

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



**ANÁLISIS JURÍDICO DEL DESARROLLO REGISTRAL
DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES
EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA**

JANNIE ZUSCELY CASTILLO MORALES

GUATEMALA, MAYO DE 2015

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

**ANÁLISIS JURÍDICO DEL DESARROLLO REGISTRAL
DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES
EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

JANNIE ZUSCELY CASTILLO MORALES

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, mayo de 2015

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

DECANO: Msc. Avidán Ortiz Orellana
VOCAL I: Lic. Luis Rodolfo Polanco Gil
VOCAL II: Licda. Rosario Gil Pérez
VOCAL III: Lic. Juan José Bolaños Mejía
VOCAL IV: Br. Mario Roberto Méndez Alvarez
VOCAL V: Br. Luis Rodolfo Aceituno Macario
SECRETARIO: Lic. Daniel Mauricio Tejeda Ayesta

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera fase:

Presidenta: Licda. Bélgica Anabella Deras Román
Vocal: Licda. Gloria Isabel Lima
Secretario: Lic. Raúl Antonio Castillo Hernández

Segunda fase:

Presidente: Lic. Héctor David España Pinetta
Vocal: Licda. Ana Beatriz Conde de León
Secretaria: Licda. Roxana Elizabeth Alarcón Monzón

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).



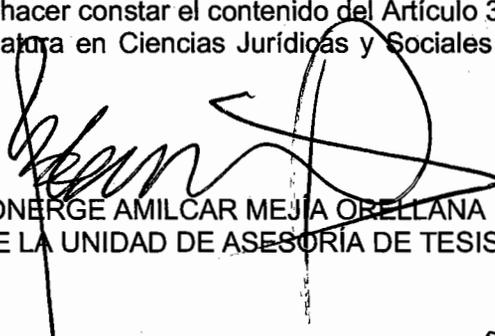
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
Guatemala 12 de marzo de 2015.

Atentamente pase a el LICENCIADO VICTALINO DE JESÚS ESPINO PINTO, en sustitución del asesor propuesto con anterioridad LICENCIADO MARIO RAÚL GARCÍA MORALES, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis de la estudiante JANNIE ZUSCELY CASTILLO MORALES, carné:200815679 intitulado "ANÁLISIS JURÍDICO DEL DESARROLLO REGISTRAL DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado para recomendar a la estudiante, si así lo estima conveniente la modificación del bosquejo preliminar de temas y de las fuentes de consulta originalmente contempladas, asimismo, el título del punto de tesis propuesto. 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.


DR. BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS

cc.Unidad de Tesis, interesado y archivo
BAMO/darao.





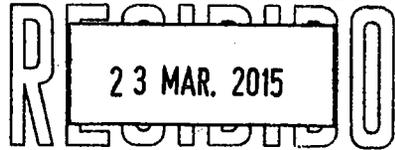
Lic. Victalino de Jesús Espino Pinto

Abogado y Notario



Guatemala, 23 de marzo de 2015.

**FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES**



UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS

Hora: _____

Firma: _____

Doctor

Bonerge Amilcar Mejía Orellana

Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

Presente

Doctor Mejía Orellana:

En observancia del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público y de conformidad con la resolución de doce de marzo de dos mil quince que contiene mi nombramiento como asesor de la tesis de grado intitulada **ANÁLISIS JURÍDICO DEL DESARROLLO REGISTRAL DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA** de la Bachiller JANNIE ZUSCELY CASTILLO MORALES, carné universitario número 200815679, de quien expresamente declaro que no soy pariente dentro de los grados de ley, procedo a emitir el siguiente:

DICTAMEN

- a) **CONTENIDO CIENTÍFICO Y TÉCNICO.** El trabajo presentado por la Bachiller Castillo Morales aporta un significativo estudio al campo del derecho de la propiedad intelectual, específicamente se aborda de forma sistemática y coherente los signos distintivos como elementos constitutivos la normativa industrial, por cuanto se analiza en base a la técnica jurídica, los elementos doctrinarios propios de las marcas no convencionales y se plantean las reformas pertinentes para fortalecer el marco jurídico nacional.
- b) **METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.** La elaboración científica del trabajo de tesis derivó de la implementación de los métodos inductivo, deductivo, sintético y analítico, que fundamentaron la aplicación de diferentes técnicas de recopilación de información a nivel bibliográfico y legal, así como la investigación de campo realizada ante el Registro de la Propiedad Intelectual.
- c) **REDACCIÓN.** Los requisitos de claridad y coherencia en la redacción, son plenamente satisfechos en la investigación sometida a revisión. El lenguaje utilizado reúne los requisitos técnicos de la materia jurídica y cumple con la finalidad de realizar una exposición precisa sobre el derecho de la propiedad intelectual, los elementos de la propiedad industrial, los signos distintivos, la marca y las marcas no convencionales, el marco jurídico aplicable y las instituciones relacionadas a nivel nacional e internacional.



Lic. Victalino de Jesús Espino Pinto

Abogado y Notario



d) **CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA.** La tesis de la Bachiller Jannie Zuscely Castillo Morales contribuye a la ciencia jurídica de manera importante, por cuanto otorga argumentos de carácter doctrinarios, legales y prácticos que legitiman la necesidad de adaptar el derecho marcario guatemalteco a las prácticas industriales actuales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Guatemala, principalmente respecto al reconocimiento expreso de las marcas no convencionales, sus características propias y relevantes que permitan a los titulares de los derechos marcarios una tutela jurídica efectiva.

e) **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.** Las ideas conclusivas planteadas se derivan del desarrollo del estudio efectuado, puntualizando los ejes centrales de la investigación; y las recomendaciones, además de ser advertencias y observaciones de importancia, cumplen con la característica primordial de ser susceptibles de aplicación en la práctica jurídica y el contexto nacional.

f) **BIBLIOGRAFÍA.** La bibliografía nacional e internacional presentada es amplia, relevante, vigente y novedosa en relación al tema de los signos marcarios no tradicionales, lo cual ha permitido la culminación de un estudio que denota fundamentos científicos en su contenido.

Por tanto, de la revisión realizada se deduce que el trabajo de tesis realizado por la Bachiller Castillo Morales se ajusta a los requerimientos científicos y técnicos exigidos en el Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público; en virtud de lo cual emito **APROBACIÓN y DICTAMEN FAVORABLE**, para efectos de continuar el trámite correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. Victalino de Jesús Espino Pinto
Abogado y Notario
Colegiado 4,101

Victalino de Jesús Espino Pinto
ABOGADO Y NOTARIO
COL. 4101

c.c. Archivo



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 29 de abril de 2015.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante JANNIE ZUSCELY CASTILLO MORALES, titulado ANÁLISIS JURÍDICO DEL DESARROLLO REGISTRAL DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

BAMO/srrs.



Lic. Avidán Ortiz Orellana
DECANO





DEDICATORIA

A DIOS:

Mi Padre Celestial, máxima inspiración y motivación de mis sueños, quien me brindó la sabiduría y fuerzas necesarias para alcanzar esta meta y me guió en cada decisión y cada paso de este camino. A Ti mi Padre, la gloria y la honra por este triunfo.

MIS PADRES:

Axel Albid Castillo Villatoro Q.E.P.D. a quien agradezco hasta el cielo por impulsarme a tomar la decisión de formarme en esta noble profesión, por cada uno de sus consejos, sus palabras, sus enseñanzas de excelencia, dedicación y disciplina que ilustró con su admirable ejemplo y grabó profundamente en mi corazón.

Reyna Isabel Morales Cruz, mi incansable luchadora, gracias por cada esfuerzo, cada sacrificio, cada negocio que emprendiste para apoyarme en mis estudios; por nunca negarme la oportunidad de estudiar, a pesar de las dificultades que nos tocó afrontar; por sobreponer mis intereses a los tuyos. Gracias amada madre, te amo.

MIS HERMANOS:

Kleidy, Axel y Andrea. Por brindarme su apoyo, palabras de aliento, por creer en mí, ser mi inspiración y darme ánimos cuando lo necesité.

MI FAMILIA:

Mi abuela Amelia Cruz y mis tíos: Jesús, Antonia, Elsa, Carmen, Ader, Jorge Luis y Blanca, por su incondicional amor y apoyo; mis primos y mejores amigos, especialmente a Jonathan y Benjamín, por compartir conmigo el deseo al cambio y amor por Guatemala.

JULIO ENRIQUE:

Mi gran amor, por cada una de tus atenciones, apoyo sin



igual, ejemplo y perseverancia, por inspirarme y acercarme a cada meta, cada sueño. Gracias por todo amor, te amo.

MIS AMIGOS:

Victoria, José Daniel, Celeste, Edwin, Joel, Pedro, Guillermo, Andrea, Erick, Jeniffer, Gustavo Adolfo y Diego, por haber compartido conmigo esta carrera, cada aventura, cada experiencia y por brindarme siempre su apoyo y su amistad.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Por abrirme las puertas en mi formación profesional; en especial, a la gente de la Sección de Amparos de la Cámara de Amparo y Antejucios, quienes sin ningún egoísmo me compartieron sus conocimientos, me enseñaron su trabajo y me han brindado su sincera amistad; especialmente al Licenciado Luis Alfonso, Nancy Bran, Hugo Azurdía, Jorge Álvarez, Rosario González y Samuel Toc.

JORNADA MATUTINA:

Gracias a tan honorable y prestigiosa jornada, por la valiosa formación académica y profesional que me brindó, es un orgullo y un honor haber sido formada por tan admirables profesionales, ejemplo de lucha y excelencia.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Y A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA:

Por recibirme y darme la oportunidad en el momento que más lo necesité, para forjar un camino de lucha, esfuerzo, sacrificio y amor por Guatemala; enseñándome que con esfuerzo y determinación, los guatemaltecos podemos formar una patria mejor.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo procede del problema de investigación relacionado a la incoherencia normativa del derecho marcario guatemalteco respecto a las innovadoras maneras en que las firmas empresariales aplican signos marcarios no tradicionales. En tal contexto, se establecieron objetivos tendientes a la realización de un estudio sobre las marcas no convencionales que motive futuras investigaciones, la determinación de la existencia de una normativa integral de protección marcaria y el establecimiento de propuestas normativas que brinden seguridad jurídica a las marcas no tradicionales.

Para satisfacer las finalidades descritas, el estudio se desarrolló estructuralmente en tres niveles de análisis que permiten identificar las causas y soluciones del tratamiento legal de las marcas no convencionales en el derecho guatemalteco. El primer análisis –capítulos I, II y III– es de carácter doctrinario y contiene los fundamentos teóricos científicos de las marcas no convencionales; el segundo examen del tema –capítulo IV– es de naturaleza formal y se conforma por las disposiciones legales e institucionales relacionadas; por último, el tercer enfoque –capítulo V– es fáctico y expone el trabajo de campo efectuado ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Finalmente, la tesis presentada asume la noble pretensión de brindar al lector un panorama amplio, congruente y técnico de las pertinentes modificaciones a la normativa vigente con el objeto de reconocer a nivel legal, los caracteres esenciales que definen a las marcas no convencionales.



ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	i

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual.....	1
1.1. Antecedentes históricos.....	1
1.2. Definición de propiedad intelectual.....	5
1.3. Categorías de la propiedad intelectual.....	7
1.3.1. Propiedad industrial.....	7
1.3.2. Derechos de autor y derechos conexos.....	8
1.4. Importancia de la protección de la propiedad intelectual.....	10
1.5. Críticas a la propiedad intelectual.....	12

CAPÍTULO II

2. La marca como signo distintivo.....	15
2.1. Definición de marca.....	15
2.1.1. Aceptación doctrinaria.....	15
2.1.2. Aceptación legal.....	16
2.2. Naturaleza jurídica.....	17
2.3. Clasificación genérica de las marcas.....	21



Pág.

