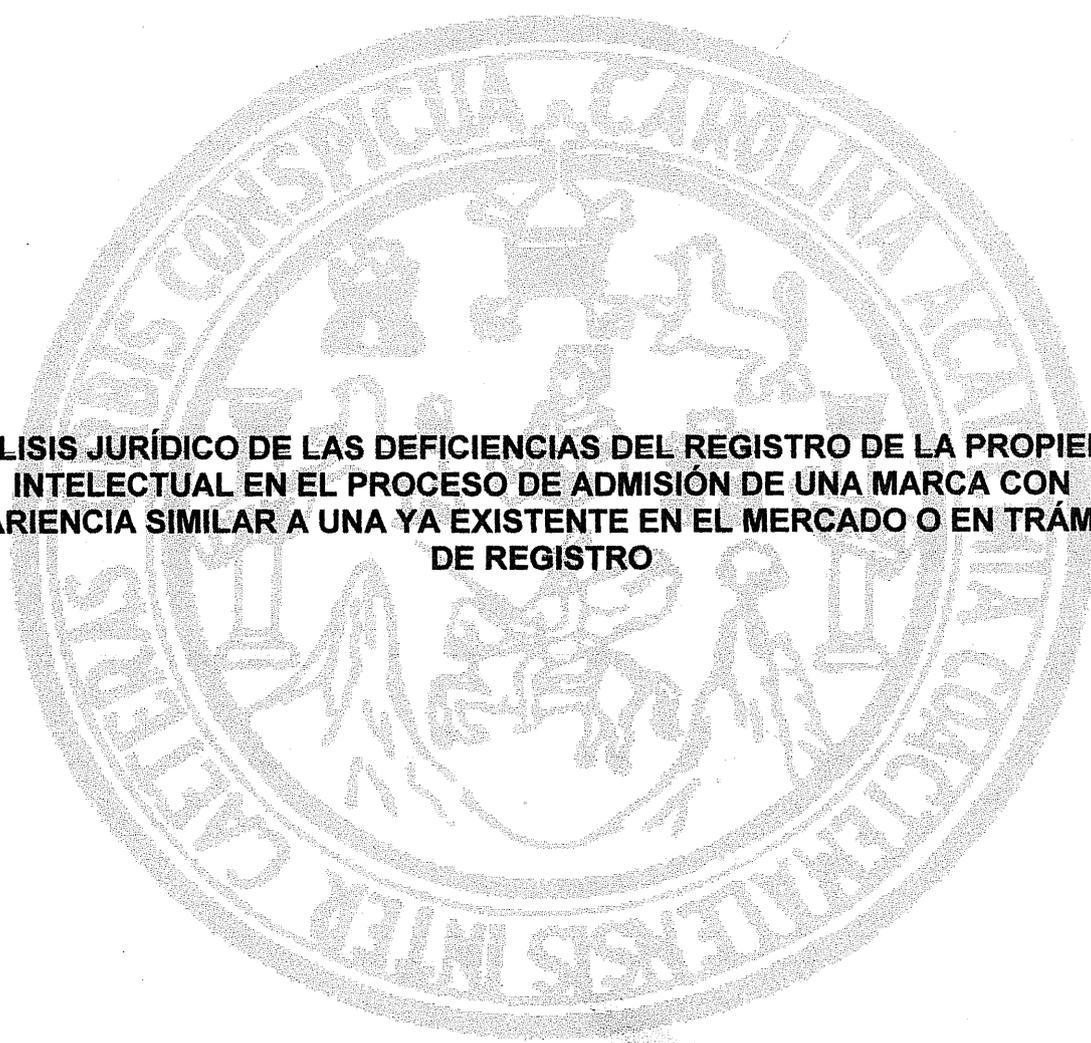


**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



**ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DEFICIENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE UNA MARCA CON
APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE EN EL MERCADO O EN TRÁMITE
DE REGISTRO**

ARMINDA EUGENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2013

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DEFICIENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN EL PROCESO DE ADMISION DE UNA MARCA CON
APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE EN EL MERCADO O EN TRÁMITE
DE REGISTRO**

TESIS

Presentado a la Honorable Junta Directiva
de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
por

ARMINDA EUGENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, octubre de 2013

**HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| DECANO: | Lic. Avidan Ortiz Orellana |
| VOCAL I: | Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi |
| VOCAL II: | Licda. Rosario Gil Pérez |
| VOCAL III: | Lic. Luis Fernando López Díaz |
| VOCAL IV: | Br. Víctor Andrés Marroquín Mijangos |
| VOCAL V: | Br. Rocael López González |
| SECRETARIA: | Licda. Rosario Gil Pérez |

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Presidente: | Lic. Otto René Vicente Revolorio |
| Secretario: | Lic. Héctor David España Pinetta |
| Vocal: | Lic. Pablo Xitumul de Paz |

Segunda Fase:

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Presidente: | Lic. Eddy Augusto Aguilar Muñoz |
| Secretario: | Lic. Carlos Pantaleón Asencio |
| Vocal: | Licda. Mirza Eugenia Irungaray López |

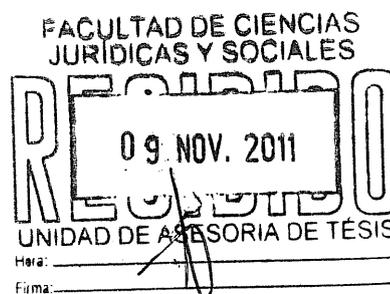
RAZÓN: "Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis". (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).

LICENCIADO OTTO RENÉ ARENAS HERNÁNDEZ
ABOGADO Y NOTARIO COLEGIADO 3,805
9° Avenida 13-39 zona 1, Ciudad Capital
Teléfono número 54120813



Guatemala, 12 de septiembre de 2011.

Licenciado
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente



Respetable Licenciado Castro:

En cumplimiento con la providencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil nueve, en mi calidad de Asesor del trabajo de la Bachiller ARMINDA EUGENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN, intitulado **“ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DEFICIENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE UNA MARCA CON APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE EN EL MERCADO O EN TRÁMITE DE REGISTRO”**.

Realicé la asesoría de la investigación y en su oportunidad se sugirieron cambios necesarios en el trabajo de tesis los cuales fueron aceptados y llevados a cabo.

En relación al contenido científico y técnico de la tesis, abarca las etapas del conocimiento científico, el planteamiento del problema jurídico social actual, la recolección realizada por la Bachiller fue un pilar fundamental en su investigación ya que el material está actualizado.

La estructura formal de la tesis fue realizada en una secuencia ideal para un buen entendimiento de la misma, en cuanto a la redacción la Bachiller utilizó un lenguaje claro, entendible, de fácil comprensión y didáctica abarcando antecedentes,



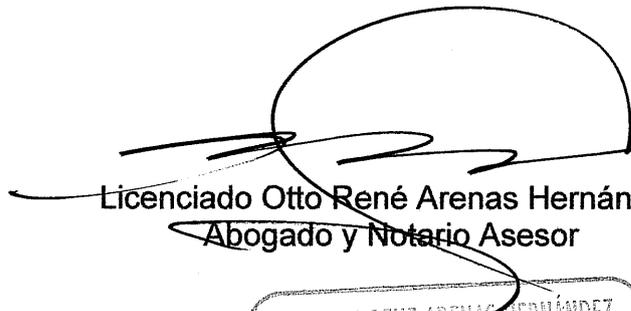
LICENCIADO OTTO RENÉ ARENAS HERNÁNDEZ
ABOGADO Y NOTARIO COLEGIADO 3,805
9º Avenida 13-39 zona 1, Ciudad Capital
Teléfono número 54120813

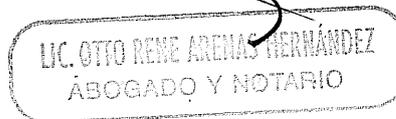
definiciones, doctrina, y aportes importantes lo que hace de este trabajo un documento de consulta y utilidad.

Por tal razón, el tema fue realizado de forma adecuada, siguiendo la metodología apropiada y cumpliendo con los requisitos establecidos de forma y de fondo exigidos en el Artículo 32 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General y Público, por lo que emito **DICTAMEN FAVORABLE**, a la investigación realizada por la Bachiller **ARMINDA EUGENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN**, por lo que apruebo el tema asesorado.

Sin otro particular me suscribo de usted, con mis muestras de consideración y estima.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”


Licenciado Otto René Arenas Hernández
Abogado y Notario Asesor



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Edificio S-7, Ciudad Universitaria
Guatemala, Guatemala

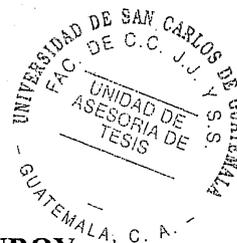


**UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES.** Guatemala, catorce de noviembre de dos mil once.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A): **OTTO RENÉ VICENTE REVOLORIO**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante: **ARMINDA EUGENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN**, Intitulado: **“ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DEFICIENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE UNA MARCA CON APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE EN EL MERCADO O EN TRÁMITE DE REGISTRO”**.

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, el cual dice: “Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y las técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estime pertinentes”.


LIC. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS



cc.Unidad de Tesis
CMCM/jrvch.

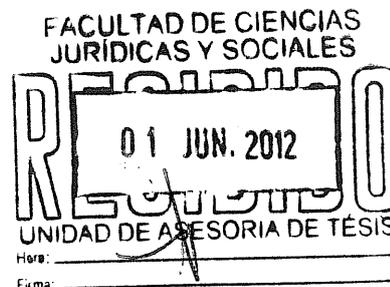
LICENCIADO OTTO RENÉ VICENTE REVOLORIO
ABOGADO Y NOTARIO COLEGIADO 7,095
5° Avenida 14-62 z.1, oficina 307 Comercial ESMOL, Ciudad Capital
Teléfono número 57044504



Guatemala, 07 de mayo de 2012.

LICENCIADO

Luís Efraín Guzmán Morales
Coordinador de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.



Respetable Licenciado Guzmán Morales:

En cumplimiento al nombramiento como Revisor emitido por esa jefatura, el ocho de noviembre de dos mil once, procedí a revisar el trabajo de tesis de la Bachiller **ARMINDA EUGENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN**, intitulado: **“ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DEFICIENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE UNA MARCA CON APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE EN EL MERCADO O EN TRÁMITE DE REGISTRO”** por lo que emito el siguiente:

DICTAMEN

- I. La Bachiller **ARMINDA EUGENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN**, en su trabajo de tesis se desarrolla con propiedad con apoyo en el derecho positivo y doctrina. Estableciendo así que el referido trabajo de investigación se efectuó apegado a la asesoría prestada, habiéndose apreciado el cumplimiento de lo regulado por el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala;
- II. Durante el transcurso del trabajo de Tesis, la Bachiller prestó el empeño necesario y la atención cuidadosa para cumplir con el desarrollo de los temas que de manera consensual se modificaron. El contenido científico sobre la metodología y técnica de investigación utilizadas fueron centradas en los diferentes textos consultados y principalmente en la legislación específica del tema desarrollado;

LICENCIADO OTTO RENÉ VICENTE REVOLORIO
ABOGADO Y NOTARIO COLEGIADO 7,095
5° Avenida 14-62 z.1, oficina 307 Comercial ESMOL, Ciudad Capital
Teléfono número 57044504



- III. La Bachiller en el presente trabajo de tesis, utilizó una estructura formal y realizó una secuencia ideal para el buen entendimiento de la misma y siendo los métodos deductivo, inductivo, analítico y sintético, los que se aprecian claramente en el desarrollo del tema abordado.

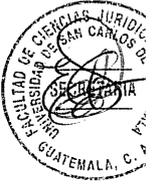
En tal virtud, considerado que el fin de nuestra carrera es lograr la mejor aplicación de las normas jurídicas, se determina que esta es una investigación de utilidad y que además cumple con los requisitos que se exigen para un trabajo de tesis de licenciatura. El trabajo se ajusta a los requerimientos contenidos en la normativa respectiva y desde el punto de vista científico, la metodología empleada, las técnicas de investigación utilizadas, la redacción, las conclusiones, recomendaciones y bibliografía consultada, son congruentes con los temas propuestos, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 32 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

Por lo anteriormente expuesto, me permito emitir **DICTAMEN FAVORABLE**, con el fin de que este trabajo sea trasladado, para que se continúe con el respectivo trámite.

Sin otro particular me suscribo de usted, respetuosamente


Licenciado Otto René Vicente Revolorio
Abogado y Notario Revisor

Lic. Otto René Vicente Revolorio
Abogado y Notario

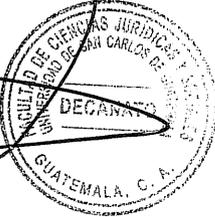
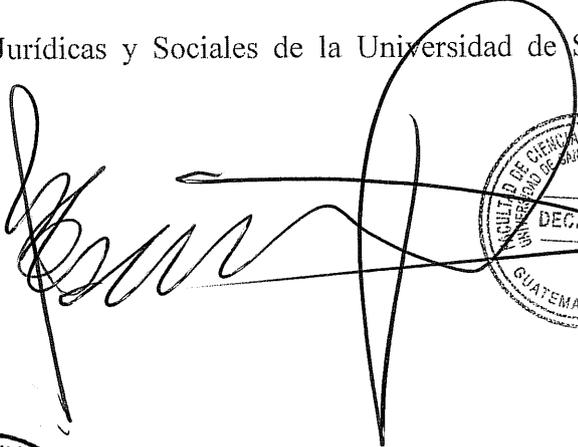
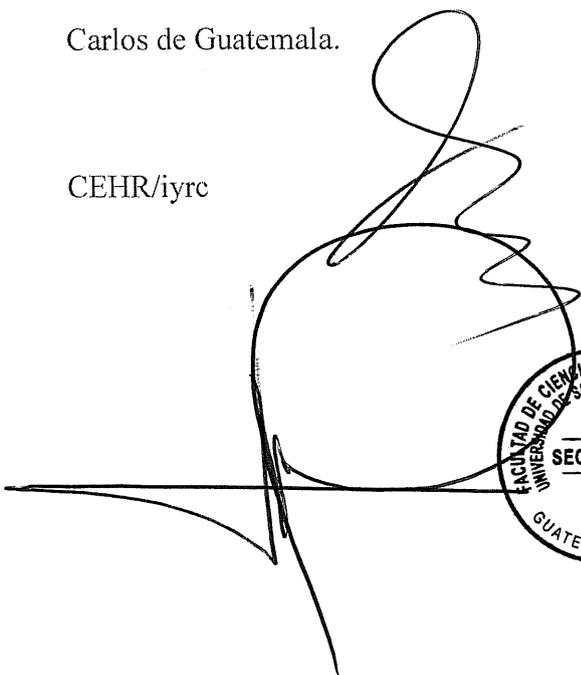


DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, veintiséis de junio de dos mil doce.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante ARMINDA EUGENIA HERNÁNDEZ DE LEÓN titulado ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DEFICIENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE UNA MARCA CON APARIENCIA SIMILAR A UNA YA EXISTENTE EN EL MERCADO O EN TRÁMITE DE REGISTRO. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

CEHR/iyc





DEDICATORIA

- A DIOS:** Ser Supremo y Omnipotente que bendice mi vida y guía mis acciones.
- A VIRGEN MARIA:** Santa Madre de Dios, mujer ejemplar y protectora mía y de mi familia.
- A MIS PADRES:** Licenciado Humberto Hernández Juárez, por tus sabios consejos, buenas enseñanzas, amor y los maravillosos recuerdos grabados en mi mente y mi corazón, te extraño mucho padre querido. Magíster María Eugenia De León Joaquín de Hernández, por tu amor y porque tus logros académicos y personales son ejemplo a seguir.
- A MI ESPOSO:** Licenciado Juan Ramón García Reyes, complemento ideal de mi vida, por ser un padre ejemplar y un esposo maravilloso con todo mi amor, respeto y agradecimiento.
- A MIS HIJAS:** Arminda Maria y Fátima Camila, mis grandes amores, que recorran el buen camino de la vida para ser personas de bien.
- A MI FAMILIA:** Hermano, abuelos, tíos, primos, sobrinos y familia política con amor.
- A MIS MENTORES:** Dr. Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Licenciados: Otto René Arenas Hernández, Otto René Vicente Revolorio, Rodolfo Celis López y Héctor Sánchez Ávila, mi gratitud y amistad.
- EN ESPECIAL A:** La Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, y su Gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.



ÍNDICE

| | |
|-------------------|-----------|
| Introducción..... | Pág. i |
|-------------------|-----------|

CAPÍTULO I

| | |
|--|----|
| 1. Marcas..... | 1 |
| 1.1. Componentes de la marca..... | 2 |
| 1.2. Derechos implícitos en la marca..... | 3 |
| 1.3. Naturaleza de la marca..... | 4 |
| 1.4. Utilidad de la marca..... | 5 |
| 1.5. Funciones de la marca..... | 5 |
| 1.6. Determinación del valor de una marca..... | 13 |
| 1.7. Copia y falsificación de marcas..... | 17 |
| 1.8. Clasificación de las marcas..... | 19 |
| 1.9. Clasificación de las marcas según su función..... | 26 |
| 1.10. Clasificación de las marcas según su status..... | 27 |
| 1.11. Estrategias de marca..... | 28 |
| 1.12. Variación de la marca..... | 31 |
| 1.13. Clasificación marcaria internacional..... | 32 |
| 1.14. Derecho marcario..... | 34 |
| 1.15. Sistemas de protección de marcas..... | 36 |
| 1.16. Principios esenciales..... | 39 |
| 1.17. El caso excepcional de la marca notoria..... | 41 |

CAPÍTULO II

| | |
|--|----|
| 2. Análisis comparativo del derecho marcario en Centro y Sur América..... | 44 |
| 2.1. Características de la legalización marcaria en Centro América..... | 46 |
| 2.2. Características comunes de la legislación marcaria centroamericana..... | 50 |
| 2.3. Diferencia en la legislación marcaria centroamericana..... | 50 |



| | Pág. |
|---|------|
| 2.4. Características del derecho marcario en América Latina..... | 51 |
| 2.5. Análisis de las principales características del derecho marcario en Sur América..... | 83 |
| 2.6. Tratados internacionales en derecho marcario ratificados por países de Centro América y Sur América..... | 84 |

CAPÍTULO III

| | |
|--|-----|
| 3. El derecho marcario en Guatemala..... | 93 |
| 3.1. Antecedentes históricos del Registro de la Propiedad Intelectual..... | 96 |
| 3.2. Legislación vigente guatemalteca relacionada con el derecho marcario..... | 97 |
| 3.3. Marcas registrables en el derecho marcario guatemalteco..... | 102 |
| 3.4. Protección de las marcas dentro de la legislación guatemalteca..... | 105 |
| 3.5. Procedimiento para el registro de marcas en el marco jurídico Guatemalteco..... | 109 |

CAPÍTULO IV

| | |
|---|-----|
| 4. Requerimientos en materia de protección de las marcas dentro del Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA) y la aplicación del derecho marcario en la legislación guatemalteca..... | 116 |
| 4.1. Aspectos y requerimientos relacionados con el derecho marcario contenidos en el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA)..... | 116 |
| 4.2. Principales fortalezas del derecho marcario guatemalteco respecto a los requerimientos en materia de protección de marcas contenidas en el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA)..... | 122 |



Pág.

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.3. | Principales debilidades del derecho marcario guatemalteco respecto a los requerimientos en materia de protección de marcas contenidas en el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA)..... | 126 |
| 4.4 | Tendencias y requerimientos que en materia de protección a las marcas se deben incorporar dentro la legislación guatemalteca, derivados de la firma del Tratado de Libre Comercio (RD_CAFTA)..... | 134 |
| 4.5. | Marca en la legislación guatemalteca..... | 135 |
| 4.6. | Aplicación de la regulación de marcas del Tratado de Libre Comercio al sistema jurídico guatemalteco..... | 139 |
| 4.7. | Objeto de la normativa..... | 141 |
| 4.8. | Órgano administrativo y medio de publicación..... | 142 |
| 4.9. | Modificaciones necesarias sugeridas en la legislación guatemalteca determinadas por el análisis comparativo de las legislaciones de los países que integran el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA)..... | 142 |
| 4.10. | Análisis de las reformas establecidas en cumplimiento del Tratado de Libre Comercio..... | 144 |
| | CONCLUSIONES | 147 |
| | RECOMENDACIONES | 149 |
| | BIBLIOGRAFÍA | 151 |



INTRODUCCIÓN

Es preciso abordar la problemática que surge con la entrada en vigor del libre comercio entre Estados Unidos y Centro América y la ratificación de Convenios Internacionales por parte de Guatemala, la adopción de principios de derecho marcario se volvió una necesidad, para así lograr la protección de las Marcas a nivel nacional e internacional y contener normas legales uniformes, en su tipificación y aplicación.

El objetivo general de la investigación radica en establecer las diferencias analíticas en el Registro de la Propiedad Intelectual del proceso de admisión de una marca con apariencia similar a una ya existente en el mercado o en trámite de registro. La hipótesis planteada es el problema de las deficiencias existentes en el Registro de la Propiedad Intelectual en el proceso de análisis de admisión de una marca con apariencia similar a una ya existente en el mercado o en trámite de registro.

Dentro de las definiciones acerca de marca, ésta puede ser definida como cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente así como el signo sonoro susceptible de representación gráfica, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra o bien puede definirse como todo signo con capacidad distintiva que permite diferenciar un producto o un servicio de otro.



El capítulo uno contiene definiciones de marca, su naturaleza jurídica, derechos implícitos en la propiedad de una marca, utilidad, funciones, copia y falsificación de marcas y sistemas de protección de la misma; en el capítulo dos se encuentran los antecedentes del Derecho Marcario en Centro y Sur América así como también un breve análisis comparativo de dichas legislaciones concernientes a marcas y Tratados Internacionales ratificados por algunos países Centroamericanos y Suramericanos; en el capítulo tres se desarrolla el tema del Derecho Marcario en Guatemala, sus características, la legislación vigente y el procedimiento para la inscripción de una marca dentro del marco jurídico guatemalteco; en el capítulo cuatro se desarrollan los aspectos y requerimientos relacionados con el Derecho Marcario contenidos en el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA), algunas de las fortalezas y debilidades del derecho marcario guatemalteco en materia de protección de marcas.

Las teorías que fundamentan esta investigación se encuentran contenidas dentro del derecho de marcas. Se utilizó en el desarrollo de la investigación el método científico que permitió analizar la legislación existente, además se hizo uso de técnicas de investigación documental y bibliográfica que dan sustento científico de la investigación

Para finalizar, se presentan las conclusiones y recomendaciones, estas últimas están dirigidas a las entidades tales como: Registro de la Propiedad Intelectual y sus dependencias para que velen por la correcta aplicación de la normativa relacionada con el tema de la presente investigación.



CAPÍTULO I

1. Marcas

Existen muchas definiciones acerca de marca, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

La ley de Propiedad Industrial, en el Artículo 4 establece: "Es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente así como los signos sonoros susceptibles de representación gráfica, que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra".

Es todo signo con capacidad distintiva que permite diferenciar un producto o un servicio de otro.

Es todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado de una persona individual o jurídica de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica

Existen otras definiciones específicas de marcas, las cuales dependen de sus características, tales como, físicas, olfativas y sonoras, algunas de ellas son:



Marca Comercial: es un signo con capacidad distintiva que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás existentes en el mercado.

Marca Colectiva: Aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.

Marca de Certificación: Según la ley de Propiedad Industrial, en su artículo cuatro es: "Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca".

