo la Clasificación internacional,

Por último se señalan objetivos a largo plazo, que conviene sean tenidos en cuenta cuando se discuta, a nivel nacional, el Anteproyecto Centroamericano de Patentes de Invención, Modelos y Dibujos Industriales.

La estrategia del nuevo sistema de Patentes, viene determinada por las modernas orientaciones que tienden a sustituir el carácter individualista de la Patente, por un predominio de intereses generales del país

en desarrollo que otorga el monopolio de la Patente.

Esta estrategia recae sobre los extremos siguientes:

- Patentabilidad: Exclusión de los productos químicos, farmacéuticos y alimenticios,
- Duración: Reducción de la Patente a 10 años,
- Explotación: Caducidad automática,
- Importación: Falta de acción por productos importados,
- Información: Intercambio y adquisición de Patentes extranjeras,

## II. INTRODUCCION

### 1.-ANTECEDENTES DEL PROYECTO

#### A. CONDICIONES ECONOMICAS:

En Guatemala, la expansión económica ha alcanzado un ritmo acelerado, en los últimos años, de modo que ciertos problemas de desequilibrio podrían impedir la consolidación de este crecimiento a largo plazo.

La resolución de esta problemática viene dada en función de un elevado número de variables, algunas de las cuales no son directamente controlables por el Gobierno. Lo cierto es que la revisión y reforzamiento de los sistemas de Guatemala en materia de propiedad industrial pueden tener una repercusión importante en la solución de dichos problemas.

En efecto, la Propiedad Industrial regula:

- a) Las Patentes de Invención, que implican una situación monopolística para las innovaciones tecnológicas y su transferencia, y
- b) Las Marcas, cuya protección constituye requisito previo para la inversión económica y en el supuesto de que hayan sido ya registradas por plagiarios, venrían a desalentar esta inversión.

#### B. CONDICIONES JURIDICO-POLITICAS:

El Gobierno de Guatemala desea aplicar las disposiciones del "Convenio Centroamericano sobre Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda", firmado el 1º de junio de 1960 en San

José de Costa Rica. Este Convenio ha sido ratificado por tres países (Costa Rica, Nicaragua y Guatemala) y entrará en vigor cuando el Gobierno guatemalteco haga el depósito del instrumento de ratificación, para lo cual ya está autorizado por el Congreso Nacional. Cuando esto ocurra quedarán sin efecto las leyes internas de cada Estado relativas a las materias reguladas expresamente en el Convenio.

Ahora bien, este Convenio establece nuevas funciones y categoría de Dirección General para la Oficina de Marcas y Patentes, que inclusive recibe otra denominación, Registro de la Propiedad Industrial.

C. CONDICIONES ESTRUCTURALES:

El Gobierno tiene la intención de reorganizar el Ministerio de Economía en un futuro Ministerio de Industria, Comercio y Transporte donde se prevé el encuadramiento de los servicios de propiedad industrial en una Dirección General, bajo la dependencia directa del Vice-ministro de Industria.

Guatemala no ha recibido asistencia técnica de ningún organismo internacional en materia de propiedad industrial. Únicamente en el año 1.967 disfrutó de una beca en España, de tres meses de duración el entonces Director de la Oficina guatemalteca de Marcas y Patentes. El funcionario que disfrutó de dicha beca ya no presta sus servicios en la Administración Pública.

D. FACILIDADES PARA EL PROYECTO:

La Oficina de Marcas y Patentes, donde se ha realizado el Programa se encuentra en un edificio particular arrendado por el Estado, separado de las demás dependencias del Ministerio de Economía, en la 3ª. Calle 9-59 Zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Las condiciones materiales de esta oficina no son satisfactorias. El Experto ha estado ubicado en el Despacho donde se encuentra el índice de Marcas y parte del Archivo, en unión de dos funcionarios de la Oficina y con frecuente contacto con el público. No ha dispuesto de Secretaría Taquimecanógrafa, a pesar de constar así en el documento suscrito, y en ocasiones ha tenido que mecanografiar por sí mismo los trabajos. Todo ello obedece, indudablemente, a la penuria de medios materiales de la Oficina, y en contraste con las facilidades recibidas por parte de las diversas personas con las que ha tenido relación (Contraparte nacional, Director General de Política Económica, altos funcionarios del Consejo Nacional de Planificación Económica y funcionarios de la Oficina de Marcas y Patentes de Invención).

## 2.-ESBOZO DE DISPOSICIONES OFICIALES

El Proyecto con el título de "Mejoramiento del Registro de Marcas y Patentes" se encuentra incluido en la página 64 del Programa de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1.972-1.975, que fuera aprobado por el Consejo de Administración en su XV Sesión.

Fue suscrito por el Gobierno de Guatemala el 1º de Agosto de 1973; por el Organismo de ejecución ONUDI el 3 de septiembre de 1.973 y por PNUD el 19 de septiembre de 1.973.

Las funciones de Contraparte han sido realizadas por el Director de la Oficina guatemalteca de Marcas y Patentes de Invención: Don Orlando Marsicoovétere y Durán.

La contribución del Gobierno guatemalteco, en especie, alcanza la cantidad de Q.3875 y la contribución del PNUD asciende a la cantidad de 15.000 Dólares de los Estados Unidos.

El proyecto ha tenido una duración de seis meses, desde primero de mayo hasta treinta y uno de octubre de 1.974.

### 3.-OBJETIVOS DEL PROYECTO

#### A. OBJETIVOS DE CORTO PLAZO:

El mejoramiento de los sistemas guatemaltecos de propiedad industrial exige, en primer lugar el planteamiento de una serie de objetivos a corto plazo y que pueden identificarse como sigue:

- a) Estudio general y mejora en su caso de los sistemas vigentes para la concesión de marcas y patentes de invención;
- b) Estudio general y mejora en su caso de los procedimientos de registro en cada una de las modalidades;
- c) Soluciones para los problemas que ha de plantear la introducción de la nomenclatura internacional de marcas establecida por el Convenio;
- d) Perfeccionamiento en el sistema de búsqueda de antecedentes registrales en el Fichero de signos distintivos;
- e) Organización de un sistema de clarificación de patentes por sectores tecnológicos;
- f) Accesibilidad de los sectores interesados a las patentes de invención;
- g) Implantación, en cuanto sea posible, de innovaciones previstas en el Convenio;
- h) Implantación, en cuanto sea posible, de innovaciones que se prevén han de figurar en el Convenio Centroamericano sobre Patentes y Modelos y Dibujos Industriales, en elaboración por SIECA;

- i) Estructuración organizativa de la Oficina de Marcas y Patentes y, en su caso, de la unidad administrativa para supervisar las regulinas (en estrecha relación con la transferencia de tecnología) y
- j) Organización de un Seminario sobre Marcas, Patentes y transmisión de tecnología con la doble finalidad de despertar el interés en los círculos interesados y tomar conciencia de la realidad guatemalteca.

Conviene señalar que, de conformidad con la Superioridad de CIRDI se ha sustituido uno de los objetivos inicialmente señalados en las áreas del exporto -revisar y dar recomendaciones sobre el Reglamento de la Oficina de Marcas y Patentes-. Como el Proyecto de Reglamento ya ha sido presentado, a las autoridades del Ministerio, se ha sustituido este objetivo por el asesoramiento sobre la estructura organizativa de la nueva Dirección de Propiedad Industrial.

**B. OBJETIVOS DE LARGO PLAZO:**

Como objetivo a largo plazo interesa fijar una revisión a fondo del sistema de propiedad industrial, especialmente patentes, en función de las exigencias tecnológicas del país. Se trata de que la propiedad industrial sirva no sólo como instrumento de protección en favor de los titulares registrales, generalmente extranjeros, sino que venga a satisfacer necesidades propias de los países en desarrollo, cual sucede con Guatemala. Una política tecnológica ha de aprovechar el acervo contenido en las memorias descriptivas de las patentes y evitar los abusos derivados de situaciones monopolísticas.

C. RELACION CON LOS PLANES DE DESARROLLO:

Los objetivos a corto plazo de este Proyecto vienen a corresponder con objetivos fijados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 1.971-1.975. En efecto, dos de las medidas que se estiman de mayor interés en relación con el desarrollo industrial durante el mencionado período, lo constituyen la regulación de inversiones extranjeras y la asistencia para investigación tecnológica a las empresas nacionales (Plan de Desarrollo Económico 1.971-75 -Anexo III- Lineamientos de Política de Desarrollo Industrial).

Una de las formas de inversión extranjera, quizás la más sugestiva en la actualidad, está constituida precisamente por la importación de tecnología (Patentes, Marcas, Licencias, etc.), además de las aportaciones de carácter dinerario y de equipo capital. El mejoramiento de los sistemas de Marcas y Patentes, viene a constituir condición previa para regular adecuadamente las inversiones extranjeras.

Por otra parte, las empresas guatemaltecas, frecuentemente de tamaño pequeño o mediano, ofrecen cierta desigualdad en su desenvolvimiento con respecto de las empresas extranjeras, en razón del asesoramiento tecnológico. De ahí que una política adecuada haya de establecer la fácil accesibilidad a los conocimientos tecnológicos contenidos en las Patentes de Invención.

Asimismo la reforma estructural de la Oficina de Marcas y Patentes se corresponde con uno de los objetivos fundamentales del Plan de Desarrollo Económico y Social 1.971-1.975 que señala "Mejorar la Organización y Administración del Sector Público para que pueda cumplir su función de Promotor del Desarrollo" (Plan de Desarrollo 1.971-1.975, Tomo I, Sección I, Objetivos Fundamentales, Letra e).

Finalmente, los objetivos a largo plazo ofrecen estrecha relación con una de las medidas previstas en el Plan Anual Operativo 1974, Sector Industrial y Minero, que dice así: "Estudiar las bases de una política tecnológica para el Desarrollo Industrial, con fines a aprovechar la tecnología más adecuada para cada uno de los proyectos y procesos que la industria actual requiere, todo dentro del marco del Proyecto Piloto Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) -Organización de Estados Americanos (OEA)- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)".

Esta política tecnológica exige revisar el grado de protección que ha de acordarse a la tecnología patentable, dentro de los límites impuestos por los Convenios y la convivencia internacionales.