2.3.1. Por razón de su titularidad.....	21
2.3.2. Por razón de su distintivo.....	22
2.3.3. Por razón de su objeto.....	23
2.3.4. Por razón de su aplicación.....	24
2.3.5. Por razón de su régimen jurídico.....	25
2.3.6. Por razón de su convencionalidad.....	26
2.4. Principios de la marca como signo distintivo.....	27
2.4.1. Territorialidad.....	27
2.4.2. Especialidad.....	28
2.4.3. Exclusividad.....	29
2.4.4. Originalidad.....	30
2.4.5. Temporalidad.....	30
2.5. Caracteres esenciales de la marca.....	31
2.6. Signos que constituyen marcas.....	35
2.7. Prohibiciones y limitaciones respecto a las marcas.....	36
2.7.1. Intrínsecas o absolutas.....	36
2.7.2. Respecto a terceros o relativas.....	37
2.8. Funciones de la marca.....	38
2.8.1. Distintiva o diferenciadora.....	38
2.8.2. Indicadora del origen o precedencia empresarial.....	39
2.8.3. Indicadora de calidad.....	39
2.8.4. Condensadora de prestigio.....	40



Pág.

2.8.5. Publicidad.....	41
2.9. Facultades derivadas del derecho de marca.....	41

CAPÍTULO III

3. La marca no convencional.....	43
3.1. Las marcas no convencionales.....	43
3.1.1. Definición de marcas no convencionales.....	43
3.1.2. Denominaciones.....	44
3.2. Tipología de la marca no convencional.....	45
3.2.1. Marcas visibles.....	45
3.2.2. Marcas no visibles.....	53

CAPÍTULO IV

4. Marco jurídico e institucional del derecho marcario.....	61
4.1. Marco jurídico.....	61
4.1.1. Internacional.....	61
4.1.2. Nacional.....	65
4.1.3. Las marcas no tradicionales en el derecho comparado.....	68
4.2. Marco institucional.....	70
4.2.1. Sistema organizacional a nivel mundial.....	70



Pág.

4.2.2. Sistema organizacional a nivel regional.....	73
4.2.3. Sistema organizacional a nivel nacional.....	76

CAPÍTULO V

5. Análisis jurídico del desarrollo registral de las marcas no convencionales en la legislación guatemalteca.....	79
5.1. Procedimiento registral de signos marcarios en la legislación nacional.....	79
5.1.1. Fase preparatoria.....	79
5.1.2. Fase registral.....	80
5.2. Obstáculos e incidencias identificadas en el procedimiento registral de la marca no convencional.....	83
5.2.1. Exclusión de reconocimiento de marcas no convencionales.....	84
5.2.2. Ausencia y deficiencia en las reglas de representación de marcas no convencionales.....	85
5.2.3. Insuficiencia de las normas adjetivas aplicables al trámite de registro marcario.....	86
5.3. Índices prácticos del registro de marcas no convencionales en el Registro de la Propiedad Intelectual.....	87
5.4. Análisis jurídico del desarrollo registral de las marcas no convencionales en la legislación guatemalteca.....	91
5.4.1. Análisis doctrinario.....	91
5.4.2. Análisis legal.....	94



Pág.

5.5. Consideraciones y propuestas de solución a los inconvenientes existentes en el registro de marcas no convencionales.....	96
CONCLUSIONES.....	105
RECOMENDACIONES.....	107
ANEXOS.....	109
BIBLIOGRAFÍA.....	133



INTRODUCCIÓN

El impacto y avance tecnológico que la globalización ha generado en la economía, industria y comercio ha sido objeto de atención para el campo jurídico. Éste es el caso de la marca, ya que derivado de las creaciones que el hombre ha generado, incorporando el uso de herramientas que esta época de constante modernización le brinda, ameritan una debida y completa tutela que el Estado tiene la obligación de proporcionar. En ese sentido, marcas perceptibles por medio del olfato, audición, tacto o gusto –adicionalmente de la vista–, se han ido posicionando como efectivos signos marcarios, por cuanto cumplen satisfactoriamente las funciones distintiva, indicadora de origen, indicadora de calidad, condensadora de prestigio y publicidad que son inherentes y esenciales para la calificación de las marcas. No obstante, el marco jurídico nacional, y consecuentemente, la práctica registral, manifiestan rasgos impeditivos que obstaculizan la pretensión de inscribir una marca no convencional, atípica o no tradicional.

Por tales motivos, entendiendo que la realidad antecede al derecho, el objetivo general del presente estudio se circunscribió a realizar un análisis holístico –doctrinario, jurídico e institucional– respecto a la situación actual del registro marcario de signos no tradicionales en Guatemala que proporciona la legislación de la materia, y a partir de las conclusiones obtenidas, formular propuestas concretas para tutelar la pretensión de obtener la inscripción registral de marcas no convencionales, determinando parámetros registrales específicos y propuestas de reforma para solventar las dificultades que se afrontan actualmente. Específicamente, establecer los parámetros fundamentales para el adecuado tratamiento registral de las marcas no convencionales de conformidad con



los caracteres esenciales de los signos no tradicionales, el uso marcario actual y la legislación internacional existente, para conferir certeza jurídica a los sujetos activos de los derechos derivados de los diversos signos marcarios.

En ese contexto, es preciso indicar que la hipótesis planteada, que sostenía la deficiencia del marco jurídico guatemalteco en relación al desarrollo registral de las marcas no convencionales fue confirmada por medio de la aplicación de los métodos inductivo, deductivo, sintético, analítico, la consulta de bibliografía de autores guatemaltecos y extranjeros, la investigación en el marco legal aplicable, así como la indagación de campo y solicitud de informes ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

En ese orden de ideas, el resultado de los esfuerzos realizados se materializa en cinco capítulos: El primero contiene la generalidad de la propiedad intelectual, como disciplina genérica que desarrolla los signos distintivos; en el segundo se desarrollan aspectos concretos de la marca, su definición, naturaleza, funciones y requisitos; el tercero comprende las particularidades y la tipología de la marca no convencional; el cuarto capítulo explica el marco jurídico e institucional del derecho marcario; y, por último, el quinto contiene el análisis jurídico conclusivo respecto al desarrollo registral de las marcas no convencionales en la legislación guatemalteca.



CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual

En el presente capítulo se desarrollarán los conceptos elementales relacionados a la propiedad intelectual, lo referente a los antecedentes históricos, sus diversas significaciones y la categorización de las creaciones del intelecto.

1.1. Antecedentes históricos

Desde épocas primitivas, el esfuerzo humano se ha enfocado en la posibilidad de encontrar medios facilitadores de las tareas cotidianas, ya sea mediante el aprovechamiento de la naturaleza o a través de la creación de instrumentos. Así, detalla la historia que con la evolución de las necesidades, el hombre realizó los primeros instrumentos orientados a la caza y la protección, surgiendo inventos como las herramientas, el fuego, el arco y la rueda.

Las manifestaciones iniciales del intelecto humano no estaban sujetas a ninguna tutela jurídica específica. Sin embargo, afirma la autora Benedetto, que: "...pocas instituciones conocieron difusión tan grande en la antigüedad como las marcas, usadas como medio de indicación y autenticación de origen. Es conocido cómo los griegos acostumbraban colocar el nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras



preciosas, monedas...”¹; respecto a la cultura romana, agrega que: “...la marca es, por lo tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como marca de fábrica, como signo indicativo tanto de artífice como lugar de producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo comercial.”²

Agrega el jurisconsulto Pazmiño Ycaza, que: “...En esta época podemos rescatar la llamada *Lex Cornelia* del Imperio Romano, como ley de protección jurídica de marcas, una de las primeras leyes que penaba la falsificación. Esta ley contemplaba dos acciones: la *actio in injuriam*, con la cual se reparaba la ofensa a la personalidad y la *actio doli*, que buscaba resarcir el daño patrimonial ocasionado...”³

Posteriormente, describe el jurista Otamendi, que en la Edad Media se da: “...el surgimiento de las asociaciones de mercaderes que se organizan e imponen a sus miembros ciertas costumbres racionales, crean sus propios tribunales y forman federaciones interlocales...”⁴. Con esto se genera un cambio en relación al sentido de las marcas, ya que se vinculan directamente con las corporaciones, con un sentido de pertenencia, pero también, como una forma obligatoria de identificación de diversas mercaderías, para determinar si había cumplido con las normas de su oficio u arte y paralelamente se iniciaba el control de calidad y la protección del consumidor en la esfera privada de las corporaciones. Aparece la Ley Inglesa de 1256, relativa a una compañía de panaderos y el Decreto de la ciudad de Amiens de 1374, relacionado con el mercado de mercancías para garantizar su origen.

¹ Benedetto, María Ada, **Enciclopedia del Derecho: La marca**, pág. 577.

² **Ibid.**

³ Pazmiño Ycaza, Antonio, **Introducción al derecho marcario y los signos distintivos**, pág. 134.

⁴ Otamendi, Jorge, **Derecho de marcas**, pág. 15.



En el siglo XVI, aparece la imprenta en Europa y origina la práctica del otorgamiento de privilegios que concedían al impresor –no al autor o creador– un derecho de explotación de la obra que compraba. Detalla el historiador Hauser que: “...El objetivo de dichos privilegios era que el impresor se beneficiará con la impresión de la obra, argumentando que con la venta de las copias impresas, recuperaba el desgaste de su maquinaria y los recursos utilizados en su impresión...”⁵. Al respecto, la escritora Lipszyc indica que: “...los privilegios más antiguos que se conocen son los concedidos a Geovanni da Spira, por el plazo de cinco años, en Venecia en el año 1469...”⁶. En este contexto, se da el fenómeno de apropiación de privilegios por parte de la Iglesia, como medio de control del contenido de los textos.

En el siglo XVII, con el objeto de fomentar los incentivos del autor y reducir los vejámenes de la práctica de los privilegios, se intentó regular la propiedad intelectual desde otra perspectiva. El autor Allfeld, indica que: “...En Inglaterra en el año de 1642 la Cámara de los Comunes, ordena que para poderse imprimir una obra, era necesaria la autorización expresa del autor y años más tarde en 1662, con la promulgación de la *Licensing Act*, se esperaba el cese y control de las impresiones realizadas sin autorización del autor...”⁷.

Posteriormente, en 1710 se promulgó en Inglaterra el Estatuto de la Reina Ana, cuyo objetivo primordial era fomentar el aprendizaje del derecho autor, así como establecer una compensación a los autores por los aportes otorgados a la cultura y la educación.

⁵ Hauser, Arnold, **Historia social de la literatura y el arte**, pág. 47.

⁶ Lipszyc, Delia, **Derecho de autor y derechos conexos**, pág. 30.

⁷ Allfeld, Philipp, **Del derecho de autor y del derecho del inventor**, pág. 10.



Sin embargo, en 1776 con el edicto de Turgot se disuelve la institución social de los gremios y se provoca una modificación radical en la función que desempeñaron las figuras de la propiedad intelectual. El precitado autor Allfeld, indica que: "... fue hasta el advenimiento de la revolución industrial que se da un desarrollo acelerado a los sistemas de propiedad industrial, hasta desarrollar figuras tal como las conocemos en la actualidad...".⁸

El inicio de la modernidad en relación a la regulación legal de la propiedad intelectual, se determina por la creación de instrumentos internacionales específicos respecto a derechos de autor y propiedad industrial. En el año de 1883 se celebró el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y en 1886, el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, además, se crean las Oficinas Internacionales Reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual. Estos aspectos, según el escritor Magaña Rufino: "... constituyen sin duda alguna, el corpus técnicamente más depurado de normas supranacionales en el ámbito de la propiedad intelectual, representan el primer acuerdo internacional de carácter multilateral, mediante el que se trata de solventar los problemas derivados de la territorialidad de las diferentes modalidades de la Propiedad Intelectual...".⁹

Ulteriormente, con el establecimiento del capitalismo, la propiedad intelectual sostiene un avance en cuanto a términos de regulación. Manifiesta el ensayista O' Brien que: "...mientras que en 1876 solo siete países tenían legislación marcaria, tal número había

⁸ **Ibid**, pág.12.

⁹ Magaña Rufino, José Manuel, **Derecho de la propiedad industrial en México**, pág. 2.



subido a treinta y dos en 1900; y a ciento veintitrés en 1975. En el caso de los países latinoamericanos han tenido una participación tardía y se han integrado lentamente al reconocimiento de la propiedad intelectual a través de leyes y reglamentos. Las primeras leyes sobre marcas fueron emitidas en las últimas décadas del siglo XIX, habiendo llegado a su difusión y práctica a principios del siglo XX...”¹⁰

En ese sentido, se crea el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y el Comercio que entra en vigor en 1948 y que brinda al panorama general, regulaciones específicas en materia de propiedad intelectual en relación al reconocimiento de la procedencia de las mercancías. En 1967 se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y posteriormente en 1995, al término de la Ronda de Uruguay, se funda la Organización Mundial del Comercio, que dentro del Anexo 1C de Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC– incluye figuras como las marcas, patentes, derechos de autor, esquemas de trazados de los circuitos integrados, la información confidencial y los secretos empresariales.