1.1. Componentes de la marca

La marca esta compuesta de varios elementos, siendo los más importantes:

Nombre de marca

Logotipo

Isotipo

a) El nombre de la marca: es aquella parte de la marca que puede ser vocalizada. Puede corresponder a una palabra existente o a una palabra creada para un producto, por ejemplo, sin ánimo de hacer propaganda, Kodak por su variedad de productos fotográficos. Lo importante de este punto es que la marca corresponde tanto a la escritura como al sonido de la palabra escogida (por ejemplo, una marca Kodac, será



considerada como igual a la conocida marca de artículos de fotografía, aunque se escriban distinto pues su sonido es igual.

b) Logotipo: el logotipo o emblema comercial es parte de la marca que no necesariamente es localizable. Este es el caso del osito de pan Bimbo, las estrellas de tres puntas de Mercedes - Benz o la X de Xerox. En algunos casos esta parte de la marca puede ser incluso más importante que el nombre de la marca, al punto que en algunos casos, los productores colocan únicamente el logotipo y no el nombre de marca de sus productos, tal es el caso de la cadena de restaurantes de comida rápida que se identifica con una letra M.

c) Isotipo: Es la forma usual de presentar el nombre de la marca. Así, por ejemplo, el nombre de Coca Cola es presentado con un grafismo y una caligrafía especial muy conocida, la forma de escribir IBM, pues utiliza el mismo tipo de letra característico siempre. Tanto el logotipo como el isotipo se basan a la vez en formas y en colores, siendo que en algunos casos el color puede ser el aspecto más importante de la marca (por ejemplo, el amarillo de Caterpillar o el multicolor de Apple).

1.2. Derechos implícitos en la marca

La tenencia de una marca garantiza la propiedad y el uso exclusivo de la misma, pudiendo ejercer todas las defensas por el uso no autorizado por parte de terceros. El titular de la marca puede autorizar su uso por terceros mediante un contrato de licencia,



tanto exclusivo como no exclusivo, venderla en forma total o parcialmente por productos u obtener créditos ofreciéndola en garantía con registro de prenda.

La marca tiene la calidad de bien mueble, la propiedad de la misma se adquiere por su registro de conformidad con la ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro.

Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula la ley, la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada.

1.3. Naturaleza de la marca

Se puede analizar la naturaleza de la marca desde dos enfoques: desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del titular. La definición objetiva de la marca tiene cuatro elementos esenciales:

- Es una cosa (generalmente conocida como signo)
- Que distingue (fuerza distintiva)
- Un producto (que puede ser un producto material o servicio)
- Frente al público (el público es el sujeto pasivo de la información)



1.4 Utilidad de la marca

Existe diversidad de utilidades para el uso de la marca, algunas de ellas son:

- Para individualizar productos y servicios
- Para indicar a los consumidores el origen empresarial de los productos o servicios
- Para informar sobre la calidad constante de los productos o servicios identificados con la misma marca
- Para realizar y reforzar la función publicitaria
- Para proporcionar seguridad y certeza jurídica

Puede registrarse como marca cualquier signo:

- Denominativo: un vocablo
- Gráfico: un dibujo
- Mixto: combinación de los dos anteriores
- Formas tridimensionales: como los envases
- Sonidos: siempre que sean susceptibles de representación gráfica

1.5 Funciones de la marca

a) Función monopólica de la marca: La diferenciación de productos es una característica propia de los mercados más desarrollados. En los mercados genéricos no existe, por definición, gran diferenciación de productos. Cuando un producto se encuentra en un mercado genérico, las posibilidades de tener una influencia importante



en éste son limitadas. El precio de venta del producto será fijado por la cantidad de oferta y demanda existente (y tendrá que aceptarlo). De la misma manera, el productor no tendrá casi ninguna seguridad de controlar su sistema de distribución. En efecto, para un distribuidor será indiferente comprar a unos productores o a otros, puesto que a ese nivel, como dice el refrán: “no hay lealtad que soporte una rebaja de algunos centavos”. En efecto, aun si el producto de un productor es claramente mejor que el de los otros productores, el consumidor no tendrá manera de identificarlo y exigirlo. Por ello, el productor de un producto genérico que tiene alguna ventaja en relación con los otros productores, tiene interés en buscar la manera de obtener una diferenciación externa de su producto. La manera mas adecuada para lograrlo es colocar una marca al producto.

b) Función de marketing de la marca: la marca cumple diversas funciones en la actividad del marketing. Estas funciones difieren según se trate de un productor, un distribuidor o un consumidor.

c) Función de la marca para el productor: como se ha visto anteriormente, la marca sirve para asegurar el monopolio de la empresa sobre un producto específico. De esta manera, la función principal de la marca para el productor es diferenciar su producto frente a la competencia creando así una identidad propia al producto en relación con los productos competidores.

Adicionalmente a su función simple de diferenciación, la marca da a los productos de la empresa un atributo suplementario no funcional que los ayuda al posicionamiento en el

mercado. Por ejemplo, un productor que escoge la marca “rock and roll” buscará el posicionamiento de su producto en un segmento de mercado joven.

d) Función de la marca para el distribuidor: la marca ofrece grandes ventajas de economía de esfuerzo, tiempo y dinero para los distribuidores. Ello se observa en el caso de empresas distribuidoras que se han creado buena imagen para ampliar su campo de acción. Por medio de su marca, los distribuidores pueden asegurar a sus clientes que el nuevo comercio de cierto barrio es parte de la misma empresa y por lo tanto les dará el mismo servicio a los mismos precios que los otros miembros de la cadena. Por ejemplo, cuando la cadena de farmacias “Salud de la Familia” abre una nueva farmacia en una zona de Guatemala, las personas de ese barrio tendrán la seguridad de que se trata de un comercio con el prestigio de todas las otras farmacias de la cadena.

En el nivel de distribución, la marca juega también su función monopolística. Una marca de distribuidores bien implantada tendrá la exclusividad de compra de los clientes leales de dicha marca. Esta función se observa muy claramente en el caso de empresas distribuidoras que contando con la lealtad de sus clientes, amplían esta lealtad a los productos que ofrecen, proponiendo productos de marca privada o marca de distribuidor. La empresa de supermercados “Las Isabellas” puede proponer a sus clientes pastas o harinas marca “Las Isabellas”, basándose en la alta lealtad que tienen sus clientes hacia esa cadena de distribución.

En el caso de productos de terceros, la marca actúa como elemento de importancia fundamental, pues ella da seguridad al consumidor sobre la procedencia del producto, independientemente del lugar de compra. En otras palabras, la marca evita que los consumidores vayan directamente hasta el productor para asegurarse de la calidad de la compra.

e) Función de la marca para el consumidor

- **Garantía:** Para el consumidor la función principal de la marca es la de garantizarle que el producto comprado tiene un determinado grado de características específicas de calidad. En este sentido la marca juega inicialmente un papel de economía en el esfuerzo de búsqueda. En otras palabras la existencia de la marca hace que el consumidor pierda menos tiempo en la búsqueda, evaluación y elección del producto que desea y aún más, le permite tomar decisiones frente a productos para los cuales no tiene capacidad.

- **Reconocimiento:** Inicialmente la identidad visual de una marca facilita al consumidor una ubicación visual y un reconocimiento instantáneo del producto que desea.

- **Marco de decisión conjunto evocado de marcas:** la marca ayuda también a los consumidores a establecer su marco de decisión con respecto a los productos existentes en el mercado. Este marco de decisión es la base sobre la cual los consumidores fundamentan su decisión de compra. De las marcas conocidas habrá algunas que el consumidor recuerde comúnmente entre las cuales algunas son



consideradas aceptables. No debe olvidarse sin embargo que la marca cumple aquí su papel crucial de identificación, puesto que el consumidor no tiene el tiempo ni la capacidad de analizar con detenimiento las características de cada producto, sino que basará su decisión fundamentalmente en la percepción que tenga de cada marca.

- La marca facilita en forma considerable la decisión en el caso de productos complicados para el consumidor: quien compra una computadora IBM, aun cuando sepa poco de informática, sabe que esta comprando un cierto nivel de calidad debido a la garantía que la marca le otorga.

- Valor en sí misma: adicionalmente y como consecuencia del desarrollo del concepto de marca, ésta ha adquirido un valor en sí misma. Esto hace que en muchos casos la marca añada un valor adicional al producto: la noción estatus. De esta manera, el joven que compra un par de tenis NIKE no solo esta comprando el producto, sino también el estatus que la marca de esta prenda le da entre los demás consumidores de otras marcas.

f) Función financiera de la marca: la marca puede constituir un activo financiero importante para una empresa, en efecto, la marca forma parte del llamado goodwill de la empresa, que puede ser valorado contablemente, vendido, alquilado o comprado, el goodwill puede ser valorado como la diferencia entre el valor neto de los activos individualmente de una empresa y el valor total de la empresa.



Existen muchas empresas en las cuales el valor global de ellas está constituido casi exclusivamente por el valor de las marcas que controla. Este tipo de empresas por lo general subcontratan la fabricación de sus productos y luego se encargan de la comercialización basados en la fuerza de su marca. En algunos casos se ha observado que algunas empresas que comenzaron fabricando ellas mismas sus productos, luego ven crecer y posicionarse su marca y se dedican únicamente a administrar su marca.

g) Función legal de la marca: una marca es un derecho exclusivo de duración ilimitada que se puede perder solamente por renuncia expresa o falta de cumplimiento de ciertas disposiciones legales. De esta manera, la marca registrada es un derecho legal de fuerza inmensa puesto que da a su propietario exclusividad de uso y usufructo por una duración indefinida.

En la mayoría de los países, el registro de una marca es limitado a periodos de duración variables (entre 5 y 20 años) pero renovables indefinidamente (no confundir el registro de una marca con la inscripción de una patente de invención, la cual tiene duración limitada). Sin embargo, el registro de una marca es limitado a cierta categoría de productos y no da derecho a una utilización general e indiscriminada. En efecto, en cada país existen clases de productos dentro de los cuales se pueden inscribir las marcas. Estas clases pueden ser variables en los diversos países y contienen divisiones tan amplias como alimentos o maquinarias en algunos países, a divisiones más estrechas como bebidas y productos lácteos o vehículos y máquinas o herramientas en otros. Esto implica que en algunos casos una marca puede ser inscrita simultáneamente en varias clases siempre y cuando sus características correspondan a

ambas clases (por ejemplo, un yogurt líquido podría ser registrado tanto en bebidas como en productos lácteos). Como la inscripción y la renovación de una marca en cada clase tiene un costo, las empresas deben decidir si conviene o no tener inscripciones muy amplias o muy limitadas, dependiendo el riesgo de copia que pueda presentarse en el futuro.

En general, las instituciones encargadas del registro de una marca no son responsables de la copia o de la imitación de una marca por un tercero. Por ello, las empresas propietarias de marcas deben controlar atentamente el mercado, con el fin de evitar la utilización por otro de una marca de comercio idéntica o similar. Para ello, las grandes empresas tienen sus propios encargados de controlar las nuevas solicitudes de inscripción de marcas por terceros, mientras que otras recurren a los servicios de abogados especializados en la materia, quienes controlan cotidianamente las demandas por nuevas marcas. En el caso de solicitud de inscripción de una marca igual o parecida a la marca de la empresa, ésta presenta oposición a dicha marca en la institución registradora la que decide si existe o no razón para dicha oposición. En los casos de duda, la oposición puede ser llevada a los tribunales, caso en el cual su registro de propiedad legal de la marca será una herramienta de inmenso valor. En algunos casos, como el de los comerciantes informales, la falsificación de marcas constituye una estrategia consciente que les permite beneficiarse de la imagen generada por la marca original.

La venta o la cesión de los derechos de una marca de comercio registrada son legalmente reconocidas, aunque durante largo tiempo esto no fue una práctica



corriente, pues la marca tenía como función primordial identificar el origen del producto (el productor). Actualmente se usa mucho la concesión de licencias de marca, la cual frecuentemente hace parte de un acuerdo mayor que implica un contrato general de distribución o el uso de una patente de fabricación. Los contratos de franquicia están basados en la cesión de los derechos de una marca conjuntamente con la posibilidad de uso de servicios conexos, siempre que se respeten las normas de calidad y funcionamiento señaladas por el franquiciador.

h) Función legal internacional de la marca: La marca de comercio fue reconocida Internacionalmente en la llamada Convención de París de 1883. Luego siguieron otros tratados tales como el Acuerdo de Madrid. Sin embargo, estos acuerdos no constituyen una ley uniforme internacional. La inscripción de una marca se limita, en la mayoría de los casos, al país de registro. En algunos casos esta inscripción va a dar prioridad en registro en otros países con los cuales existen acuerdos recíprocos, y solamente en algunos casos hay reconocimiento oficial entre dos o más países. Actualmente en América Latina, algunos grupos de países como el Grupo Andino están negociando un sistema de reconocimiento de derechos de marca internacionales, pero su aplicación está todavía muy lejos de ponerse en práctica. Por todo esto, la mejor solución para empresas con visión internacional es siempre la del registro de una marca en cada uno de los países en los cuales actúa o tiene intención de actuar.

1.6. Determinación del valor de una marca

Dada su característica intangible, es muy difícil determinar el valor de una marca. Existen muchas formas de tratar de llegar a este dato, sin embargo los resultados logrados no son necesariamente concordantes. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- Evaluar el precio de mercado de una empresa y quitar el costo de los activos físicos.
- Evaluar el diferencial de precio que los consumidores están dispuestos a pagar por producto de determinada marca en relación con un producto idéntico de otra marca y multiplicar esta cifra por el potencial de mercado.
- Evaluar la cantidad de consumidores actuales que no comprarían el mismo producto si no tuviera la misma marca. Multiplicar esa cifra por la utilidad promedio de ventas.
- Evaluar el costo de posicionar un producto idéntico con una nueva marca que llegue a un nivel de ventas similar al de la marca actual.
- Evaluar la notoriedad de la marca y analizar el costo de crear una marca nueva con el mismo nivel de notoriedad.

A. Distorsiones del valor de una marca: La marca es un activo de mucha importancia para las empresas y debe ser tratada de manera muy cuidadosa con el fin de evitar que pierda o distorsione su valor. Entre las razones que hacen que una marca pierda valor se encuentran la disminución de la calidad del producto genérico, la transformación en marca genérica y la copia y la falsificación de la marca.



a) Pérdida del valor de la marca por disminución de calidad: una marca puede perder su valor fundamentalmente por una disminución de la calidad de los otros aspectos que componen el producto. Si disminuye la calidad del producto genérico (aceite de menor calidad), del servicio de postventa, del envase, etc., la marca correspondiente perderá también su posición privilegiada en la mente de los clientes.

La disminución de la calidad puede ser objetiva (el producto es de menor calidad que antes) o relativa (el producto continúa con su nivel de calidad usual mientras que los productos competidores aumentan la suya).

En algunos casos, la marca pierde su valor debido al uso indebido de la marca misma. Una marca usada sin respetar adecuadamente sus características gráficas o sonoras (escrita en cualquier tipo de color o con diferentes caligrafías), puede disminuir su grado de reconocimiento entre los clientes. Es por ello que las empresas cuidadosas emiten normas muy estrictas sobre el tamaño, el color, tipo y forma de uso de su nombre de marca, evitando así el maltrato de la misma y la pérdida de valor subsiguiente.

b) Pérdida del valor de la marca por asociación con otro producto: la marca puede también perder valor por asociación con otro producto de la empresa que tiene connotación o calidad negativa. Por ejemplo la marca Brillo, que corresponde a un champú de excelente calidad, puede perder valor si la empresa propietaria crea un acondicionador Brillo cuya calidad es inferior. Esto explica por qué algunas empresas vacilan mucho en utilizar las marcas paraguas, dado que cada nuevo producto que porta ese nombre constituye una amenaza potencial para el valor de la marca utilizada

(aunque ésta presente la ventaja que requiere menor inversión financiera para posicionar un nuevo producto).

B. Transformación de una marca genérica: Existen casos en los cuales una marca ha adquirido tal relevancia que puede convertirse en sinónimo de la marca genérica. Frigidaire, Jacuzzi o Post it se han convertido en el lenguaje popular de algunos países en sinónimos de refrigerador, tina de hidromasaje y cinta adhesiva. Esta situación no es deseable desde el punto de vista de la estrategia de marketing por diversas razones.

La primera es el orden legal, en el caso de los países con legislación de tradición anglosajona (Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y la mayoría de las ex colonias Británicas), en los cuales si un competidor demuestra que el público utiliza una marca como sinónimo de producto genérico, la marca pasa a ser del dominio público y cualquier persona tendría derecho de usarla (se pierde la exclusividad de uso). Esto es lo que pasó por ejemplo con la marca Aspirina, cuyo propietario, Bayer perdió su exclusividad de uso en Estados Unidos.

La segunda es de orden práctico, en los países de tradición latina. En estos países, casi toda América Latina, el derecho sobre una marca solamente se obtiene mediante registro y no se pierde por uso público indiscriminado. En otras palabras, aun cuando la marca se utilizada como sinónimo del producto genérico, la empresa propietaria siempre guarda exclusividad legal de éste. Sin embargo, en el ámbito práctico una marca que se usa como genérico pierde su función de identificación y de preferencia.



Cuando una empresa como Xerox hace publicidad para sus fotocopias en un mercado en el cual esta marca es considerada como genérica de fotocopias, en realidad está haciendo publicidad para todas las fotocopiadoras del mercado. La gente podría entonces, gracias a este anuncio, hacer una Xerox de su máquina Cannon. De la misma manera, cuando Gillette incita al público a comprar una hoja de afeitar Gillette, el público puede reaccionar y comprar, gracias a ese incentivo, una gillette Schick.

Por esta razón es importante que las empresas no solamente vigilen continuamente el estado de su marca para evitar la copia de ésta por los competidores, sino también que deben vigilar sus propias estrategias para evitar que su marca se convierta en genérica.

En algunos casos, las empresas incluso deciden realizar campañas publicitarias con el fin de evitar que el público use su marca como sinónimo del genérico, con el costo y el riesgo consiguiente de tal campaña. Es evidente que si una marca registrada se convierte en genérica es porque ésta ha tenido mucho éxito en el mercado. Debe cuidarse entonces que el éxito no sea tan grande e incontrolable, que se vuelva contraproducente para la empresa. Un caso especial es el de la nueva cerveza marca Biela en Ecuador, donde la palabra biela es el denominador popular de cerveza. Otros ejemplos: Jacuzzi equivale a una tina hidromasajeadora; Colgate a crema dental; Gillette a hoja de afeitar; Aspirina a analgésico; Mejoral a analgésico, entre otros.



1.7. Copia y falsificación de marcas

La falsificación de marcas existe desde el siglo XIX (o mucho antes si se toma en cuenta la falsificación de monedas), sin embargo en los últimos años el tema ha tomado una dimensión mucho mayor. Las leyes de algunos países hablan de al menos dos niveles de copia de marcas.

Un primer nivel es el de la falsificación pura y simple que sería una marca espuria que es indistinguible de una marca registrada.

Un segundo nivel es el de la imitación que es cualquier marca que se parezca a una marca registrada y que podría causar confusión, error o decepción. La diferencia legal es muy grande, pues la primera es considerada delito mientras la segunda es solamente infracción.

Lo importante de la distinción es que ésta muestra que no se puede hablar de falsificación en términos absolutos, sino que existen niveles de semejanza cuyas consecuencias legales son diferentes. Desde el punto de vista del marketing pareciera que hay una cierta flexibilidad con respecto a esta situación, puesto que una de las estrategias competitivas más conocidas y aceptadas es la de seguidor (me-too), la que en el plano de las marcas significa la búsqueda de parecerse a la marca, en lugar de crear su propia marca.



a) Formas de imitación:

Homonimia

Paronimia

Homofonía

Parofonía

Homomorfología

Paromorfología

▪ **Homonimia:** la homonimia de una marca idéntica a una marca registrada por otra empresa. Es el uso más claro de falsificación. Éste sería el caso de los jeans falsificados del sector informal que llevan marca Levi's o Lee.

▪ **Paronimia:** Es el empleo de un nombre similar pero no idéntico a una marca existente. Este parecido puede ser sonoro y muchas veces voluntario. Este es el caso de las marcas de jeans Elvis o Ranger, para parecerse a las marcas registradas Levi's o Wrangler. La homonimia y paronimia pueden ser hechos mediante parecido sonoro o gráfico.

▪ **Homofonía:** Conciernen el uso de sonidos idénticos en dos marcas. Este es el caso de los jeans "Li", para imitar a los jeans "Lee".

▪ **Parofonía:** Compete el uso de sonidos parecidos, como pueden ser los jeans Bronko para parecerse a la marca Bronco.

- La homomorfología: Es el empleo de caracteres o de siglas idénticas a las siglas de marcas registradas. Este sería el caso de los jeans LGG, que utilizan el mismo tipo de letra inscrita en caliente sobre una etiqueta de cuero que utilizan los jeans Lee.
- La paromorfología: es el uso de caracteres o siglas parecidas únicamente como el uso de un color o tipo de letra de otra marca.

1.8. Clasificación de las marcas

a) Marcas plásticas o tridimensionales: Esta clase de marcas hace relación a aquellas constituidas por figuras en tres dimensiones que pueden ser envases ó envoltorios, siempre y cuando cumplan con su función principal que es la de ser distintivos.

Se exige también que este tipo de signos no sean catalogados como formas usuales o necesarias, es decir, que debido a que las formas usuales o necesarias son muy comunes es ilógico que pueda atribuirse el derecho exclusivo en favor de alguien, otro requisito que se exige, es que no representen una función técnica, esto es, que reporten un progreso técnico en la sociedad. Un ejemplo de este tipo de marca es la botella de Whisky Grants, la forma ovalada del jabón le Sancy, y el más común de todos la botella de Coca-Cola.

b) Marcas denominativas: Marcas que identifican un producto o servicio a partir de una o varias palabras. Deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su mismo género. Ejemplos Nike – Mercedes Benz - Mc Donald.



c) **Marcas gráficas:** Marcas compuestas por figuras, dibujos o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonética ni auditivamente, sólo visualmente.

d) **Marcas mixtas:** Son el resultado de la combinación de dos o más signos de distinta índole. Generalmente son combinaciones de palabras con dibujos, diseños o logotipos.¹

e) **Marcas individuales:** Aquellas que son titularidad exclusiva de determinada persona física o jurídica.

f) **Las marcas sonoras:** Se entiende por marcas sonoras aquellas que son percibidas por el sentido del oído, pudiendo consistir en melodías musicales o en simples ruidos sin una aparente significación. Son signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo. El principal obstáculo para el registro de la marca sonora es cumplir el requisito de la representación gráfica.

g) **Las marcas colectivas:** Por marcas colectivas se entienden aquellos signos que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una Asociación, titular de la marca, de los productos o servicios de otras empresas 35.

Este tipo marcario no es de reciente data, por el contrario, goza de reconocimiento internacional desde 1911 en la revisión de Washington del Convenio de Paris, así, en el

¹ [Http://www.ml.ua.es/webprom/Jornadas/documentos](http://www.ml.ua.es/webprom/Jornadas/documentos). **La Protección de las marcas en América Latina.**



Artículo 7 bis se indica que los Países de la Unión deben admitir y proteger las marcas colectivas. La denominación marca colectiva hace referencia al hecho que ésta va ser utilizada por una pluralidad de personas al mismo tiempo, a diferencia de las marcas individuales que solamente pueden ser ocupada por un agente. Así, un ejemplo de marca colectiva puede ser Valle del Maipo, que puede ser empleada por todos los productores de vino asentados en tal lugar.