### III. CONCLUSIONES

#### 1. LEGISLACION

La legislación guatemalteca en materia de propiedad industrial, se encuentra en textos diversos, según se trate de signos distintivos, invenciones o protección internacional.

Los signos distintivos se rigen por la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales de 31 de diciembre de 1.924, Decreto nº 882, y el Reglamento de 8 de enero de 1.925. Los Decretos legislativos núm. 396 y 1.483 prohíben la utilización de idiomas extranjeros, distintos del español o lenguas indígenas.

Las invenciones están reguladas por la Ley de Patentes de Invención de 8 de agosto de 1.937, Decreto gubernativo nº 2.011.

La protección internacional figura en la Convención relativa a patentes de invención, dibujos y modelos industriales, suscrita en Buenos Aires el 20 de agosto de 1.910; en la Convención General Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington el 20 de febrero de 1.929 y en el Convenio Centroamericano sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda suscrito en San José de Costa Rica el 1º de junio de 1.968, que todavía no ha entrado en vigor. Además Guatemala ha suscrito tratados bilaterales con diversos países.

Las Convenciones, limitadas a varios de los países americanos, establecen fundamentalmente el principio de igualdad del nacional y extranjero y el derecho de prioridad para el registro en los demás países de modelos o dibujos industriales (cuatro meses) y de patentes de invención (doce meses). La Convención de Washington fija un procedimiento para combatir la piratería de marcas, a base del uso anterior de la marca

que se pretende registrar. Consiste en la facultad de oponerse al registro de un distintivo semejante o idéntico para proteger los mismos productos y/o entablar acción de nulidad o cancelación contra el registro ya concedido.

El Convenio Centroamericano constituye el más trascendental de los tratados plurilaterales suscritos por Guatemala.

Establece fundamentalmente los siguientes preceptos:

- a) Legislación uniforme, de carácter sustantivo y procedimental, en materia de signos distintivos,
- b) Plazo de prioridad de seis meses para efectuar el registro de la marca en los restantes países centroamericanos,
- c) Carácter obligatorio del registro de las marcas de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o alimentos adicionados con sustancias medicinales,
- d) Necesidad de que todos los productos naturales o manufacturados de los Estados miembros, distinguidos con marcas, lleven la indicación de procedencia,
- e) Adopción de la nomenclatura internacional para los productos y servicios a que se aplican las marcas,
- f) Adquisición de la propiedad de la marca y del nombre comercial en virtud de inscripción registral,
- g) Regulación de la represión de la competencia desleal,
- h) Necesidad de la intervención de Abogado para gestionar ante el Registro de la Propiedad Industrial, e
- i) Regulación de las marcas colectivas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

2. ACTIVIDAD

Los registros de marcas y patentes, solicitados y concedidos durante el año 1.972, con desglose de los efectuados por nacionales y extranjeros, responden a las cifras siguientes:

M A R C A S

Solicitadas:

nacionales . . . . .	820
extranjeras. . . . .	1.181
Total. . . . .	<u>2.001</u>

Concedidas:

nacionales . . . . .	587
extranjeras. . . . .	959
Total. . . . .	<u>1.546</u>

P A T E N T E S

Solicitadas:

nacionales . . . . .	57
extranjeras. . . . .	176
Total. . . . .	<u>233</u>

Concedidas:

nacionales . . . . .	3
extranjeras. . . . .	148
Total. . . . .	<u>151</u>

El nivel inventivo de Guatemala es muy bajo. De los precedentes datos se desprende que sólo un 24% de las patentes solicitadas, lo fueron por nacionales. Pero lo que resulta harto significativo es que de

las 57 patentes solicitadas por nacionales tan sólo se concedieron 3. Esto quiere decir que las patentes solicitadas por guatemaltecos únicamente cumplieron los requisitos legales un 4%, en tanto que las solicitadas por extranjeros lo hicieron en un 84%.

### 3. SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS:

Entre los sistemas posibles en materia marcaria, sobre adquisición y transmisión del derecho y procedimiento de inscripción, el seguido por Guatemala responde a la idea de ofrecer las máximas garantías de una protección eficaz en favor del titular registral.

Su inconveniente reside en que al nacer el derecho por la inscripción en el Registro, quedan perjudicados los titulares de Marcas usadas y no registradas, realmente indefensos para atacar el plagio de sus marcas. En este punto he de destacar que existe un consentimiento unánime sobre la frecuencia de la llamada "piratería de marcas": plagio total de marcas ya conocidas, generalmente extranjeras.

Para evitar esta irregularidad se viene exigiendo por la Oficina de Marcas y Patentes que el solicitante acredite la condición de comerciante, industrial o agricultor. De este modo se han apartado a los puros especuladores, pero perduran muchos solicitantes, que cumpliendo con la anterior exigencia, registran marcas ya existentes en el mercado, no con la finalidad de pretender una compensación económica, sino para aprovecharse del prestigio de otras marcas en la protección de sus productos. Un medio reciente de piratería consiste en copiar descaradamente la disposición y colores de un envase, no registrado todavía en Guatemala, y referente generalmente a marcas de notoriedad mundial.

El Convenio Centroamericano parece de un precepto similar al establecido en la Convención de Washington, artículos 7 y 8, para luchar contra la piratería de marcas.

4. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS:

El procedimiento del registro de marcas sigue diversos trámites, la mayoría de los cuales están fijados en la Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales de 31 de Diciembre de 1.924, y su Reglamento de 5 de enero de 1.926.

Ante el silencio de la normativa marcera sobre determinados extremos, algunos trámites para el registro de marcas están extraídos de disposiciones que se aplican con carácter supletorio. Estas disposiciones son: la Constitución de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, la Ley de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil y Mercantil, entre otras disposiciones.

Como trámites fundamentales existen los siguientes:

a) Solicitud: La petición de marca se hace mediante el cumplimiento de un formulario, cuidadosamente preparado, que permite al particular contestar fácilmente a los distintos datos que se interesan. El formulario es válido para las diversas solicitudes que en la realidad pueden presentarse, tales como registro inicial, renovación, licencia de uso, etc. Asimismo se aplica este formulario a nombres comerciales y avisos. La parte inferior del formulario está reservada a la Oficina y en ella se vá indicando cronológicamente el cumplimiento de los sucesivos trámites.

El Ministerio de Economía ha ordenado recientemente que además de figurar en el formulario, se haga constar en sendos escritos el informe positivo o negativo sobre los antecedentes registrales.

ITINERARIO DE MARCAS

Unidades Operaciones	Dirección	Secretaría	Indices	Recepción	Archivo	Notificador	Ministerio de Economía	Ministerio Público
Solicitud				○				
Examen Forma	○							
Examen Fondo			○					
Publicación		○						
Oposiciones				○				
Aleg. y Prueba						○		
Informe Oficina	○	○						
Envío Ministerio		○						
Informe							○	
Resolución	○						○	
Comunicación interesado						○		
Anotación					○			

- - - Sin oposición

Con la solicitud han de presentarse: 1) una descripción, por duplicado de la marca; 2) el olisé de la marca que ha de reunir las dimensiones establecidas; 3) seis ejemplares impresos de la Marca; 4) documento acreditativo de la personalidad en el supuesto de que la petición se haga por persona distinta del interesado, y 5) certificado de registro de la marca en el país de origen, cuando se trata de marcas extranjeras.

- b) Recepción: La Oficina de Marcas y Patentes hace constar en el formulario la fecha y hora en que se recibió la solicitud y extiende al peticionario un justificante de la solicitud efectuada.
- c) Examen por la Administración: La Oficina realiza un examen de la solicitud, tanto en el aspecto formal como en el aspecto de fondo.

El examen formal recae sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la solicitud y anexos incorporados. Este examen se realiza por el Director de la Oficina y en el supuesto de no existir obstáculos se acepta la solicitud para trámite e informe sobre el fondo.

El examen de fondo versa sobre los antecedentes registrales; utilización de idioma extranjero en la expresión marcaria y prohibiciones de registro de marcas que, con carácter absoluto, establece el Artículo 7º de la Ley (expresiones del Estado, forma y color de los productos, expresiones genéricas, contra las buenas costumbres, etc.). Si la solicitud incurre en semejanza confusiva con marca previamente registrada, o sea que en sí misma resulta irregistrable, por tratarse de una semejanza

clara é inequívoca, se concede un plazo de quince días hábiles al interesado para alegaciones, y si sus argumentos no hacen variar el obstáculo señalado, la Oficina de Marcas y Patentes dicta resolución desechando la solicitud. La justificación para este trámite de audiencia se basa en lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución de Guatemala.

En los demás casos se deniega directamente la solicitud, sin previa audiencia del interesado.

Del muestreo realizado resulta que el número de expedientes con reparo señalado por la Administración viene a estar comprendido entre el 2 y 3 por ciento de las resoluciones.

- d) Oposiciones: Los particulares conyuvan con la Administración en el examen previo de las solicitudes de marcas y por ello una vez que el examen oficial revela que la solicitud se encuentra conforme a derecho, se efectúa su publicación en el Diario de Centro América, antes El Guatemalteco, con la finalidad de quienes se crean perjudicados por el registro solicitado, puedan formular oposición ante la Oficina.

La publicación, dice la ley, se hace por la inserción del anuncio en el periódico oficial por tres veces, si bien el plazo de cuarenta días hábiles para contestar, empieza a correr a partir de la fecha de la primera publicación.

Una vez formalizada la oposición se concede el plazo de treinta días hábiles, para oír a ambas partes, abriéndose el período probatorio y pudiendo ampliarse este plazo a ciento veinte días, cuando las pruebas estén fuera del territorio nacional. El muestreo realizado señala que el número de expedientes con oposición representa un cuatro por ciento de las solicitudes resueltas.

En ocasiones, la entidad oponente asiste de su trámite y en los casos examinados se aplicó el criterio de que el asistimiento de la oposición implicaba la concesión de la solicitud, y

- ) Resolución: Cuando hechas las publicaciones no se ha formulado oposición, o si habiéndose presentado, ha sido declarada improcedente, la Oficina efectúa el registro solicitado.

Si se ha formulado oposición el Director de la Oficina no resuelve la cuestión, sino que se limita a informar. Este informe se prepara por el Secretario, siguiendo instrucciones del Director.