1.2. Definición de propiedad intelectual

En relación a la definición de propiedad intelectual, afirma el profesor Miyahira Arakaki que: “...etimológicamente proviene del latín *proprius*: propio, personal e *intellectus*: inteligencia, comprensión, talento, agudeza; es decir podría significar talento propio o

¹⁰ O'Brien, Peter, **El sistema internacional de marcas y los países en desarrollo**, pág. 89.



talento personal...”¹¹. Por su parte, la Real Academia Española define Propiedad como: “...facultad de disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ella, si está en poder de otro.”¹²; e Intelectual, como: “...perteneiente o relativo al entendimiento...”.¹³

En ese sentido, según el abogado Rengifo García, la propiedad intelectual: “... es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo o destreza humana, dignos de reconocimiento jurídico...”¹⁴. El autor Sherwood, complementa que: “...La propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión creativa. Son esencialmente, el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones...”.¹⁵

En síntesis, el jurista Rangel Medina indica que: “...Es el conjunto de derechos resultantes, de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, esta propiedad, a la que también se le designa propiedad inmaterial, comprende tanto los derechos relativos a las producciones literarias, científicas y artísticas, como los que tiene por signos distintivos de la empresa, que también caen dentro del marco de la propiedad inmaterial...”.¹⁶ Por lo tanto, partiendo de las definiciones anotadas y

¹¹ Miyahira Arakaki, Juan, **Propiedad intelectual**, pág. 87.

¹² Real Academia Española, **Diccionario de la lengua española**, pág.1111.

¹³ **Ibid**, pág. 780.

¹⁴ Rengifo García, Ernesto, **Propiedad intelectual: El moderno derecho de autor**, pág. 23.

¹⁵ Sherwood, Robert, **Propiedad intelectual y desarrollo económico**, pág. 23.

¹⁶ Rangel Medina, David, **Derecho de la propiedad industrial e intelectual**, pág. 40



entendiendo que la propiedad intelectual se ejerce sobre objetos ideales, intangibles, inmateriales –ideas–, es posible determinar que es una rama específica del Derecho, que se conforma por un conjunto de normas jurídicas y principios que tienen por finalidad otorgar una efectiva tutela a las creaciones derivadas del intelecto, otorgando a su titular la exclusividad para el ejercicio de los derechos definidos en la legislación.

1.3. Categorías de la propiedad intelectual

Las creaciones derivadas de la actividad intelectual del ser humano, se categorizan en:

1. Derechos de autor y derechos conexos y 2. Propiedad intelectual, derivadas del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial en 1883 y el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886.

1.3.1. Propiedad industrial

De conformidad con el abogado guatemalteco Ramírez Gaitán, la propiedad industrial se vincula con: "...la actividad intelectual, que afecta el ámbito empresarial, y que tiene aplicación específica en el campo del comercio y de la industria..."¹⁷. De igual manera, el autor Palacios López, manifiesta que la propiedad industrial: "...es una especie de propiedad intelectual, la cual tiene por objeto las patentes de invención, modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas, nombres comerciales, indicaciones y denominaciones de origen y la competencia desleal..."¹⁸

¹⁷ Ramírez Gaitán, Daniel, **Introducción a la propiedad intelectual**, pág. 9.

¹⁸ Palacios López, Marco Antonio, **Propiedad intelectual: Temas relevantes en el escenario internacional**, pág. 157.



En ese sentido, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, indica en su artículo 1, que tiene por objeto la protección de: "...la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal...".

Por lo tanto, la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual, conformada por un conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio y la protección contra la competencia desleal.

1.3.2. Derechos de autor y derechos conexos

Los derechos de autor y derechos conexos configuran el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, evitar que otros comercialicen, sin su autorización, su expresión creativa, interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretaciones en relación a novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas o diseños arquitectónicos.

Esta rama de la propiedad intelectual se vincula con dos ámbitos subjetivos determinados. En primer lugar, regula los derechos del autor, entendido según la Ley



de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República, en su artículo 5, como: "...la persona física que realiza la creación intelectual...". Además, como expone el autor Chacón Bratti, también regula lo relativo a los derechos conexos que esencialmente son: "...aquellos que asisten a quienes sin tener propiamente el carácter de autores, realizan determinadas tareas intelectuales a las que aportan cierto signo o distintivo de originalidad y novedad...".¹⁹

Por lo tanto, determina el jurista Ramírez Gaitán, que los derechos de autor y derechos conexos: "...abarca todo lo relacionado con la protección de los derechos de autores de las obras literarias, científicas y artísticas, derivados precisamente de la creación de dichas obras (...); así como todo lo relacionado con la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas; y de los organismos de radiodifusión, relacionados con los anteriores...".²⁰

El contenido sustantivo del derecho de autor comprende dos ámbitos de beneficios. Indica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que el derecho de autor incluye: "...los **derechos morales** conocidos también como derecho de paternidad, sus características principales son imprescriptibles, inalienables, perpetuos. Y también existen los **derechos patrimoniales** que son los relacionados con el autor y el beneficio económico que reciben por la explotación o uso de su obra...".²¹

¹⁹ Chacón Bratti, Raúl, **La propiedad intelectual en Guatemala**, pág. 85.

²⁰ Ramírez Gaitán, **Op. Cit.**, pág. 97.

²¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Curso avanzado de derecho de autor**, pág. 28.



1.4. Importancia de la protección de la propiedad intelectual

En el contexto socioeconómico actual, caracterizado por el rápido desarrollo tecnológico, la tendencia globalizadora y la constante evolución inventiva del ser humano, la propiedad intelectual, obligatoriamente se concibe como un ámbito de necesaria regulación.

En primer lugar, la tutela de la exclusividad derivada de los derechos de propiedad intelectual, en un plano individual, se determinan como medio de compensación al autor o creador de una obra o producto. En este sentido, la propiedad intelectual asegura que el creador pueda explotar económicamente su obra, obteniendo con ello la generación de beneficios personales.

En la esfera cultural, el tratadista Masouye determina que: "...el conjunto de las obras de los autores de un país, refleja el alma de la nación y permite conocer mejor sus costumbres, sus usos, sus aspiraciones. Si la protección no existe, el patrimonio cultural será escaso y no se desarrollarán las artes...".²² De ello deriva el establecimiento de una relación directa entre la protección a los derechos de propiedad intelectual y la creación, conservación y restauración del patrimonio nacional. Concluye el precitado escritor que: "...Todo país que desee estimular e inspirar a sus propios autores, con el fin de crear tal patrimonio cultural nacional deberá conceder una protección efectiva al derecho de autor...".²³

²² Masouye, Claude, **Introducción al derecho de autor**, pág. 38.

²³ **Ibid.**



Por otra parte, el ámbito científico y tecnológico, son aspectos que potencializan los beneficios de la regulación de la propiedad intelectual, ya que el producto final del esfuerzo del creador o autor, llega a beneficiar a la sociedad, traduciéndose en parte vital del desarrollo social. Los tratados literarios y los descubrimientos científicos han evolucionado de tal forma, que los conocimientos e informaciones son transformados materialmente en productos o servicios que simplifican las relaciones humanas, coadyuvan en el control del entorno natural, preservan la vida humana y en general, han llevado a la humanidad a una etapa de evolución superior.

En el contexto globalizado, la protección de los signos distintivos, como las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad, contribuye a la existencia de una competencia legítima entre los productores y paralelamente, se brinda protección a los consumidores, por ser referencia de procedencia y calidad.

En el ámbito jurídico, la importancia de la propiedad intelectual se relaciona de forma directa con el principio de certeza jurídica, que en palabras del jurista Ossorio y Florit, indica la: "...clara, segura y firme convicción de la verdad..."²⁴. El conjunto de normas jurídicas relacionadas a la propiedad intelectual, permite además, que durante el tiempo establecido en la ley se determine inequívocamente quién posee la titularidad de los derechos de propiedad, por cuánto tiempo le corresponden, qué potestades se le atribuyen y bajo qué limitaciones deben ejercerse los derechos relacionados.

²⁴ Ossorio y Florit, Manuel, **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**, pág. 160.



Finalmente, en el entendido que el Estado es el ente soberano que resguarda la observancia del régimen jurídico, es viable indicar que las normas que tutelan las creaciones del intelecto son diseñadas y aplicadas con el objeto de lograr un equilibrio entre el control que ostenta el creador en forma privada y el acceso de los miembros de la sociedad a esa creación.

1.5. Críticas a la propiedad intelectual

La oposición difundida en contra del régimen jurídico de la propiedad intelectual, se enfoca en aspectos puntuales como las implicaciones económicas que derivan de su reconocimiento, la naturaleza inmaterial de su objeto de protección, y principalmente, la ausencia de la función social de la propiedad intelectual.

El abogado Kinsella expone que: "...hay una larga tradición de oposición a los derechos de autor y patentes. Los opositores modernos incluyen a Rothbard, McElroy, Palmer, Lepage, Bouckaert y yo mismo...".²⁵ El enfoque de los autores citados indica que en realidad, la propiedad intelectual no es necesaria para promover la creación y el avance científico y además, que no es posible justificar los derechos de exclusividad que se adjudican a los titulares.

Razona el tratadista Kinsella que: "...el problema de los derechos de propiedad intelectual es que los objetos ideales protegidos por ellos no son escasos (...) El uso del otro no excluye el mío: ambos podemos usar mi técnica. No hay escasez

²⁵ Kinsella, Stephan, **Contra la propiedad intelectual**, pág. 19.



económica ni posibilidad de conflicto acerca del uso de un recurso escaso. Por tanto, no hay necesidad de exclusividad...²⁶.

Por otra parte, los críticos a la propiedad intelectual afirman que tiene costes muy altos para la sociedad los cuales se manifiestan en dificultosos sistemas de registro y acreditación de los derechos, la necesidad de asesoramiento específico, técnico y legal en materia intelectual y en litigios administrativos y judiciales que tienen como principal consecuencia desincentivar la creación de mayor conocimiento.

De igual manera, se argumenta que la protección que garantiza la legislación nacional e internacional va dirigida a los derechos patrimoniales y no a los derechos morales de los autores. El elemento determinante, concierne a la explotación de la obra o el producto y no a la paternidad o integridad del resultado; con lo cual, se presenta el constante fenómeno de traslación de derechos patrimoniales a empresas multinacionales. El autor o creador de la obra o producto queda igualmente desprotegido.

Además, existe un conflicto de intereses entre los derechos individuales y colectivos. La explotación particular se encuentra con límites sociales establecidos en la legislación y el aprovechamiento colectivo se enfrenta con la protección de exclusividad que asiste a los titulares de los derechos. Por lo general, el conflicto se resuelve en beneficio de los derechos privados, teniendo como consecuencia, el hecho de impedir el acceso a la cultura y el conocimiento en la colectividad.

²⁶ **ibid**, pág. 31.

Al respecto, el jurista Melero Alonso indica que: "...En el plano ideológico hay que tener en cuenta que, sin olvidar la dimensión individual de la creación artística y científica, el conocimiento y la cultura se producen socialmente. En cuanto a los efectos que la legislación de propiedad intelectual tiene sobre la sociedad hay que señalar que: 1. Favorece la mercantilización del conocimiento y de la cultura, 2. Crea monopolios cuyo origen es jurídico, 3. La función social de este derecho de propiedad es muy escasa y 4. Fomenta los intereses de las grandes empresas..."²⁷.

Finalmente, el autor Estévez Araújo indica que: "...se debe tener en cuenta las infraestructuras de transporte y comunicaciones, la enseñanza universitaria, y las subvenciones, financiadas por el conjunto de la sociedad a través del Estado y de las que se benefician las personas y empresas que se dedican a la producción de conocimiento y cultura (...) En un segundo sentido, hay que tener en cuenta que la producción del conocimiento y la cultura se basan en el conocimiento y la cultura pasada y presente. El conocimiento y la cultura son fruto del trabajo realizado por la humanidad a lo largo de la historia. El lenguaje, el número, las notas musicales, las fórmulas matemáticas, los conceptos científicos, los ideales artísticos, son logros de la humanidad en su conjunto, son trabajo humano socialmente acumulado. Los autores no surgen de la nada, no crean en el vacío..."²⁸. Lo expresado por el profesor Estévez Araújo, exhibe la dependencia que tiene el autor o creador respecto a la sociedad, desde la inspiración y creación de la obra o producto, hasta la utilización de los medios de difusión y aprovechamiento de los beneficios económicos.