En cuanto a las funciones de este signo marcario, se destaca que su misión primordial esta dada por indicar el origen empresarial de los productos o servicios, empero, a diferencia de las marcas individuales, la marca colectiva pone de manifiesto que el producto o servicio tiene su origen no en una empresa en sí misma considerada, sino en una empresa como miembro de una Asociación de la que también forman parte otras empresas. En forma secundaria, la marca colectiva indica la calidad del producto o servicio, debido a que se asumirá por él mercado que todos los productos rotulados con el mismo signo marcario tendrán un similar nivel de calidad, con independencia de que sean producidos por distintas empresas. Por último, se destaca que este tipo marcario puede indicar el origen geográfico de los productos o servicios, ello debido a que se entiende que no existe incompatibilidad en registrar como marca colectiva una indicación geográfica, por contraste de las marcas individuales en donde existe una expresa prohibición de registrar tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen.

h) Las marcas de garantía o de certificación: Se le puede definir como aquel signo utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que

certifica que los productos o servicios a los que se le aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del Servicio. Los autores sostienen que este tipo marcario tiene su origen en las llamadas marcas corporativas renacentistas que servían para garantizar que el producto marcado había sido confeccionado según las reglas de la corporación y que había sido objeto de un cierto control o que provenía de determinada villa o región. A partir de este germen este signo ha evolucionado hasta consagrarse en la casi totalidad de los sistemas legales, debido al impulso que ha tenido la protección a los consumidores, como asimismo, como un relevante instrumento para competir en los mercados, así, en la actualidad son numerosos los ejemplos sobre esta modalidad marcaria, como por ejemplo, la conocida marca Woolmark® que garantiza la calidad de los tejidos de lana.

Se debe de destacar que en el derecho comparado, no existe uniformidad acerca de la forma de consagración de este tipo marcario, así, existen algunas legislaciones, como por ejemplo la Francesa, que dentro de la reglamentación de las marcas colectivas se regula un subtipo denominado marcas colectivas de certificación, mientras que existen otros regímenes jurídicos, como la Ley Federal Estadounidense, que reglamenta en forma autónoma las figuras de las marcas colectivas y de garantía. Así, este dispar tratamiento legislativo explica la última frase del Artículo 17.2 del Tratado de Libre Comercio (CAFTA) que dispone que ninguna parte esta obligada a tratar las marcas de certificación como una categoría separada de su legislación interna, siempre que los signos como tales, estén protegidos.



Por otra parte, es necesario mencionar que esta modalidad marcaría no tiene por función indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los cuales distingue, sino certificar, entre otras características, que éstos han sido elaborados mediante un determinado método de producción o con ciertos materiales, o bien, que han sido confeccionados o prestados en un determinado lugar geográfico.

i) Las marcas olfativas: Son aquellas que están constituidas por un signo que es percibido por el sentido del olfato, pudiendo ser una fragancia o un perfume.

La imperativa distintividad sobrevenida: Al igual que las marcas sonoras, se entiende por los autores que solamente prosperará una solicitud de marca olfativa en la medida que se acredite la adquisición de la distintividad sobrevenida por el uso de tal signo en el mercado. Están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, una marca de olor a cereza para lubricantes. El principal obstáculo para el registro de la marca olfativa es cumplir el requisito de la representación.

Las indicaciones geográficas: Se debe destacar que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América entrega una definición de este signo distintivo, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al Artículo 17.2.1 antes citado. Así que, en una nota interpretativa de tal norma se expresa que una indicación geográfica puede constituir una marca de fábrica o de comercio en la medida que dicha indicación consista en algún signo o combinación de signos que permitan identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio,

cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundadamente a su origen geográfico. Sobre el concepto entregado, es preciso dar cuenta de los siguientes alcances para delimitar este signo distintivo con otras figuras afines:

El concepto de indicaciones geográficas no coincide con la simple descripción del lugar de procedencia del producto o del servicio, ya que se exige un requisito adicional, a saber, que se presente un nexo causal necesario y directo entre el origen geográfico y ciertas características del producto o servicio. Así, aquellas denominaciones geográficas que distingan productos o servicios, que sean del todo irrelevante respecto a la calidad, reputación o cualquier otra característica, no tendrá el carácter de indicación geográfica.

La indicación geográfica no es una expresión sinónima del término denominación de origen. Así que, esta última voz es definida normalmente como aquella denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirvan para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Como se puede apreciar, el término indicación geográfica es de un espectro más amplio, así, por un lado, se podrían incluir dentro de esta denominación aquellos signos no geográfico o emblemas, cuestión que no cabe con las indicaciones de origen. Por otro, las indicaciones geográficas no se restringen a los productos que tengan una calidad y características que se deben a factores naturales y humanos asociados al medio geográfico de su lugar de origen sino que se incluye más bien los productos que



tengan determinada calidad, reputación u otra característica que sea imputable fundadamente a su origen geográfico.

Una vez perfilada esta figura, es necesario explicar brevemente la definición que se imparte en el Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre la materia en concreto, siendo preciso analizar separadamente cada uno de sus elementos.

La indicación geográfica puede consistir en algún signo o combinación de signos: Como se expresó arriba, las indicaciones geográficas no necesariamente tendrán el carácter de denominativas, ya que pueden ser gráficas o mixtas. Así que, normalmente consisten en el nombre de una localidad, como por ejemplo Jerez, empero, pueden también ser un dibujo.

j) Marcas individuales: En los distintos sistemas legales existe un nítido consenso en torno a la prohibición de registrar como marcas individuales los signos geográficos, debido a su carácter netamente descriptivo de los productos o servicios que rotulan, sobre el particular, recordemos que la principal exigencia de los signos marcarios es su capacidad distintiva.

Este principio general es admitido en nuestro Derecho Marcario, estimándose que debe ser mantenido al momento de readecuar nuestra legislación a los términos del T.L.C., sin embargo, creemos que tal regla prohibitiva debe permitir la inclusión de ciertas excepciones, a partir de las cuales se podrían inscribir como marcas individuales las indicaciones geográficas.

1.9. Clasificación de las marcas según su función:

Según su función las marcas pueden ser marcas de comercio, marcas de empresa, marcas de procedencia y marcas de garantía.

a) **Marcas de comercio:** La marca de comercio es la marca que identifica a un producto específico de una empresa. Es la acepción más comúnmente conocida de marca. Un ejemplo sería Ariel, que identifica al detergente de características especiales o Mustang, que identifica un modelo de automóvil de la empresa Ford.

b) **Marcas de empresa:** Conocida también como nombre empresa, es la identificación oficial que la empresa tiene. Algunos ejemplos serían: Kern's o Toledo. En algunos casos la marca de empresas es la misma que la marca de comercio de algunos de sus productos, por ejemplo chocolates Granada o aceite y margarina Olmeca.

c) **Marcas de procedencia:** La marca de procedencia una marca adoptada por algunas regiones para evidenciar el lugar de procedencia de los productos. Éste es el caso del Champagne, marca que únicamente pueden utilizar los vinos espumosos producidos en la zona de Champagne en Francia, el tequila mexicano es otro ejemplo de marca de procedencia.²

² www.marcastridimensionales.com

d) **Marcas de garantía:** La marca de garantía es una marca que asigna algunas entidades y asociaciones para hacer auténtica la calidad específica de un producto. En general estas marcas no son de propiedad de la misma empresa, como “si esta hecho en Guatemala esta bien hecho” o Milenia la marca de servicio técnico de electrodomésticos de Elektra.

1.10. Clasificación de las marcas según su status

Según su status, la marca puede ser: marca registrada, marca inscrita, marca no registrada.

a) **Marca registrada:** es la marca que ha sido aceptada por el organismo nacional encargada del registro de marcas. De esta manera la empresa protege legalmente a su propietario sobre la marca de manera integral. En muchos países este tipo de marca lleva los símbolos ®, MR, TM o © para señalar su situación de cobertura legal. En general, para poder obtener el registro de una marca, la empresa se compromete a utilizarla en un plazo determinado a falta de lo cual pierde el derecho sobre ella.

b) **Marca inscrita:** es la marca que ha sido presentada al organismo de registro, pero que no ha sido todavía registrada oficialmente como propiedad de la empresa. Dado que el organismo puede exigir la realización de ciertas actividades antes de acordar el registro en el período oficial; verificación en archivos sobre la inexistencia de otra marca igual; espera de un plazo específico para permitir que otras empresas puedan presentar una oposición al registro, este plazo puede ser relativamente largo. Con el fin de evitar



esperar todo el tiempo sin usar la marca, las empresas pueden utilizarla señalando que se trata de una marca en trámite de registro. Evidentemente, si en ese lapso surge alguna oposición a la marca, esta deberá ser inmediatamente retirada del mercado

c) **Marca no registrada:** la marca no registrada es la que se usa sin tener registro oficial. Dado que no existe obligación legal de registrar una marca, una empresa puede usarla en sus productos siempre y cuando no haya una oposición de otra empresa que plantee que ello va contra sus intereses.

Si bien la marca es un factor muy importante de identificación del producto, su función va mucho más allá de este simple papel. Lo que empezó como un medio de identificar el origen del producto se ha convertido en un valor en sí mismo y muchas veces en el elemento principal de posicionamiento del producto en el mercado. Mas aun la marca cumple un papel tan importante que se asemeja a la asignación de un monopolio de mercado para una empresa específica.

1.11. Estrategias de marca

Las empresas pueden utilizar diversas estrategias con respecto al número y la variedad de marcas. Estas estrategias pueden ser: marca única, multimarcas, familia de marcas o línea de productos, marca paraguas y marca declinable.

a) **Marca única:** La estrategia de marca única consiste en tener una sola marca en la empresa para todos los productos que esta genera. De esta manera la empresa

minimiza los costos de uso de una marca puesto que todo nuevo producto de la firma se beneficia de la imagen que esta ha creado con su única marca. Evidentemente esta estrategia tiene como inconveniente principal que todos los productos de la empresa pueden sufrir consecuentemente si alguno de ellos tiene comportamiento deficiente en los mercados. Por lo general, la estrategia de marca única se basa en la utilización del nombre comercial de la empresa, como en el caso de IBM, cuyos productos llevan indistintamente la marca de esta multinacional.

b) **Multimarcas:** Algunas empresas prefieren utilizar marcas completamente independientes para cada uno de sus productos. De esta manera cada producto tiene su personalidad y posicionamiento diferente, permitiendo así gran flexibilidad a la empresa. Esta estrategia es usada por empresas como Alicorp de Perú para poseionar, por ejemplo, tres o más marcas de aceites en el mismo mercado (Primor, Cocinero, Capri). La mayor desventaja en este caso es el alto costo de creación y mantenimiento de cada marca, dado que ninguna de ellas puede beneficiarse de la imagen que las otras tienen en el mercado.

c) **Familia de marcas o línea de productos:** Una estrategia intermedia entre marca única y multimarcas, es la estrategia de marcas de familia. En este caso la empresa asigna una marca a cada grupo de productos que tienen relación específica y que se pueden presentar de manera similar al mercado (Línea de productos). Una empresa pondrá la marca Limpiecito para su línea de productos de limpieza doméstica (detergente, jabón para platos, pulidor, etc.), Fresquísima para su línea de jabones y desodorantes, y Siempre Bella, para todos sus cosméticos. De esta manera los productos se benefician



de cierta sinergia (apoyo entre ellos), sin comprometer a todos los productos de la empresa.

d) **Marca paraguas:** Si la estrategia de marcas de familia es una situación intermedia entre marca única y multimarcas, la marca paraguas es una situación mixta, entre estas dos opciones. En efecto, las empresas que usan la marca paraguas utilizan conjuntamente su marca única con una marca específica de producto. Estas marcas pueden ser completamente diferentes como el caso de Ford Mustang, Ford Nova, Ford Falcon, o simplemente denominaciones más o menos neutras de tipos de productos como Inca Kola e Inca Kola Ligth. La diferencia entre una marca única y una estrategia de marca paraguas neutra como la que se acaba de presentar es que la marca paraguas busca posesionar claramente el modelo en la mente de los consumidores, mientras que una estrategia de marca única usa también denominaciones técnicas únicamente para identificar sus modelos para fines logísticos (como la IBM PC DX 40).

d) **Marca declinable:** La utilización de marcas declinables igualmente una estrategia de tipo mixto. Se trata así de una marca de base a partir de la cual se derivan las marcas de productos específicos. Este es el caso de la empresa Bayer que identifica a sus productos como Baysol, Baygon, Bayfolan. Aquí se tiene la ventaja que se logra la identificación tanto de los productos como de los productores, limitando el tamaño de la marca. Este punto es importante puesto que, como se verá enseguida, una de las características de una buena marca es el de ser corta.

1.12. Variación de la marca

La marca también puede sufrir variaciones según la etapa en que se encuentre el ciclo de vida del producto. Ello se puede observar claramente en una gráfica del ciclo de vida del producto.

Durante en período de introducción, la empresa generalmente insiste mucho en la descripción del producto, tratando conjuntamente de fijar en la mente de los consumidores la marca que lo acompaña. Gran parte de los gastos ocasionados por la introducción de un nuevo producto son, como se ha visto anteriormente, ocasionados por la necesidad de dar a conocer la marca.

Durante la etapa de crecimiento, la marca se hace más conocida y ayuda a una adaptación más rápida del producto. Dado que allí comienzan a surgir competidores, la marca sirve como un importante elemento de diferenciación del producto en el mercado.

Ya en la etapa de la madurez, la marca muchas veces es el elemento de identificación más importante del producto o de la empresa. Los mayores esfuerzos van encaminados a evitar la copia o la falsificación de la marca, así como para evitar que su distorsión o utilización indebida dentro o fuera de la empresa. Durante esta etapa de madurez las empresas suelen aprovechar el prestigio de la marca para lanzar productos complementarios utilizándole mismo nombre (marca paraguas).

Finalmente durante la declinación del producto, la empresa no insiste más en la utilización de su marca, puesto que ya no es una variable significativa en el mercado. Por el contrario, en otros muchos casos, las empresas van a retirar la marca de sus productos y vender sus últimos artículos como si fueran productos genéricos (con el fin de evitar que el público establezca una relación entre su categoría de fabricante prestigioso y un producto vendido a precios muy bajos).

1.13. Clasificación marcaría internacional

Para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Cuando hubiese duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o un servicio, ella será resuelta por el Registro, el que podrá, si lo considera oportuno, hacer las consultas técnicas pertinentes. En todo caso, las publicaciones que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual efectúe con relación a la clasificación marcaría, se tomarán en cuenta como guía sobre la correcta clasificación de los productos y servicios. Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que figuren en la misma clase, ni se considerarán diferentes entre sí por razón de que figuren en diferentes clases.

A. Clasificación de Niza: La Clasificación de Niza es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. El solicitante debe indicar la clase o clases para la que solicita la marca, en el momento de la solicitud. La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral

administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificación se conoce comúnmente como la Clasificación de Niza. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

a) La utilización de la Clasificación de Niza por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación. Con ello, la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada estarán clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado. Además, el hecho de que la Clasificación de Niza exista en varios idiomas ahorra a los solicitantes una cantidad considerable de trabajo en el momento en que deben presentar una lista de productos y servicios en un idioma diferente al del país de origen de la marca.

Al 15 de julio de 2001, eran parte en el Arreglo de Niza 61 Estados. Estos han adoptado y aplican la Clasificación de Niza para el registro de las marcas. Además, también utilizan la Clasificación de Niza las oficinas de marcas de más de 90 países, tres organizaciones y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

b) Estructura de la Clasificación de Niza: la clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o

servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 partidas relativas productos y 1.000 partidas relativas a servicios.

1.14. Derecho marcario

Una vez que el hombre se convirtió en generador de riqueza mediante la producción de un producto o la prestación de un servicio, se dio la necesidad de identificar los productos que elaboraba. Lo anterior dio origen, especialmente con la revolución industrial (elaboración de productos en serie) a la necesidad de identificar (con mayor precisión, ya que antes también era necesario identificar los productos) los productos y servicios a efectos de identificar al fabricante.

En la Antigüedad los griegos, utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, en especial, todo lo referente a alfarería llamando "sigilla" a esa forma de "marcar". Por su parte los romanos lo aplicaban en productos como vino, quesos y materiales de construcción. Posiblemente, es aquí, donde se encuentran las primeras normas (muy elementales por supuesto) que determinan algún tipo de disposición sancionadora, respecto del tema, como por ejemplo la Ley Cornelia que penaba el uso de un nombre

falso. Se considera que Roma fue la cuna del uso de marcas, en una forma similar a la que se le da en la actualidad.

Posteriormente se hizo común marcar una casa, con el objeto de identificar a quien vivía en ella. Esto originó, en casas que no se dedicaban solo a la vivienda, sino al comercio, una especie de identificación de tipo comercial sobre el producto que se elaboraba (marca); o, sobre el establecimiento de comercio (nombre comercial). Igualmente se marcaban a los animales, práctica que continúa en la actualidad y los objetos que eran transportados en largas distancias también gozaban de identificación.

El profesor Guillermo Cabanellas al referirse a las marcas en la Edad Media indica: "...Pero el desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y, asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas..."

En el mismo período, se hacía referencia a conceptos en boga tales como marca notoria y marca de alto renombre, al haber hecho referencia Bertoldo de Saxo Ferrero a una especial defensa de las marcas que gozan de ciertos prestigio, las mismas que, por

esa calidad, deberían ser protegidas de terceros interesados en abusar, con un mayor grado.

En la edad moderna, desde el siglo XVI se crea una serie de normas que tienen directa relación con la protección de determinados signos distintivos. Así, por ejemplo en 1512 el Consejo de Nuremberg emite un decreto con el objeto de proteger el signo AD, mismo que sería utilizado por Alberto Durero para identificar a sus obras; luego, en 1554 un Edicto de Carlos V protege tapices flamencos. En Francia y Gran Bretaña se inicia la creación de normas que protegían a los titulares de una marca de la falsificación por parte de terceros.

Entre las más viejas leyes de marcas se puede continuar mencionando a la Ordenanza Prusiana del 18 de agosto de 1847. Así mismo se puede mencionar la ley italiana de 30 de agosto de 1868.

1.15. Sistemas de Protección de marcas

A los efectos de la protección jurídica de las marcas, debe tenerse presente que se han formulado tres teorías para explicar la naturaleza jurídica de las marcas.

a) La primera de ellas, que es la más antigua, sostiene que una marca, al igual que las cosas corporales, puede ser objeto de un derecho de propiedad, siempre que se cumpla con ciertas formalidades.

b) La segunda llamada Teoría del Derecho de la Personalidad, sostiene que sobre una marca se adquiere una especie de derecho de la personalidad similar al que tiene la persona respecto de su nombre.

c) Existe la Teoría del derecho de la propiedad inmaterial, que es la tesis comúnmente aceptada, de acuerdo con la cual es factible establecer cierta analogía entre el derecho sobre una marca y el derecho de propiedad sobre los bienes corporales, pero no es posible llegar a una total equiparación por varias razones. En primer lugar, porque el objeto de la protección es distinto. Una marca es un bien inmaterial en tanto que los bienes corporales son bienes tangibles; en segundo lugar, porque los derechos que se tienen sobre una marca son distintos a los que se tienen sobre los bienes materiales; y en tercer lugar, porque el derecho sobre una marca requiere del reconocimiento del Estado para su existencia.

Este reconocimiento por parte del Estado puede darse respecto a signos que están siendo utilizados en el mercado para diferenciar productos o servicios de otros similares, o respecto de signos que se tiene la intención de usar en el desarrollo de la actividad empresarial. Una vez que se ha obtenido el reconocimiento del Estado, el titular adquiere sobre el signo un derecho exclusivo para su uso que le permite comunicarlo así frente a terceros y excluir a éstos en el uso del signo registrado (ius prohibendi). Derivado de lo anterior, se dice que existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca: el sistema Declarativo y el sistema Atributivo.



a) **Sistema declarativo:** Es aquel en el que el derecho a obtener el registro de una marca, y con ello la exclusividad para su utilización, nace con el uso del signo, siempre que ese uso se haya realizado por un tiempo determinado. Este sistema se fundamenta en la adquisición del derecho con base en el uso de la marca en el comercio y no sobre su registro. En otras palabras, la ocupación sobre una marca se la considera desde la fecha en que se presume se la utilizó, fecha que será requisito sine qua non para establecer el ejercicio de las acciones especiales que el Derecho de marcas prevé.

Lo anterior no significa que la marca usada, que aún no haya sido registrada, se encuentre desprotegida. Bajo este sistema, es posible oponerse a que un tercero inscriba a su favor el signo que está siendo usado en el mercado por otra persona y solicitar la anulación de una marca que haya sido inscrita a favor de un tercero cuyo derecho es posterior al del reclamante, pero el interesado deberá probar en cada caso la prelación o preferencia de su derecho. No puede, sin embargo, oponerse al uso de un signo igual o similar al suyo –al punto de crear confusión- hasta en tanto no se encuentre registrada la marca a su favor. En otras palabras, conforme el sistema Declarativo, no pueden ejercerse los actos derivados del ius prohibendi si la marca no ha sido registrada.

Este sistema se sigue generalmente en aquellos países anglosajones que gozan de una fuerte legislación que reprime la competencia desleal, aunque en el caso de los Estados Unidos también es posible plantear una solicitud de registro basada en la



intención de utilizar el signo, para lo cual debe hacerse una relación de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca y la forma en que la marca será usada.

b) Sistema atributivo: En contraposición, establece el registro como requisito necesario para gozar del derecho sobre un signo marcario. Solamente quien registra el signo tiene el derecho exclusivo sobre el mismo y el derecho a oponerse a que un tercero inscriba a su favor el mismo signo u otro parecido o a solicitar la anulación del registro de la marca cuando se haya aprobado su inscripción en perjuicio de sus intereses.

Conforme el sistema atributivo, la propiedad sobre una marca surge del registro que de la misma se haya hecho. Así, el uso de un signo no registrado carece de valor probatorio en términos de prioridad. En otros términos, mientras bajo el sistema declarativo el registro no impide que sea reivindicado un signo luego del registro y consecuente uso, bajo el presente, el registro constituye propiedad y por tanto prueba suficiente para ejercer las acciones de defensa de los derechos correspondientes.

1.16. Principios esenciales

Independientemente del sistema de protección que se establezca en una determinada legislación, el régimen jurídico aplicable a las marcas se rige, entre otros, por los siguientes principios esenciales:

a. Exclusividad: La marca protegida confiere a su titular un derecho exclusivo de uso, lo cual implica la facultad jurídica de excluir a terceras personas en el uso de esa marca o



de cualquier otra idéntica, similar o parecida que pueda causar confusión o de otra manera afectar los derechos del titular. Este derecho exclusivo importa también la facultad del titular de disponer de su propiedad como acontece con cualquier otro bien, es decir, de transferir la marca libremente o autorizar a terceros para que puedan utilizarla, ya sea a título gratuito u oneroso y de conformidad con lo establecido en el contrato de licencia.

b. Territorialidad: La protección de las marcas, esto es el derecho exclusivo que se otorga al titular, se circunscribe en principio al ámbito territorial del país. La marca registrada no tiene el carácter de exclusividad más allá de las fronteras del país en donde recibe la protección, lo que implica asimismo que tampoco las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en otros países. Una excepción a la aplicación de este principio lo constituye el sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, que se aplica en los países parte en el Arreglo de Madrid o el Protocolo de Madrid. Este sistema ofrece la posibilidad de proteger las marcas en varios países, mediante la presentación en una sola oficina de una única solicitud hecha en un idioma y para la cual se ha de pagar un juego de tasas en una moneda (el franco suizo). El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante.

c. Temporalidad: La protección de las marcas, al igual que las demás categorías que abarca la Propiedad Intelectual, se encuentra sujeta a un determinado plazo. En efecto, el ejercicio de los derechos que la protección de una marca confiere al titular tiene una vigencia determinada -por lo general de 10 años- plazo que puede ser renovado



indefinidamente por un período similar siempre y cuando se cumplan los requisitos que al efecto se establezcan.

d. Especialidad: La protección jurídica de la marca como signo distintivo en el comercio, se confiere única y exclusivamente para el o los productos o servicios para los cuales ha sido solicitada. No resulta viable conferir un derecho exclusivo sobre el uso de un determinado signo con efectos para todo tipo de productos o servicios. En la práctica, este principio se traduce en la obligación que establecen las legislaciones de indicar claramente la enumeración de los productos o servicios a los cuales se aplica o aplicará el signo en cuestión. Para efectos de facilitar el control y hacer verdaderamente efectivo este principio, la mayoría de países aplican, ya sea por ser parte contratante o bien por referencia de sus respectivas legislaciones, la llamada Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957.