El expediente se eleva al Ministerio de Economía, quien solicita a su vez informe del Ministerio Público y teniendo en cuenta los dos informes (de la Oficina de Marcas y Patentes, y del Ministerio Público), aunque sin carácter vinculante, se procede a dictar la resolución oportuna, con firmas del Ministro y Viceministro de Economía.

Los nombres comerciales -constituidos por las razones sociales y nombres individuales y también por expresiones de fantasía- y los avisos comerciales- lemas, "slogans" con la finalidad de atracción de la clientela sin distinguir exactamente producto o servicio- siguen la misma tramitación que las marcas con la salvedad de que el examen administrativo ha de efectuarse consultando los libros respectivos de hojas intercambiables, pues los antecedentes registrales no constan en fichas, cual sucede con las marcas.

Las resoluciones sobre marcas, nombres comerciales y avisos suelen dictarse con independencia, es decir que no se tiene en cuenta la existencia de antecedentes de las restantes modalidades. Marcas, Nombres Comerciales y Avisos vienen a funcionar como compartimientos estancos, sin comunicación entre sí.

5. SISTEMA DE CONCESION DE PATENTES:

Con respecto del sistema seguido por Guatemala para la concesión de patentes en función del examen previo o falta de examen de la novedad de la invención, se presentan unas características especiales. Existe un informe emitido por una Comisión de expertos, de carácter privado que en definitiva viene a pronunciarse técnicamente sobre la patentabilidad de la invención presentada, si bien con determinadas matizaciones. El informe de la Comisión de Expertos se limita a indicar que la invención se encuentra o no comprendida en las previsiones positivas del Artículo tercero de la Ley de Patentes de Invención, y en las previsiones negativas del Artículo 4º de la misma Ley.

En la práctica este informe de la Comisión de Expertos se reduce, en la generalidad de los casos observados, al examen de la invención en sí misma considerada; es decir si se trata de una verdadera invención, presenta carácter industrial, problemas técnicos solucionados, etc. En contraste la invención no se examina en relación con otras anteriores, puesto que se carece de toda clase de antecedentes sobre el estado de la técnica, tanto a nivel nacional como mundial.

La Ley de Patentes no excluye expresamente de patentabilidad a determinados productos, sino que admite expresamente como invenciones patentables las categorías siguientes: nuevos productos, nuevos medios y nuevas aplicaciones (artículo 3º, párrafo 1º de la Ley de Patentes).

Sin embargo, se ha mantenido por la Administración en algún caso examinado el criterio de rechazar las invenciones sobre productos farmacéuticos y medicinales, basándose en que ello implicaría la autorización en exclusiva a particulares de substancias que recaen sobre necesidades públicas. A la vista de los preceptos en vigor parece difícil

que este criterio pudiera prosperar ante el Órgano judicial.

En el supuesto de que se soliciten en Guatemala Patentes para inventos ya registrados en el Extranjero, por parte de sus titulares o legítimos cesionarios, sufre una limitación temporal la concesión. Su duración se reduce al tiempo que falte a la Patente en el país de origen, sin que en ningún caso se pueda exceder de quince años (tiempo de duración de la patente en Guatemala).

La patente guatemalteca confiere derechos de exclusividad a su titular en cuanto a la fabricación, comercialización é importación de los productos protegidos. La ley establece penas principales para el castigo de los infractores y penas accesorias referidas a la pérdida de los objetos ilegalmente fabricados y compensación de daños y perjuicios.

La falta de explotación no origina la caducidad de la patente. Lo que sucede es que, pasado un año a contar de la fecha de expedición, si la patente no se explota industrialmente o se suspende la explotación inicial por más de tres meses consecutivos, la Oficina podrá conceder a quienes lo soliciten, licencia para efectuar dicha explotación.

En la práctica, el régimen de Licencias obligatorias, como medio subsidiario de realizar la explotación de la Patente, resulta desconocido en la realidad guatemalteca. Aunque no está previsto por la Ley, los interesados que no puedan o no quieran explotar su patente acostumbran a publicar el ofrecimiento de licencias, mediante la inserción del anuncio en el Diario de Centro América, por tres veces, y en un diario de gran circulación, por una sola vez. Con este trámite se entiende que queda justificada la falta de explotación de la Patente.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE PATENTES:

La concesión de Patente de Invención sigue los siguientes trámites:

- a) Solicitud: La petición de registro ha de presentarse en unión de estos documentos:
  - a') Una descripción por duplicado del invento, con los dibujos que se requieran a juicio de la Oficina, determinando clara y categóricamente las reivindicaciones que se pretenda amparar con exclusividad.
  - b') Declaración de si el invento está o no patentado en el extranjero, y en caso afirmativo acompañar comprobante auténtico de la primera patente obtenida.
  - c') Poder acreditativo de la personalidad, en el supuesto de que la petición se haga por persona distinta del inventor o su cesionario, y
  - d') A diferencia de lo que sucede en la tramitación de marcas no existe un formulario para hacer la petición y anotar los sucesivos trámites a realizar por la administración.
- b) Recepción: Presentada la solicitud en la Oficina, bien personalmente, bien por correo, se dará resguardo de la fecha de recibo con especificación de la hora.  
Cabe que, a petición de la Oficina, los documentos sean precisados o aclarados, pero en ningún caso pueden ser mayor alcance a la invención presentada originalmente.
- c) Examen administrativo: La Administración ha de realizar un examen de las patentes similares a la solicitada y cuando el resultado de este examen es adverso se procede a la denegación.

ITINERARIO DE PATENTES

Unidades Operaciones	Dirección	Secretaría	Patentes	Expertos	Modificador	Ministerio de Economía	Ministerio Público	Presidencia de la República
Solicitud								
Examen Administrativo								
Publicación								
Oposiciones								
Aleg. y Prueba								
Nombramiento Expertos								
Examen Técnico								
Informe								
Propuesta								
Resolución								
Comunicación Interesado								
Anotación								

--- Sin oposición

El examen resulta imposible de realizar, ya que no existe un índice técnico de las patentes concedidas, siguiendo como criterio clasificatorio el objeto de la invención. Tan solo existe un índice puramente empírico, pero que, ni siquiera está terminado, de donde se desprende que la Oficina no puede indicar las invenciones patentadas con anterioridad a la solicitud de registro de una invención cualquiera. Por eso la diligencia que se hace por la Oficina de Patentes de que no existe otra patente similar, viene a ser puramente formal, sin que se ajuste a la realidad registral, puesto que a pesar del interés del funcionario no existen medios materiales que permitan acreditar este extremo.

- d) Oposiciones: La solicitud se publica por tres veces en el Diario Oficial, sin que esté previsto por la ley el trámite de oposición. De hecho se admite la oposición y en el supuesto de que se produzca, cualquiera que fuere el momento procesal de su presentación, se tiene en cuenta a efectos de la resolución definitiva; inclusive, si ha sido ya emitido informe por la Comisión de Expertos, en cuyo caso, se devuelve a éstos para que a la vista del nuevo documento se emita otro informe. El trámite siguiente tiene por finalidad comunicar al solicitante la oposición y permitir la aportación de elementos probatorios.
- e) Examen Técnico: Este examen se realiza por una Comisión de dos expertos, que ha de rendir informe acerca de si la invención reúne las condiciones necesarias para su patentabilidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la ley. Los expertos han de tener el título adecuado en relación

con el campo técnico de la invención, sin que éste quiera decir que ha de tratarse de un título académico, pues por ejemplo, para dictaminar sobre prendas de vestir han intervenido sastres. El nombramiento de los expertos se efectúa por el Director de la Oficina, siendo sus honorarios satisfechos por el solicitante, y cuyo importe viene a constituir un promedio dentro de los límites máximo y mínimo fijados por la ley (Q.35 acostumbra a percibir cada experto).

El informe de los expertos suele limitarse a señalar algunas de las características técnicas de la invención, haciendo una glosa del estado de la técnica y de las ventajas que representa la invención, señalando que a su juicio se encuentra comprendida en las previsiones positivas de la ley y en ninguna de sus prohibiciones.

En la generalidad de los casos el informe es favorable a la concesión de la patente, salvo que se trate de una invención notoriamente conocida y cuando se ha formulado oposición.

f) Resolución: La resolución se dicta mediante acuerdo gubernativo, es decir, por el Presidente de la República, previo informe del Ministerio Público y a propuesta del Ministerio de Economía.

Los diversos trámites de concesión de la patente implican en ocasiones una dilación del procedimiento, sobre todo por la intervención del Presidente de la República para la firma de la patente.

Como el sentido de la resolución viene predeterminado por informes técnicos, no se aprecian razones justificativas en favor de la intervención posterior de tantos funcionarios, como lo hacen en la realidad.

Un muestreo realizado indica que después del Informe de la Comisión de Expertos se producen, como mínimo, cinco trámites entre diligencias y providencias, con diecisiete firmas de altos funcionarios en cada uno de los expedientes de Patentes (Viceministro, Oficial Mayor, Procurador general, Presidente de la República, etc.), sin que realmente hagan otra cosa que ratificar el sentido en que se manifiesta el Informe técnico emitido por la Comisión de Expertos.

7. SEMINARIO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

El Seminario sobre Marcas, Patentes y Transmisión de Tecnología se celebró en la semana que comenzó el 22 de julio de 1974 y contó con el patrocinio de las Cámaras de Comercio y de Industria de Guatemala.

Según datos recogidos, este Seminario ha sido el primero que sobre propiedad industrial se ha celebrado en el país. Se cursaron circulares de invitación a los miembros de las Cámaras de Comercio e Industria, Colegios de Abogados y de Economistas y Contadores Públicos y demás personas interesadas por estos problemas. El número de participantes inscritos ascendió a 92 y asistieron regularmente a las sesiones 80.

De acuerdo con sugerencias recibidas de la superioridad y que efectivamente correspondían a un interés destacado en Guatemala sobre la transferencia tecnológica se tituló este Seminario "Sobre Marcas, Patentes y Transmisión de Tecnología", a pesar de que inicialmente, en la descripción del puesto de trabajo el Seminario se limitaba a patentes y marcas.

El experto del programa actuó como Director técnico y tuvo a su cargo las conferencias orientadas sobre aspectos generales e internacionales de marcas y patentes y sobre transmisión de tecnología.