²⁷ Melero Alonso, Eduardo, **La propiedad intelectual desde una perspectiva social**, pág. 2.

²⁸ Estévez Araújo, José Antonio, **El revés del derecho: Transformaciones jurídicas en la globalización neoliberal**, pág. 103.



CAPÍTULO II

2. La marca como signo distintivo

En el presente apartado se sistematiza el conocimiento fundamental sobre la marca, su conceptualización, naturaleza jurídica, principios especiales, funcionalidad e importancia dentro del contexto social. La explicación sobre la marca, se orienta para el entendimiento concreto de la marca no convencional –objeto de estudio del presente análisis–, el cual se planteará en el siguiente capítulo.

2.1. Definición de marca

2.1.1. Aceptación doctrinaria

El profesor argentino Ledesma, afirma que la marca es en general: "... la idea original, novedosa y especial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, destinados a distinguir los productos o servicios de una determinada actividad, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el público consumidor sea engañado..."²⁹

En el mismo sentido, el jurista Viñamata Paschkes puntualiza que la marca es: "...el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona

²⁹ Ledesma, Julio, **Derecho penal industrial**, pág. 2.



física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituyen una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado...”³⁰

De las definiciones descritas, se deduce que en el ámbito doctrinario, la marca se concibe como un signo distintivo, susceptible de regulación legal de aplicación comercial e industrial y cuya función principal radica en diferenciar los diversos bienes y servicios posicionados en el mercado, sirviendo como medio de garantía, tutela y control.

2.1.2. Aceptación legal

En el plano internacional, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, indica que: “... Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos...”.

³⁰ Viñamata Paschkes, Carlos, **La propiedad intelectual**, pág. 325.



Por su parte, la legislación nacional, en el artículo 4 del Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, establece que una marca 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..."

2.2. Naturaleza jurídica

A continuación, se detallarán las principales teorías que se han planteado desde la doctrina y la legislación, en relación a la naturaleza jurídica de la marca.

A. Teoría de derecho de propiedad

La tratadista De la Fuente García, determina que: "... es a partir de la revolución francesa cuando los legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la marca. Para la protección del derecho que se materializa en algo concreto se le aplica el concepto más tradicional, el de derecho inmediato y *erga omnes* sobre un bien: el derecho de propiedad..."³¹

En síntesis, se establece que el derecho de marca es objeto de un derecho de propiedad. La crítica a ésta teoría se desprende de la falta de tangibilidad del bien, al establecerse que la propiedad acreditada respecto a la marca, no es suficiente, ya que

³¹ De la Fuente García, Elena, **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**, pág. 23.



existen determinados requisitos para la conservación del derecho, como la constante renovación y la obligatoria utilización de ella. Afirmar que la marca es manifestación de la propiedad, es limitarla a un aspecto formal.

B. Teoría de derecho de la personalidad

La premisa fundamental de esta teoría radica en afirmar que la marca es una especie de derecho de la personalidad. Los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual.

En contraposición a esta teoría, que equipara la marca a derechos como el nombre, domicilio o nacionalidad, manifiesta el autor Viteri, que: "...evidentemente los derechos de la personalidad no tiene un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables..."³². En ese sentido, si el derecho de marcas fuera inherente a la persona humana este no podría ser objeto de negociación y además, carecería de aspecto patrimonial.

C. Teoría de derecho de monopolio de explotación

El monopolio en sentido amplio, significa el aprovechamiento exclusivo de un producto o actividad. En ese orden de ideas, la marca, al otorgar la exclusividad de su

³² Viteri, Ernesto, **La protección marcaria y la legislación guatemalteca**, pág. 5.



explotación, se configura como una manifestación legal del monopolio del uso comercial que de ella se realice. Afirma Serrano Migallón, que la propiedad intelectual, dentro de la cual se ubica la marca, es: "...un monopolio legal, de carácter temporal que el Estado otorga a los autores y creadores para la explotación de sus obras..."³³. Por lo tanto, esta teoría indica que el titular controla de forma total, la explotación de una marca y dirige con libertad, dentro de los límites legales, su aprovechamiento en el posicionamiento e individualización de los productos y servicios.

D. Teoría del derecho de la propiedad inmaterial

La doctrina ha establecido que junto con la llamada propiedad ordinaria, existe un tipo de propiedad que se denomina inmaterial, la cual se refiere al derecho sobre las obras de la inteligencia.

Expone la autora Lipszyc, que: "... el dominio en su construcción tradicional, es un poder jurídico que solo puede referirse a las cosas materiales, en tanto que el derecho del creador no es de esta clase. Se trata de un derecho exclusivo sobre la obra considerada como un bien inmaterial, económicamente valioso, y en consecuencia, de naturaleza distinta del derecho de propiedad que se aplica a las cosas materiales que no tienen naturaleza patrimonial sino personal..."³⁴. En dicho contexto, esta teoría considera la marca, como un derecho de propiedad inmaterial, en virtud de que la tutela jurídica ejercida sobre los signos distintivos, no se extiende a aspectos de tangibilidad,

³³ Serrano Migallón, Fernando, **Marco jurídico del derecho de autor en México**, pág. 38.

³⁴ Lipszyc, Delia, **Nuevos temas de derechos de autor y derechos conexos**, pág. 23.



sino que es su origen intelectual y su utilización exclusiva lo que se protege por medio de la inscripción registral.

E. Regulación en la legislación nacional

El Código Civil, Decreto-Ley 106, indica en el artículo 451 que: "... Son bienes muebles: (...) 6°. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial...". Adicionalmente, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, indica en su artículo 17, que: "...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..."

Finalmente, agrega el autor Ramírez Gaitán, que dentro del ordenamiento jurídico nacional, la marca: "... es un elemento integrante de la empresa mercantil y un elemento esencial en la valoración del patrimonio de su propietario, tal como se deduce con la lectura del artículo 655 del Código de Comercio de Guatemala, que la recoge como un valor incorpóreo de la empresa mercantil..."³⁵.

Por lo tanto, dentro del marco jurídico nacional, la marca es un signo distintivo que posee la naturaleza de bien mueble y se considera como elemento incorpóreo de la empresa mercantil.

³⁵ Ramírez Gaitán, **Op. Cit.**, pág. 23.



2.3. Clasificación genérica de las marcas

2.3.1. Por razón de su titularidad

Según su titularidad, la marca puede ser individual o colectiva. La marca **individual** es aquella cuya titularidad y ejercicio de derechos inherentes pertenece solamente a una persona, sea esta una persona jurídica individual o persona jurídica colectiva. De lo anterior, se deduce que el uso de la marca individual es exclusivo de su titular. No obstante, como se detalló en el capítulo anterior, dentro de las facultades del titular, se encuentra que este derecho de uso exclusivo pueda ser cedido a terceros mediante la realización del contrato respectivo.

Por otra parte, según su titularidad, la marca puede ser **colectiva**, respecto a la cual el tratadista Otamendi, enuncia que: "...como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la puedan utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas..."³⁶. La marca colectiva es todo signo distintivo registrado que sirva a asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o proveedores para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros, respecto a los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

Por lo tanto, la característica principal de la marca colectiva es que la titularidad es

³⁶ Otamendi, **Op. Cit.**, pág. 15.



compartida, sea por una asociación, gremio, cooperativa o colectivo de empresarios, con el objetivo de utilizar la marca como distintivo de ese grupo determinado.

2.3.2. Por razón de su distintivo

Según su distintivo, las marcas pueden ser denominativas, figurativas o mixtas. Las marcas **denominativas**, llamadas nominativas, fonéticas o verbales, son aquellas que identifican un producto o servicio a través de letras, dígitos, números, palabras o frases legibles y pronunciables. En otras palabras, las marcas denominativas son aquellos signos distintivos constituidos por palabras o grupo de palabras o cifras que carecen de una forma gráfica especial, perceptibles en forma visual y cuya lectura y pronunciación es su nota característica mediante la cual se materializa la función distintiva.

Por su parte, las marcas **gráficas**, denominadas indistintamente como figurativas, son todas aquellas constituidas por signos visuales o plásticos, manifestados por líneas, figuras, imágenes, dibujos o colores que se caracterizan por la forma en que están expresadas. En esencia, las marcas gráficas se constituyen por aquellos signos distintivos conformados por figuras especiales, con características identificables por su forma que permiten de manera visual, distinguir un producto dentro del mercado y asociarlo a su productor o fabricante.

Por último, el autor guatemalteco Jiménez Gaitán establece que las marcas **mixtas**, compuestas o complejas: "...son aquellas formadas por una combinación de elementos



denominativos y gráficos (incluyendo colores)...³⁷. En ese sentido, las marcas mixtas, por lo general, se comprenden como aquellas que están compuestas por un elemento denominativo –palabra o palabras– y un elemento gráfico –imagen o figura–.

En esa combinación existe un elemento predominante que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal y al cual se le denomina como la dimensión característica de la marca mixta.

2.3.3. Por razón de su objeto

Por su objeto de regulación, las marcas pueden ser de productos, de servicios o de certificación. Las marcas de **productos** son aquellos signos distintivos identificadores de bienes producidos, natural o artificialmente, que resultan de un trabajo u operación caracterizados por la tangibilidad de su manifestación en el mercado y por la capacidad de satisfacción de las necesidades de los consumidores.

Las marcas de **servicios** son signos utilizados por las empresas dedicadas al desarrollo de determinadas actividades en beneficio de los usuarios que tienen la característica principal de distinguir operaciones de carácter intangible, imperceptibles directamente por los usuarios.

Finalmente, el abogado especialista en propiedad intelectual García Muñoz-Nájjar indica que la marca de **certificación**: "...es un signo distintivo destinado a ser aplicado

³⁷ Ramírez Gaitán, **Op. Cit.**, pág. 31.



a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca...”.³⁸ En relación a las funciones de la marca, la marca de certificación tiene una función indicadora de la calidad de los productos o servicios que protege.

En ese sentido, agrega el jurista García Muñoz-Nájjar que: “...El titular de las marcas de certificación permite el uso de ésta a todos aquellos que respeten las normas de uso por él impuestas y que cumplan con una determinada calidad en sus productos o servicios. Esta calidad estará bajo una supervisión y control constante por parte del titular de las marcas de certificación, de esta forma se le da certeza a los consumidores de ésta...”.³⁹ Por lo tanto, la marca de certificación es el signo distintivo que otorga la garantía a los consumidores o usuarios, respecto a la calidad, componentes y origen de determinados productos o servicios colocados en el mercado.

2.3.4. Por razón de su aplicación

Respecto a su aplicación, la marca puede ser efectiva, de reserva o defensiva. El autor Jiménez Gaitán expone que las marcas **efectivas**: “...Son aquellas cuyos productos y servicios distintivos, están ya disponibles al público y por consiguiente, las marcas ya están siendo utilizadas...”.⁴⁰ El calificativo de efectividad, deriva de la utilización de la marca, es decir, que el signo distintivo previamente inscrito y asignado a determinado producto o servicio está ejecutando en el mercado la función esencial de distinción.

³⁸ García Muñoz-Nájjar, Luis Alonso, **La marca colectiva, la marca de certificación o garantía**, pág. 5.

³⁹ **Ibid.**

⁴⁰ Ramírez Gaitán, **Op. Cit.**, pág. 33.



El precitado tratadista Jiménez Gaitán indica respecto a las marcas de **reserva**, que:

“...son aquellas que se crean para el lanzamiento de un futuro producto, es decir que entrarán en uso, cuando salga el nuevo producto o servicio, pero en tanto eso sucede, el empresario o comerciante, ya le tiene preparado el signo distintivo...”.⁴¹ En ese caso, en sentido contrario a la marca efectiva, el signo distintivo aún no está realizando la función de distinción en el mercado ya que el producto al cual está asociado aún no ha sido colocado en la oferta general; sin embargo, al estar debidamente registrado, es considerado una marca para todos los efectos derivados.