1.17. El caso excepcional de la marca notoria

No obstante lo anterior, tanto en el ámbito internacional como de las legislaciones de la mayoría de países, se ha reconocido un cierto valor a la marca no registrada en el territorio nacional, cuando un tercero inescrupuloso ha intentado hacer suya una marca que por su grado de reconocimiento o intenso uso en el mercado, identifique claramente su verdadero origen empresarial, aún cuando fuere en el exterior. Se trata de las llamadas marcas notorias o marcas notoriamente conocidas, como también son identificadas en la doctrina, instrumentos internacionales y legislaciones en particular.



Efectivamente, debido al grado de desarrollo que han alcanzado los medios de comunicación masiva y al vertiginoso incremento del comercio, cada vez ha resultado más difícil para los comerciantes identificar y distinguir sus productos o servicios de otros idénticos o similares. Igualmente, debido a la libre competencia, los consumidores tienen ahora la posibilidad de escoger entre una gran variedad el producto o servicio que satisfaga mejor sus expectativas, por lo que ahora las marcas requieren ser mucho más especiales y gozar de un fuerte poder o capacidad distintiva.

La marca notoria se encuentra por lo general asociada con productos o servicios que reúnen elementos que los sitúan como de alta calidad y/o que han sido objeto de intensas campañas promocionales, de manera que la sola mención de este tipo de marcas lleva a asociarla con esos productos o servicios. La protección concedida a las marcas notorias constituye un caso en que el principio de territorialidad es sometido a excepciones, pues la tutela que se dispensa a este tipo de signos desborda las fronteras. Igualmente, en algunos casos, el principio de especialidad es también trastocado al dispensarse la protección sin atender al tipo de productos o servicios usualmente distinguidos por la marca notoria.

Es importante señalar que existen diversos grados de notoriedad, pues no todas las marcas notorias son igualmente conocidas.⁵ Las marcas notorias son conocidas solamente por un grupo de consumidores o comerciantes o en el sector al cual el producto o servicio va dirigido.⁶ Cuando el conocimiento del signo trasciende al de los círculos interesados (consumidores, competidores y distribuidores) o abarca diferentes grupos de consumidores de mercados diversos, hablamos de las marcas renombradas



o famosas. Éstas son conocidas por el público en general o por un sector extenso de la población, así sean consumidores reales o potenciales. La diferencia entre ambas no se reduce solamente al grado de conocimiento que el público consumidor tenga de las mismas. Las consecuencias jurídicas son también distintas.

En principio, independientemente del grado de notoriedad, la protección de la marca notoriamente conocida rompe con el principio de Territorialidad. Cuando mayor sea el grado de notoriedad, mayor será la extensión de la protección de la marca notoria a productos diferentes, dando lugar con ello a una excepción al principio de Especialidad. Si la fama de la marca excede el ámbito de los consumidores habituales del producto, quien intente u obtenga el registro para productos distintos se beneficiará con la usurpación del signo; por el contrario, si en el ámbito de productos diferentes nadie o muy pocos conocen la marca notoria, entonces no habrá posibilidad de una usurpación o un daño y consecuentemente, la protección no abarcará productos diferentes.



CAPÍTULO II

2. Análisis comparativo del derecho marcario en Centro y Sur América

Es indudable que el comercio de bienes y servicios ha sido un factor fundamental en las relaciones entre los países, quienes para aprovechar mejor y proteger sus factores productivos, se han visto en la necesidad de crear mecanismos legales que puedan ser observados en el ámbito mundial. Se puede decir entonces que este es el punto de partida de la normativa mundial con relación a la protección de las marcas y patentes, en donde se incluyen a los países del continente americano y con especial atención a Latinoamérica, normativa que está compuesta por Convenios, Tratados, Acuerdos y Legislación particular de cada país.

En América Latina, con la prohibición del libre comercio en las colonias en el Siglo XVI, no hubo necesidad de marcas, pero en 1778 se expidió el reglamento de aranceles reales para el comercio libre en España e Indias, siendo este el primer instrumento legal conocido, el que pautaba que todos los productos que se embarcaban a Indias debían estar provistos de marcas, sobre todo por el dominio que España tenía sobre la región. Se puede observar una clara intención proteccionista, en esta normativa, lo que sirve de fundamento a una de las corrientes político ideológicas, que explican el objetivo de las marcas, el cual es proteger a grandes capitales que utilizan los recursos de un país con una mínima inversión y así generar mas utilidades, se sirven de la protección de sus productos teniendo el paraguas de la marca; por el otro lado los de la tendencia neoliberal, indican que es imposible que en un mundo globalizado y sin barrera y siendo



el comercio el motor del desarrollo, se permita que alguien que no ha invertido nada, se aproveche del producto de otra persona.

Es necesario conocer qué países comprenden América Latina, para lo cual se cita lo expuesto por Marcello Do Nascimento en su ensayo "La Protección de las Marcas en América Latina"³ quien considera como América Latina los países del continente americano que se extienden desde la frontera de México con Estados Unidos, hasta las regiones de Chile y Argentina, al Sur del Océano Atlántico. Países de idioma español, portugués, inglés y francés forman América Latina, que por su gran extensión territorial comúnmente se divide en:

a) América del Norte: México

b) América Central, que incluye dos regiones distintas:

- Los Países Continentales: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice;
- Las Antillas o Caribe: Grupo de islas donde se incluye Cuba, las cuales separan el mar del Caribe del Océano Atlántico;

c) América del Sur: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y una colonia Francesa (Guayana Francesa).

³ Marcelo Do Nascimento. **La protección de las marcas en América Latina durante el año 2002.**
<http://www.ml.ua.es/webprom/Jornadas/documentos/DoNascimento-marcas.pdf>.



2.1 Características de la legislación marcaria en Centro América

Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Panamá como miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), adquirieron el compromiso, entre otros, de respetar los estándares de protección establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, (ADPIC/TRIPS), cuyo propósito primordial es crear el primer sistema internacional verdaderamente efectivo de protección de los Derechos de Propiedad Intelectual. Con el objeto de cumplir dichos acuerdos, se vio la necesidad de hacer cambios en la ley vigente en materia de Marcas en estos países, ley denominada “Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial”, así como en las leyes nacionales relativas a Patentes, Modelos y Utilidad y Diseños Industriales.

Los países centroamericanos hacen la declaración del Convenio Centroamericano y entre los años 2000 y 2002, promulgan leyes nacionales para cada país, siendo las siguientes:

Guatemala:

- Ley de Propiedad Industrial. Vigente desde 1º de noviembre de 2000. Regula: signos distintivos (marcas, expresiones o señales de publicidad, nombre comercial, emblemas y denominaciones de origen), patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.



El Salvador:

- **Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Vigente desde 17 de julio de 2002. Regula:** marcas, señales o expresiones de publicidad comercial, nombre comercial, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

- **Con relación a las Patentes, se mantiene la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual, vigente desde el 22 de marzo de 1994.**

Nicaragua:

- **Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380 y su Reglamento. Vigente desde 16 de julio de 2001. La Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que regulan la protección de las marcas, las marcas colectivas, las marcas de certificación, los nombres comerciales, los rótulos de establecimiento, las expresiones de publicidad comercial y las denominaciones de origen.**

- **Las Patentes se regulan por la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, vigente desde 22 de septiembre de 2000.**

Costa Rica:

- **Ley de marcas y otros signos distintivos. Vigente desde 22 de Febrero de 2000 y su reglamento, el cual entró en vigencia el 4 de abril de 2002. Regulan marcas, expresiones o señales de publicidad comercial, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen; nombre comercial, marca de certificación y marca colectiva.**

- **Las patentes se regulan por la Ley sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, vigente desde 13 de Julio de 1983.**



Honduras:

- Ley de Propiedad Industrial. Vigente desde 19 de febrero de 2000. Regula marcas, expresiones o señales de propaganda, nombres comerciales, emblemas, marcas colectivas, rótulos, indicaciones geográficas y denominaciones de origen; patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

Panamá:

En Panamá la legislación de propiedad industrial se rige por los tratados y leyes siguientes:

- Convenio por el cual se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros (APOSTILLA), adoptado el 5 de Octubre de 1961, La Haya, Países Bajos. Este convenio fue aprobado por Panamá mediante la Ley N° 6 de 25 de junio de 1990, Gaceta Oficial N° 21571 de 3 de julio de 1990.
- Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, adoptada en Washington D.C. el 20 de febrero de 1929. Este convenio fue aprobado por Panamá mediante la Ley N° 64 de 28 de diciembre de 1934, Gaceta Oficial N° 2569 de 31 de diciembre de 1934.
- Ley N° 11 de 8 de enero de 1974, modificada por la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones relativas al ejercicio del comercio, la industria y la propiedad industrial.
- Ley N° 45 de 8 de agosto de 1975, modificada por la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se deroga el numeral 15 del artículo 57 del Código de Comercio y se adoptan otras medidas.

- Decreto N° 107 de 12 de agosto de 1981, por el cual se acepta la Clasificación Internacional de Marcas Comerciales para Productos y Servicios.
- Ley N° 41 de 13 de julio de 1995 por la cual se aprueba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial – adoptado el 20 de Marzo de 1883 y revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967 -.
- Ley N° 29 de 1° de febrero de 1996 por la cual se dictan normas sobre la defensa de la competencia y otras medidas. Gaceta Oficial N° 22966 de 3 febrero de 1996.
- Ley N° 35 de 10 de Mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.
- Decreto Ejecutivo N° 79 de 1° de agosto de 1997 por el cual se reglamentan los artículos 176 y 177 de la Ley N° 35 de 10 de Mayo de 1996, en lo que concierne a la Zona Libre de Colón y demás Zonas Francas o Zonas Procesadoras que administre el Estado.
- Decreto Ejecutivo N° 7 (de 17 de febrero de 1998) por el que se Reglamenta la Ley N° 35 de 10 de Mayo de 1996, en la que se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.
- Decreto Ley N° 4 de 8 de julio de 1999, por el cual se establecen tribunales de comercio y se dictan normas de procedimiento (gaceta oficial N° 23837 de 10 de Julio de 1999 – página n° 179).
- Acuerdo N° 294 de 6 de septiembre de 2001, Gaceta Oficial N° 24404 de 8 de octubre de 2001, por el cual se crea un Centro de Mediación en el Órgano Judicial (se ha instituido un Juzgado Piloto que atenderá las controversias marcarias, cuyas partes quieren someter dicho conflicto a Mediación).

2.2. Características comunes de la legislación marcaría centroamericana

La legislación marcaría centroamericana tiene algunas características comunes en toda la región, de las que se pueden mencionar las siguientes:

- Se acepta la clasificación de Niza;
- Existe oposición dentro del trámite de registro;
- Existe la figura de la expresión o señal de publicidad comercial;
- La propiedad sobre marcas y señales de propaganda se adquiere por su registro, no por su uso;
- La propiedad sobre el nombre comercial se obtiene por su primer uso;
- Se regulan las marcas notoriamente conocidas;
- El registro de la marca es otorgado para un plazo de diez (10) años;
- Adopta Tratados Internacionales importantes relacionados al tema de marcas de los cuales participan todos los Países de América Latina, los cuales son:
Convenio de Paris y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio.

2.3. Diferencias en la legislación marcaría centroamericana

- La cancelación por falta de uso está regulada en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Honduras; en El Salvador no lo está.
- Solamente en Nicaragua y Costa Rica es posible la solicitud multiclase; en el resto de países de Centroamérica no está regulada
- En Honduras está regulado el pago de tasa anual de mantenimiento de vigencia

de marca; en el resto de los países no lo está.

- En Honduras está regulado el pago de tasa de rehabilitación por falta de uso a los tres (3) años de registro; en el resto de países no lo está.

2.4. Características del derecho marcario en América Latina

Luego de conocer la legislación marcaria en el ámbito centroamericano y para tener un panorama general de la legislación en América Latina, se expone la legislación de algunos países que pertenecen al Caribe y Sur América y la legislación de México, único país latinoamericano perteneciente a América del Norte. Es de hacer notar que en América del Sur, existen dos bloques de países que han optado por crear su propia normativa, no solo para el tema de las marcas y la propiedad industrial, si no para el comercio, es así que hablamos de países de la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

A. Países de la Comunidad Andina:

- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Venezuela



El Pacto Andino se estableció a través del Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Venezuela se adhirió el 13 de febrero de 1973 y Chile declaró el Tratado el 30 de octubre de 1976. En 1996 se convirtió en Comunidad Andina. El 14 de septiembre de 2000 la Comisión de La Comunidad Andina, decidió sustituir la Decisión 344 por la Decisión 486, que disciplina el "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", entró en vigencia el 1º de diciembre de 2000 y actualmente regula las normas comunes aplicables en los cinco Países anteriormente mencionados.

Los países de la Comunidad Andina aunque poseen legislación nacional propia, obedecen a las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el régimen común sobre Propiedad Industrial, la cual uniformiza varios puntos de la legislación marcaría de estos Países.

Si bien la decisión establece normas comunes aplicables en los cinco países, los registros en cada país son independientes y protegidos sólo ellos (principio de territorialidad). Sin embargo, existen algunas disposiciones que extienden ciertos beneficios a los demás países miembros, entre ellas:

- a) Derecho de Prioridad
- b) Derecho para presentar oposiciones en los demás Países Miembros

a) Derecho de prioridad: que otorga la primera solicitud de patente de invención o de modelos de utilidad (12 meses), de registro de diseño industrial o de marca (6 meses), válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional o

internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad, análogo al que establece la Decisión.

b) Derecho para presentar oposiciones en los demás Países Miembros: tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto, solicitar el registro de la marca en el momento de interponerla.

B. Países del Mercado Común del Sur (Mercosur):

- Argentina
- Brasil
- Paraguay
- Uruguay

Este Tratado evolucionó a partir de la aproximación entre Brasil y Argentina iniciada en la década de los 80 y fue oficialmente creado el 26 de marzo de 1991, cuando se firmó el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Posteriormente, este tratado fue complementado por el Protocolo de Brasilia del 17 de diciembre de 1991 y por el Protocolo de Ouro Preto firmado el 17 de diciembre de 1994,



que estableció la estructura institucional del MERCOSUR y le concedió personalidad jurídica de derecho internacional, posibilitando su relación con otros países, grupos económicos y organismos internacionales.

En el área de la propiedad intelectual, sólo existe un cuerpo legislativo denominado “Protocolo de Armonización en Materia de Marcas”, que hasta la fecha ha sido ratificado por Paraguay y Uruguay. Este Protocolo establece como aspectos resaltantes:

- a) La posibilidad de que la prelación en la obtención del registro de una marca, la obtenga aquél que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier estado miembro, en un plazo mínimo de seis meses y siempre que al realizar la impugnación pertinente, solicite también el registro de la marca;
- b) El “agotamiento” internacional (la redacción no está muy clara);
- c) El uso de la marca en cualquiera de los estados miembros, bastará para evitar la cancelación de tal registro en todos los estados miembros.

Para que se conozca en rasgos generales cual es el contenido de la legislación en materia de marcas, a continuación se describe la normativa de algunos países en el ámbito sudamericano y del caribe, que conforman la comunidad andina, el MERCOSUR y países independientes.



C. Cuba

Con respecto al panorama legislativo marcario de este país, en mayo de 2000 se aprobó el Decreto-Ley N° 203 de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es actualmente la ley vigente en materia de marcas en todo el territorio nacional. Con respecto a los Tratados Internacionales, es parte signataria del Convenio de París, del Arreglo de Madrid y su Protocolo, de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) desde el año 1995 y de los Arreglos de Niza y Viena para las clasificaciones de productos, servicios y de los elementos figurativos de las marcas, respectivamente.

La legislación nacional cubana, relativamente reciente, trajo consigo significativos cambios en la protección de todos los signos distintivos. A fin de conciliar el desarrollo creciente de las relaciones comerciales en Cuba con el ordenamiento jurídico interno y la práctica internacional, fue aprobado el 24 de diciembre de 1999 el Decreto Ley N° 203 de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entró en vigor el 5 de mayo de 2000.

Posteriormente fue promulgado su Reglamento de fecha 22 de mayo del mismo año, por Resolución N° 63/2000.

Así las principales novedades introducidas en el derecho marcario cubano son:

- Nuevas definiciones: De forma muy peculiar se establece un concepto más amplio de la marca, al conferirle capacidad de registro a los sonidos y olores.

Las dificultades surgen con relación a la implementación práctica de esta disposición legal, para el examen sustantivo de estos signos tan sui generis, se requiere de personal especializado y recursos materiales apropiados, principalmente para analizar las posibles interferencias con otros signos distintivos anteriormente registrados y para resolver litigios por infracción de derechos, atendiendo justamente a que los sentidos humanos empleados para tales fines son el oído y el olfato y no únicamente la vista, como se conoce tradicionalmente, sin desestimar la posibilidad de que en un futuro se contemplen las llamadas marcas gustativas y táctiles.

La idea de que la marca consiste en un bien incorporeal, debe ser representada por medios materiales para su percepción por los sentidos humanos, en el caso de las marcas sonoras podría ser la partitura, pero ¿y si se tratase del rugido de un león o el toque de una campana?. Por otra parte, la representación gráfica de un olor puede obtenerse a través de equipos computarizados altamente sofisticados y costosos como sensores de olor o narices electrónicas.

Por tanto y atendiendo a la complejidad de estos casos, el Decreto-Ley ha establecido que estas modalidades de marcas estarán sujetas a disposiciones Ministeriales.

Otra innovación del actual cuerpo legal es la que se refiere a la regularización de las marcas tridimensionales, colectivas y notorias es el siguiente:

- Sistema de adquisición de derechos: Hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo Decreto-Ley, regía en Cuba con carácter obligatorio el sistema atributivo o de inscripción registral para el nacimiento de los derechos exclusivos de marcas y otros



signos distintivos. Más, a tenor de la legislación vigente se instrumenta un sistema mixto, toda vez que coexisten los principios de inscripción registral y de prioridad en el uso. En tal sentido, para las marcas y lemas comerciales se dispone que el registro ostente carácter constitutivo y es obligatorio para el nacimiento de los derechos exclusivos, mientras que en el caso de los nombres comerciales, rótulos de establecimiento y emblemas empresariales se establece el registro con carácter potestativo, sólo a efectos declarativos del nacimiento de tales derechos, que se adquieren por el primer uso del signo en el comercio. No obstante, el propio principio registral encuentra una excepción en el caso de las marcas notorias, pues para otorgar la especial protección que regula el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), no se requiere un registro efectivo.

- **Solicitantes:** De conformidad con la normativa actual, las personas naturales de Cuba están legitimadas para ser titulares de derechos exclusivos de marcas, al contrario de lo que disponía el antiguo texto jurídico que prohibía tal proceder, otorgando dicha facultad solamente a las personas jurídicas cubanas, mientras que toda persona extranjera moral o física, gozaba de dicha prerrogativa.

- **Sistemas de procedimiento de registro:** Como se expuso al inicio, la modificación del procedimiento de registro y tramitación de las solicitudes ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), constituye la reforma legal más significativa, ya que confiere al solicitante y a terceros interesados, la potestad de defender sus derechos



por vía administrativa, a través del Sistema de observación y oposición y del recurso de alzada, previo a la vía judicial.

El examen sustantivo de las observaciones u oposiciones se concluye antes de la expiración del plazo de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud, con la emisión de un Informe Conclusivo emitido por el Jefe del Departamento de Marcas, que contiene un pronunciamiento preliminar sobre la concesión o denegación del registro. Con posterioridad a su notificación, el solicitante u oponente en caso de inconformidad, podrá interponer ante el Director de la Oficina, un recurso de alzada dentro del plazo de 30 días.

Una vez resuelto el recurso, se emitirá la Resolución definitiva concediendo o denegando total o parcialmente el registro, la cual será impugnable por vía contenciosa-administrativa ante la Sala Civil Administrativa del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, dentro del término de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la notificación.

- **Nulidad, cancelación y caducidad:** A primera vista resulta nueva la regulación de un reciente procedimiento de invalidación de registros marcarios: la nulidad. Sin embargo, sólo se ha operado una modificación conceptual, pues las causales que la sustentan ya estaban establecidas en el antiguo texto legal, sólo que dentro de las disposiciones relativas a la cancelación. Por consiguiente, el nuevo Decreto-Ley confiere la facultad de promover ambas acciones administrativas según el supuesto fáctico. En el caso de la nulidad, se podrá declarar nulo, un registro cuando se violen requisitos registrales,



exista mala fe y la marca sea idéntica o semejante a una marca notoria, se basa en declaraciones falsas o inexactas. Por su parte, la acción de cancelación se ejercitará en los casos en que el registro implique actos monopólicos o de competencia desleal, distorsiones graves, situaciones lesivas para la economía nacional o si la marca se ha vulgarizado.

La diferencia más significativa entre ambas, está referida en la prescripción extintiva. Por un lado, la acción de nulidad es imprescriptible y sus efectos, una vez declarada, tienen carácter retroactivo; mientras la acción de cancelación a instancia de la parte, prescribe a los cinco años a partir de que se tiene conocimiento del hecho que la motiva y sus efectos son irretroactivos.

En el caso de la caducidad, se introducen nuevas disposiciones referentes al uso de las marcas, lo cual facilita extraordinariamente la fase probatoria del procedimiento. Resulta interesante que el empleo en la publicidad constituye uso de la marca, pero se establece como condición legal la introducción efectiva de los productos o servicios en el comercio, dentro del plazo máximo de dos meses siguientes al inicio de la campaña publicitaria. Por otro lado, si el uso se inicia dentro de los tres meses anteriores a la fecha de solicitud de caducidad, tal uso convalida el registro.

D. Colombia

En el año 2002 no hubo ninguna modificación de la legislación de marcas colombianas, sin embargo toda la legislación comunitaria sí fue modificada en el año 2000, a través



de la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. A continuación se mencionan las normas que rigen el derecho de marcas en Colombia, así como los principales cambios que introdujo en el año 2000 la decisión arriba mencionada, que llevó a la legislación Colombiana a cumplir con todas las exigencias de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los ADPIC constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo plazo para la sociedad se producen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, especialmente cuando expira el período de protección y las creaciones e invenciones pasan a ser del dominio público. Los gobiernos están autorizados a reducir los costos a corto plazo que puedan producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo hacer frente a los problemas relativos a la salud pública. Y actualmente, cuando surgen diferencias comerciales con respecto a derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

- **Legislación y Tratados**

En Colombia rige una legislación comunitaria del Pacto Andino sobre todos los asuntos de Propiedad Industrial. La legislación vigente en este momento y a partir del 1 de diciembre del año 2000, es la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Colombia es miembro del Convenio de Paris, de la Convención Interamericana sobre protección Marcaria y Comercial de 1929, de la Convención con Francia de 1901, de la OMC, del Acuerdo ADPIC (TRIPS), de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y del tratado de la Haya sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros (Apostilla).

El sistema de clasificación internacional de marcas es aplicable en Colombia. Las marcas de servicio, tridimensionales, olfativas y de sonidos son registrables. Tienen que presentarse solicitudes separadas para cada marca en una clase internacional.