Las restantes conferencias, orientadas sobre puntos concretos de la legislación guatemalteca sobre marcas y patentes, estuvieron a cargo de tres juristas de reconocido prestigio. Dos de ellos han desempeñado cargos superiores en la Oficina de Marcas y Patentes: Director y Secretario. El otro conferencista figura como ecitular de uno de los bufetes más acreditados en Guatemala en cuestiones de propiedad industrial.

Al final de cada una de las conferencias se organizó un fórur abierto sobre puntos derivados de la disertación y que alcanzó extraordinaria animación y altura, con la participación activa de Abogados en ejercicio, empresarios y catedráticos de derecho.

De las Conferencias y del diálogo mantenido a continuación se pueden deducir con las debidas reservas y matizaciones, las orientaciones siguientes:

- a) Interés de empresarios y Abogados por la temática de marcas y patentes, en razón de los problemas prácticos que sobre estos puntos van apareciendo derivados del auge económico del país;
- b) Reclamar mayor intervención y responsabilidad de la Oficina de Marcas y Patentes en cuanto a la resolución de las solicitudes de Marcas;
- c) Predominio de ventajas sobre inconvenientes en cuanto a la entrada en vigor del Convenio Centroamericano de Marcas, Nombres Comerciales y Avisos, especialmente por reunirse en un sólo cuerpo legal toda la normativa de carácter sustantivo y formal sobre la materia;
- d) Adoptar en cuanto sea posible los modelos y dibujos industriales, para satisfacer exigencias de la creatividad nacional y

conseguir su plena efectividad, borrando la asimilación actual de estas modalidades de las patentes de invención; y

- e) Preparación previa del sector empresarial en cuanto a la transferencia de tecnología, por cuanto, excepción hecha de representantes de algunas multinacionales, la generalidad desconocía estos problemas y en principio manifiesta sentimientos de defensa ante la posible aparición de formalidades burocráticas para la importación de procesos y asistencia técnica.

También el Experto del programa ha contribuido a divulgar la propiedad industrial mediante conferencias en diversas Universidades. En la Universidad "Mariano Gálvez" y para estudiantes de la Facultad de Derecho ha dado en colaboración con un Abogado guatemalteco especializado un breve curso de tres días de duración. En las Universidades "Rafael Landívar" y "Francisco Marroquín" ha pronunciado sendas conferencias sobre Marcas y Patentes.

## 8. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA:

### A. RELACION CON LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES:

Como consecuencia de la reestructuración organizativa de la Oficina de Marcas y Patentes de Invención, para transformarse en Registro de la Propiedad Industrial, se proyectó por las autoridades guatemaltecas que la regulación de las Regalías fuese competencia de aquella unidad administrativa.

La adscripción al Registro de la Propiedad Industrial de los servicios de control de Regalías o royalties viene justificada por cuanto estos pagos recaen normalmente sobre marcas, patentes, licencias, etc. y de este modo se evitan las complicaciones y dilaciones de una independencia en los respectivos organismos. Varios países siguen este

sistema para encuadrar a los organismos reguladores de las regalías, entre ellos algunos americanos como Brasil y Venezuela.

En Guatemala no existe disposición reguladora de la importación de tecnología ni intervención por razón de divisas sobre la materia, ya que rige libertad de control de cambios en cuanto al pago de las operaciones con el exterior.

**B. ASPECTO FISCAL:**

En su consideración fiscal la transmisión de tecnología viene a presentar destacado interés, en cuanto implica, si se producen las condiciones fijadas por la ley, un gasto necesario, a efecto del Impuesto sobre la Renta. En efecto, "las regalías tendientes a mejorar la calidad de los productos o la deficiencia de las labores de la empresa", se consideran legalmente gastos deducibles de la renta bruta a efectos de determinar la renta neta, siempre y cuando haya existido informe favorable del Ministerio de Economía (Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto Ley 229 y su Reglamento).

La interpretación práctica de los supuestos que la realidad va mostrando, para determinar si están o no comprendidos en las previsiones de la ley, presenta grandes dificultades. ¿Se requiere para disfrutar de los beneficios fiscales, que exista una incorporación de tecnología, patentada o no, o resulta suficiente que exista una mayor producción en la empresa, en virtud de la aportación foránea, como sucede con la simple licencia de una notoria marca extranjera?

Estas dudas seguramente se resolverían con una regulación de la transferencia tecnológica, tendiente a la aportación de los mejores y más adecuados procedimientos en función de la política de desarrollo nacional.

**C. ASPECTO ECONOMICO:**

Con arreglo a los datos obtenidos del Banco de Guatemala s.c., la Balanza de Pagos del país relativa al año 1.973, existe por el concepto de regalías un saldo negativo de Q.2.076.000 según se detalla a continuación:

**BALANZA DE PAGOS DE GUATEMALA**

Enero -- Diciembre de 1973  
(Miles de Quetzales)

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-----			
Regalías remitidas y recibidas:	2.094,5	18,5	-2.076
-----			

**D. SITUACION ACTUAL:**

La impresión derivada de reuniones oficiales, del Seminario y de conversaciones informales con funcionarios, permite señalar que la regulación legal de la transmisión de tecnología no es asunto inminente en el país.

A pesar del clima favorable que existe en los medios oficiales, se observan diversos obstáculos que pueden retrasar su regulación. Estos obstáculos pueden ser los siguientes:

- a) Coordinar la regulación nacional de la transferencia tecnológica con la regulación regional, señalando las respectivas competencias.
- b) Determinar los órganos y centros que han de intervenir para la valoración de las tecnologías.
- c) Fijación de una política centroamericana sobre la inversión extranjera, mediante el establecimiento de unas normas claras.

para estimular, desalentar o prohibir la inversión foránea, en campos específicos; todo ello en función de los objetivos comunes de desarrollo que se persiguen.

- d) Creación previa de ambiente propicio en los medios empresariales para implantar una regulación de la importación tecnológica.
- e) Falta de medios económicos para establecer un programa de asociación en el campo científico y tecnológico, con implicaciones relativas a su transferencia, y
- f) Prevención de que limitaciones a la importación de tecnología originen retraimiento de las inversiones extranjeras, no siempre dispuestas a aceptar determinadas condiciones para sus operaciones.

Desde un punto de vista práctico, las normas que, según parece, sobre transferencia tecnológica se encuentra elaborando SIECA dentro del Convenio Centroamericano sobre Patentes, Modelos y Dibujos Industriales, pueden señalar las bases iniciales para delimitar la competencia de la transferencia tecnológica, a nivel nacional y regional.

Partiendo de los principios señalados, el instrumento legal que en su momento ha de crearse, debería dar respuesta a los puntos siguientes:

- a) Determinación de los actos sujetos a autorización administrativa, tales como uso y explotación de patentes, modelos, marcas, etc.; servicios de ingeniería; asistencia técnica, etc., siempre que hayan de efectuarse pagos o contraprestaciones a personas residentes en el exterior.
- b) Unidad administrativa que concederá o denegará la autorización, previo informe, vinculante o no, de organismos técnicos adhocados.

- c) Indicación de cláusulas restrictivas de los contratos que no podrán ser autorizadas, dada la situación preponderante del exportador de tecnología.
- d) Valor jurídico de los actos y contratos que no hayan conseguido autorización, y
- e) Normas de procedimiento administrativo, y en su caso sistema de recursos, para resolver sobre la autorización.

9. CODIGO CENTROAMERICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

La regulación guatemalteca de signos distintivos y de invenciones, tanto en su aspecto sustantivo como en el procedimiento, va a verse involucrada en el Programa de Integración Económica Centroamericana.

Se ha considerado que en propiedad industrial es de todo punto de vista conveniente uniformar las normas jurídicas. Para ello, existe el decidido propósito de que el Código Centroamericano de Propiedad Industrial tenga vigencia en los cinco países centroamericanos, quedando abierto a la adhesión de la República de Panamá. Al entrar en vigor este Código con sus normas uniformes, quedarán sin efecto las leyes de cada uno de los Estados relativas a las materias reguladas expresamente.

El Código Centroamericano de Propiedad Industrial, estará formado por los libros: el libro I sobre Marcas, nombres y señales de propaganda y el libro II sobre patentes de Invención, dibujos y modelos industriales.

El libro I corresponde al texto convencional suscrito en San José de Costa Rica el 1º de junio de 1.968 y su entrada en vigor viene a depender de que el Órgano ejecutivo de Guatemala deposite el instrumento de ratificación, toda vez que el Órgano Legislativo se pronunció ya en sentido afirmativo.

El Libro II no ha sido todavía redactado. La SIRECA se encuentra en estos momentos elaborando el anteproyecto de Convenio centroamericano sobre patentes de invención, modelos y dibujos industriales.

Las informaciones recogidas durante la realización del proyecto (entrevistas con Abogados y empresarios, seminario de propiedad industrial, conversaciones informales con funcionarios, etc.) se manifiestan, en líneas generales favorablemente a la pronta aplicación en Guatemala del que ha de ser libro I del Código Centroamericano de Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, se han recogido aspectos negativos del Convenio que referidos a puntos totalmente diversos, vienen a coincidir en un tratamiento excesivamente generoso para los extranjeros.

Por un lado, del artículo 228 en relación con el artículo 26 se desprende que solo puede prohibirse la importación o internación de mercancías o productos con marcas ilícitas, cuando provengan de fuera de Centroamérica, y paradójicamente se viene a tolerar en los restantes supuestos, es decir mercancías con marcas ilícitas procedentes de los restantes países centroamericanos.

Por otro lado, ha de destacarse la crítica que sobre distintos problemas referentes a la prioridad de marcas del Convenio realiza el Abogado salvadoreño Don Ricardo Romero Guzmán en su folleto mimeografiado de 23 de diciembre de 1.971. Señala que los extranjeros podrán gozar de la prioridad centroamericana, sin pagar un solo centavo; en tanto que para disfrutar de la prioridad de la Unión de París se requiere satisfacer cuotas elevadas a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ningún país del mundo va a permitir a los centroamericanos los beneficios de prioridad en la forma realizada, ésto es sin ser miembros de la Unión y sin pagar nada.