Por último, las marcas **defensivas**, son aquellas que se crean y registran con el objeto de ampliar la defensa de una marca que efectivamente está siendo utilizada, por tal motivo, se le denomina de forma indistinta como marca de protección. Por lo general y en atención a su objeto, las marcas de protección consisten en una serie de combinaciones similares a la marca efectiva que está en uso, para evitar que los empresarios competidores, puedan imitar la marca que ciertamente está siendo utilizada. Se pretende que el registro de una marca efectiva y las marcas similares –marcas defensivas–, pertenezcan al mismo titular.

2.3.5. Por razón de su régimen jurídico

Según su régimen legal, las marcas son registradas o no registradas. Las marcas **registradas** son aquellos signos distintivos, conformados por determinada frase, símbolo o palabra que identifica un producto en el mercado y que previamente, de

⁴¹ **Ibid.**



forma necesaria, agotó el procedimiento estatal de registro requerido por la legislación aplicable. La marca, al llenar los requisitos legales pertinentes y habiendo quedado registrada en el ente estatal competente, origina la restricción general respecto a cualquier otra persona que no sea el titular de utilizar el signo distintivo.

Por su parte, la marca **no registrada** según el autor Ramírez Gaitán: "...es aquella que siendo utilizada o no, carece de inscripción en el Registro Público respectivo..."⁴². La característica principal, como se deduce de la denominación, es la ausencia del registro, sin implicar que el signo distintivo sea de efectivo, de reserva o de protección.

Por el sistema atributivo de registro aplicado generalmente en el derecho marcario, la marca no registrada no tiene mayor relevancia en el plano jurídico, ya que al carecer de registro no goza de protección legal. Debe anotarse, la excepción de la marca notoria, que es aquella que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el público y por lo tanto gozan de cierta tutela jurídica, aunque no esté registrada en cada ámbito territorial del mercado.

2.3.6. Por razón de su convencionalidad

Por su convencionalidad, la marca puede ser convencional o no convencional. Las marcas **tradicionales** son aquellos signos distintivos que identifican un producto o servicios en el mercado, a través de la utilización de elementos denominativos,

⁴² **ibid**, pág. 34.



nominativos, verbales, figurativos o gráficos, perceptibles generalmente de forma visual. En ese sentido, el tratadista Castro García indica que: “...las marcas tradicionales, son aquellas que se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista...”.⁴³

Finalmente, a manera de introducción, la marca **no convencional** –desarrollada en el siguiente capítulo–, es aquella especie de distintivo comercial, que en sentido contrario a la marca tradicional, no requiere ser percibida necesariamente por el sentido de la vista. En tal sentido, las marcas no convencionales pueden ser visuales, como los colores, hologramas, imágenes en movimiento y las marcas de posición; o bien, pueden ser imperceptibles a la vista, como los sonidos, olores, sabores y texturas.

2.4. Principios de la marca como signo distintivo

La doctrina del derecho marcario expone que los principios de la marca, que desde el análisis jurídico sustantivo, justifican su calificación de signo distintivo se determinan por caracteres de territorialidad, especialidad, exclusividad, novedad y temporalidad.

2.4.1. Territorialidad

El autor argentino, Otamendi indica que: “...El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial delimitado. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de un Estado, ni las marcas

⁴³ Castro García, Juan David, **La propiedad inmaterial: Las marcas no tradicionales**, pág. 297.



registradas en el extranjero gozan de ese derecho en otro país...⁴⁴.

No obstante, respecto a este principio existen excepciones derivadas de la tendencia actual de regulación internacional en materia de marcas y que por lo general, se constatan en el tratamiento del derecho de prioridad. El artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, regula que: "...El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud. Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua...".

2.4.2. Especialidad

Los derechos derivados de una marca no se extienden indefinidamente sobre todos los productos ubicados en el comercio o la industria. Esto implica que la exclusividad de uso de la marca está vinculada de forma concreta a una especie de productos en concreto. La legislación internacional, ha determinado que el registro de una marca, debe de realizarse de conformidad a su clase internacional definida por la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas del Acuerdo de Niza.

⁴⁴ Otamendi, **Op. Cit.**, pág. 23.



2.4.3. Exclusividad

Según el tratadista Ossorio y Florit, la exclusividad se entiende como el "...Privilegio de que gozan personas individuales o colectivas para hacer lo prohibido a la generalidad o para excusarse de lo exigido a los demás..."⁴⁵. Es la característica que hace oponible a terceros y le otorga derecho a ejercer acciones en contra de quienes afecten un derecho.

En materia marcaria, la exclusividad del derecho sobre la marca se adquirirá por el registro ante la oficina nacional competente y reconoce para el titular o propietario, facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de los derechos de su titular y en prestigio de la propia marca que puede debilitarse y en defensa del consumidor quien puede ser engañado o conducido a error por uso ilegal o fraudulento de la marca.

En tal sentido, el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, determina que: "...el registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de: a) Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes (...) b) Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registró la marca..."

⁴⁵ Ossorio y Florit, **Op. Cit.**, pág. 393.



2.4.4. Originalidad

El autor Bendaña Guerrero indica que "...la originalidad se refiere a que la marca no esté constituida por términos genéricos o descriptivos, ni indicar sus cualidades o su destino. Es preciso que no tenga ninguna relación con la naturaleza de la mercancía a la que está destinada, dado que nadie tiene derecho a apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades. No puede concebirse una marca que no tenga carácter distintivo...".⁴⁶ Este principio requiere una manifestación distintiva creativa, no ordinaria.

En observancia de la originalidad requerida, el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, requiere que el uso de una marca sea: "...apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares...". La aptitud de distinción se obtiene por el empleo de elementos concretos e innovadores.

2.4.5. Temporalidad

El registro de una marca no es indefinido, en relación a su temporalidad, ya que de forma paralela al derecho particular de aprovechamiento, también existe el interés colectivo de certeza jurídica. Este aspecto es relativo, ya que las legislaciones indican un plazo máximo de protección, pero es susceptible de innumerables renovaciones que hagan que jamás pierda vigencia.

⁴⁶ Bendaña Guerrero, Guy José, **Curso de derecho de propiedad industrial**, pág. 51.



Sobre el particular, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República indica que: "...El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años...".

2.5. Caracteres esenciales de la marca

En el ámbito doctrinario y legal, se han definido diversos elementos o caracteres que deben concurrir de forma positiva en un signo para que pueda ser considerado como marca y en consecuencia, el titular pueda utilizarla exclusivamente para distinguir determinados bienes y servicios dentro del mercado.

A. Capacidad de distinción

El autor Pazmiño Ycaza indica que: "...El primer requisito y el de mayor importancia es sin lugar a dudas, el que se trate de un signo distintivo..."⁴⁷. En ese sentido, la tratadista Wittenzellner indica que: "...un signo que representa una forma marcaria permitida, sólo puede ser registrado como marca cuando posee capacidad distintiva, y éste requisito, trae implícito el que el signo debe de tener una aptitud identificadora, hacia el producto o servicio que refiere..."⁴⁸.

En el ámbito legal, la ausencia de la capacidad distintiva constituye una causal intrínseca de inadmisibilidad. La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del

⁴⁷ Pazmiño Ycaza, **Op. Cit.**, pág. 138.

⁴⁸ Wittenzellner, Úrsula, **Derecho de marcas en la Argentina**, pág. 62.



Congreso de la República, indica en el artículo 20, que: "... No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que (...) no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique..."

B. Novedad

El autor Bendaña Guerrero, respecto a la novedad indica que: "...la marca está destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores, no debe confundirse con otras marcas existentes ya registradas. En esto consiste la novedad, lo cual viene a coincidir con la llamada disponibilidad..."⁴⁹. La novedad por lo tanto, implica que el signo distintivo que se registrará como marca, debe ser diferente a cualquier otro preexistente.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en el artículo 21 expresa que no se registrará como marca si: "...el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero..."

C. Representación gráfica

El autor Metke indica que: "...para que el signo pueda ser inscrito, se requiere que pueda ser captado fielmente en un medio material y que a través de ese medio pueda

⁴⁹ Bendaña Guerrero, **Op. Cit.**, pág. 51.



definirse plenamente por todos sus aspectos...⁵⁰. En esencia, esta característica comprende que la marca tiene que tener la capacidad de ser captada materialmente para poder ser debidamente identificable.

No obstante, en relación a las marcas no convencionales que manifiestan un carácter no visible, la aplicabilidad de este elemento tiende a relativizarse, en virtud que por su naturaleza y por la forma en que son captadas por el usuario, la representación gráfica se manifiesta por otros medios, tales como la escritura de la fórmula química que produce el olor distintivo, o bien, mediante el pentagrama de las notas musicales.

D. Perceptibilidad

En armonización con la característica enunciada en el apartado anterior, el signo debe ser perceptible, requiriendo la intervención o presencia de los sentidos o de la inteligencia. En ese sentido, la marca se puede comprender o percibir mediante una sensación interior que resulta de una impresión material hecha con los sentidos.

El tratadista Pazmiño Ycaza determina que: "...es tan sencillo este concepto, como entender que un signo distintivo puede ser percibido por cualquiera de los sentidos. Así, es registrable como marca no sólo lo que vemos, sino también, un sonido, un olor o un sabor..."⁵¹. De esta forma, se justifica la existencia de las marcas no convencionales –objeto principal del presente estudio–, ya sean visibles o carentes de

⁵⁰ Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de propiedad industrial**, pág. 58.

⁵¹ Pazmiño Ycaza, **Op. Cit.**, pág. 142.



visibilidad, siempre que cumplan con la función esencial de distinguir productos o servicios dentro del mercado.

E. Condición registral

El Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, afirma que: “...una marca debe registrarse, por su propietario o propietarios a fin de obtener un Título de Registro que genera el surgimiento de un signo distintivo respecto al cual, únicamente a partir de su registro, tiene derecho a usarlo en forma exclusiva en un determinado territorio...”⁵².

En América Latina, por regla general, aplica el sistema atributivo, en el cual la inscripción de la marca en el Registro otorga el nacimiento a los derechos que esta confiere y por lo tanto, la inscripción en este caso tiene efectos constitutivos.

El autor Retana Chinchilla, establece que “...en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro...”.⁵³ En tal sentido, el sistema aplicable consagra, como título para adquirir el derecho sobre una marca, a quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente. Por su parte, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, reconoce esta característica al indicar en el artículo 17 que: “...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...”.

⁵² Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, **Proceso para registro de marcas en la Secretaría de Desarrollo Económico**, pág. 1.

⁵³ Retana Chinchilla, Ricardo José, **Derecho marcario en Centroamérica y Panamá**, pág. 27.



F. Licitud

De forma genérica se afirma que la licitud se refiere, según el tratadista Ossorio y Florit a lo: "...Legal, justo, permitido social, moral..."⁵⁴. En ese contexto, la marca no debe ser contraria a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. El reconocimiento legal expreso de esta característica de la marca, se encuentra en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, al establecerse que: "...No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (...) h) Que sea contrario a la moral o al orden público; i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional..."

2.6. Signos constituyentes de marcas

A nivel doctrinario, el autor Pazmiño Ycaza enumera que son signos susceptibles de registrarse como marcas: "...1. Palabras: con contenido conceptual y sin contenido conceptual; 2. Nombres de personas; 3. Letras y números; 4. Figuras: Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos..."⁵⁵

Por su parte, en la esfera jurídica, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, indica en el artículo 16 que: "...Las marcas podrán consistir

⁵⁴ Ossorio y Florit, **Op. Cit.**, pág. 560.

⁵⁵ Pazmiño Ycaza, **Op. Cit.**, pág. 163.



en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva...”.

2.7. Prohibiciones y limitaciones respecto a las marcas

Las prohibiciones en relación al registro de las marcas, se dividen para su tratamiento expositivo en: 1. Intrínsecas o absolutas y 2. Respecto a terceros o relativas.