- **Decisión 486: Principales cambios con relación a la legislación anterior:**

Los principales cambios introducidos por la Decisión 486, frente a la Decisión 344, en los aspectos siguientes:

- a) Aspectos de Forma
- b) Aspectos de Fondo
- c) Prioridad derivada de exposiciones
- d) Oposiciones
- e) Cancelación del registro por vulgarización de la marca
- f) Nulidad del registro de marca

g) Marcas de certificación

h) Nuevas acciones para la defensa de los derechos de propiedad industrial

a) Aspectos de forma: Se otorga un límite de 60 días improrrogables para responder al examen de la forma de solicitud. Se exigen datos adicionales para la identificación del solicitante, como son su número telefónico, fax, dirección de correo electrónico y lugar de constitución de la sociedad. Si se quiere hacer uso del Artículo 6 quinquies de Convenio de Paris (registro de la marca tal cual es), deberá presentarse copia certificada del registro de la marca en el país de origen, dentro de los tres 3 meses posteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

b) Aspectos de fondo: Se establece expresamente la registrabilidad de los sonidos, los olores y de la forma de los productos, sus envases o envolturas. Se establece expresamente la no registrabilidad de las expresiones laudatorias referidas a los productos o servicios. Así como también se establece que un signo podrá ser registrado como marca así carezca de distintividad intrínseca, si quien solicita su registro lo ha estado usando constantemente en Colombia y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Se introduce una nueva causa de irregistrabilidad, cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el tercero titular del signo registrado en Colombia o en el extranjero. La irregistrabilidad



de signos que sean reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido, sin que dicho signo deba haberse registrado en Colombia o en el extranjero; o usado en Colombia también es establecida en dichos cambios.

La oficina nacional de marcas podrá denegar un registro de marca cuando tenga indicios razonables, que le permitan inferir que el registro se ha solicitado para fines de competencia desleal.

c) Prioridad derivada de exposiciones: Se puede invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca, aquélla en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis (6) meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieron por primera vez con dicha marca. Deberá presentarse para completar la solicitud, una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la que se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez. Si la exposición se realizó en el extranjero, dicha certificación deberá ser notariada y legalizada ante cónsul o por apostilla.

d) Oposiciones: Continúa la regularización de la oposición andina, es decir, aquélla que se basa en una solicitud o registro de marca obtenido en otro país del pacto andino. Sin embargo, se establece un requisito adicional y es el de acreditar el interés legítimo en el mercado de Colombia, mediante la solicitud de registro de la marca al momento de presentar la oposición. Además, se establece que en caso de que la oposición se base



en una solicitud en trámite en otro país del Pacto Andino, el registro de la marca en Colombia será suspendido hasta tanto no se otorgue el registro de la primera marca en el otro país Miembro.

e) **Cancelación del registro por vulgarización de la marca:** Se establece una nueva causa de cancelación de un registro de marca, o la limitación del mismo, cuando en los medios comerciales y para el público, dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Además se establece expresamente que la cancelación por falta de uso puede ser parcial, cuando sólo afecte a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.

Se contempla un plazo de 60 días contados a partir de la notificación de la acción de cancelación, para que el titular del registro haga valer sus alegatos y presente las pruebas que estime convenientes.

f) **Nulidad del registro de marca:** Se contemplan dos tipos de nulidades: las absolutas por contravención de los requisitos de registrabilidad intrínseca del signo y las nulidades relativas por contravención de las causales de irregistrabilidad referentes a derechos de terceros o por mala fe. Las primeras podrán ser pedidas en cualquier tiempo y las segundas prescribirán en un plazo de cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.



Cabe la nulidad parcial para alguno o varios de los productos o servicios amparados por el registro.

g) Marcas de certificación: Se introducen las marcas de certificación, como aquellos signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. El reglamento de uso deberá inscribirse junto con la marca.

h) Nuevas acciones para la defensa de los derechos de propiedad industrial:

Acción reivindicatoria: Se contempla una acción reivindicatoria para patentes y diseños que se hayan solicitado en perjuicio de otra persona, que también tenga el derecho, para que le sea transferida la solicitud o el derecho concedido o para que se les reconozca como co-solicitantes o co-titulares del derecho. También esta instituida para la reivindicación de solicitudes o registros de marca, en cuyo caso se podrá solicitar que se les reconozca como co-titulares o co-solicitantes.

La acción prescribirá en cuatro años a partir de la concesión del derecho o a los dos años, contados desde que el objeto de protección haya comenzado a explotarse o usarse; el plazo que expire antes. La acción no prescribe en caso de mala fe.

Medidas en frontera: El titular de un registro de marca que tenga motivos para suponer que se va a realizar la importación o exportación de productos que infringen el registro, podrá solicitar que se suspenda la operación aduanera. Contados 10 días sin que el



demandante haya iniciado la acción por infracción de arca o sin que la autoridad competente haya prolongado la suspensión, la medida se revocará.

E. Venezuela

En Venezuela se presentan situaciones jurídicas muy particulares, en relación con las normas que reglamentan la Propiedad Industrial.

En 1,955 fue creada la Ley de Propiedad Industrial que se encuentra inoperante en lo que respecta a la mayoría de su articulado, pero aún no ha sido derogada.

El 1 de diciembre de 2.000 entró en vigencia la Decisión 486 del Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Esta normativa regula toda la materia relacionada con Marcas y Patentes, en todo el Pacto Subregional Andino, es decir, en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Como la citada Decisión 486 tiene un carácter supranacional, ya que la misma nació de acuerdos internacionales suscritos por Venezuela, comprende la norma básica que regula todos los procedimientos de registro y en todo lo que colide con la Ley de Propiedad Industrial, se aplicará la Decisión 486.

La Decisión 486, trajo innovaciones en materia jurídica, que a continuación detallamos:

- Se introduce el principio de la reciprocidad, relacionada con el trato de la nación más favorecida, es decir, con respecto a la protección en materia de Propiedad Industrial,



toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que se le otorgue a los miembros de los países de Pacto Andino, le será extensivo a los nacionales de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de Paris.

- Se introducen conceptos y procedimientos relacionados con el Régimen de Licencias Obligatorias.
- Se crea el procedimiento para la Protección de Trazado de Circuitos Integrados.
- Se crea la figura de las marcas colectivas y de las marcas de certificación.
- Se establecen procedimientos por Infracciones Marcarias y se introducen las medidas en frontera.
- Se crea un Capítulo relacionado con la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, así como se instituye las acciones a seguir en esta materia.

Por otra parte, Venezuela está suscrita también, al Convenio de Paris y al acuerdo ADPIC en materia de Propiedad Industrial.

No se han presentado cambios en el año 2.002 que sean de relevancia en materia de protección marcaria.

F. México

En México la legislación de propiedad industrial en el campo marcario es regida por los tratados y leyes que siguen:

- **Convenio De Paris para La Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967):** Adoptado el 14 de julio de 1967 y Vigente en México desde el 26 de julio de 1976.

- **Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (Acta de Estocolmo 1967):** Adoptado el 14 de julio de 1967 y Vigente en México desde el 26 de enero de 2001.

- **Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Acta de Lisboa):** Adoptado el 31 de octubre de 1958 y Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966.

- **Tratado De Nairobi Sobre la Protección del Símbolo Olímpico:** Firmado el 26 de septiembre de 1981 y Vigente en México desde el 16 de mayo de 1985.

- **Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas de 1973:** Adoptado el 12 de junio de 1973 y vigente en México desde el 26 de enero de 2001.

- **Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 1957:** Adoptado el 15 de junio de 1957 y vigente en México desde el 21 de marzo de 2001.



- Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio) de 1994: Firmado el 15 de Abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales) y vigente en México desde el 1 de enero de 2000.

- Acuerdo entre México y La Unión Europea concerniente al Reconocimiento Mutuo y Protección de Las Denominaciones en el Sector de Las Bebidas Espirituosas: Firmado el 27 de mayo de 1997 y vigente en México desde el 28 de agosto de 1997.

- Declaración Mundial de La Propiedad Intelectual.

Además México se destaca también por la cantidad de tratados de libre comercio que ha firmado, son ellos:

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos Y México (TLCAN) (Sexta Parte, Capítulo XVII Propiedad Intelectual): Firmado el 17 de diciembre de 1992 y Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 8 de diciembre de 1993; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 20 de diciembre de 1993, vigente en México desde el 1 de enero de 1994.

- Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica (Capítulo XIV Propiedad Intelectual): Firmado el 5 de abril de 1994; Decreto aprobatorio



publicado en el DOF el 21 de junio de 1994; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 10 de enero de 1995, vigente en México desde el 1 de enero de 1995.

- Tratado de Libre Comercio del Grupo de Los Tres (G3) Integrado por México, Colombia Y Venezuela (Capítulo XVIII Propiedad Intelectual): Firmado el 13 de junio de 1994. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 16 de diciembre de 1994; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 9 de enero de 1995, vigente en México desde el 1 de enero de 1995.

- Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y La República de Bolivia (Capítulo XVI Propiedad Intelectual): Firmado el 10 de septiembre de 1994. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 28 de diciembre de 1994; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 11 de enero de 1995, vigente en México desde el 1 de enero de 1995.

- Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Los Estados Unidos Mexicanos y La República de Nicaragua (Capítulo XVII Propiedad Intelectual): Firmado el 18 de diciembre de 1997. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 26 de mayo de 1998; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 1 de julio de 1998, vigente en México desde el 2 de julio de 1998.

- Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y La República de Chile (Capítulo XV Propiedad Intelectual): Firmado el 17 de abril de 1998. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1998; Decreto promulgatorio



publicado en el DOF el 28 de julio de 1999, vigente en México desde el 30 de julio de 1999.

- Tratado de Libre Comercio entre México y La Unión Europea (Título IV) Propiedad Intelectual. Acuerdo Global y Título V. Mecanismo de Consulta. Acuerdo Interino): Firmado el 23 y 24 de febrero de 2000. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 6 de junio de 2000; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 26 de junio de 2000, vigente en México desde el 1 de octubre de 2000.

- Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y El Estado de Israel: Firmado el 10 de abril de 2000. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 2 de junio de 2000; Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 28 de junio de 2000, vigente en México desde el 1 de julio de 2000.

- Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras y El Salvador (Capítulo XVI): Firmado el 29 de junio de 2000. Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 19 de enero de 2001, vigente en México desde el 1 de enero de 2001.

- Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y La Asociación Europea De Libre Comercio (EFTA): Firmado el 27 de noviembre de 2000.

La Legislación Nacional Mexicana es constituida básicamente por las leyes que siguen:



- Ley de la Propiedad Industrial: (D.O.F. 27 de junio de 1991; reforma D.F.O. 2 de agosto de 1994; 26 de diciembre de 1997, y 17 de mayo de 1999).

- Reglamento de la Ley de La Propiedad Industrial: (D.O.F. 23 de noviembre de 1994).

- Decreto por el que se reforma el Reglamento de La Ley de La Propiedad Industria: (D.O.F. 10 de septiembre de 2002).

Es curioso notar que la ley Mexicana no contempla el SISTEMA DE OPOSICIÓN, por lo que muchas veces las marcas se registran muy rápido y los certificados finales también, salvo la burocracia habitual.

Respecto al Sistema legal de nulidad, caducidad y cancelación, el tema se ha vuelto muy complejo debido a la aplicación de nuevas leyes, especialmente La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que ha complicado y encarecido en forma considerable los procesos judiciales y administrativos.

También, un aspecto que se debe señalar, es el aumento del 100% en las tasas oficiales (50% en 2002 y 50% en 2003), del precio de registro de marcas en ese País.

En México se usa la clasificación de Niza (8va. Edición). El uso no se debe probar obligatoriamente, es decir, que la ley menciona que si una marca no es usada durante tres años consecutivos “caducará”, sin embargo, dicha caducidad no es automática; se



sugiere que la marca se use, lo que no se insinúa es estar pagando por escrito, que supone un uso y que en caso de conflicto no tiene ningún valor.

G. Argentina

En 2002 no hubo cambios normativos en materia de marcas en Argentina. Lo más trascendente fue que, mediante disposición N° M -225/02 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (de fecha 8 de mayo de 2002), se adoptó la Octava Edición de la Clasificación Internacional de productos y Servicios de Niza.

G.1 Leyes que regulan la protección de las marcas en Argentina:

En Argentina, la norma que regula el derecho de marcas es la ley 22.362. Esta norma fue sancionada en el año 1981. El Decreto 558 de 1981 reglamenta la ley 22.362.

Asimismo, rigen el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), probado por la ley 24.425 (con fecha 7 de diciembre de 1994) y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por ley 17.011 (con fecha 10 de noviembre de 1966).

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (de 1994), las normas de los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a la de las leyes. Es decir, que las normas del ADPIC y del Convenio de París modifican las existentes en la materia en Argentina y en caso de controversia



entre la formativa interna y los tratados internacionales, deberán aplicarse los tratados internacionales.

Características particulares de la Ley 22.362:

- Sistema atributivo: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la ley de marcas, el derecho sobre una marca se obtiene mediante el registro.

La ley Argentina ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que atribuye el derecho a quien obtiene el registro de la marca.

No obstante lo manifestado anteriormente, la jurisprudencia Argentina le ha reconocido valor a la marca usada que no se encuentra registrada. Para tener valor, la marca debe haber sido usada con una intensidad tal, que haya generado una clientela y debe ser un uso efectuado de buena fe.

Asimismo, la ley de marcas reconoce, aunque en forma indirecta, valor a la marca usada no registrada (al permitir que la oposición al registro o al uso de alguna sea efectuada por cualquiera que invoque un interés legítimo).

- Sistema de oposición en el derecho Argentino: Dentro de los 30 días corridos de publicada la marca, cualquier persona puede declarar oposición a su registro. Al deducirse una oposición queda virtualmente paralizado el trámite administrativo de la



marca hasta tanto se retire la oposición, o la solicitud quede en estado de ser declarada abandonada.

Una vez que se presentan oposiciones, la Oficina de Marcas notifica al solicitante. Desde la fecha de la notificación, el solicitante tiene un (1) año para intentar obtener el retiro de la oposición o iniciar las acciones judiciales tendientes a obtener el cese de oposición al registro de la marca.

Diferente de la mayoría de las legislaciones internacionales, en este país los conflictos por oposición administrativa al registro de una marca son decididos por los tribunales judiciales.

- Uso de la marca registrada: Una de las innovaciones más importantes de la Ley 22.362 es la obligatoriedad de uso de la marca. El uso de la marca es un requisito esencial para la conservación del derecho.

El uso debe efectuarse para evitar que la marca caduque y para permitir que esta pueda ser renovada al producirse su vencimiento.

Es importante tener en cuenta que la ley establece la obligatoriedad de uso, pero no da pautas ni definiciones que permitan saber con exactitud en qué supuesto se cumple con dicho requisito.

Por lo tanto, son los tribunales, al resolver cada caso que resuelven si se utilizó la marca.



En los casos de caducidad de marca, la jurisprudencia estableció que se “produce una inversión de la prueba ya que el actor no puede probar un hecho negativo. Es la falta de prueba por parte del titular de la marca lo que crearía la presunción de su falta de uso”.

H. Brasil

Los derechos de Propiedad Industrial en Brasil son, antes de todo, protegidos por la Constitución Brasileña de 1988 en su Artículo 5, XXIX. Brasil también es miembro del Convenio de la Unión de París (CUP) sobre la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo del 4/07/1967) promulgada en Brasil por el Decreto n° 635 de 21/08/94 y del ADPIC – Ronda Uruguay del GATT promulgado por el Decreto n° 1.355 de 30 de diciembre de 1994.

La ley de Propiedad Industrial vigente en Brasil es la n° 9.279 del 14 de mayo de 1996 (LPI) que entró en vigencia después de un (1) año, o sea el 14 de mayo de 1997. Esta nueva ley fue promulgada básicamente para adaptar la legislación brasileña a las normas del ADPIC.

El 03 de enero de 2000, Brasil adoptó la clasificación internacional de Niza (7ª Edición) y el 02 de enero de 2002 la 8ª Edición de dicha clasificación.

Aunque la Ley de Propiedad Industrial de Brasil de acuerdo con el párrafo único del Artículo 129 reconozca los derechos del usuario anterior de una marca, bajo



circunstancias específicas, es decir, sin el respectivo registro, la regla general del derecho marcario brasileño es que la protección de una marca se obtiene a través del respectivo registro.

Como muchos deben saber, en Brasil vigora un sistema que requiere el pago de una tasa de registro para que la marca sea concedida.

Aún sobre el sistema de registro brasileño, es importante destacar que es posible presentar oposiciones a una marca en Brasil en el plazo de sesenta (60) días de su publicación. La Ley de Propiedad Industrial establece también la oportunidad de presentación de Procesos Administrativos de Nulidad, en el plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de concesión del registro.

Muchas son las posibilidades de nulidad absoluta o relativa de una marca, que son previstas en la legislación brasileña, entre las cuales destacamos los conflictos con nombres comerciales de terceros, con marcas en uso sin registro, con marcas anteriores existentes en clases con afinidad y con marcas notoriamente conocidas o con aquéllas que el solicitante, debido a su campo de actuación no podría ignorar como pertenecientes a un tercero.

Justamente sobre estas últimas normas, es interesante hacer algunos comentarios.

La protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas, prevista en el Artículo 126 de la Ley de Propiedad Industrial no representa una novedad, pues está prevista en el



Artículo 6 BIS (I) del Convenio de la Unión de París (CUP) sobre la Protección de la Propiedad Industrial que posibilita la protección de esas marcas, independiente de que estén registradas o solicitadas en Brasil. Es necesario que el oponente pruebe que la marca tiene el status de notoriamente conocida, para poder impedir el registro de marcas idénticas o similares.

De otra parte, existe la protección otorgada a las marcas que el solicitante, debido a su campo de actuación, no podría ignorar como perteneciente a un tercero (Artículo 124, XXIII de la “LPI”); ésta es una norma que parece ser bastante única.

En primer lugar, porque el nivel de notoriedad exigido por esa norma es significativamente menor que el nivel exigido por el Artículo 6 BIS (I) del CUP y en segundo lugar, porque la marca también no necesita estar solicitada o presentada en Brasil para que su titular realice una oposición válida contra una marca igual o similar.

Con relación al nivel de notoriedad exigido en el Artículo 124, es interesante destacar que hasta las marcas “desconocidas” pueden ser protegidas por esta norma, desde que se demuestre que el solicitante evidentemente tenía conocimiento de la marca como perteneciente a una tercera parte. Es, por ejemplo, el caso de que hayan existido negociaciones para explotación de una marca en Brasil, sin que la marca haya sido presentada y posteriormente esas negociaciones no se concluyeron.

Es importante destacar que, tanto para aplicación de la norma del Artículo 126, como del Artículo 124, XXIII, el oponente deberá solicitar su marca en Brasil como condición



para el examen de la oposición o de la nulidad administrativa o, aún, de la acción judicial.

I. Chile

Tratados de propiedad industrial ya suscritos por Chile:

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (ADPIC o TRIPS)
- Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo 1967)
- Convenio de Nairobi para la Protección del Símbolo olímpico (Nairobi, 1981)

Ley vigente:

En materia de leyes sobre Propiedad Industrial y específicamente sobre Marcas, en Chile está vigente la Ley N° 19.996 del 11 de marzo de 2005 que modifica y complementa la actual Ley N° 19.039 vigente desde el 30 de septiembre de 1991.

Este nuevo texto busca fundamentalmente cumplir con las obligaciones contraídas por Chile en virtud del acuerdo de Marrakech y sus anexos, adecuar la actual Ley al Convenio de Paris, corregir la estructura misma de la Ley para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más depurado y actual.

Este nuevo cuerpo legal ha sufrido críticas por parte del sector privado, en especial de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial.

En lo que a marcas se refiere, las críticas han apuntado la dudosa constitucionalidad en la obligatoriedad del uso de las marcas, se ha criticado igualmente el pago de tasas por la presentación de oposiciones, asimismo ha tenido un importante rechazo en cuanto a los tipos penales incluidos en el nuevo texto, etc.

Tratados de libre comercio: Sin duda, la mayor novedad durante el año 2002 para Chile fue la firma de tres Tratados de Libre Comercio (Corea, Unión Europea y USA), los que se agregan a los ya firmados con anterioridad con México, Canadá y Países Centroamericanos

J. Unión Europea:

Desde el uno de febrero se encuentra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y la Unión Europea (UE). Este Tratado profundiza el acceso de los exportadores chilenos a un mercado de unos 370 millones de personas con un ingreso “ per cápita” muy elevado.

El que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se haya aprobado por amplia mayoría en el Congreso chileno, no significa que no se hayan despertado polémicas en diversos temas.

Una de los principales escollos fue la renuncia que debió hacer Chile a numerosas marcas comerciales que corresponden a denominaciones de origen de zonas europeas, como el champagne y el coñac, lo que sin duda constituye un antecedente importante a



considerar, en especial por aquellos países o bloques comerciales como el MERCOSUR que pretendan negociar un acuerdo similar con la UE.

También desde una perspectiva marcaria y más específicamente desde la óptica de la propiedad intelectual, como consecuencia de este Tratado, se consignaron algunos artículos importantes en la materia (Artículos 168 a 171).

A través de este Tratado, Chile se comprometió a suscribir formalmente los siguientes Tratados antes del año 2007.

- Arreglo de Niza sobre clasificación de productos y servicios (actualmente se aplica en Chile, pero no es parte del Arreglo).
- Tratado de Cooperación en materia de patentes
- Arreglo de Estrasburgo para la clasificación de patentes

Se comprometió, sin plazo, a hacer todo lo necesario para ratificar y asegurar lo antes posible una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los siguientes convenios:

- Protocolo del Arreglo de Madrid
- Arreglo de Madrid
- Convenio de Viena sobre clasificación internacional de elementos figurativos

Como se puede notar, la redacción del Convenio, en lo que se refiere al Protocolo y Arreglo, es muy política y no constituye una obligación que comprometa a un plazo



definido, lo que sin duda lleva a señalar que su firma (Protocolo) obedecerá a la presión política y económica que pueda ejercerse en su oportunidad.

K. Estados Unidos:

Ratificado por los Congresos de ambos países este Tratado de Libre Comercio, lo que fue más complejo que aquél firmado con la UE, en donde están incluidas, normas de adecuación a los tratados ya firmados por Chile, como el ADPIC o TRIPS.

Sin embargo, la mayor presión americana está orientada en el campo de la Propiedad Intelectual, en lo que respecta a derechos de autor y al creciente desarrollo de los software, debido lamentablemente, a un aumento considerable de la piratería en ese país a este aspecto.

L. Corea:

El último de los tratados fue con este país, que aunque de menor importancia frente a los dos Tratados anteriores, UE y USA, significan una consolidación de ese país en esta región como consecuencia de la pertenencia a la APEC (Foro de Cooperación de Asia Pacífico).

En el caso específico de Corea, se está hablando además, del primer acuerdo entre una economía de Asia y otra de América.

2.5. Análisis de las principales características del derecho marcario en Sur América

Haciendo una comparación entre la legislación regional comunitaria de la Comunidad Andina con la del Mercado Común del Sur, resulta obvio que en el ámbito de la legislación regional supranacional, la Comunidad Andina, se halla en un estadio superior de desarrollo, ya que cuenta con una legislación de Propiedad Intelectual Comunitaria, mientras que en el Mercado Común del Sur, tal tipo de desarrollo legislativo, prácticamente aún no se ha dado. Con relación a las marcas, este comentario se aplica en igual sentido, debido que en la mayoría de veces la legislación nacional de cada país en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, abarca o contiene lo relativo a la protección de las marcas.

Diferentemente de los Países del Pacto Andino, los Países del Mercado Común del Sur no poseen una legislación unificada en Propiedad Industrial y hasta hoy existe solamente un Protocolo de armonización en Materia de Marcas, que ha sido ratificado únicamente por Paraguay y Uruguay.