Quando se discuta a nivel nacional el Anteproyecto del libro II del Código centroamericano de Propiedad Industrial conviene que Guatemala tenga fijada una posición. Con esta finalidad se señala en la recomendación a largo plazo un esbozo de, lo que pudiera denominarse, estrategia en materia de patentes.

Para dicho momento resultará asimismo de gran valor aprovechar la experiencia en materia de patentes de estas instituciones: el Grupo andino y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCP). El Grupo Andino ha regulado las invenciones con la perspectiva que se ha estimado más adecuada para favorecer a los países en desarrollo. El PCP ha establecido un sistema sobre cooperación internacional en invenciones, con un examen de novedad absoluta de las solicitudes de patentes, a cargo de las oficinas de Estados Unidos de América, Rusia, Alemania Federal, Japón y el Instituto Internacional de Patentes (IIB).

Por último, la incorporación a la OAPI puede servir para que Guatemala se encuentre en contacto más directo con la problemática internacional sobre propiedad industrial, en su condición de país en desarrollo, y disfrute de la asistencia técnica y jurídica que proporciona la OAPI a sus miembros.

#### IV. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se indican a continuación, derivadas de las conclusiones precedentes, tienden a estructurar la Oficina de Marcas y Patentes de Invención de Guatemala, para que, en sus elementos personales, materiales y funcionales, pueda responder al doble reto que exigen, de una parte, las actuales circunstancias del país y, de otra parte, su transformación en Registro de la Propiedad Industrial, con nuevo lineamiento y categoría de Dirección General, por la próxima entrada en vigor del Convenio Centroamericano de Marcas, Nombres Comerciales y Señales de Propaganda.

##### RECOMENDACIONES A CORTO PLAZO

###### 1. TECNIFICACION DEL PERSONAL:

El personal de la Oficina se limita a nueve personas y se encuentra clasificado en diversas categorías, que oscilan de Jefe Administrativo de III para el Director a Conserje II para el puesto inferior. El restante personal disfruta de las categorías de Oficinista II, III, y IV. Estas categorías administrativas determinan la retribución que ha de percibir el funcionario.

Las expresadas categorías no corresponden a la trascendencia de la función y responsabilidad de cada uno de los funcionarios. Como ejemplos de esta situación puede señalarse el Secretario -segundo jefe de la oficina- con categoría y retribución inferiores a las de varios de sus subordinados, a pesar de su antigüedad, y el Encargado de Patentes, que no obstante ser el funcionario más antiguo de la Oficina, disfruta una de las categorías inferiores.

El personal que presta sus servicios en esta Oficina requiere las

condiciones siguientes:

- a) Preparación técnica en virtud de la especialización de la materia, con conocimientos de legislación nacional de Marcas y Patentes, Convenios suscritos por Guatemala y en muchas ocasiones idiomas extranjeros sobre todo inglés. Periódica actualización de esa preparación mediante concesión de becas, asistencia a seminarios, reuniones internacionales y adiestramiento en nuevas tareas exigidas por la modernización de la propiedad industrial.
- b) Moralidad intachable y retribución adecuada, teniendo en cuenta los intereses económicos que se debaten en los expedientes de Marcas y Patentes, y sobre los que pueden influir los funcionarios. Ha de revisarse la clasificación de los funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial, para mejorar su situación administrativa y económica.  
Debe exigirse mayor responsabilidad, sancionando inexorablemente cualquier cohecho o actuación parcial. Ha de evitarse que el personal tenga más interés en confeccionar certificaciones -por la participación económica percibida- y en rellenar impresos de solicitudes, llevando posteriormente su tramitación, que en atender funciones específicas de la Oficina.
- c) Incorporación de universitarios, especialmente abogados e ingenieros, siguiendo la línea del Convenio Centroamericano que exige titulación de abogado para los cargos de Registrador y Suplente, aunque respetando los derechos adquiridos.
- d) Aumentar su eficiencia con una gestión más estricta y más motivante. Los medios pueden ser: control periódico de los ren-

dimientos de trabajo, responsabilidades bien definidas, desconcentración de funciones en las personas que efectivamente realizan el trabajo y toma de conciencia de la trascendencia de la propiedad industrial.

2. INCORPORACIÓN A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI):

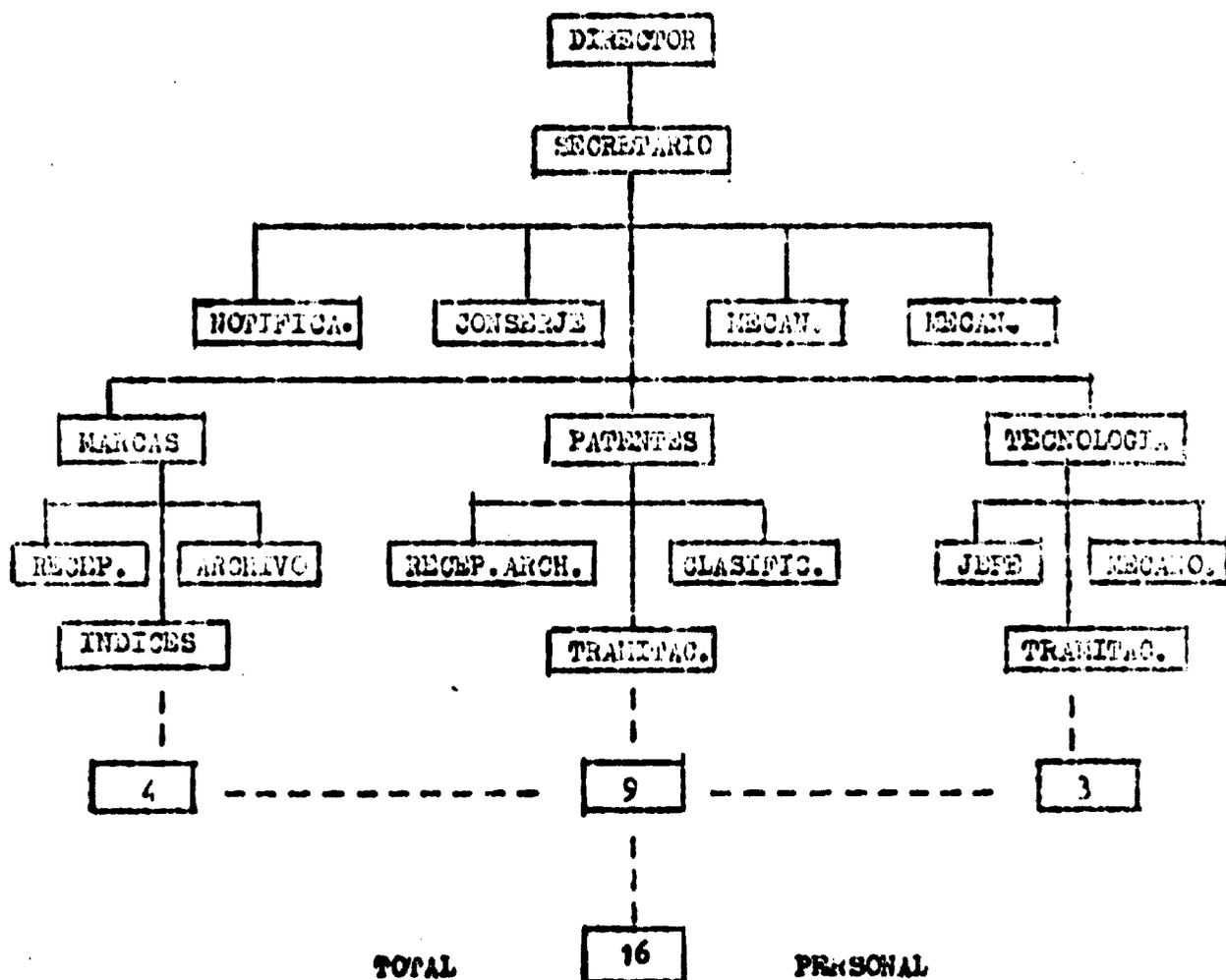
Sería sumamente interesante para Guatemala su incorporación a la OMPI, establecida por Convenio de 14 de julio de 1.967, especialmente por los programas de asistencia técnico-jurídica que en el campo de la propiedad industrial presta esta Organización a los países en desarrollo.

La incorporación a la OMPI puede efectuarse sin que el Estado sea miembro de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, ni de ninguna de las restantes Uniones administradas por la Organización.

Guatemala podría efectuar su incorporación a la OMPI, de un modo directo, con anterioridad al depósito del instrumento de ratificación del Convenio Centroamericano. En caso de que fuese con posterioridad debería actuar Guatemala en forma conjunta con los restantes países miembros del Convenio Centroamericano.

3. AMPLIACIÓN DEL PERSONAL:

El personal ha de ampliarse para que pueda cumplir eficientemente las tareas encomendadas. Como mínimo resulta imprescindible que la estructura organizativa de la Oficina de Marcas y Patentes se ajuste al siguiente organigrama:



En este organigrama figuran cuatro nuevos puestos para la Oficina de Marcas y Patentes "strictu sensu", dos oficinistas y dos mecanógrafos. Para la Unidad de transferencia de tecnología, que se encuadra administrativamente dentro de la Oficina de Marcas y Patentes, se ha previsto un número reducido de personal (tres), pues su función será de coordinación con los organismos técnicos, que habrán de informar sobre la novedad y conveniencia para el país de la tecnología a importar. El personal será un Jefe, un oficinista y un mecanógrafo. La experiencia aconsejará las

adaptaciones necesarias en esta unidad administrativa.

4. ASIGNACION ECONOMICA:

Se requiere aumentar la consignación presupuestaria de la Oficina de Marcas y Patentes, teniendo en cuenta la importancia de su aportación al Estado. Un cálculo aproximativo permite cifrar en más de Q. 100.000, lo que proporciona esta Oficina anualmente a la Hacienda.

Además puede preverse un incremento de ingresos en esta Oficina como consecuencia de la entrada en vigor del Convenio Centroamericano. Ello ha de obedecer a los aumentos de derechos de registro (de Q. 36 a 50 Pesos Centroamericanos por la inscripción de una marca), a la creación de nuevos conceptos impositivos (Q. 10 por la licencia de uso de una marca en cada clase) y al incremento previsible de nuevos registros de marcas efectuados en los restantes países centroamericanos, que en virtud del derecho de prioridad de seis meses han de extenderse a Guatemala.