2.7.1. Intrínsecas o absolutas

Las prohibiciones o limitaciones intrínsecas, exponen los autores Llobregat y Sánchez Calero, que: “...son aquellas que se dan cuando el término que se pretende inscribir es ineficaz para identificar a un producto o servicio dentro del mercado, por ser éste el término genérico utilizado para reconocer el producto o servicio...”⁵⁶

La doctrina destaca, en relación a las prohibiciones absolutas, la limitación de uso de **signos o denominaciones descriptivas**, las cuales según el autor Bendaña Guerrero: “...son las que describen la naturaleza, función, cualidades u otras características de

⁵⁶ Llobregat, María Luisa y Fernando Sánchez Calero, **Principios de derecho mercantil**, pág. 56.



los bienes o servicios que distinguen...”.⁵⁷ De igual manera, se prohíbe la utilización de **signos genéricos, técnicos y usuales**, que en opinión del tratadista argentino Otamendi, son: “...signos irregistrables conformado por designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras: automotor, máquina, mueble...”.⁵⁸

En el mismo orden de ideas, no se podrán registrar como marcas, los **signos contrarios a la ley**, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Finalmente, en protección de intereses públicos, existe la prohibición de registro de marca respecto a los **signos que reproduzcan o imiten símbolos nacionales o patrios**, como: banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales, sin permiso de sus respectivas autoridades.

En el ámbito legal, el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, regula las prohibiciones absolutas.

2.7.2. Respecto a terceros o relativas

Los autores Llobregat y Sánchez Calero, indican que las prohibiciones relativas: “...son aquellas disposiciones que tienen por objeto evitar la inscripción de un signo, que genere confusión con otros previamente registrados, o bien que la inscripción de éste, pueda implicar un aprovechamiento indebido de nombres o reputación ajenos...”.⁵⁹

⁵⁷ Bendaña Guerrero, **Op. Cit.**, pág. 79.

⁵⁸ Otamendi, **Op. Cit.**, pág. 67.

⁵⁹ Llobregat y Sánchez Calero, **Op. Cit.**, pág. 82.



En ese sentido, respecto a los **signos engañosos o con riesgo de confusión**, existe limitación marcaria, ya que no se podrán registrar como marcas aquellos signos que puedan desvirtuar la intención de las personas sobre alguna característica esencial del producto o servicio al que se aplica. Asimismo, no se pueden registrar **signos confundibles con marcas preexistentes u otros signos distintivos**.

De igual manera, no se podrán registrar como marcas aquellos **signos que afecten la identidad o el prestigio de personas** jurídicas o naturales, es decir, no podrán registrarse marcas compuestas por el nombre, apellido, firma, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta a quien solicita la marca. Del mismo modo, no podrán registrarse como marcas aquellos **signos que infrinjan marcas notoriamente conocidas**, es decir que sean confundibles con dichas marcas, o que puedan aprovecharse del prestigio o reputación de las mismas.

En relación a la regulación normativa, el Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, determina las marcas inadmisibles por derechos de terceros.

2.8. Funciones de la marca

2.8.1. Distintiva o diferenciadora

De conformidad con la precitada tratadista Wittenzellner: "...un signo que representa una forma marcaria permitida, sólo puede ser registrado como marca cuando posee



capacidad distintiva, y éste requisito, trae implícito el que el signo debe de tener una aptitud identificadora, hacia el producto o servicio que refiere...”⁶⁰.

En ese sentido, la principal función de una marca es que ejerza de parámetro distintivo, esto es, que debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un producto o servicio de otro de la misma especie.

2.8.2. Indicadora del origen o procedencia empresarial

El autor Casado Cerviño, explica que el consumidor tiende a asociar los productos o servicios con una empresa concreta de las existentes en el mercado, en tal sentido, la marca: “...tiene por objeto garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia...”⁶¹ Por su parte, el jurista Metke indica que: “...la marca le permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, que a su vez le garantiza que todos los productos que él adquiere con esa marca tienen calidad uniforme...”⁶²

2.8.3. Indicadora de calidad

El autor Fernández Novoa señala que: “...la marca proporciona información al consumidor sobre la calidad relativamente constante del producto o del servicio. Esto

⁶⁰ Wittenzellner, **Op. Cit.**, pág. 62.

⁶¹ Casado Cerviño, Alberto, **Derecho de marcas y protección de los consumidores**, pág. 28.

⁶² Metke Méndez, **Op. Cit.**, pág. 79.



es innegable en el plano socioeconómico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores...”⁶³

Por lo tanto, la función indicadora de calidad materializa una vinculación directa entre el consumidor y el titular de la marca; ya que se relacionará de forma inmediata una marca a una calidad específica. La correlación que se realiza en ese contexto, necesariamente influye en la elección de productos que realiza el consumidor dentro del mercado.

2.8.4. Condensadora del prestigio

El tratadista Casado Cerviño, estima que la marca implica una función condensadora del prestigio, la cual consiste en: “...aquella función que debe de mantener el titular de la marca, con relación a condensar el prestigio de los productos o servicios que éste ofrece en el mercado, tras el paso del tiempo, es decir debe de mantener la calidad, imagen y publicidad de los productos y servicios, de manera que esto le permita conservar e incrementar su clientela y su cuota de mercado...”⁶⁴

Esta función constituye una globalización de la función de indicación de calidad, ya que se determina por el conglomerado de apreciaciones que los consumidores mantienen respecto a la pluralidad de productos que ofrece al mercado un titular de la marca.

⁶³ Fernández Novoa, Carlos, **Fundamentos de derecho de marcas**, pág. 40.

⁶⁴ Casado Cerviño, **Op. Cit.**, pág. 29.



2.8.5. Publicidad

Dentro del espacio comercial, para posicionar un producto o servicio a la población en general, se utiliza la publicidad. La autora Llobregat indica que la función publicitaria: "...tiene por objeto informar a los consumidores los aspectos relevantes sobre la marca, de esta manera logra persuadirlos para que éstos adquieran los productos y los servicios que ellos se encuentran ofreciendo en un determinado mercado, esta información es manifestada por medio de la publicidad, en donde dan a conocer el origen, calidad, precios, características de dichos productos o servicios..."⁶⁵

2.9. Facultades derivadas del derecho de marca

El titular de una marca, definido por la inscripción registral correspondiente, ejerce el derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo manifestado en los sentidos positivo y negativo, según las facultades comprendidas.

En relación al **sentido positivo** de exclusividad, se hace referencia a los actos de disposición y uso efectivo del signo, los cuales aluden a los derechos del titular a usarlo como medio diferenciador de sus productos en el mercado, a transferirlo a título oneroso o gratuito y lo facultan para celebrar contratos de licencia de uso.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, regula en los Artículos 17, 41 y 45, las distintas potestades que ejerce el titular marcario.

⁶⁵ Llobregat, María Luisa, **Temas de propiedad industrial**, pág. 50



El **sentido negativo** –*ius prohibendi*– de ejercer la exclusividad del uso de una marca, implica la posibilidad real de oponer su derecho contra solicitudes que pudieran generar confusión respecto de su signo distintivo.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en el artículo 35 regula el aspecto negativo *erga omnes* del derecho de la marca.



CAPÍTULO III

3. La marca no convencional

En el presente estudio, se ha realizado una secuencia lógica de conceptos, iniciando con el desarrollo de la propiedad intelectual y la marca –género– como signo distintivo dentro de la propiedad industrial. Corresponde en este apartado, exponer los rasgos esenciales y la tipología específica de la marca no convencional –especie–.

El Anexo I contiene el comparativo y la ejemplificación gráfica entre las diversas manifestaciones de la marca no tradicional.

3.1. Las marcas no convencionales

3.1.1. Definición de marcas no convencionales

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica que: “...En términos generales, una marca puede ser cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. (...) Las llamadas marcas no convencionales pueden consistir en un color, signos tridimensionales, sonidos o cualquier otro elemento que funcione como una marca y cumpla los requisitos previstos en la jurisdicción en la que se solicite protección...”⁶⁶.

⁶⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Protección de sus marcas en el extranjero**, pág. 1.



Por su parte, el jurista Castro García, determina que: "...una marca no tradicional es aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales..."⁶⁷.

En tal sentido, una marca no convencional es un signo con aptitud distintiva, que relaciona sensitivamente un producto a una empresa o productor y que es perceptible de forma visual, olfativa, gustativa, auditiva o táctil.

3.1.2. Denominaciones

En la doctrina, para referirse a las marcas que manifiestan una forma de percepción distinta a la idea clásica de los signos distintivos, se han utilizado indistintamente conceptos como marcas no convencionales, marcas no tradicionales, marcas modernas, marcas nuevas y marcas de vanguardia.

En ese sentido, se les denomina como marcas no convencionales ya que implican una separación de lo considerado habitual; se les describe como marcas no tradicionales, en virtud de que patentizan un cambio respecto a los criterios que han permanecido en el tiempo en relación a las marcas; son conocidas como marcas modernas, debido a que responden a los avances del tiempo y del mercado actual; se les denomina como marcas nuevas, ya que su apareamiento es reciente y son referidas como marcas de vanguardia porque se ajustan a las tendencias contemporáneas de la mercadotecnia.

⁶⁷ Castro García, **Op. Cit.**, pág. 297.

Al respecto, el autor Liévano Mejía expone que: "...existen otro tipo de signos diferentes a las imágenes, bien sean visibles o no visibles, que llegan a considerarse como marcas, como lo son los sonidos, los olores o aromas, la textura, el sabor o la forma, entre otras opciones. Estas que acabamos de mencionar son las marcas no tradicionales, es su carácter de novedosas y diferentes lo que las hace opuestas a lo tradicional y por este motivo se ha decidido denominarlas marcas no tradicionales..."⁶⁸

3.2. Tipología de la marca no convencional

3.2.1. Marcas visibles

- **Marca tridimensional**

El autor Cornejo Guerrero define la marca tridimensional como: "... aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que como tal ocupa tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad..."⁶⁹. Por su parte el abogado Castro García, indica que: "...es un signo visible que se puede utilizar para diferenciar en el mercado tanto la forma de los productos como la de sus empaques..."⁷⁰

Por lo tanto, al igual que todos los signos marcarios, la marca tridimensional debe ser distintiva, no debe ser confusa con otros signos registrados previamente y

⁶⁸ Liévano Mejía, José Daniel, **Aproximación a las marcas no convencionales**, pág. 5.

⁶⁹ Cornejo Guerrero, Carlos, **La marca tridimensional**, pág. 85.

⁷⁰ Castro García, **Op. Cit.**, pág. 297.



particularmente contiene formas de tres dimensiones que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa.

En relación a la representación de la marca tridimensional, puede realizarse de diversas formas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sostiene: "...una representación lo suficientemente clara en la que se muestre una única vista de la marca basta para asignar una fecha de presentación. Sin embargo, a los fines del examen, las oficinas podrán exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional..."⁷¹

El tratadista Castro García indica que: "...lo ideal será solicitar la presentación de dibujos perceptivos o isométricos o de fotografías que muestren claramente todas las características de la marca, acompañados de una descripción escrita de la misma..."⁷²

Finalmente, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en el artículo 24 exige la presentación de una reproducción de la marca, en los siguientes términos: "...Tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe acompañar de una reproducción de la marca..."

⁷¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **La representación de marcas no tradicionales**, pág. 3.

⁷² Castro García, **Op. Cit.**, pág. 305.



- **Marca de posición**

La marca de posición contiene elementos propios de la marca figurativa, pero el carácter distintivo deriva de su ubicación en un lugar determinado. La tratadista Rideau establece que: "...la marca de posición se encuentra caracterizada por un elemento inmutable que siempre está ubicado en el mismo lugar del producto y con una proporción constante. Además indican que es la combinación del signo y la ubicación lo que hace nacer el carácter distintivo de esta marca..."⁷³.

Por su parte, el abogado Liévano Mejía expone que: "...Una marca de posición se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. La combinación del signo y de la posición puede constituir carácter distintivo debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida..."⁷⁴.

Respecto a su representación, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, indica en la regla 3, que: "...la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto...". En similares términos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual puntualiza que: "...Podrá exigirse que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la

⁷³ Rideau, Camille, **La marca de posición**, pág. 12.