Desde el punto de vista jurídico, en el derecho comunitario, se considera a la marca como un signo distintivo típico, es decir, es una de las mejores herramientas con que cuenta el empresario para promocionar su producto en el mercado dentro del cual compite, permitiendo de esta manera que los consumidores diferencien el producto al cual se aplica, partiendo de las bondades o defectos del mismo. Dentro de los aspectos a destacar y que se deben tener en cuenta tanto por los empresarios como por los



juristas que abordan el tema, se refiere a que la marca debe ser individual y singular, por ende que se diferencie de cualquier otro signo ya empleado o registrado, cumpliendo una función primordial de gran interés para el comerciante, como lo es la posibilidad de identificar plenamente sus productos, y para los juristas, el que al no existir distintividad en el signo, no constituye marca por lo que no puede llegar a ser registrado.

Avance importante es lo contemplado en el Artículo 134 literal c de la Decisión 486 de 2000, al permitir que tanto los sonidos como los olores pueden llegar a registrarse.

2.6. Tratados Internacionales en Derecho Marcario ratificados por países de Centro América y Sur América

Muchos son los Tratados y Convenios Internacionales que adoptan Países de América Latina, siendo que los más importantes relacionados al tema de marcas, son, sin duda, los que siguientes, de los cuales participan todos los Países de América Latina:

A. Convenio de Paris: Para la protección de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo del 14/07/1967); se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de pequeña patente establecida en las leyes de algunos países), los nombres comerciales (la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal. Las disposiciones



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

El Convenio de París, concertado en 1883, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979. El Convenio está abierto a todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

B. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC): Relacionados al Comercio, está en el anexo 1C del Acuerdo de MARRAKECH (15/04/1994), que aprobó las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT y constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC) que empezó a funcionar el 01 de enero de 1995.

Después de la adhesión de los Países de América Latina al ADPIC, se nota un fuerte movimiento de adaptación de las legislaciones nacionales de cada País, a las exigencias del nuevo reglamento jurídico. Esto porque con la creación de la OMC, los Países que infrinjan sus reglas, ahora pueden sufrir sanciones económicas.

Entre los principios que se destacan en el Acuerdo ADPIC, está el de Tratamiento Nacional (Artículo 3) y del Tratamiento de la Nación más favorecida (Artículo 4).



C. Proyectos legales que incidirán a futuro en el tema de marcas:

- El tratado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) merece un enfoque individualizado por ser un tema actual y podrá reflejarse en el campo de las marcas de los países de América Latina, considerando el conjunto de tratados incluidos en el capítulo de Propiedad Intelectual que existe en las propuestas del Tratado, con destaque al Protocolo de Madrid, que más tarde se comentará.

La última Reunión Ministerial (Quito, Octubre 2002), unánimemente, ratificó como fecha tope de concreción del texto final del Acuerdo ALCA, el 1° de enero de 2005 e igualmente como fecha máxima de ratificación en el ámbito nacional en cada país, el 31 de diciembre de 2005, situación que no ha ocurrido aún, debido a la situación política que se vive en América del Sur y la contrapropuesta hecha por el Presidente venezolano con la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).

Consecuentemente, con mayor razón a partir de ahora, debería intensificarse al máximo el nivel de intercomunicación entre los sectores privado y público de cada país, de cada bloque y de cada región, con el objetivo de lograr mayor claridad negociadora posible, para poder llegar a resultados que contemplen las necesidades y objetivos comunes de los países y bloques vinculados a la concreción en definitiva del Acuerdo que, eventualmente, constituirá la denominada Área de Libre Comercio de las Américas, como un típico ejemplo de acuerdo de nueva generación.



- 8ª edición de la clasificación de NIZA de productos y servicios: En la práctica, la innovación más significativa del año 2002 en tema de MARCAS, fue la adopción de la 8ª Edición de la Clasificación de NIZA, la cual ya es actualmente utilizada unánimemente en los Países de América Latina, con excepción de Chile que la implementará a finales del primer semestre de 2003.

El empleo de la clasificación de NIZA es obligatorio, no solamente para el registro nacional de marcas en los Países miembros del Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas efectuado por el Bureau Internacional de la OMPI en consecuencia del Arreglo de Madrid, para los registros ante la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI), para los registros ante la oficina de Marcas de BENELUX y por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

La primera edición de la clasificación de Niza fue publicada en 1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992 y la séptima en 1996. La octava edición fue publicada en Junio de 2001 y entró en vigor el 1º de Enero de 2002.

Es interesante notar que aunque la 8ª Edición de la clasificación de Niza ya se aplica en América Latina, la mayor parte de los Países no son miembros del Arreglo de Niza, solamente utilizan su clasificación con la finalidad de registrar Marcas Nacionales.



Se indican lista de los Países que se han adherido al Arreglo de Niza y otra lista de los Países que no se han adherido al Arreglo, pero que utilizan su clasificación.

- Arreglo y Protocolo de Madrid: El sistema de Registro Internacional de Marcas, que se rige por el Arreglo de Madrid de 1891 y el respectivo Protocolo, que se adoptó en 1989, entró en vigor el 1 de Diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de Abril de 1996.

Es necesario discutir las reglas del Arreglo o del Protocolo y comentar los motivos de la baja adhesión de los Países de América Latina a estos Tratados.

De los Países de América Latina, solamente Cuba hace parte del Arreglo y del Protocolo. Los demás Países no han firmado ni uno ni otro debido a varias circunstancias.

Por ejemplo en Brasil, el tema es objeto de amplia y actual discusión, pues el último Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es favorable al Protocolo, provocando una discusión entre la comunidad brasileña envuelta con la Propiedad Intelectual.

Entre los varios puntos discutidos, dos son las principales razones porque la ABPI (Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual) no es favorable a la adhesión al Protocolo:

a) El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no está suficientemente equipado para analizar las solicitudes internacionales, pues una solicitud nacional está tardando



casi cuatro (4) años para ser examinada y consecuentemente, este plazo sería significativamente mayor con la adhesión al Protocolo, y habría la necesidad de analizar también las solicitudes internacionales. En este caso, para cumplir con los plazos previstos en el Protocolo, Brasil estaría dando prioridad a las solicitudes internacionales, perjudicando las nacionales.

b) De acuerdo con la Constitución Brasileña, el idioma Portugués es el único oficial en Brasil, pero no es un idioma reconocido por el Protocolo, lo que desencadenaría denuncias por inconstitucionalidad contra el Departamento y Marcas.

Es interesante señalar que, tampoco el idioma Español es un idioma oficial en el Protocolo (aunque la OMPI ya piense en incluirlo, para atraer a los Países de América Latina al mismo).

Esas mismas razones, o sea, la falta de estructura adecuada del departamento de Marcas y la no-incorporación del idioma Español en el Protocolo, también son apuntadas en Argentina para la falta de adhesión de ese País y se puede decir lo mismo de los demás países de América Latina.

Si de un lado tenemos los problemas citados, a los cuales se podrían añadir más, de otro lado tenemos la inevitable globalización y armonización de las legislaciones en el tema de propiedad industrial. Así, aunque es difícil que la mayor parte de los Países de América Latina vayan a adherir al Protocolo en los próximos años, se considera que la existencia de "Marcas Regionales" (ejemplo: Mercosur, Pacto Andino) es una tendencia más inmediata. Además, al menos en el caso de Brasil, el sentimiento es que el país

solamente se va adherir al Protocolo, después de negociar otros aspectos de los Tratados de Libre Comercio⁴.

E. Otros acuerdos y arreglos internacionales de especial relevancia:

- En el área marcaría, merece especial referencia el "Tratado sobre el Derecho de Marcas", mejor conocido por sus siglas en idioma inglés TLT ("Trademarks Law Treaty"), el cual para el 15 de abril del presente año, contaba con 22 países Miembros y cuyo objetivo fundamental consiste en lograr que los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas sean de fácil utilización a través de la simplificación y armonización de sus procedimientos en tres fases (solicitud de registro, cambios después del registro y la renovación) y de la eliminación de obstáculos existentes con miras a la obtención de seguridad jurídica para los titulares de marcas y sus representantes.

- Fuera del ámbito de la OMPI, aparece un instrumento multilateral de primera importancia en la materia, conocido como el Acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), en vigor desde el 1° de enero de 1996, el cual como anexo 1C, contiene el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio", conocido como Acuerdo sobre los ADPIC. Este Acuerdo, del cual Venezuela forma parte beneficiándose en la actualidad de lapsos de gracia a objeto de adecuar su legislación e instituciones al mismo, en su parte segunda,

⁴ Marcelo Do Nascimento. **La protección de las marcas en América Latina durante el año 2002.** <http://www.ml.ua.es.webprom/jornadas/documentales/DoNascimento-marcas.pdf>



tiene secciones dedicadas específicamente a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, a las indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, control de las prácticas abusivas o anticompetitivas en las licencias contractuales, entre otros. Más adelante, en su parte tercera, secciones 2 y 3, se refiere a los procedimientos y recursos civiles y administrativos y a las medidas provisionales, respectivamente.

En la sección cuatro prescribe medidas especiales (suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras, destrucción o eliminación de las mercancías infractoras), relacionadas con las medidas en frontera (1) para el caso de importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica (piratería) a la marca validamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate, otorga la legislación del país de importación.

Los Estados Miembros igualmente se comprometen en esta parte tercera del Acuerdo, a establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de usurpación dolosa de derechos de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenden la pena la pena de prisión y la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. De ser procedente, también se incluyen medidas como la



confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente en la comisión del delito.

Para finalizar debemos concluir en que la adhesión cada vez mayor de los Estados a instrumentos de protección multilateral, pone en evidencia el gran interés de éstos en instituir y consolidar un sistema eficaz de derecho marcario que garantice la protección y utilización de estos signos distintivos a objeto de responder a los legítimos intereses de productores y consumidores, permitiendo resaltar las por demás gratificantes contribuciones que un adecuado sistema marcario puede aportar al desarrollo económico de un país.



CAPÍTULO III

3. El derecho marcario en Guatemala

En el fenómeno económico, es decir, en el intercambio de bienes y servicios entre personas, se ha provocado que la industrialización y la difusión del sistema de la economía de mercado permitan a los fabricantes y comerciantes ofrecer a los consumidores una variedad de productos de la misma categoría. Aunque los productores no presenten diferencias aparentes para el consumidor, suelen diferir en calidad, precio y otras características. No cabe negar la necesidad de dar a los consumidores una orientación que les permita examinar las alternativas y elegir entre los productos de una misma categoría. Por ello, debe atribuirse un nombre a cada producto y precisamente, la marca sirve para designar los productos en el mercado.

La protección jurídica de la marca se basa en la existencia de un derecho exclusivo sobre determinados signos, respecto de su utilización en relación con la identificación de determinados bienes y servicios. Este llamado derecho a la marca, constituye el derecho marcario, o sea el derecho subjetivo respecto a una marca; y es el Estado quien tiene que reconocerlo oficialmente.

En Guatemala, la institución pública encargada de reconocer el derecho marcario es el Registro de la Propiedad Intelectual, que es una dependencia del Ministerio de Economía. El Registro de la Propiedad Intelectual promueve la observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual (Propiedad Industrial y Derechos de Autor y



Derechos Conexos), así como la inscripción y registro de los mismos; según Acuerdo Gubernativo No.182-2000 (Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía).

El Registro de la Propiedad Intelectual tiene como objetivos los siguientes:

- a) Garantizar jurídicamente las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal, otorgando protección a la creatividad y originalidad aplicada para obtener beneficios económicos y
- b) Proteger al público consumidor, ya que la marca permite distinguir entre productos similares y facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos que demanda.

A lo largo de la historia se ha podido apreciar de manera clara y contundente que aquel círculo que envuelve ó que gira en torno al comercio, se caracteriza por tratar de agilizar y permitir el desarrollo de manera rápida de los actos mercantiles ó en los cuales van a tener injerencia de manera directa los comerciantes, es decir, el comercio como motor de la economía mundial tiene la connotación de ser ágil, rápido, cambiante y sin trabas para lograr un mejor desenvolvimiento y permitir una mejor circulación de bienes y servicios.

Surgen entre los diversos países que conforman el mundo, pactos o convenios, así como de estos con entes de carácter supranacional, pactos que tienen su origen en la necesidad de efectuar alianzas de tipo económico con sus vecinos, con el fin de facilitar y fortalecer el intercambio de productos que conlleven al mejoramiento de la economía



interna de los mismos, logrando ese mejor y más rápido desenvolvimiento característico de la actividad mercantil generando el mejoramiento no solo de la economía de los países, sino la protección legal de dichos intercambios que brotan de las mencionadas alianzas, lo cual debe hacerse a través de la expedición de normas que no solo tengan la connotación de ser aplicadas en un país, sino deben ostentar la calidad de supranacionales, es decir, que tengan aplicación más allá de las normas nacionales e internas de cada país.

Dentro de este contexto se encuentra que los sujetos más interesados en este campo como los comerciantes o aquellas personas que de una u otra manera entran en la órbita legal del comercio o de los comerciantes y por ende, van a estar sujetos a la regulación normativa mercantil, no están a la vanguardia de dicho avance legislativo, lo que se evidencia cuando los empresarios que producen determinado producto ó prestan algún servicio y lo distinguen con alguna marca ó signo distintivo, que por no conocer al menos someramente dicha normatividad, no pueden impedir que en algún otro país miembro de la comunidad andina, se utilice una marca idéntica a la que utilice en su país de origen, ó lo que es peor aún pretender que con solo efectuar el Registro en Cámara de Comercio del nombre comercial y poseer un establecimiento de comercio registrado, pueda pretenderse tener algún derecho de dominio de la marca de su producto ó del servicio que presta.

El derecho marcario como una clase de derecho poco difundido, pero que día a día va ampliando el campo de acción, se convierte de esta manera en un aspecto esencial, tanto para el Jurista, como para el empresario o comerciante que ve regulado en este



tipo de derecho asuntos de gran importancia para poder desempeñar a cabalidad su profesión, por tal motivo mediante el compendio que dio origen a este trabajo se pretende un acercamiento, tanto para los jurista y comerciantes, con esta novedosa e importante rama del Derecho.

3.1. Antecedentes Históricos del Registro de la Propiedad Intelectual

La primera Oficina de Patentes se creó dentro del Ministerio de Fomento, mediante una legislación especial en materia de Propiedad Industrial, Decreto No. 148, de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886. Conforme el Decreto 882 del 31 de diciembre de 1924, fue creada la Oficina de Marcas y Patentes.

La Oficina de Marcas y Patentes pasó a formar parte del Ministerio de Economía y Trabajo según Decreto 28 del 4 de diciembre de 1944. El 16 de Octubre de 1956, el Ministerio de Economía es separado del Ministerio de trabajo, la Oficina de Marcas y Patentes pasa a ser dependencia del Ministerio de Economía según decreto Número 1117.

El Registro de la Propiedad Industrial, suspendió sus actividades el 13 de enero de 1983, reiniciando las mismas el 19 de julio de ese mismo año, según Acuerdo No.305-83, emitido por el Ministerio de Economía.

Con la entrada en vigencia del Decreto 33-98 del congreso de la República. Ley de Autor y Derechos conexos, se establece que el Ministerio de Economía transformará el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual.

3.2. Legislación vigente guatemalteca relacionada con el Derecho Marcario

A. Constitución Política de la República de Guatemala

- Artículo 42: Derechos de Autor o Inventor. Se reconoce la libertad de Industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.
- Artículo 43: Libertad de Industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.
- Artículo 63: Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional promoviendo su formación y superación profesional y económica.

B. Leyes Específicas:

- Ley de Propiedad Intelectual: Decreto 57-2000
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo No. 89-2002
- Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 y sus reformas Decreto 56-2000
- Reglamento a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Acuerdo Gubernativo 233-2003



C. Leyes Ordinarias Aplicables

- Código de Comercio de la Protección a la libre competencia Artículos 361 al 367
- Código Civil: De la Propiedad, Disposiciones Generales. Artículo 470
- Código Procesal Civil y Mercantil: Artículos del 199 al 210
- Código Procesal Civil y Mercantil, Gestiones de la Partes. Artículos 61 y 62
- Ley de lo Contencioso Administrativo. Recurso de Revocatoria. Artículo 7
- Código Penal. De los Delitos contra el Derecho de Autor, La Propiedad Industrial y Delitos Informáticos. Artículo 274 a, b, c, d, f.
- Código Penal. Violación a Derechos de Propiedad Industrial. Artículo 275
- Código Procesal Penal. Acción Penal Pública. Delitos relacionados al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Artículo 24bBis.

D. Tratados Internacionales ratificados por Guatemala relacionados con el derecho marcario

- ADPIC. Acuerdo por el cual se establece la OMC y los acuerdos multilaterales. Decreto 37-95.
- Convenio de Washington. Propiedad Industrial y la Competencia desleal.
- El Convenio de París.

El Convenio de París es el instrumento jurídico marcario de mayor importancia en el área internacional, no solamente por el número de países, de los más diversos ámbitos geográficos y políticos que lo integran, sino también por la amplitud de los temas cubiertos por sus normas; y siendo que en Guatemala resulta aplicable dicho Convenio



que data del 20 de marzo de 1883, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y con su enmienda del 28 de septiembre de 1979, es necesario conocer los principios básicos que lo integran.

a) El trato Nacional. El Artículo 2º. Del Convenio de París establece: "...Los súbditos de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a los nacionales todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos en el mismo recurso legal contra todo ataque a sus derechos siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. "El Artículo 3 de la Ley de Propiedad Industrial contempla este derecho plasmado por la Unión.

b) Prioridad. Los regímenes marcarios se basan, en general, en la concesión de derechos sobre la base del registro de la marca en un organismo existente al efecto. Tales derechos se conceden en función de la prioridad de depósito, según el Artículo 4º. Del Convenio de París. El Artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial contempla este derecho.

c) Protegidas. Según el Artículo 3º. Del Convenio de París, la protección que se concede se extiende, en general, a los súbditos de los países de la Unión, y a los que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en el territorio de alguno de los países de la Unión.



d) Obligación de uso. El apartado C del artículo 5º. del Convenio de París contempla la posibilidad de que la legislación de los países miembros exija el uso obligatorio de las marcas. Este uso obligatorio, sin embargo, no es exigido por el citado Convenio, pero de hecho existe, de una u otra forma, en la mayoría de los países miembros de la Unión. El Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial contempla la posibilidad de cancelación por falta de uso de una marca, si se prueba a solicitud de parte, que una marca no se ha usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación.

e) Pago de Tasas. Conforme el Artículo 5º. Bis del Convenio de París, los países unionistas deben conceder un plazo de gracia, de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos sobre las marcas. Dicho plazo también está considerado en la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 32.

f) Independencia de las marcas. Uno de los principios fundamentales del sistema establecido por el Convenio de París es el del carácter independiente de cada una de las marcas obtenidas en los distintos países unionistas. Es decir, que los derechos marcarios obtenidos en un país no se ven afectados por la suerte que corran los existentes en otras jurisdicciones.

g) Marcas Notorias. El Artículo 6º. Bis del Convenio de París está destinado a la protección de las marcas notorias, estableciendo la obligación a los países unionistas a denegar o anular el registro de marcas susceptibles de ser confundidas con una marca



notoriamente conocida y a prohibir su uso. Se restringen por lo tanto, los signos que cabe considerar como violatorios de las marcas notorias bajo el citado Convenio, sin perjuicio de la mayor extensión que a tal protección de las marcas notorias den las legislaciones nacionales. Dentro de la legislación guatemalteca, se contempla dicha disposición en el Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial.

Otros de los principios adoptados por la Ley guatemalteca del convenio de París son: Gestiones de marcas; Los signos y emblemas oficiales; Las Cesiones de marcas; Marcas colectivas; Marcas de certificación; El nombre comercial; entre otros.

▪ El Arreglo de Niza: Este convenio es de suma importancia, debido a que trata lo relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas, fue suscrito en Niza el 15 de junio de 1957, fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977.

Conforme el Artículo 1º. Párrafo 3, del Arreglo de Niza, la clasificación uniforme comprende una lista de clases y una lista alfabética de los productos y de los servicios con indicación de las clases en que se incluyen. El Artículo 3º. Prevé la constitución de un Comité de expertos “encargado de resolver en cuanto a las modificaciones que hayan de introducirse o a las adiciones complementarias que hayan de hacerse en la clasificación internacional de productos y servicios.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 19 hace referencia a este aspecto regulado en el Convenio.



3.3. Marcas registrables en el derecho marcario guatemalteco

La marca como medio legal de protección de ideas creativas propias trasladadas a productos que se desean amparar, es el único instrumento legal que da reales garantías de propiedad sobre los nombres que a las mismas se le puedan dar y por lo tanto buscan evitar que terceros se aprovechen de dichas creaciones; es necesario que esté debidamente registrada, para prevenir y evitar las copias, poseer la exclusividad de un nombre o diseño, a nivel nacional o internacional para determinados productos y servicios; el no registrarlas significa dar una ventaja en el mercado que puede ser aprovechada por terceros y provoque la disminución de la capacidad y credibilidad de negociación que tienen los productos.

El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo para impedir que terceros, sin su consentimiento usen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicho uso de lugar a confusión.

Como se mencionaba con anterioridad para el registro de marcas existe la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas o Clasificación de Niza, con base a una nomenclatura en la que se incluyen 45 clases y cada una de éstas presenta un conjunto de productos o servicios a proteger. Para la clasificación internacional de productos y servicios, ésta tiene un valor práctico. Cada uno de los países que forman parte de la Unión Europea deberá aplicarla para el registro de las



marcas, bien como sistema principal o como sistema auxiliar, en Guatemala se aplica como un sistema principal.

Las 45 clases que la conforman fueron aprobadas en su octava edición ya que anteriormente existían únicamente 42 de ellas.

Los signos distintivos, dan ventajas para proteger los productos y sobretodo para extender y poder comercializar libremente los mismos. Éstos se dividen en: marcas, nombres comerciales y expresiones de publicidad.

La propiedad industrial es un medio relevante en manos del empresario en el mercado cuando decide competir pues supone un mecanismo de protección de la propia empresa. En ese sentido la propiedad de una marca tiene por objeto proteger la empresa del sistema de competencia y es por ello necesario iniciar un procedimiento de registro ante la oficina correspondiente.

Para los autores Carlos M. Correa-Salvador D. Berger. "El objetivo final perseguido por el sistema de propiedad intelectual, no apunta a la instauración de monopolios, mas no se puede negar que el derecho de exclusiva que otorga pueda afectar la libre competencia".

El titular de un derecho de propiedad industrial goza de todas las prerrogativas que ese derecho le otorga y que para sus competidores, significa una limitación a esa actividad, mientras esa protección que dan esos derechos no caiga en el dominio público, de

acuerdo a los plazos de vencimiento, el propietario tendrá una posición de dominio en el mercado. Esto por supuesto en ocasiones da lugar al abuso, por lo que se ha buscado mecanismos de legislación anti monopólica, buscando la defensa de la competencia a las conductas de los titulares de derechos de propiedad industrial, ya que estas situaciones el mayor perjudicado es el consumidor.

El derecho de marcas beneficia al titular de un derecho que le permite diferenciar en el mercado sus productos o servicios de otros productos o servicios de la competencia; esta identificación se puede producir gracias a que se reconoce al titular de un derecho de utilización exclusiva del signo en el mercado.

La marca también desempeña una valiosa función publicitaria; de nada serviría la publicidad sin la marca que permite que el receptor pueda identificar en el mercado el producto o servicio anunciado.

El derecho guatemalteco da la posibilidad de registrar marcas descriptivas en palabras y gráficamente, tal y como lo regula la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 16 que regula "Las marcas podrán consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, sonidos, combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos".

Las marcas pueden consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, de sus envases o envolturas, de los medios locales de expendio de los productos o servicios y otros que a criterio del registro tengan características distintivas.

Las marcas también pueden consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente originarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales sean usadas.

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

3.4. Protección de las Marcas dentro de la Legislación Guatemalteca

La República de Guatemala, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), es por eso que la Ley de Propiedad Industrial refiere que su objeto es la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene en el campo de la industria y el comercio, y en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención, de los modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.