En el año 1.973 tuvo la Oficina una asignación presupuestaria de Q. 22.533, de la que deduciendo los gastos de personal (Q. 19.200) y los gastos de arrendamiento del edificio donde está situada la Oficina (Q.1800) queda la cantidad de Q. 1.533, insuficiente a todas luces para atender la complejidad de todos los gastos anuales de la Oficina.

Como urgentes medidas para solucionar problemas inmediatos de material han de adquirirse:

- a) Ficheros o gavetas, para poder utilizar las fichas o tarjetas de marcas, y dotar a todos los ficheros de pestañas indicativas de separación, en plástico u otro material resistente.
- b) Ficheros o gavetas de patentes para clasificar por medio de fichas las invenciones patentadas en función de los sectores tég

nológicos.

- o) Estanterías, a ser posible metálicas, y de la misma estructura que las existentes, para archivar expedientes de Marcas y Patentes, y
- d) Sustitución de máquinas de escribir en deficiente funcionamiento y adquisición de tres máquinas para el nuevo personal.

##### 5. FICHERO DE MARCAS:

Es de fecha reciente, pues no excede su antigüedad de diez años y clasifica las denominaciones marcarias por orden puramente alfabético, teniendo pestañas u orejas de cartulina de las tres primeras letras, cuyas pestañas aparecen prácticamente ilegibles en virtud de su repetido uso.

Anteriormente para señalar los antecedentes marcarios se utilizaba un sistema de consulta de cuadernos. Se requería examinar una por una las inscripciones realizadas, con resultados realmente nulos.

Cada marca tiene una sola ficha, no existiendo por tanto repetición de fichas para destacar diversos elementos de la marca, que no sean el comienzo de la denominación.

Las fichas se encuentran ubicadas en veintisiete ficheros o gavetas, prácticamente repletos y de difícil manejo. Los ficheros están situados encima de cinco mesas y existen serios problemas para la adquisición por Ministerio de nuevos ficheros, habiendo adquirido personalmente algunos de ellos el personal encargado de estos índices, así como también una mesa auxiliar para facilitar su colocación.

En el fichero la colocación de las fichas referidas a marcas gráficas no sigue un criterio determinado para su clasificación, toda vez que figuran incluidas en los epígrafes que responden a los títulos de

"diseños", "etiquetas", o "figuras", según los casos.

Los nombres y los avisos comerciales no dan origen a la confección de fichas o tarjetas, a pesar de que estas modalidades pueden interferirse con las marcas, por tratarse todas ellas de signos distintivos de la empresa con posibilidades de confusión en el tráfico mercantil.

Los nombres comerciales figuran por orden cronológico de presentación en dos libros de hojas intercambiables y solo se consultan estos libros en el supuesto de petición de registro de nombres comerciales. De igual modo los avisos comerciales constan en un libro de hojas intercambiables y su examen tan sólo se realiza en función de la petición de otros avisos comerciales.

El fichero de Marcas requiere las innovaciones siguientes:

- a) Incorporar los datos de nombres comerciales y avisos comerciales, mediante la confección de las respectivas fichas, de modo que todos los signos distintivos figuren en el mismo fichero.
- b) Repetición de la ficha cuando se trate de expresiones denominativas compuestas de varias palabras o de palabras fácilmente desglosables en raíces, terminaciones, prefijos, o sufijos; cual sucede con la mayoría de las marcas farmacéuticas. (Un cuadro como ejemplo práctico se acompaña bajo el Anexo 1).
- c) Supresión de letras iniciales en el fichero, siempre y cuando tengan el mismo valor fonético que otras letras. Así las fichas de signos distintivos que comienzan con la letra V (Uve) habrán de figurar clasificadas en la letra B (Be). Las fichas que comienzan con los sonidos JE y JI habrán de figurar clasifi

ficadas en la letra G (ge), dejando en la J (Jota) los restantes sonidos. Las fichas que comienzan con la letra K (Ka) habrán de figurar en la letra C (Ce) y Q (Qu); la letra C (Ce) se utilizará cuando la K (Ka) vaya seguida de las vocales "a", "o" y "u" y en caso de seguir las vocales "e" ó "i" se utilizará la letra Q (Qu). Las fichas que comienzan con la letra Y (Y Griega) habrán de figurar clasificadas en la letra LL (elle). De todos modos, la supresión de letras homófonas se hará teniendo en cuenta las características fonéticas del país y las innovaciones que la experiencia vaya aconsejando. (Un cuadro con ejemplos prácticos se acompaña como Anexo 2).

- d) Confección de fichas teniendo en cuenta la denominación en su conjunto y especialmente el juego vocálico, toda vez que la intensidad pronunciativa recae fundamentalmente en las letras vocales. Así por ejemplo, en los vocablos trisilábicos de marcas farmacéuticas recoger las identidades en secuencias vocálicas. A-A-A; A-E-A; A-E-O, etc. (Un cuadro con ejemplos prácticos se acompaña como Anexo 3).
- e) Aplicación para las marcas gráficas de la clasificación internacional de Viena sobre elementos figurativos de marcas, a cuyo efecto se ha realizado el adiestramiento del personal de índices por parte del experto y para las nuevas marcas que se van presentando ya se confeccionan fichas clasificando los gráficos, a la vista del referido nomenclator. (Anexo 4).
- f) Procurar que la ficha o tarjeta de marca sea reflejo de la realidad registrada, de modo que pueda prescindirse de acudir a los libros para comprobaciones. Con esta finalidad han

de incorporarse a la ficha todas las circunstancias sobrevinidas después de la concesión, tales como cambio de titular, nulidad, caducidad, etc. y

- g) Acompañar el solicitante la ficha debidamente cumplimentada al presentar los documentos de solicitud de registro de marca. Este trámite no entraña prácticamente molestia para el particular y simplifica notablemente el trabajo para la Oficina, que sólo tendrá que rellenar los datos de la ficha referentes a la concesión del registro.

6. UTILIZACION DE IMPRESOS Y MOTIVACION DE RESOLUCIONES:

Interesa simplificar, al máximo, los acuerdos de trámite y repetitivos -firmas, vistos buenos, contenido de los asientos en libros, remisión del expediente a otros funcionarios, etc.- valiéndose como ejemplo a seguir, el formulario existente en materia de solicitud de signos distintivos. Con carácter general, conviene hacer un plan de conjunto, para aplicar impresos o formularios a los mismos trámites que aparecen en sucesivos expedientes; tanto en cuanto a los datos que deben cumplimentar los particulares, como en cuanto a las actuaciones de la Administración.

Como en algunos casos y por parte del Ministerio de Economía (Asesoría Jurídica) se han puesto reparos por la utilización de determinados formularios, por entender que las leyes vigentes no lo permitían en ese caso concreto, han de contarse previamente con la conformidad de las autoridades del Ministerio, para asegurarse que su uso se ajusta a las exigencias de la normativa nacional e internacional y que no altera los derechos reconocidos a particulares.

La actividad de los elementos directivos del Registro -Director y Secretario, especialmente- ha de concentrarse en resolver los acuerdos finales, que por imperativo legal han de ser motivados, indicando expresamente las razones de su fundamentación. Esta motivación de los acuerdos servirá para que las autoridades administrativas o judiciales, según los casos, puedan ejercer posteriormente su función revisora, a través de los recursos, con las mayores garantías de acierto. Los acuerdos de trámite, tales como cumplimiento de requisitos formales (documentación completa o no), deben cumplimentarse por funcionarios distintos del Director y Secretario.

7. NUEVA NOMENCLATURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Para la clasificación de productos a que se aplican las marcas, la Oficina guatemalteca sigue la nomenclatura establecida por Acuerdo Gubernativo de 18 de diciembre de 1.929.

Esta nomenclatura carece de un índice, siquiera sea oficioso, donde se especifiquen los productos en concreto y la clase respectiva a que pertenecen. Algunos Abogados para clasificar los productos utilizan las normas elaboradas para esta nomenclatura por los Estados Unidos de América y en ocasiones existen discrepancias con el Organismo Oficial, que sigue criterios puramente empíricos y en ocasiones cambiantes.

La nomenclatura vigente con cincuenta clases, fué tomada directamente de la clasificación entonces en vigor en los Estados Unidos de América. Este país efectuó algunas rectificaciones en su nomenclatura, que no fueron recogidas en Guatemala, como sucedió con el desglose de productos de la amplísima clase sexta (Perfumería y artículos de tocador, productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas).

La clasificación internacional de productos y servicios a que se aplican las marcas fué aprobada por el Arreglo de Niza de 1.957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1.967. Comprende 42 clases en total, quedando reunidas del uno al treinta y cuatro las clases relativas a los productos y del treinta y cinco al cuarenta y dos las concernientes a los servicios. Estados Unidos de América se han adherido a este Arreglo, aplicando en consecuencia la clasificación internacional; otros países americanos como Colombia, Haití y Perú la han adoptado, aunque sin suscribir el Arreglo.

La clasificación internacional ofrece una experiencia de muchos años en su aplicación, por haber sido seguida por muchos países, y esta experiencia puede ser aprovechada por otros Estados. Anualmente se efectúan revisiones para la clasificación de nuevos productos y servicios y para modificar clasificaciones anteriormente efectuadas.

Los índices de la clasificación internacional permiten encontrar inmediatamente la clase a que corresponde cada uno de los productos.

La Convención Centroamericana de Marcas establece con carácter obligatorio la clasificación internacional de productos y servicios en el ámbito marcario. Se prevé que esta Convención ha de entrar en vigor próximamente, cuando el Organó Ejecutivo de Guatemala deposite el instrumento de ratificación.

Como la nomenclatura guatemalteca se refiere exclusivamente a productos existe el problema de encuadrar las marcas de servicio, tendientes a proteger las actividades propias del sector terciario (seguros, bancos, transportes, publicidad, espectáculos, etc.), lo que viene a solucionarse con la clasificación internacional.

Con criterio práctico la administración guatemalteca vino a

solucionar la laguna de la nomenclatura sobre las marcas de servicio, encuadrándolas en la clase cincuenta de la clasificación, clase que constituye un verdadero "cajón de sastre" que responde al epígrafe general de "artículos no clasificados".