⁷⁴ Liévano Mejía, **Op. Cit.**, pág. 24.



protección. Asimismo, si la representación gráfica proporcionada no es suficiente, podrá exigirse una descripción escrita en la que se especifique la ubicación de la marca en relación con el producto...”.⁷⁵

- **Marca holográfica**

El tratadista Castro García indica que: “...Un holograma es una fotografía obtenida por holografía. La holografía es una técnica de fotografía, que consiste en crear imágenes que tienen un aspecto tridimensional, mediante la utilización de una película fotosensible que al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones...”.⁷⁶ En forma concreta, el autor Liévano Mejía indica que: “...los hologramas pueden convertirse en signos distintivos. Lo que se busca con la protección de este tipo de marcas es que un producto pueda ser identificado y diferenciado en el mercado por medio de una imagen tridimensional proyectada sobre una superficie plana. El resultado que se espera obtener es que los consumidores asocien el holograma con el origen empresarial del producto...”.⁷⁷

En relación a su representación, de conformidad con el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, en la regla 3, se indica que: “...la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al

⁷⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **La representación de marcas...**, pág. 3.

⁷⁶ Castro García, **Op. Cit.**, pág. 314.

⁷⁷ Liévano Mejía, **Op. Cit.**, pág. 13.



solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma...”.

En el mismo sentido, el jurista Castro García expone que: “...la representación de un holograma es bastante difícil pues el objeto cambia de forma y color. Una solución es describirlo con el máximo de detalles (desde el mayor número de ángulos posibles) y si cabe utilizando imágenes de alta resolución que, unidas, representen la marca final describiendo la manera como los elementos aparecen, se combinan o superponen...”.⁷⁸

Por lo tanto, según lo establecido a nivel legal e institucional, la representación gráfica de la marca holográfica debe de incluir una imagen que capte el efecto holográfico en su totalidad; además, varias vistas o imágenes adicionales del holograma desde distintos ángulos; una descripción en palabras que explique el efecto holográfico y también la declaración o indicación que se trata de una marca holográfica.

- **Marca en movimiento, marca animada o de multimedia**

La marca en movimiento, a nivel doctrinario se identifica indistintamente como marca animada o marca multimedia, refiriéndose a la nota esencial de ésta marca que radica en un cambio de posición de la imagen que visualmente se capta. El jurista Liévano Mejía indica que: “...se trata de marcas que están compuestas por imágenes en movimiento que forman una animación. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto adquiera distintividad por medio de animaciones

⁷⁸ Castro García, **Op. Cit.**, pág. 314.

conformadas por una serie de imágenes en movimiento...”⁷⁹

Por lo tanto, la marca en movimiento constituye un signo distintivo propio que incorpora en su manifestación externa un conjunto de imágenes que se suceden de forma lógica, creando una tendencia visual que puede ser complementada con colores y palabras y que necesariamente se identifica con un producto o servicio.

Respecto a su representación, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, indica en la regla 3, que: “...la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento...”. De igual manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual manifiesta que: “...las oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital. De ser posible la presentación electrónica, podrá presentarse con la solicitud un fichero electrónico...”⁸⁰

Por lo tanto, se determina que para la inscripción registral correspondiente la representación de una marca en movimiento debe incluir una serie de imágenes fijas que de manera conjunta describan la animación; descripción por escrito explicativa de

⁷⁹ Liévano Mejía, **Op. Cit.**, pág. 15.

⁸⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **La representación de marcas...**, pág. 5.



la animación; grabación del signo en formato analógico, digital o electrónico y la indicación expresa de que se trata de una marca de multimedia.

- **Marca de color**

En relación a las marcas de color, el jurista Liévano Mejía indica que: "...consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, o una combinación de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques...".⁸¹

En ese contexto, las marcas de color deben poseer por sí mismas, la aptitud distintiva requerida a toda clase de marcas. Por ello, este tipo de marcas no convencionales, no incluye los colores cuando van asociados a una imagen o figura determinada, es decir, cuando están delimitados por alguna forma, ya que en esos casos el color forma parte de las marcas figurativas. Al respecto, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en el artículo 20 establece que es inadmisibles una marca: "...Que consista en un simple color aisladamente considerado...".

Respecto a la representación de la marca de color, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica: "...las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en una muestra de los colores en papel o en formato

⁸¹ Liévano Mejía, **Op. Cit.**, pág. 9.



electrónico. Las oficinas podrán exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre común. Además, las oficinas deberán dar a los solicitantes la posibilidad de indicar los colores mediante códigos de color reconocidos. Asimismo, las oficinas podrán exigir una descripción escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se utiliza en relación con los servicios...⁸².

De igual manera, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, indica en la regla 3, que: "... la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color (...) la Oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina...".

De la concurrencia entre los requisitos exigidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y lo dispuesto reglamentariamente, se identifica que una marca de color debe cumplir con la presentación de una muestra de los colores en papel o en formato electrónico; enunciación de los colores utilizando su nombre común; indicación de los códigos de color reconocidos internacionalmente; descripción escrita de la manera en la que se aplica el color a los productos o de la manera en que se utiliza en relación con los servicios y además, la indicación de que se trata de la solicitud de una marca de color.

⁸² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **La representación de marcas...**, pág. 4.



3.2.2. Marcas no visibles

- **Marca sonora**

En parámetros generales, las marcas sonoras las conforman aquellos signos que son perceptibles por el sentido del oído y que identifican y distinguen a un producto específico.

En ese sentido, el tratadista Liévano Mejía indica que: "...Las marcas sonoras, como su nombre lo indica, son sonidos que buscan hacer distintivo un producto en el mercado mediante la asociación del sonido con el origen empresarial del producto..."⁸³. Complementariamente, el jurista Otamendi determina que: "...Un sonido puede constituir una verdadera marca. (...) Los signos sonoros no están excluidos expresamente de la ley y si tienen carácter distintivo podrán ser registrables..."⁸⁴.

Por lo tanto, las marcas sonoras son signos distintivos no convencionales, constituidas por un sonido o combinación de sonidos de carácter musical o no musical que poseen la capacidad distintiva suficiente para identificar un producto o una empresa dentro del mercado, por medio de la percepción que realiza el consumidor a través del sentido auditivo.

En relación a la representación de la marca sonora, el autor Liévano Mejía indica que: "...Si se trata de un sonido musical, la propuesta formulada consiste en una notación

⁸³ Liévano Mejía, **Op. Cit.**, pág. 16.

⁸⁴ Otamendi, **Op. Cit.**, pág. 59.



musical en un pentagrama junto con una descripción escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica....”⁸⁵; agrega además que si la marca se constituye por un sonido no musical, la representación consistirá en: “...una onomatopeya del sonido, una descripción de palabras o una grabación sonora analógica o digital...”⁸⁶

Finalmente, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en el Artículo 16 reconoce las marcas sonoras, regulando que las marcas: “...Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque...”, agregando en el artículo 24, respecto a la solicitud de inscripción, que: “...2. Tratándose de marcas sonoras o auditivas, se acompañará de una copia de su reproducción en material de apoyo...”. En tal sentido, la representación de una marca sonora consiste en una notación musical en un pentagrama; descripción escrita de la marca y la grabación digital del sonido.

- **Marca táctil o de textura**

La marca de textura o táctil, pretende por medio del sentido del tacto transmitir en el mercado una particularidad específica que diferencie a un producto o servicio. El tratadista Liévano Mejía explica, respecto a las marcas táctiles o de textura, que: “...En este tipo de marca es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su

⁸⁵ Liévano Mejía, **Op. Cit.**, pág. 18.

⁸⁶ **Ibid**, pág. 19.



reconocimiento. De esta manera, lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al adoptar una textura completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques...”.⁸⁷

En ese sentido, la marca táctil o de textura, es un signo distintivo de carácter no convencional, que consiste en la superficie de un producto determinado que posee una estructura o textura específicas y reconocibles, de tal manera que le aporta una distintividad considerable.

En la actualidad, el tratamiento registral de la marca táctil, es aún incipiente. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica que: “...no se pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas de textura o táctiles. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas pueden representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas...”.⁸⁸ No obstante, agrega la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que en algunos casos: “...La representación gráfica del signo se efectúa por impresión en relieve (braille). El solicitante indica el tipo de marca en la solicitud y aportaba una descripción muy detallada de la marca y, como reproducción del signo, una muestra de la superficie en relieve, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema braille...”.⁸⁹

⁸⁷ **Ibid**, pág. 23.

⁸⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **La representación de marcas...**, pág. 7.

⁸⁹ **Ibid**, pág. 8.



- **Marca olfativa**

Las marcas no convencionales de carácter olfativo, son aquellas que consisten en un aroma, olor o perfume que distingue un producto o servicio y que naturalmente se perciben por medio del sentido del olfato.

El tratadista Liévano Mejía expone que: "...Las marcas olfativas están compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le añaden con el propósito de hacerlo distintivo en el mercado. El resultado final que se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto....".⁹⁰

En relación a las marcas olfativas, el principal obstáculo radica en la complejidad de su representación. El abogado Ramírez Gaitán indica que: "... se ha resuelto que un olor puede ser susceptible de registro como marca y no debería estar sujeto al requisito de la representación gráfica (...) Una marca olfativa debe ser representada por medios que describan o reproduzcan el olor de forma inequívoca..."⁹¹, estableciendo como aspecto esencial para la consideración de una marca olfativa, la capacidad distintiva y no su representación gráfica.

En relación a la representación de la marca olfativa, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que: "...consistirá en una descripción del olor. Cabe

⁹⁰ Liévano Mejía, **Op. Cit.**, pág. 19.

⁹¹ Ramírez Gaitán, **Op. Cit.**, pág. 32.



considerar si la Oficina debería exigir, en el curso del examen, la representación de un espécimen del producto al que se aplica el olor...”⁹². Adicionalmente, se ha sostenido que la representación de la marca olfativa puede llegar a consistir en una fórmula química que genere el olor distintivo; o bien, la presentación y resguardo de una muestra del olor registrado.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en el Artículo 16 reconoce el registro de las marcas olfativas, regulando que las marcas: “...Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque...”, agregando en el artículo 24 que: “... 3. Si se trata de marcas olfativas, deberá acompañarse de material de apoyo que puede incluir copia de la fórmula química o procedimiento...”. Por lo tanto, la legislación nacional establece como método idóneo para la representación de una marca olfativa, la fórmula química o el detalle del procedimiento empleado en la obtención del olor registrado.

- **Marca gustativa**

La marca gustativa se fundamenta en la identificación de sabores a través de las papilas gustativas y su correspondiente asignación a un producto. El tratadista Liévano Mejía indica que: “...consisten en sabores que siendo ajenos a la naturaleza de un producto determinado, le son añadidos para otorgarle distintividad en el mercado...”⁹³.

⁹² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **La representación de marcas...**, pág. 7.

⁹³ Liévano Mejía, **Op. Cit.**, pág. 22.



Las marcas gustativas, son los signos no convencionales que tienen menor grado de aceptación en las diferentes legislaciones, en virtud que su percepción se basa en un complejo procedimiento químico que asigna la calidad de amargo, dulce, salado o ácido a los sabores percibidos.

En el mismo sentido, el jurista Castro García identifica dentro de las principales dificultades: "...En primer lugar, la gran mayoría de los sabores tienden a cambiar con el paso del tiempo. En segundo lugar, no existen, como en los colores, los sabores básicos o primarios (solo la tendencia a que ellos sean ácidos, amargos, dulces o salados). Finalmente, no existen los sabores únicos: no existe, por ejemplo, un sabor único a fresa...".⁹⁴

Respecto a la representación de la marca gustativa, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, indica en la regla 3, en referencia a las marcas que consistan en un signo no visible que no sea una marca sonora –caso de las marcas gustativas–: "...podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante...". En síntesis, no determina requisitos específicos y delimita su regulación a los requerimientos de la legislación interna.

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que: "...no se pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas gustativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas puedan representarse

⁹⁴ Castro García, **Op. Cit.**, pág. 313.



mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas...⁹⁵.

Las propuestas existentes, radican en la presentación de una descripción en palabras o mediante el aporte de una muestra ante las entidades registrales competentes. Sin embargo, se ha sostenido el criterio de que los intentos de satisfacer la representación gráfica de las marcas gustativas por medio de propuestas novedosas, se caracterizan por la inestabilidad y el subjetivismo.

⁹⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **La representación de marcas...**, pág. 7.





CAPÍTULO IV

4. Marco jurídico e institucional del derecho marcario

En el presente estudio se ha expuesto el aspecto doctrinario de la propiedad intelectual, los signos distintivos, la marca y los rasgos fundamentales de la marca no convencional, con el objeto de facilitar la comprensión, en el presente capítulo, de la esfera jurídica e institucional de derecho marcario.