Es de observarse que los fundamentos de la utilización de la marca en la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca se basa en la protección de la creatividad intelectual dentro de la industria y particularmente el comercio, que es donde se da el mayor uso de la marca, utilizando el Sistema Atributivo, que es el sistema que rige para la protección de la marca a través del Registro de la misma en la oficina creada por el Estado para tal fin.

Con la reciente aprobación y vigencia de la nueva Ley de Propiedad Industrial en Guatemala, se ha instaurado un conjunto de disposiciones que tienen por objeto, según reza en su primer artículo, la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio. En este cuerpo normativo encontramos reunido el régimen jurídico de protección aplicable a los llamados signos distintivos (marcas, nombres comerciales, etc.), patentes de invención y de modelos de utilidad y diseños industriales, así como también ciertas disposiciones relacionadas con la represión de la competencia desleal y la protección de los llamados secretos empresariales. Entre otras disposiciones, destaca en la Ley de Propiedad Industrial el novedoso sistema relativo a la protección de las llamadas marcas notorias o marcas notoriamente conocidas, un especial tipo de marcas que hasta la vigencia de esta Ley no había encontrado espacio dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, no obstante que desde 1998 cobró plena obligatoriedad para el país el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, instrumento internacional que recoge en una de sus disposiciones la protección básica que a dichas marcas deben proveer los países contratantes del mismo.



Uno de los propósitos de este trabajo de investigación es realizar una breve reflexión sobre el alcance de las normas contenidas en la nueva legislación en materia de marcas, particularmente las consagradas a la protección de las marcas notorias, determinando su compatibilidad con lo que al respecto se prevé en los principales tratados internacionales. Para tal efecto, se considera pertinente distinguir los diferentes sistemas de protección de marcas, los principios esenciales que aplican en los mismos y el carácter excepcional que justifica que las marcas notorias reciban un tratamiento particular. Asimismo, los parámetros que los instrumentos internacionales, a los cuales Guatemala se encuentra vinculada, establecen para hacer efectiva esa protección y, finalmente, comentar el avance que al respecto se ha alcanzado como consecuencia del tratamiento y atención que este importante tema ha venido recibiendo dentro del seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

A. La necesidad de protección jurídica

La necesidad de proteger las marcas estriba en que al existir dos o más productos idénticos o similares dentro del comercio, el consumidor se confunde en cuanto a la elección del producto genuino u original, constituyendo una pérdida de ingreso para el fabricante como una falta de credibilidad del producto en sí, al momento que el similar o idéntico no cumpliera con la calidad del producto genuino.

El consumidor engañado no suele ser consciente de que la procedencia del producto que ha comprado no es la indicada en la marca y tenderá a considerar al titular de la marca auténtica como responsable de que los productos no tengan la calidad



acostumbrada. Sin embargo, incluso si el consumidor llega a darse cuenta de que ha sido inducido a comprar el producto equivocado por una marca tan similar a la del producto que tenía la intención de comprar, le resultaría difícil demandar al infractor de la marca auténtica.

La marca puede tener funciones económicas importantes que no suelen estar protegidas por el derecho de marcas, sino que dependen de la utilización que el titular haga de ella, para que cumpla con su función de diferenciación ante los consumidores, debiendo estar jurídicamente amparadas, de otro modo, los competidores utilizarían signos idénticos o similares, creando confusión en el consumidor en cuanto a la procedencia de los productos.

La importancia de ésta cada día es mayor, dentro del comercio internacional, debido a la existencia de productos idénticos o similares, por tanto el titular de una marca de producto debe basarse en la ley relativa a la competencia desleal y en todo reglamento particular que lo proteja contra las imitaciones de etiquetado y embalaje, falsificación y piratería.

La marca cumple con una función preponderante en la sociedad, ya que permite distinguir y tutelar tanto al comerciante como al consumidor, constituyéndose en un pacto de lealtad entre los dos sujetos de la relación comercial, es por eso que se le da la necesidad de protegerla jurídicamente.



3.5. Procedimientos para el registro de marcas en el marco jurídico guatemalteco

La existencia y regulación jurídica de la marca obedece a la necesidad de proteger el tráfico comercial, tanto para el comerciante como para el consumidor de bienes y servicios. En el caso del comerciante, éste consigue que sus bienes y servicios no sean ofrecidos por otro comerciante y en el del consumidor o usuario, adquirir satisfactores de marca, si esa es su pretensión. La marca, al igual que otros signos distintivos, integra lo que tradicionalmente ha sido conocido como propiedad inmaterial.

La marca es un bien mueble. Para comercializar un producto o un servicio no es necesario utilizarla, pero si se opta por ello, la propiedad solo se obtiene registrándola, y el derecho se prueba con la certificación que extiende el Registro de la Propiedad Intelectual. Además, para registrar una marca no es necesario que ésta se haya utilizado con anterioridad ni que guarde relación con el producto o servicio que vaya a identificar. Además, admite copropiedad, a menos que la ley de la materia no lo permita. En tal caso, la copropiedad o titularidad se regirá por lo que hayan pactado los condueños y en su defecto por las disposiciones del Código Civil.

Signos que pueden conformarse como marca

Palabras o conjuntos de palabras

- Letras
- Cifras
- Monogramas



- Figuras
- Retratos
- Etiquetas
- Escudos
- Estampados
- Viñetas
- Orlas
- Líneas y franjas
- Combinaciones y disposiciones de colores

Toda combinación de los signos antes identificados

Forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas o de los medios locales de los expendios de los productos o servicios.

Indicaciones geográficas de Guatemala o de otros Estados, siempre que no confundan al usuario o consumidor en cuanto al origen del servicio o producto designados

Otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Al respecto de las formas de signos que enumera la Ley, debe tenerse en cuenta que, cuando un signo compuesto expresa el nombre del producto o servicio que designa, el registro, solo se otorga para tal producto o servicio.

A. Procedimiento del Registro de marca, nombre comercial, señal de publicidad de acuerdo al Registro de Propiedad Intelectual



1. Adquirir formulario de solicitud de búsqueda retrospectiva del distintivo (Q5.00), Completarlo con la información requerida, efectuar el pago respectivo en caja, según solicitud (denominativa Q100.00, gráficos Q200.00 y mixtos Q200.00)

4. Presentar el formulario de solicitud de búsqueda y recibo de cancelación de la tasa respectiva en recepción de documentos.

5. Adquirir formulario de solicitud de registro inicial del signo distintivo según sea el caso: marca, nombre comercial, emblema, señal de publicidad, marca certificada, marca colectiva (Q5.00 c/u) completarlo con la información requerida, anexando los documentos pertinentes, adhiriéndose los ejemplares del signo solicitado en el formulario y las copias, firma del solicitante, firma y sello del abogado auxiliante, colocar el timbre forense de Q1.00. Dichos documentos deberán presentarse en forma ordenada dentro de un fólder con su respectivo gancho.

6. Efectuar el pago de Q.110.00 en caja por presentación de una solicitud, adjuntar copia del recibo correspondiente.

7. Ingresar la solicitud en recepción, en donde efectúan un examen previo de la misma y de los documentos adjuntos, quienes al aceptarlos, sellan de recibida la solicitud y las copias, asignándole un número correlativo que servirá para identificar el expediente. Se traslada a cómputo para su ingreso y su escaneo respectivo.



6. El expediente es trasladado de recepción a la sección de forma y fondo para que se efectúen los exámenes respectivos, si la solicitud cumple con todos los requisitos, se emite resolución declarando con lugar la solicitud y se extiende el edicto correspondiente, el cual debe ser cancelado en caja. Q50.00.

7. El solicitante, a su costa debe efectuar las 3 publicaciones del edicto por el término de quince días en el Diario Oficial, debiendo presentar los ejemplares originales al Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación.

8. Si no presentan oposición a la inscripción del signo distintivo, el solicitante requiere se emita la orden de pago de Q90.00 para que se efectúe la anotación que corresponde, debiendo cancelarla en caja y presentarla al registro dentro del mes siguiente de haber sido notificada, para que se inscriba el signo solicitado.

9. Para que el Registro le haga entrega del título correspondiente, el solicitante debe cancelar en caja la suma de Q50.00.

B. Signos aceptados en el Registro de la Propiedad Intelectual

La legislación guatemalteca establece básicamente dos grupos de causales que impiden que un signo sea registrado como marca: Prohibiciones Absolutas y Prohibiciones Relativas.



1. **Las Prohibiciones Absolutas:** se refieren a la aptitud del signo en sí, es decir, a aquellos casos de falta de capacidad distintiva del signo de que se trate, sea por que esa falta de capacidad distintiva se derive por la relación con el producto o servicio para el cual se solicita (los casos contemplados en los literales a), b), c), d), e) y o) del Artículo 20 de la Ley guatemalteca), por constituir una indicación de procedencia no susceptible de apropiación como marca individual (el caso contemplado en el literal k), o bien, porque la marca es engañosa, ilícita o consiste en símbolos inapropiables (los establecidos en los literales f), g), h), i), j), l), m), n), ñ) y p) del citado Artículo 20).

2. **Las Prohibiciones Relativas:** agrupa aquellos casos en que el registro de un signo está prohibido, a pesar de su posible poder distintivo, ya que carece de novedad porque otra persona obtuvo o solicitó con anterioridad su registro (para los mismos productos o para productos similares), o bien, por existir sobre el signo que pretende inscribirse derechos reconocidos a terceros, consistentes en un derecho derivado de cualquier otra categoría de propiedad intelectual que no sea marcas o en un derecho derivado de la protección que en la esfera civil se otorga al nombre u otros signos identificadores de la persona y la propia imagen. Asimismo, quedan excluidos de su registro como marca en este grupo, aquellos signos que puedan dar lugar a un acto de competencia desleal, entendido éste como aquel que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio. A este grupo corresponden los supuestos que la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala recoge en su Artículo 21.



Es precisamente en el grupo relativo a las prohibiciones relativas, que encontramos prevista en la Legislación guatemalteca una de las formas de protección de la marca notoria, acorde a los términos del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC.

C. Denegación del registro

Tal y como lo establece el mencionado Artículo 21 en su literal c), la Ley de Propiedad Industrial faculta expresamente al Registro de la Propiedad Intelectual a denegar las solicitudes de registro como marca de un signo o de un elemento del mismo, que constituya “Una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva,...”.

En cuanto al momento en que la prohibición en mención resulta ser aplicada, debemos señalar que dentro del procedimiento aplicable a las solicitudes de registro, la Ley de Propiedad Industrial dispone que, recibida una solicitud de registro de marca, se procederá a examinar si cumple con lo dispuesto en los Artículos 5, 22 y 23 (examen de forma) y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad que se recogen en los Artículos 20 y 21 de la misma (examen de fondo).



En el supuesto que a juicio del Registro la solicitud encuadre en cualquiera de los casos de inadmisibilidad (prohibiciones absolutas o prohibiciones relativas), se notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y se le conferirá el plazo de dos meses para que se pronuncie al respecto. Una vez transcurrido dicho plazo sin que el solicitante se hubiere manifestado, o bien, cuando no obstante haberlo hecho, el Registro estima que subsisten las razones que motivaron la objeción inicial, se dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.



CAPÍTULO IV

4. Requerimientos en materia de protección de las marcas dentro del Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA) y la aplicación del derecho marcario en la legislación guatemalteca

4.1. Aspectos y requerimientos relacionados con el derecho marcario contenidos en el Tratado de Libre Comercio

De acuerdo al capítulo XV Derechos de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio que establece lo siguiente:

Artículo 15.1: Disposiciones Generales

1. "Cada país que suscribió el Tratado de Libre Comercio puede, aunque no está obligada a ello, implementar en su legislación nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual más amplia".

2. "Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos a la fecha de entrada de vigor de este Tratado:

(a) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996); y

(b) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996)".



3. "Cada país ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2006:

(a) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su revisión y enmienda (1970); y

(b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980)".

4. "Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2008:

(a) el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974); y

(b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)".

5. "Cada País ratificará o accederá al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV 1991).1 Nicaragua lo hará para el 1 de Enero del 2010. Costa Rica lo hará para el 1 de Junio del 2007. Todas las demás Partes lo harán para el 1 de Enero del 2006".

Las Partes reconocen que el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV 1991), contiene excepciones a los derechos del obtentor, incluyendo los actos realizados en el marco privado y con fines no comerciales, como por ejemplo actos privados y no comerciales de los agricultores. Además, las Partes reconocen que el Convenio UPOV 1991 establece restricciones al ejercicio de los derechos del obtentor por razones de interés público, siempre que las



Partes tomen todas las medidas necesarias para asegurar que el obtentor reciba una remuneración equitativa. También entienden que cada País puede valerse de estas excepciones y restricciones. Finalmente, las Partes entienden que no existe ninguna contradicción entre el Convenio UPOV 1991 y la capacidad de una Parte de proteger y conservar sus recursos genéticos.

6. “Cada Parte hará todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los siguientes acuerdos:

(a) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000);

(b) Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y

(c) el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989)”.

7. En adición al Artículo 1.3 (Relación con Otros Tratados), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y acuerdos sobre propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte.

Artículo 15. 2: Marcas

1. “Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un



producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Una Parte puede satisfacer el requerimiento de publicación poniendo la medida a disposición del público en Internet”.

2. En vista de las obligaciones del Artículo 20 del Acuerdo ADPIC, “cada Parte garantizará que las medidas que obliguen al uso de designaciones comunes en el lenguaje corriente como el nombre común para una mercancía o servicio (“nombre común”) incluyendo inter alia⁵, los requisitos relativos al tamaño, ubicación o estilo de uso de la marca en relación con el nombre común, no menoscaben el uso o eficacia de las marcas utilizadas en relación con dichas mercancías”.

3. “Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión”.

⁵ [Http://www.linguee.es](http://www.linguee.es)



4. "Cada país podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y de terceros".

5. El Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁶ (1967) (Convenio de París) se aplicará, mutatis mutandis⁷, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.

6. "Cada Parte proporcionará un sistema para el registro de las marcas, el cual incluirá:
(a) notificación por escrito al solicitante, pudiendo hacerse por medios electrónicos, indicando las razones para denegar el registro de una marca;

(b) oportunidad al solicitante de responder a las notificaciones de las autoridades encargadas del registro de marcas, para refutar una denegación inicial, y de impugnar judicialmente una denegación final de registro;

⁶ Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial

⁷ [Http://es.wikipedia.org/wiki](http://es.wikipedia.org/wiki)



(c) oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o solicitar la anulación de una marca después de que la misma haya sido registrada; y

(d) requerimiento de que las resoluciones en procedimientos de oposición o anulación sean razonadas y por escrito”.

7. “Cada Parte proporcionará, en la mayor medida de lo posible, un sistema electrónico para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas, y trabajará para establecer, en la mayor medida de lo posible, una base de datos electrónica disponible al público – incluyendo una base de datos en línea – de las solicitudes y registros de marcas”.

8. Al determinar si una marca registrada es notoriamente conocida, no se requerirá que la reputación de la marca deba extenderse más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes.

(a) “Cada Parte establecerá que cada registro o publicación concerniente a la solicitud o registro de una marca que indique mercancías o servicios, indicará las mercancías y servicios por sus nombres comunes, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979), según sus revisiones y adiciones (Clasificación de Niza)”.



(b) "Cada Parte establecerá que las mercancías o servicios no podrán ser considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en la misma clase de la Clasificación de Niza. De la misma manera, cada Parte establecerá que las mercancías y servicios no podrán ser considerados diferentes entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en clases diferentes de la Clasificación de Niza".

(c) "Cada Parte garantizará que el registro inicial y renovaciones sucesivas del registro de una marca será por un plazo no menor de diez años.

(d) "Ninguna Parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos".

4.2.Principales fortalezas del derecho marcario guatemalteco respecto los requerimientos en materia de protección de marcas contenidas en el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA)

Con la reciente Modificación del decreto 57-2000 del Congreso de la Republica Ley de Propiedad Industrial por medio de la reforma 11-2006 Ley de Propiedad Industrial, en Guatemala se ha instaurado un conjunto de disposiciones que tienen por objeto, según reza en su primer artículo, la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio.



En materia de Propiedad Intelectual tomando como base el Capítulo XV relacionado con marcas, viene a fortalecer el derecho de registro de una marca, tanto a nivel nacional como internacional o región donde se comercialice.

En la reforma de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 11-2006 del Congreso de la Republica, encontramos reunido el régimen jurídico de protección aplicable a los llamados signos distintivos (marcas, nombres comerciales, etc.), patentes de invención y de modelos de utilidad y diseños industriales, así como también ciertas disposiciones relacionadas con la represión de la competencia desleal y la protección de los llamados secretos empresariales.

Tradicionalmente, la legislación guatemalteca ha mantenido una clara tendencia al sistema atributivo, que no reconoce derechos exclusivos sobre los signos distintivos no registrados, salvo que se trate de marcas notorias.

Esta tendencia se encuentra regulada en los Artículos de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000), especialmente en los Artículos 16, 17 y 35, conforme los cuales:

- No será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca (Artículo 16 cuarto párrafo);
- La propiedad sobre las marcas se adquiere por su registro de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial y se prueba con el certificado extendido por el Registro de la Propiedad Intelectual (Artículo 17 primer párrafo); y



- El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma (Artículo 35 primer párrafo).

A. La marca notoria en la legislación guatemalteca

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en su artículo 16 primer párrafo reconoce como signos que pueden constituir marcas las “palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva”.

B. Otras disposiciones sobre la protección de las marcas notorias

Durante una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París (países contratantes del Convenio de París) y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en ocasión de la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, que tuvo lugar en Ginebra del 20 al 29 de septiembre de 1999, se aprobó la llamada “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”.



Tal documento constituye el resultado de la labor desarrollada, primero, por el Comité de Expertos de la OMPI sobre Marcas Notoriamente Conocidas (1995, 1996 y 1997), y luego por el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (1998 y 1999).

Esta recomendación se caracteriza por ser la primera vez que la OMPI aplica una propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados. Este enfoque está destinado a complementar el enfoque tradicional y más tardado, basado en tratados, para el establecimiento de normas internacionales. Si bien no resulta jurídicamente obligatoria, la resolución una vez que haya sido adoptada por la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI, tendrá una autoridad persuasiva sólida. La adopción de la resolución no impide que en una etapa posterior se incorporen disposiciones en el Tratado.

La recomendación está dirigida únicamente a aquellos Estados miembros de la Unión de París o de la OMPI que ya están obligados internacionalmente a proteger las marcas notoriamente conocidas, por ejemplo, por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

La recomendación establece los factores que deben considerarse para determinar si una marca es notoriamente conocida o no en un Estado miembro. Estipula que se considerará que una marca es notoriamente conocida si es reconocida por lo menos en



un sector pertinente del público, más que serlo por el público en general. Igualmente, la resolución propuesta establece condiciones similares para la protección de las marcas notoriamente conocidas respecto a los identificadores comerciales y nombres de dominio y destaca medidas para resolver conflictos entre las marcas notoriamente conocidas y otras marcas, identificadores comerciales o nombres de dominio. En esta recomendación se prevé que una marca notoriamente conocida esté protegida en un Estado miembro sobre la base de ser notoriamente conocida, incluso si la marca no está registrada o no se utiliza en dicho país.

Como se ha dicho, si bien las disposiciones contenidas en esta recomendación no tienen carácter obligatorio, resulta conveniente considerar su inclusión en el ordenamiento jurídico guatemalteco, ya sea mediante una reforma a la Ley de Propiedad Industrial, o bien, mediante su incorporación en el Reglamento a la misma que aún se encuentra pendiente de aprobación, claro está siempre y cuando se establezca que las mismas no entran en contradicción con las normas de la Ley.

4.3. Principales debilidades del derecho marcario guatemalteco respecto a los requerimientos en materia de protección de marcas contenidas en el Tratado de Libre Comercio

La consolidación del Tratado de Libre Comercio en Guatemala, ha sido una serie de etapas las cuales han ido reflejando y sacando a luz muchos factores, los cuales vienen a poner que una situación de desigualdad a la legislación guatemalteca, en cuanto a que debilidades presenta la normativa guatemalteca frente al TLC, muchos llaman el



portal para la industrialización de la nación a dicho tratado, otros lo consideran una desventaja para los pequeños productores. De todo esto se desprende el siguiente análisis:

Algunos tratados previos por los que Guatemala ha tenido que optar o está en proceso de serlo para poder optar al TLC, requisitos de parte de los EEUU se encuentra el convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite portadoras de programas, conocido también como el convenio de Bruselas, obliga a los Estados parte a la puesta en vigor de medidas dirigidas a impedir que, en su territorio o desde él, se distribuya sin autorización cualquier señal portadora de programas transmitida por satélite, en esta área entran las radiodifusoras.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994) también denominado simplemente TLT adoptado en 1994 tiene como objetivo la simplificación de la armonización de los procedimientos de registro de marcas y con ello poner con claridad “que es lo que una oficina de marcas puede y no puede exigir del solicitante o el titular”. Es decir que consiste en facilitar aún más la utilización de los sistemas nacionales e internacionales de registro de marcas. Ello se logra mediante la simplificación y la armonización de los procedimientos y la eliminación de los obstáculos, de forma que el procedimiento resulte seguro para los titulares de marcas y sus representantes.

El TLT introducirá en la legislación Guatemalteca vigente cambios en cuanto a “requisitos” formales en el registro de marcas, pero también, introducirá cambios respecto a modalidades de registro, como es la figura de solicitud multiclase. Otro

ejemplo es el Artículo 15.15 del TLC y establece que cada parte ratificara o accederá al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) en vigencia a partir de enero 2006. En este caso Guatemala tiene ya una ley de Propiedad Industrial donde se especifica la protección mediante patentes para las variedades vegetales. Sin embargo, tal legislación no es técnicamente la mejor opción para proveer esa tutela y su aplicación práctica tiene limitaciones y por tal razón Guatemala no debería de adherirse al mencionado convenio UPOV, sin embargo las disposiciones vigentes han sido catalogadas por los EEUU como no efectivos para garantizar la protección deseada.

El Artículo 15.1.6 del TLC para el caso de Guatemala refiere que nuestro país hará todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los siguientes acuerdos:

- A. Tratado sobre el derecho de patentes (2000) (PLT por sus siglas en Inglés)
- B. Arreglo de la Haya sobre el depósito internacional de diseños industriales (1999)
- C. Protocolo al arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas (1989)

Vale hacer la aclaración que Guatemala no es parte de ninguno de los instrumentos citados. Es necesario hacer notar que el más importante de los tres es sobre el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. Este ha sido objeto de especial oposición en la América Latina en General alegando que este en especial no representa ventajas para los países de América Latina. Y es que ese instrumento se perfila como de grandes beneficios para los grandes usuarios de los sistemas marcarios en el ámbito global del cual América aporta muy poco.



De acuerdo con la legislación guatemalteca el derecho al uso exclusivo de un signo se adquiere por su registro. No hay obligación legal de registrar una marca para poder usarla, sin embargo solo el registro genera un derecho de exclusiva puntual. El uso sin registro, ciertamente genera derechos, pero el hacerlos efectivos requiere de mayores exigencias y evidencias que los que derivan del registro. Y el responsable directo de examinar y conocer las solicitudes será el Registro de la Propiedad Intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República y sus reformas y reglamentos, entidad que forma parte del Ministerio de Economía. De ahí su importancia debido al creciente intercambio comercial de productos y servicios en el ámbito internacional y considerando el cada vez mayor fenómeno de la falsificación de marcas, los aspectos relativos a la protección Jurídica marcaría han alcanzado un lugar preponderante en los instrumentos internacionales y en especial en aquellos que como el TLC tienen por fin asegurar e incrementar el comercio entre los países parte, en un entorno de reglas claras, transparentes y que favorezcan la libre y sana competencia.