Ante las dificultades prácticas que ofrece la clasificación guatemalteca de productos y el establecimiento de la clasificación internacional, sería de suma conveniencia aplicar, cuanto antes la clasificación internacional.

Inclusive podría aplicarse la clasificación internacional, con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio. Esto podría hacerse mediante un Acuerdo Gubernativo que, igual que el de 15 de diciembre de 1.929, declare obligatoria en Guatemala una nueva clasificación de marcas. Así se irían solucionando gradualmente los problemas que ha de originar la entrada en vigor del Convenio, sin tener que enfrentarse a la vez con la pluralidad de problemas, que ha de originar la legislación uniforme.

La transición de una a otra clasificación no exigirá reclasificación inmediata de las marcas concedidas. Será suficiente que las marcas que se soliciten se refieran a la nueva nomenclatura y de este modo al término de diez años, plazo de duración de la marca, figurarán todas ellas ajustadas a la clasificación internacional.

Para la reclasificación de las marcas a la nueva nomenclatura de productos y servicios -un ejemplar de la cual se acompaña con el número 5 de los anexos- y, sin perjuicio de adaptaciones que la experiencia va aconsejando, habrán de tenerse en cuenta las orientaciones siguientes:

- a) Las solicitudes de marcas que se realicen a partir de la entrada en vigor del Convenio -ocho días después del depósito del

instrumento de ratificación por el tercer país (que será normalmente Guatemala, toda vez que ya lo ha ratificado) -deberán ajustarse a la nueva clasificación. Existe la circunstancia favorable de que tratándose de marcas extranjeras, puede estar ya efectuada esta clasificación y esta circunstancia ha de figurar precisamente en los documentos a presentar en Guatemala. Así no existirá problema de reclasificación con las marcas provenientes de Estados Unidos de América, Inglaterra, las dos Alemanias, España, Francia, Italia, Rusia, Suiza, Suecia, Colombia, Haití, Perú, etc.

- b) Como instrumento básico de trabajo, conviene disponer de una adaptación de las clases y en su caso, productos y servicios, de la clasificación guatemalteca a las clases, y en su caso, productos y servicios, de la clasificación internacional. La elaboración del documento de adaptación se verá facilitada con las listas detalladas de los productos y servicios comprendidos en cada una de las clases de la nomenclatura internacional.
- c) Las renovaciones de marcas, que se efectúen a partir de la entrada en vigor del Convenio deberán contener una reclasificación de los productos comprendidos en la clasificación inicial. Si la marca ampara mercancías o servicios comprendidos en diversas clases de la nomenclatura internacional, y el interesado desea continuar con la misma marca, deberá presentar tantas solicitudes de renovación como fueren las clases designadas, pagando por cada una de ellas los derechos establecidos.
- d) Las renovaciones de marcas, siempre que impliquen reclasificación,

habrán de publicarse en el Diario Oficial para que los interesados puedan ejercitar el trámite de oposición. Esta oposición ejercerá de virtualidad cuando el solicitante demuestre fehacientemente los extremos siguientes:

- a') Ser titular de la marca en mayor número de Estados que el oponente.
  - b') Haber producido y expendido en forma masiva los productos o servicios amparados por la marca, y
  - c') Sus derechos tienen que estar reconocidos con anterioridad a la vigencia del Convenio, y
- e) El examen comparativo de marcas comprendidas en diversas clasificaciones habrá de realizarse teniendo en cuenta los productos realmente protegidos y no fijándose sólo en las clases de la nomenclatura. En caso de duda sobre semejanza incompatibilizadora entre dos marcas se aplicará la norma convencional de que se protegerá a la marca ya inscrita frente a la que se pretende registrar, es decir, que prevalecerá el derecho adquirido frente a lo que constituye simple expectativa jurídica. La aplicación de la nueva clasificación sobre productos y servicios podría hacerse con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio. Para ello se requeriría dictar un Acuerdo Gubernativo, haciendo obligatorio en Guatemala la clasificación convencional de productos y servicios.

#### 8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES:

El procedimiento de concesión de patentes requiere básicamente mayor agilidad en los trámites, ajustar la ley a las exigencias de la realidad y prever la documentación necesaria para una acertada catalogación

de patentes. Por ello parecen aconsejables estas innovaciones:

- a) La resolución de los acuerdos concesorios de patentes debe corresponder al Director del Registro de la Propiedad Industrial, en correspondencia con lo establecido para marcas, a cuyo efecto el artículo 20 de la Ley de Patentes deberá tener nueva redacción y en el supuesto de dificultades imprevisibles, estudiar una desconcentración de funciones del Presidente de la República en favor de dicha autoridad administrativa;
- b) Establecer legalmente el trámite de oposición previendo su réplica por el solicitante, y siguiendo la vigente regulación de marcas "mutatis mutandis";
- c) Exigir que la memoria descriptiva de la patente se presente por triplicado. Obtener una copia más, no supone prácticamente molestia para el particular, y sin embargo, disponer de este ejemplar puede significar para el Registro tener clasificadas las memorias descriptivas por sectores tecnológicos, con arreglo a la clasificación internacional, y
- d) Adoptar la clasificación internacional de patentes como medio de conocer los inventos registrados en función de su objeto. (Anexo 6). La clasificación puede seguirse al nivel que se estime conveniente, como por ejemplo al nivel de sección, subsección y clase, toda vez que existen unidades de clasificación debidamente jerarquizadas y que de mayor a menor pueden identificarse como: secciones, subsecciones, clases, subclases, grupos y subgrupos.

Para esta clasificación se puede aprovechar la clasificación de inventos efectuada por la oficina, de manera empírica. Los trabajos de clasificación vendrán simplificados por el hecho de

que un grupo destacado de países -Estados Unidos de América, Francia, Inglaterra, República Federal Alemana, etc.- sigue esta clasificación de patentes y en la documentación que de aportar el peticionario, cuando pretenda proteger en Guatemala su invención ya patentada en el extranjero, ha de constar el símbolo de la clasificación, una vez en vigor el Convenio de clasificación de patentes.

9. MECANIZACION DE MARCAS:

Un plan de tabulaciones con las fichas o tarjetas del índice de marcas tuvo lugar en los años 1.969-1.970. La empresa "International Business Machines de Guatemala" (IBM) realizó trabajos de perforación a base de los datos principales de las marcas, para realizar su traslado posterior a cinta magnética.

Los datos se clasificaron siguiendo dos criterios:

- a) Orden alfabético, y
- b) Orden cronológico, de acuerdo con el número concedido a cada expediente de marca.

Para efectuar esta tarea se partió de una existencia de quince mil marcas, calculándose la perforación a base de doscientas marcas mensuales. Los trabajos se realizaron en la Oficina de Marcas y Patentes, por la imposibilidad de sacar los libros y su consulta continua por los Abogados y particulares. Los datos se obtuvieron a base de las tarjetas o fichas existentes, complementadas con los libros y en lo necesario con los expedientes que constan en el archivo.

La puesta al día de estos datos había de realizarse mensual y anualmente. Mensualmente había de realizarse listamiento con las modificaciones experimentadas durante el período, tales como cambio de

titular, caducidad, etc. Anualmente se pasaban las modificaciones habidas durante los doce meses anteriores.

Según la información obtenida el precio por aquel entonces se calculó en ciento catorce quetzales por mil tarjetas y los trabajos del grupo de IBM en la Oficina de Marcas y Patentes duraron aproximadamente 3 meses. Parece que la interrupción de este plan de tabulación obedeció a razones económicas. Los gastos corrían a cargo de un abogado especializado en propiedad industrial, seguramente uno de los que presentan mayor número de expedientes en la oficina, quién decidió suspender toda ayuda económica, ante la negativa de las autoridades administrativas para que obtuviese un duplicado de los resultados conseguidos por IBM.

La tabulación de los ficheros de marcas significa asegurarse la actualización de las fichas, otorgando agilidad a la publicidad marca-ria, y disponiendo fácilmente de toda una serie de datos estadísticos.

Sería, por tanto, aconsejable proseguir o iniciar, en su caso un plan de tabulación para marcas, sufragado por el Ministerio o en su defecto por el Abogado que atendió los gastos con anterioridad. Debería aprovecharse la experiencia de los trabajos realizados por la IBM de Guatemala en los años 1.969 y 1.970.

Valorando las ventajas e inconvenientes para que un particular pudiera disponer de los resultados obtenidos, prevalecen las ventajas, en razón de los beneficios que han de producirse a los sectores industrial y comercial, como consecuencia de la mecanización de la Oficina de Marcas y Patentes.

10. PUBLICAR UNA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Para centralizar las notificaciones de propiedad industrial, podría disponerse de una publicación periódica de la Oficina de Marcas y Patentes, con aparición mensual. Precedentes lo constituyen una Gaceta Industrial que por el año 1.959 se publicó durante algunos meses y la Gaceta de la Propiedad Industrial establecida en el Anteproyecto de Convenio Centroamericano sobre Ley-uniforme de la Propiedad Industrial, debido al Licenciado Carlos Fernández Córdova. Panamá ha creado el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, en virtud del Decreto número 389, de 29 de diciembre de 1.969.

Esta publicación oficial serviría para insertar las solicitudes de registros, concesiones, nulidades, caducidades, estadísticas, jurisprudencia sobre propiedad industrial, trabajos doctrinales, etc., de modo que los sectores interesados no tendrían que consultar todos los días, como sucede en la actualidad, la publicación, sino solamente una vez al mes. También se publicarían las notificaciones referidas a la Unidad administrativa de transferencia de tecnología.

La Revista o Gaceta de la Propiedad Industrial no crearía problemas económicos, toda vez que los interesados cubrirían los gastos de la publicación, siguiendo con los pagos que actualmente tienen a su cargo para la publicación en el Diario Oficial.

11. REGULAR MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES:

Estas modalidades aparecen comprendidas dentro del concepto de patente de invención, para la ley guatemalteca. Esto se desprende del Artículo 3º. de la Ley de Patentes de Invención, en cuanto considera invenciones patentables "toda forma de un producto de aplicación industrial" y "todo nuevo dibujo hecho con fines de ornamentación industrial".