En esa línea se analiza el Artículo 15.2 del DR-CAFTA (TLC) que desarrolla los aspectos sustantivos referentes a la protección de las marcas, referido al reconocimiento de las marcas:

Marcas Colectivas

Marcas de Certificación

Marcas Sonoras



Y la posibilidad de incluir en esta categoría de protección de las marcas, a las siguientes:

Marcas de indicaciones geográficas

Marcas olfativas y extensión de los derechos exclusivos

Con el fin de impedir el uso no autorizado de signos idénticos o similares a la marca protegida para productos relacionados, a un mayor alcance en la protección de las marcas notoriamente conocidas.

El Artículo 15.2.1 del DR-CAFTA (TLC) señala "cada parte dispondrá que las marcas incluya las marcas colectivas, de certificación y sonoras y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

Como se advierte, la parte medular de la norma obliga a incluir la protección legal a las marcas colectivas, las marcas de certificación y a las sonoras. Las primeras dos categorías se encuentran ya previstas en la legislación vigente en Guatemala. La norma se refiere también, aunque no con carácter vinculante, sino facultativo, a la inclusión de las indicaciones geográficas y a las marcas olfativas. Destacan las marcas sonoras y las olfativas, por cuanto su protección conlleva no solo el reconocimiento de este tipo de



signos usados cada vez mas frecuentemente en el comercio sino porque su protección implica la necesidad de modificar la legislación vigente para admitirlas (Artículos 4 Definición de “marca” y 16 primer párrafo de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)) y en particular establecer un adecuado sistema de administración en el Registro de la Propiedad Intelectual de las solicitudes, de su gestión y de los registros que se concedan. Estos aspectos serán el reto por cuanto desde sus orígenes el sistema nacional de registro se ha basado absolutamente en signos perceptibles visualmente.

Es importante reiterar que la obligación que impone el Tratado de Libre Comercio, para el caso de Guatemala es incorporar el reconocimiento y tutela a las marcas sonoras; no hay obligación con respecto de las olfativas, respecto de las olfativas el país puede decidir si las incorpora o no. Sin embargo, en la negociación referente a la revisión legislativa EEUU insiste en que Guatemala incorpore de inmediato la tutela a las marcas olfativas. Según los expertos en Derecho comparado el país no esta listo para promover su tutela efectiva y ello podría traducirse en la generación de privilegios no justificados o en obstáculos que de las normas puedan darse en la práctica por las características de la marca olfativa y los requisitos y complejidades para determinarla.

Por lo que debe anotarse que la inclusión de la protección de marcas sonoras y la posibilidad de incorporar las marcas olfativas, impone eliminar de la definición de marca contenida en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) la cual hace referencia a los signos “perceptibles visualmente” siendo recomendable sustituirla por signos “capaces de ser representados de forma gráfica” lo que daría lugar a disminuir las complicaciones que para el registro conllevaría modificar su sistema tradicional.



De igual manera se puede hacer mención de otras circunstancias por las cuales se debe de ajustar la legislación guatemalteca por los requerimientos del TLC, aunque cabe recalcar que ya está legislado en la Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 15.2.2 del DR-CAFTA (TLC) Disposiciones que obligan al uso de designaciones comunes que hacen referencia al nombre común de procedencia y aplica a marcas tanto de productos como de servicios. Claramente la intención de este artículo es que algunas legislaciones que pudieran tener en vigor evitar o hacer omisión de los productos por ejemplo de los farmacéuticos que lleven los nombres genéricos de los medicamentos es hacer de notar lo que dice el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual LPI “todos los productos que se comercialicen en el país deben de indicar claramente y en idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante y el vincula o relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca que se use cuando fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado e información al consumidor que fueren aplicables. Esto no contravendría el Artículo 15.2.2 en tanto no afecte injustificadamente el uso de la marca.

El Artículo 15.2.3 se refiere a los derechos que derivan de la titularidad de una marca en el Artículo 35 de la Ley de Propiedad Intelectual que trata los derechos que corresponden al titular de una marca registrada, con independencia de si el signo es o no una indicación geográfica, entre los cuales se reconoce el literal b) la facultad del titular de la marca de impedir a terceros mediante orden judicial el uso aplicación o colocación de la marca protegida o de un signo idéntico o semejante para identificar “productos que se relacionan con los servicios(...) cuando esto pudiese provocar confusión o riesgo de asociación de la marca con ese tercero o aplicarse un



aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva.

Entonces el Artículo 15.2.3 restringe a productos relacionados con servicios.

Otro factor importante que hay que resaltar es la exigencia que el DR-CAFTA (TLC) hace sobre la implementación que debe de hacerse en el sentido de equipar con aparatos y equipo moderno y electrónico para facilitar y llevar de una manera más eficiente todos los registros que se hagan en ese sentido sobre las marcas, teniendo el publico no solo la consulta en la direcciones propias sino también implementar una consulta en línea. Esto cabe decir ya esta legislado en La Ley de Propiedad Intelectual en el Artículo No. 219, 97 y 98 donde se habla de la tecnificación y consulta de los registros.

El Artículo 15.2.8 del DR-CAFTA (TLC) que trata sobre la clasificación de las marcas en atención a los productos o servicios que se amparen en este artículo, hay similitud en lo establecido en la legislación guatemalteca en los Artículo 164 que da los fines de clasificar los productos y 167 que recoge el mandato de aplicar las clasificaciones en su versión más moderna y actualizada.

El Artículo 15.2.10 en lo que concierne a licencia de uso de marcas, destaca el tratado que no podrá exigirse el registro de éstas para validarlas o para afirmar un derecho u otros propósitos. En los Artículos 45 y 46 de la Ley de Propiedad Intelectual se reconoce expresamente la facultad del titular de una marca registrada de conceder licencias de uso a favor de terceros, condicionando a que el contrato respectivo conste por escrito pero disponiendo entre otros aspectos que la licencia surtirá efectos frente a



terceros, “solo si estuviere inscrita en el registro”. Como se nota si bien la Ley de Propiedad Industrial no condiciona la validez del contrato de licencia a su registro, si limita el ejercicio de ciertas facultades o derechos derivados del registro de la marca, por lo que es necesaria la reforma de las indicadas normas a efecto de adecuarlas a lo establecido en el DR-CAFTA (TLC).

Es importante que el Ejecutivo elabore un inventario de temas a abordar con la implementación del Capítulo 15 y que a partir, de esto determine las necesidades de apoyo técnico que deberán discutirse y generarse al amparo de la cooperación técnica prevista en el TLC entre las partes para que Guatemala tenga oportunidad en este reto Comercial como lo es el TLC.

4.4. Tendencias y requerimientos que en materia de protección a las marcas se deben incorporar dentro de la legislación guatemalteca, derivados de la firma del Tratado de Libre de Comercio. (RD-CAFTA)

En este capítulo se estudian en primer término los aspectos generales aplicables a todas las instituciones jurídicas de la propiedad industrial, posteriormente se verán las disposiciones específicas correspondientes a las marcas y finalmente se analizara la aplicación coercitiva de los derechos de la propiedad industrial comunes a todas las figuras de esta misma disciplina, pero seleccionando lo relativo a la marca.

Cada una de las partes integradas se debe comprometer a otorgar en su territorio, a los nacionales de las otras partes, protección y defensa adecuada y eficaz respecto a los



derechos de la propiedad industrial y asegurar que las medidas a defender esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculo al comercio legítimo. Igualmente con el objeto de otorgar la protección y defensa, cada una de las partes aplicara las disposiciones sustantivas de los diversos convenios internacionales en materia de propiedad industrial que se mencionan en el texto correspondiente a dichos convenios con los países, a la fecha de entrada en vigor del TLC.

A. Protección ampliada

Cada uno de los países signatarios podrá otorgar en su misma legislación interna protección más amplia a los derechos de propiedad industrial que la requerida por el propio tratado.

B. Control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia

Este se refiere a la adopción de medidas para impedir la concesión de licencias que impliquen abusos de los derechos de propiedad industrial con efecto negativo para la competencia en el mercado correspondiente

4.5. Marca en la legislación guatemalteca

Son los signos que pueden constituir una marca y termina facultando a las partes a establecer la visibilidad de los signos como condición para su registro. La doctrina considera que el uso no es indispensable para el nacimiento de la marca. El uso



solamente es necesario para la conservación de la marca y mantenimiento del derecho de forma indefinida y en última instancia evitar la caducidad de la misma.

A. Procedimiento para su registro

Cada una de las partes se obliga a establecer un sistema para el registro de las marcas, tratando de simplificar las formalidades a cumplir para adquirir y mantener el derecho sobre la marca. Esta simplificación se traduce en sujetar el registro de marcas a determinados requisitos uniformes, en los países firmantes del tratado. El tratado establece condiciones básicas para normar el procedimiento de registro de marcas y son condiciones muy generales que conceden derechos mínimos al solicitante.

Las disposiciones relativas al establecimiento del sistema para el registro de marcas, se enuncian de la siguiente manera:

- a) El examen de las solicitudes
- b) La notificación que debe hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamentan la negativa de registro de una marca
- c) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder la notificación
- d) La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada
- e) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca



Como se puede observar, son mínimos los requisitos que cada país debe desarrollar de una manera más amplia en su legislación marcaría interna.

El TLC regulará de manera muy escueta la cesión y la licencia. Las cesiones y licencias deben inscribirse ante la autoridad correspondiente de cada parte para que pueda producir efectos en perjuicios de terceros. Y sobre este punto conviene mencionar el valor de la recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas adoptadas por la asamblea de la unión de Paris para la protección de la propiedad industrial y la asamblea general de la OMPI en la trigésima quinta serie de reuniones de la asamblea de los estados miembros de la OMPI celebrada el 25 de septiembre del año 2000.

El propósito de esta recomendación es armonizar y simplificar los requisitos de forma para la inscripción de licencias de marcas y no es una normativa sino, una orientación a los países o bloques regionales para adecuar su propia legislación para la materia

B. Aplicación coercitiva de los derechos de propiedad industrial

Uno de los principales elementos del capítulo de propiedad industrial del TLC, se refiere al las disposiciones sobre procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de la propiedad industrial.

Los gobiernos de los países signatarios han de asegurarse que los derechos de la propiedad industrial pueden hacerse valer en el marco de su legislación y que los castigos por infracción son bastante severos para disuadir a los infractores de nuevas

violaciones. Esta parte del capítulo de propiedad industrial es la de mayor importancia y trascendencia ya que los significativos acuerdos alcanzados respecto a la propiedad industrial sería inoperantes sin un adecuado marco jurídico para hacer efectivo esos derechos en caso de infracción por terceros.

C. Procedimientos y sanciones penales

Se establece que cada una de las partes dispondrá de procedimientos y sanciones penales para su aplicación cuando menos en los casos de falsificación dolosa o piratería; aplicación de pena de prisión o multas y ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de mercancía infractora y del material y equipo utilizado para la comisión del ilícito.

D. Defensa de los derechos de propiedad industrial en la frontera

Se contemplan disposiciones relativas a: la obligación de proporcionar a los titulares de derechos asistencia de las autoridades aduaneras; la autoridad competente, las medidas de salvaguardia contra el abuso, el derecho de inspección e información, la destrucción y eliminación de mercancías infractoras y los recursos.



4.6. Aplicación de la regulación de marcas del Tratado de Libre Comercio al sistema jurídico guatemalteco

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio así como el derecho de los inventores, como los derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la Ley y los Tratados Internacionales de los cuales la república de Guatemala es parte. También es el marco regulador del sistema jurídico nacional, por lo que corresponde examinar los preceptos constitucionales Ley del Tratado de Libre Comercio, Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, Acuerdo Gubernativo número 89-2002 y Decreto número 11-2006 Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, que intervienen de entrada en este apartado, es decir al cuanto armonización de la legislación guatemalteca de propiedad industrial con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio.

Una de las leyes que sufrió modificaciones para adecuarse al nuevo contexto internacional fue el ordenamiento en materia de propiedad industrial, fue el Decreto Número 57-2000 Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento y Decreto 11-2006 Reformas a la Propiedad Industrial.

Además se previó el establecimiento de una institución administrativa especializada en el sistema de propiedad industrial como lo es el Ministerio de Economía que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de toda legislación relativa a la



propiedad industrial. Guatemala ha suscrito los siguientes tratados internacionales en materia de derecho marcario.

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y su enmienda el 28 de Septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y de los titulares de marcas de fabricas o de comercio y nombres comerciales. Asimismo, que como parte de esa protección es necesario emitir disposiciones sobre la utilización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal.

Que la República de Guatemala, como Miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) esta obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio.

Diversas razones justificaron las mencionadas reformas y sobresaliendo el Decreto número 11-2006 Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, adaptándola a los convenios del Tratado de Libre Comercio. La exigencia creciente de eficiencia y agilidad que demanda el empresariado moderno y tratando de adaptarse a estas nuevas circunstancias ha obligado a que la Ley de Propiedad Industrial experimente



adecuaciones actualizándose en el año 2006 y conservando o incrementando en su caso, los niveles de seguridad jurídica requeridos

4.7. Objeto de la normativa

El Tratado de Libre Comercio señala como uno de sus objetivos proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad industrial en el territorio de cada uno de los países firmantes del TLC.

Aspectos contenidos en la legislación marcaria guatemalteca relacionados con la protección de marcas:

Artículo 16. Signos que pueden constituir marcas: Las marcas podrán consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, franjas, combinaciones y disposiciones de colores así como cualquier combinación de estos signos.

Artículo 17. Adquisición de derecho: Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta Ley y se prueba con el certificado extendido por el registro.



4.8. Órgano administrativo y medio de publicación

El Tratado de Libre Comercio obliga a las partes a otorgar en su territorio, a los nacionales de las otras partes, protección y defensa adecuada y eficaz respeto a los derechos de la propiedad industrial.

La legislación guatemalteca establece que la solicitud, la concesión y de los demás actos y negocios jurídicos que afecten a los derechos de la propiedad industrial sobre marcas y nombres comerciales, se inscribirán en el registro de marcas, siendo uno de los requisitos para hacer la inscripción de la marca, la publicación de dicha inscripción.

4.9. Modificaciones necesarias sugeridas en la legislación guatemalteca determinadas por el análisis comparativo a las legislaciones de los países que integran el Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA)

Los derechos de propiedad intelectual ampliamente negociados en el contexto del CAFTA-DR y expresados en el capítulo XV, contiene requerimientos o disposiciones novedosos en aras de fomentar la innovación y la creación en la región centroamericana, mediante el cumplimiento de disposiciones jurídicas internacionales, de los cuales, en algunos casos Guatemala es Parte. El capítulo quince (XV) de propiedad intelectual, recoge los avances más modernos en esta materia, compatibles con los compromisos adquiridos por Guatemala en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), derivados del Acuerdo sobre los Aspectos de los



Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). La propiedad intelectual, en vigor desde 1999.

El compromiso de Guatemala es fortalecer los procedimientos administrativos y judiciales, que permitan brindar un clima de seguridad jurídica a los titulares de derecho y una sana competencia entre las diferentes mercancías, bienes y servicios.

El citado capítulo se compone de:

Marcas registradas

- **Indicaciones Geográficas**
- **Dominios de Internet**
- **Derechos de autor y derechos conexos**
- **Proveedores de Internet**
- **Señales de satélite codificadas portadoras de programas**
- **Patentes incluyendo productos químicos, farmacéuticos y agrícolas y**
- **Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; entre otros**

La Propiedad Intelectual como instrumento de desarrollo y transferencia de tecnología: ofrece la posibilidad de impulsar proyectos de educación y divulgación acerca del uso de la propiedad intelectual como instrumento de investigación, innovación, creación y desarrollo en beneficio del campo educativo y empresarial del país.

El Tratado de Libre Comercio del cual Guatemala forma parte en su capítulo XV, Artículo 15.2: Marcas, establece las bases legales en la cual los países que forman



parte de este acuerdo deben de implementar a sus legislaciones en materia de Marcas todas las modificaciones que se originen para el cumplimiento de TLC.

Tal Implementación en la legislación guatemalteca viene a agregarse a la ya existente, Decreto 57-2000, modificado por el decreto 11-2006 Ley de Propiedad Industrial. De tal implementación hacemos el siguiente análisis;

En la legislación Guatemalteca el derecho de adquirir un registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación y solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Artículo 17 Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial.

4.10. Análisis de las reformas establecidas en cumplimiento del Tratado de Libre Comercio

El capítulo XV del Tratado de Libre Comercio Artículo 15.2 marcas, expresa que los países que forman parte de dicho tratado en materia de marcas deben de normar una indicación geográfica. La legislación guatemalteca en el Artículo 4 del Decreto 57-2000 del congreso de la Republica, Ley de propiedad Industrial regulaba que todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que se designa o evoca un país o grupo de países, una región una localidad o un lugar determinado. Este artículo fue modificado parcialmente por el Artículo 34 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República, dando mas realce a todo producto que provenga de determinada región o una localidad de un país. También se legisló una indicación geográfica cuando el producto tiene ciertas características por la región de donde procede.



Al hablar de marcas el Decreto 57-2000 del Congreso de la República en su Artículo 4, en el título de Marca regula todo signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto que sea para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica, esto fue derogado por el Artículo 34 de la reforma Decreto número 11-2006, Incluyendo en esta reforma todo signo olfativo y sonoro, aduciendo a que pueda ser objeto de una representación gráfica.

En los derechos que se adquieren con el registro de la titularidad de una marca el Tratado de Libre Comercio en el capítulo XV Artículo 15.4 regula que cada parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y sus terceros, esto sería a través de una licencia de uso de marca, nuestra legislación establecía en el artículo 45 del Decreto 57-2006 del Congreso de la República, la Licencia de uso de marca, en el inciso c) regula que si esta inscrita la licencia podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma, según la reforma a la Ley de Propiedad Industrial Decreto número 11-2006 del Congreso de la República, Artículo 44, no es necesario que esté inscrita la licencia de uso de marca para que el titular ejerza en nombre propio las acciones legales de protección de la marca.

Siempre en relación al la Licencia de uso de marca, el Artículo 45 de la Reforma 11-2006 no exige la inscripción de licencias de uso de marca para afirmar los derechos de marca o para otros efectos.



Lo anterior expuesto es producto de lo que regula el Capítulo XV Artículo 15.2:10. Ninguna parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos.

En materia de registro y renovaciones sucesivas de una marca se establece en el Tratado de Libre Comercio que no puede excederse de un plazo mayor de 10 años, esto antes de suscribir el Tratado de Libre Comercio lo tenía regulado Guatemala en el Decreto 57-2000 del congreso de la República en su Artículo 31 donde regula que no puede exceder del plazo de 10 años en vigencia del registro o renovación de una marca. Este es uno de los puntos donde Guatemala concuerda con el TLC, sin embargo en varios aspectos que debieron de implementar reformas, no se efectuaron, esto sucedió a todos los países miembros de dicho Tratado.

Comparando con la legislación Hondureña que tiene regulado el pago de una tasa anual de mantenimiento de vigencia de marca, en Guatemala y Costa Rica está regulada la cancelación por falta de uso. Estos países mencionados deben de implementar en su normativa lo establecido en el TLC relacionado a Marcas.⁸

⁸ "La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro".



CONCLUSIONES

1. Los constantes cambios económicos surgidos en el mundo han provocado que la regularización del derecho marcario tenga trascendencia e implicaciones para el comercio de bienes y servicios, para lo cual se hace necesario la unificación de la normativa particular de cada país, respecto a los convenios, tratados y acuerdos que en dicha materia se promulguen internacionalmente.
2. Los convenios y tratados internacionales en materia de derecho marcario, sirven de base a la Legislación Marcaria Guatemalteca y fuerzan a que ésta realice reformas en la normativa nacional referente al derecho de marcas, las que aseguren el buen uso de una marca en el territorio guatemalteco, otorgándole al titular de una marca certeza jurídica en la comercialización de su producto o servicio.
3. El desarrollo del comercio en el mundo ha provocado que los países tanto desarrollados como los no desarrollados reformen y mejoren su derecho marcario, para poder ser competitivos en un mundo globalizado, siendo así que América Latina ingresó a este sistema económico competitivo paulatinamente, haciendo que se respete la propiedad industrial a través de una base jurídica que le brinde seguridad al titular de una marca que invierta en el mercado de un país.



4. El derecho marcario contenido en la legislación guatemalteca vigente se encuentra en condiciones similares respecto al derecho marcario de los otros países de Centro América, debido a las condiciones jurídicas y comerciales imperantes en la región, las que se ven influenciadas por las tendencias internacionales en materia de derecho marcario, lo que obliga a que Guatemala prevea dentro de su legislación los cambios necesarios que garanticen de una mejor manera el derecho inherente a una marca



RECOMENDACIONES

1. Con el propósito de dar certeza jurídica que permita que los inversionistas interesados en desarrollar proyectos en Guatemala, puedan tener la confianza necesaria, el Estado de Guatemala, procure la suscripción de los Convenios y Tratados Internacionales, relacionados al Derecho Marcario, a través de las propuestas de iniciativas de Ley en este sentido, que le permitan contar con las mejores prácticas en dicha materia.
2. Que las leyes que emite el Congreso de la República de Guatemala en materia de protección de marcas se adapten y relacionen con lo que establecen los convenios, tratados y pactos internacionales que en materia de protección de marcas haya firmado Guatemala, con el propósito de contar con una normativa que se adapte a los cambios que se dan en este tema internacionalmente.
3. Es importante para la aplicación de la normativa vigente relacionada con la protección de marcas, que las instituciones encargadas de hacer cumplir dichos preceptos, tales como el Organismo Judicial, cuenten con infraestructura legal y técnica que permita desarrollar adecuadamente su papel y cumplir con lo establecen las leyes de la materia y que las mismas puedan tener una aplicación práctica en el desarrollo económico del país.



4. Es indispensable el fortalecimiento del derecho marcario a través de estudios responsables los cuales sean realizados por entidades como Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), que permitan la seguridad en materia de marcas para que el titular de una marca cuente con la confianza necesaria para invertir en el País, generando así fuentes de trabajo y como consecuencia la mejora de la economía de este País.



BIBLIOGRAFÍA

BAYLOS CORROAS, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial**. Editorial Civitas. Madrid, España. 1993.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. **La Propiedad Intelectual**. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México. 2003.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental, actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas**. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 2001.

CASADO CERMIÑO, Alberto. **Propiedad industrial teoría y práctica**. Madrid, España. 2001.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**. Madrid, España. 1999.

DO NASCIMENTO, Marcello. **La protección de las marcas en América Latina durante el año 2002**. Brasil, 2002.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Editorial Ponds. Madrid, España. 2001.

<http://www.ml.ua.es/webprom/Jornadas/documentos/>.

<http://es.wikipedia.org/wiki>.

<http://www.linguee.eshttp://www.sice.oas.org/geograph/south/2AplicacionDerMCS.pdf/>.

<http://www.silva.cl/derechomarcario/normativa>.

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. **Temas de propiedad intelectual**. Editorial la ley, Madrid, España. 2002.



OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 1987.

PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Derecho Internacional privado, Parte General 7ª. Edición. México. 2001.

WEINTRAUB, Sidney. Matrimonio por conveniencia, TLC, integración o divorcio de economías. México. 1994.

Legislación:

Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente. 1986.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Marruecos. 1994.

Aplicación del Derecho del MERCOSUR por los tribunales de Brasil. Supremo Tribunal Federal. Brasil. 2010.

Código de Comercio. Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala.

Convenio de Washington para la Propiedad Industrial y la Competencia desleal. Washington D.C. Estados Unidos de América. 1929.

Convenio de Paris para la Propiedad Industrial. Revisado en Estocolmo. 1997.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Guatemala. Decreto 33-98 y sus reformas Decreto 56-2000.

Ley de Propiedad Industrial. Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala. 2000.



Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Acuerdo Gubernativo 233-2003. Guatemala. 2003.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Acuerdo Gubernativo
No. 89-2002. Guatemala. 2002.