También el Artículo 35 del mismo cuerpo legal fija derechos fiscales de diversa cuantía, según se trate de patentes de invención "strictu sensu" o de modelos o dibujos industriales.

Los modelos y dibujos industriales, tradicionalmente calificados como "invenciones menores", por su finalidad de conseguir una forma atractiva para los productos, ofrecen características distintas de las patentes de invención y que pueden reducirse a las siguientes:

- a) El modelo o dibujo industrial, en tanto que adherido a un objeto resulta de concepción muy simple y fácilmente comprensible, en contraste con la complejidad de la patente;
- b) El modelo o dibujo industrial está sujeto como ninguna otra modalidad de propiedad industrial, a los dictados de la moda, y por tanto su vida real acostumbra a ser más breve que la de la patente, y
- c) El modelo o dibujo industrial exige generalmente novedad relativa, es decir novedad en el país, frente a la novedad absoluta o mundial que caracteriza a las patentes de invención.

Tanto los modelos -elementos tridimensionales- como los dibujos -elementos bidimensionales- se adaptan a creaciones sencillas y sin embargo son prácticamente desconocidos en la realidad registral de Guatemala. Objetos de cerámica, tales como macetas, floreros, trastos para cocina, etc. vidriería, talabartería, textiles, muñecas, figuritas de indígenas, "souvenirs" con temas típicos, objetos de plata y de otros metales, etc. Todos estos objetos cuando cumplan innovaciones de carácter estético pueden obtener su protección como modelos o dibujos industriales, según los casos, y mediante la exclusividad de fabricación pueden suponer estímulos apropiados para fomentar la diversificación.

e incremento de las artesanías nacionales.

Conviene, por consiguiente insistir, en que los modelos y dibujos industriales ofrecen amplios horizontes para la creatividad de los países en desarrollo, por cuanto no requieren una altura de nivel inventivo, cual sucede con las patentes de invención, y se adaptan especialmente a las estructuras de la artesanía y la pequeña empresa, de tanta importancia en estos países.

Lo cierto es que actualmente son muy pocos los modelos solicitados en la Oficina de Marcas y Patentes y menos aún los dibujos. Quizás ello obedezca a una serie de causas: desconocimiento de esta protección por los sectores interesados; larga tramitación y elevado costo de las patentes necesarias para proteger ahora los modelos y dibujos; exigencia de novedad mundial, etc.

La regulación de modelos y dibujos industriales puede hacerse inmediatamente dictando un acuerdo gubernativo, o esperando a que el Convenio Centroamericano de patentes de invención, modelos y dibujos industriales, regule esta cuestión, de acuerdo con los objetivos de Guatemala, que vienen a coincidir con los de los restantes países del área.

Los puntos fundamentales de la regulación de modelos y dibujos industriales pueden ser los siguientes:

- a) Conceptuación de modelos y dibujos industriales, como aquellas creaciones de forma, puramente estética, que se refieren a elementos tridimensionales (modelos industriales) o a elementos bidimensionales (dibujos industriales).
- b) Duración de 5 años, o todo lo más, 10 años.
- c) Exigencia de novedad relativa, o sea que basta que la

creación de forma no sea conocida en el país.

- d) Supresión del informe técnico de la comisión de expertos y
- e) Reducción de los derechos de registro en relación con las patentes de invención, en un 50% al menos.

12. MODIFICAR LA PATENTE PRECAUTORIA:

Está prevista para aquellas situaciones en que el inventor todavía no ha completado su invención, pero necesita dar publicidad a su idea, mediante experiencias o construcción de algún aparato, con el fin de dar los últimos detalles a su creación. La ley no quiere que la invención pierda su novedad, a pesar de la divulgación realizada, y ha previsto, aunque sin éxito en su regulación, el instituto de la Patente precautoria.

La duración de la patente precautoria se limita a seis meses, con posibilidad de una sola prórroga por otros seis meses.

Los trámites para la concesión de esta patente son harto sencillos: basta la solicitud del interesado y el informe de la oficina.

Aunque es bajo el número de patentes precautorias que se solicitan, en determinadas circunstancias pueden resultar peligrosas y esto ha ocurrido en la práctica. Las razones son la ausencia de examen técnico en cuanto al contenido de la invención, pues no hay informe de la Comisión de Expertos, y el hecho de que la invención resulte difícil de precisar por encontrarse todavía en estudio. Así ha sucedido que la patente precautoria en sí encierre una idea muy general, carente de aplicación industrial, y sin concreción alguna de producto, procedimiento o aplicación.

Con esta perspectiva la patente precautoria, sin reunir a veces

las exigencias de patentabilidad, viene a constituir obstáculo para solicitudes posteriores de patentes de invención. La patente precautoria viene a interferir posteriores invenciones, cuando se refieren al sector industrial donde se encuentran el principio general protegido.

La finalidad de la patente precautoria podría conseguirse por otro medio. Declarando que la invención no pierde novedad por los experimentos, trabajos y publicaciones hechos por el inventor o los suyos en los seis meses anteriores a la solicitud de patente. La bondad de un precepto semejante viene avalada por la experiencia de varios países (República Federal Alemana, España, Italia, etc.) y se encuentra recogida en la Ley-Tipo de Invenciones para los países en desarrollo publicada por la O.M.P.I., aunque concretada en este último caso a la exhibición en exposiciones de carácter internacional.

El texto de la disposición podría ser la siguiente:

"No se considerará que una invención se ha hecho accesible al público por el hecho de que, durante los seis meses anteriores a la presentación de solicitud de patente, se hayan efectuado ensayos o pruebas de la misma, por parte del inventor o sus causa-habientes o hayan expuesto en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida".

### 13. LIBROS DE REGISTRO Y ASIENOS:

Los libros proporcionan una idea concreta de la modalidad, especialmente de la marca: renovaciones, traspasos, anulaciones, etc., pero por el detalle excesivo de los asientos registrales constituyen una verdadera rómora para la agilidad de la oficina. Además el hecho de hacerse las anotaciones manualmente hace que pasado un cierto tiempo algunas resulten ilegibles, con la agravación de las dificultades para

descifrar las escrituras de algunos funcionarios. Por eso significaría un avance considerable que estos libros pudieran rellenarse mecanográficamente, para lo que bastaría que estuviesen provistos de hojas intercambiables.

Los asientos en los libros habrán de ser abreviados. Así, en materia de patentes sustituir el asiento relativo a la descripción y reivindicaciones por una sumaria referencia del objeto de la invención. En materia de marcas, suprimir la descripción literaria del signo distintivo, puesto que ha de constar adherido al libro un ejemplar del diseño de la marca, y prescindir de las reservas hechas por el solicitante, cuando no delimiten la protección obtenida, sino que constituyan, como es usual una verdadera redundancia.

#### RECOMENDACIONES A LARGO PLAZO

La recomendación que se indica a continuación, así como las señaladas anteriormente, en especial las referentes a patentes y modelos, cuando existan impedimentos para su realización a corto plazo, han de ser consideradas a largo plazo. Especialmente han de ser tenidas en cuenta si se estima conveniente, cuando se discuta el Anteproyecto sobre Convenio Centroamericano de Patentes de Invención, Modelos y Dibujos Industriales. Asimismo deberá valorarse en dicho momento la práctica derivada del Grupo Andino y del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Esta recomendación obedece fundamentalmente al deseo de que se tenga en cuenta en el nuevo convenio el cambio experimentado en la consideración de los derechos derivados de la patente. De una protección exclusiva de intereses privados del titular de la patente se advierte en estos momentos un cambio hacia una protección de intereses generales

y de necesidades económicas del país que otorga la concesión.

14. REVISIÓN DE LAS PATENTES:

Para adecuar la futura legislación de patentes a las exigencias de crecimiento económico del país, sería de sumo interés que se estudiarán los puntos siguientes:

- a) Patentabilidad: Excluyendo los productos químicos, farmacéuticos y alimenticios de constituir objeto de la patente, por tratarse de sustancias de interés vital para las personas y que no se adaptan a la existencia de monopolios privados. Como solución maximalista, para impedir que existiera cualquier clase de monopolio sobre estas sustancias químicas, farmacéuticas y alimenticias, podría impedirse la patentabilidad de los procedimientos o procesos que recayesen sobre las mismas.
- b) Duración: Reducción del tiempo de vigencia, 10 años por ejemplo, para facilitar la adquisición en mejores condiciones económicas de la tecnología.
- c) Explotación: Caducidad automática de la patente que no se ponga en práctica o suspenda su ejecución, a fin de que la tecnología patentada se incorpore prácticamente con su realización en el país. Si la patente no se explota dentro de un plazo prudencial, tres años por ejemplo, y no incurra en circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, pasará al dominio público, o bien se someterá inmediatamente al régimen de licencias obligatorias.
- d) Importación: El titular de la patente no tendrá acción para impedir la importación de productos, que en sí mismos o por el empleo del procedimiento respectivo, pudiera entenderse

quo invaden el objeto de la patente. Esta limitación viene determinada por el carácter territorial que la ley concede al derecho exclusivo sobre el invento patentado. En su aspecto económico esta medida no tiene porque crear problemas, dada la diferencia de precios entre los productos fabricados en el país con respecto de los procedentes del extranjero, en razón de gastos de transportes, derechos de aduana, etc., y

- e) Información: Facilitar por todos los medios la accesibilidad del público a las patentes y estudiar la adquisición de patentes extranjeras de las Oficinas de patentes de otros países, mediante intercambios, y de otros organismos tales como el Instituto Internacional de Patentes (IIB), el Centro Internacional de Documentación de Patentes (INPADOC), el Servicio Nacional de Información Técnica de los Estados Unidos de América (SNIT), etc. El contenido de la recomendación a largo plazo corresponde al gráfico siguiente:

REVISION DE LAS PATENTES

AREAS:	OBJETIVOS:	ELEMENTOS:
Patentabilidad	Exclusión	Productos químicos, farmacéuticos y alimenticios
Duración	Reducción	10 años
Explotación	Caducidad automática	Sin régimen supletorio
Importación	Falta de acción	Libertad de importación
Información	Intercambio y adquisición de Patentes extranjeras	Facilitar accesibilidad

**G - 347**



**77 . 10 . 10**