La finalidad de exponer en este apartado los instrumentos nacionales e internacionales en materia de marcas, así como las instituciones implicadas, consiste en complementar el esquema conceptual para el análisis concreto, que en el capítulo final se presenta sobre el desarrollo registral de las marcas no convencionales en la legislación guatemalteca.

4.1. Marco jurídico

4.1.1. Internacional

- **Regulaciones generales en materia de marcas**

En primer lugar, se estableció el **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, el cual, según la Organización Mundial de la Propiedad



Intelectual: "...se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal...".⁹⁶ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, regula el aspecto marcario en su forma más tradicional, sin hacer referencia a las manifestaciones no convencionales de la marca.

Por otra parte, el **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–** surge como un elemento normativo resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay y según el autor Antequera Parilli: "...contempla un conjunto de normas y medidas relativas a las atribuciones conferidas a las autoridades de aduanas para suspender la libre circulación de las mercancías en frontera, cuando éstas tengan marcas falsificadas o constituyan ejemplares ilícitamente reproducidos..."⁹⁷. En relación a la marca como signo distintivo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en la Parte II desarrolla lo relativo a las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, en la esfera internacional se ha implementado el **Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las**

⁹⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Reseñas de los convenios, tratados y acuerdos administrados por la OMPI**, pág. 8.

⁹⁷ Antequera Parilli, Ricardo, **El derecho de autor y las medidas en frontera en los ADPIC**, pág. 10.

Marca, que según expone la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual manifiesta: "...consta de una lista de clases y de una lista alfabética de los productos y los servicios. Esta última incluye más de 11.000 partidas..."⁹⁸ En sí, el Arreglo de Niza y la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, constituyen un parámetro de ordenación y sistematización internacional para el registro uniforme de los signos marcarios.

- **Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica que: "...El objetivo del Tratado de Singapur de 2006 es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente..."⁹⁹

El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas regula exclusivamente aspectos marcarios. En ese sentido, el Artículo 1 indica las marcas a las que se aplica el Tratado; del Artículo 3 al 7 desarrolla lo referente a la solicitud, representación y registro de las marcas; el Artículo 8 regula las comunicaciones; el Artículo 9 expresa la clasificación de productos; los Artículos 12 y 14 se refieren a los errores en la tramitación; el Artículo 16 regula las marcas de servicios; y del Artículo 17 al 21 indica lo aplicable a las licencias marcarias.

⁹⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Reseñas de los convenios...**, pág. 21.

⁹⁹ **Ibid**, pág. 37.



En relación al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, es importante destacar que constituye el documento normativo en el cual se realiza un reconocimiento expreso de las marcas no convencionales, al asignar requisitos específicos en la regla 3, para las marcas tridimensionales, hologramas, marca animada, marca de color, marca de posición, la marca sonora y la marca que consiste en un signo no visible que no sea una marca sonora.

- **Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América –Dominican Republic - Central America Free Trade Agreement: DR CAFTA–**

En términos generales, el consultor De Ford, indica que: "...El Tratado de Libre Comercio tiene como fin crear una zona de libre comercio entre los países que lo suscribieron, y tiene como objetivos específicos: (a) estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes; (b) eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza (...) (e) proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada Parte...."¹⁰⁰

En materia de marcas, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, en el Capítulo 15 denominado Derechos de Propiedad Intelectual, regula una serie de disposiciones relacionadas a aspectos de la propiedad industrial. En específico, el Artículo 15.2 en el numeral 1, expresamente

¹⁰⁰ Valerio de Ford, Federico, **Implicaciones del Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Estados Unidos sobre el recurso hídrico y la prestación de servicios**, pág. 8.



reconoce las marcas no convencionales, al manifestar que: "...Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas..."

4.1.2. Nacional

- **Constitución Política de la República de Guatemala**

La Constitución Política, de conformidad con el jurista Biscaretti di Ruffia es: "...el ordenamiento fundamental y supremo del Estado. Es la esfera más elevada de dicho ordenamiento que se presenta como el más perfecto y complejo entre los ordenamientos jurídicos contemporáneos..."¹⁰¹; en tal sentido, la materia marcaria no está excluida de su contenido, y en concreto, contiene en su apartado dogmático disposiciones aplicables a la materia del derecho de marcas. En el Artículo 42 se indica que: "...Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales..."; y el Artículo 43, indica que: "...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..."

De igual forma, por la naturaleza industrial del derecho de marcas, resulta aplicable el Artículo 57 que regula: "...Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y

¹⁰¹ Biscaretti Di Ruffia, **Derecho constitucional**, pág. 149.



tecnológico de la nación...”; finalmente, el Artículo 63 desarrolla que: “...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...”.

- **Ley de Propiedad Industrial. Decreto 57-2000 del Congreso de la República y su Reglamento**

En relación al reconocimiento de los signos distintivos, la **Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República**, en el Artículo 4 define la marca como: “...todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra...”.

Es relevante, que dentro del procedimiento de inscripción, en el Artículo 24 se reconocen determinadas marcas no convencionales, al indicar que: “...Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos: (...) 1. Tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe acompañar de una reproducción de la marca; 2. Tratándose de marcas sonoras o auditivas, se acompañará de una copia de su reproducción en material de apoyo; y 3. Si se trata de marcas olfativas, deberá acompañarse de material de apoyo que puede incluir copia de la fórmula química o procedimiento...”.



Por otra parte, el **Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Acuerdo gubernativo 89-2002 del Presidente de la República** especifica en sus disposiciones normativas, aspectos procedimentales y registrales necesarios en la tramitación de asuntos en materia industrial y desarrolla lo relativo a la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual.

- **Otras disposiciones normativas aplicables**

En el ámbito fáctico, para las solicitudes en trámite previo a la vigencia del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, se utiliza como marco jurídico aplicable, el **Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial**, Decreto 26-73; y el Decreto 153-85 del Congreso de la República, **Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales**.

En otro orden de ideas, con la finalidad de garantizar la expansión y tecnificación de los servicios que presta el Registro de la Propiedad Intelectual y fortalecer el renglón de ingresos propios de dicha dependencia, se emite el Acuerdo Gubernativo 862-2000, que contiene el **Arancel de Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial** y regula las tasas y honorarios derivados de la actividad registral correspondiente.

Finalmente, el **Código Penal**, Decreto 17-73 del Congreso de la República establece en el Artículo 275 un conjunto de supuestos cuya realización implican la violación a los derechos de propiedad industrial.



4.1.3. Las marcas no tradicionales en el derecho comparado

En el presente apartado se relacionan disposiciones normativas de España, República de Argentina, República de Chile, República de Costa Rica y la República de Nicaragua.

En **España**, la Ley número 17/2001, denominada Ley de Marcas, regula la materia marcaria en España, y en específico determina en el Artículo 4, el concepto de marca, desarrollando que: "...2. Tales signos podrán, en particular, ser: (...) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores...". El derecho español hace un reconocimiento de algunas marcas no convencionales, como las formas tridimensionales y las marcas sonoras. Sin embargo, limita el desarrollo de las marcas enunciadas y las otras marcas no tradicionales, al exigir como carácter de la marca, el aspecto de que sea susceptible de representación gráfica.

El ordenamiento jurídico de la **República Argentina**, contiene en el Artículo 1 de la ley número 22.362, la Ley de Marcas, que: "...Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las



combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad...”. Se reconocen las marcas no convencionales de carácter tridimensional, las marcas no tradicionales táctiles y de posición.

La materia de marcas en la **República de Chile**, se encuentra desarrollada en la Ley número 19.039 sobre Propiedad Industrial. En el Artículo 19 del mencionado cuerpo legal se regula que la marca comprende: “palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. ...”. Se denota el reconocimiento expreso de las marcas sonoras y la marca de color.

La **República de Costa Rica**, codifica lo referente a las marcas mediante la ley número 7978, denominada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El artículo 3 de la ley indicada establece las marcas pueden ser: “...letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes....”. Se determina que la marca puede ser cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; de forma puntual,



manifiesta una protección directa a las marcas derivadas de las disposiciones de colores, sonidos y tridimensionales.

Finalmente, el sistema jurídico de la **República de Nicaragua** mediante la ley número 380 del año 2001, denominada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, formula los parámetros legales a los cuales se encuentra sujeta la protección y registro de las marcas. En el Artículo 3 de la ley citada se determina que las marcas podrán consistir en: "...letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores. Podrán asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas...". Se tutela legalmente la marca derivada de disposiciones de colores y, al hacer referencia a los envases de los productos, manifiesta la aceptación de la marca tridimensional.

4.2. Marco institucional

4.2.1. Sistema organizacional a nivel mundial

- **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se expone como un: "...organismo especializado de las Naciones Unidas, que presta asistencia a sus Estados miembros en el establecimiento de un marco jurídico de Propiedad Intelectual



internacional equilibrado con el fin de atender las necesidades cambiantes de la sociedad...¹⁰². En materia marcaria, se encarga de la regulación, registro, interpretación y protección de los signos distintivos.

En el ámbito normativo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, administra diversos tratados internacionales como el Convenio de París, Arreglo de Madrid, Protocolo de Madrid, Arreglo de Niza, Acuerdo de Viena, Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico, entre otras disposiciones relacionadas a las marcas.

Por último, en el contexto institucional, la estructura de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual incluye el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, que se constituye como el foro en que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial examinan cuestiones jurídicas y de política relacionadas con la elaboración a escala internacional de leyes y normas sobre marcas.

- **Otras organizaciones relacionadas**

Dentro del ámbito internacional, es menester determinar la incidencia de la **Organización Mundial del Comercio**, la cual se autodefine como una: “organización que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, a nivel mundial o casi mundial. (...) Es una Organización para liberalizar el comercio. Es un foro para

¹⁰² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **La OMPI en breve**, pág. 3.



que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar para que resuelvan sus diferencias comerciales...”¹⁰³

La relación esencial entre la Organización Mundial del Comercio y el derecho marcario, lo configura el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–. En específico, la Organización Mundial del Comercio, a través del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, define la manera en que deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio; la forma de prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; los medios por los cuales los países deben hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios y determina la forma de resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre Miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Adicionalmente, la **Asociación Internacional de Marcas** definida como: “...una asociación internacional de titulares de marcas y profesionales dedicada a defender las marcas y la propiedad intelectual relacionada con el fin de proteger a los consumidores y promover un comercio más justo y eficaz...”¹⁰⁴.

La Asociación Internacional de Marcas mantiene un programa permanente de divulgación de información en materia marcaria, que formaliza mediante el *The Trademark Reporter* y el *INTA Bulletin*. En el mismo sentido, ha redactado proyectos

¹⁰³ Organización Mundial del Comercio, **Entender la OMC**, pág. 11.

¹⁰⁴ Asociación Internacional de Marcas, **Informe anual 2013**, pág. 1.



modelos de legislación como la Ley Modelo de Marcas, proyecto de Ley Modelo de Antipiratería, proyecto de Ley Modelo de Nombres de Comercio, y el Modelo de Tratado de Libre Comercio.

Finalmente, la Asociación Internacional de Marcas, a través de la figura de *Amicus Curiae*, ha proporcionado su experiencia en derecho de marcas a los tribunales de justicia de diversos Estados que han solicitado su intervención en temas complejos referidos a los signos distintivos.

4.2.2. Sistema organizacional a nivel regional

- **Organización de los Estados Americanos**

El autor Serbín Bartosch, indica que la Organización de los Estados Americanos es: “...una organización inter-gubernamental regional que reúne a las naciones del hemisferio occidental y que tradicionalmente, desde su creación en los últimos años de la década del cuarenta, se ha ocupado de las relaciones interamericanas...”¹⁰⁵

Inicialmente, se relacionaba con el derecho marcario por medio de la emisión de legislación multilateral en materia de signos distintivos. En tal contexto, se adoptó en 1929, la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial que contiene las primeras manifestaciones del reconocimiento del trato nacional y la

¹⁰⁵ Serbin Bartosch, Andrés, **La Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la sociedad civil, y la prevención de conflictos**, pág. 6.



consagración de la finalidad de establecer una legislación uniforme en todos los Estados partes. Posteriormente, con el apareamiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otras organizaciones internacionales especializadas, su función se ha determinado en relación a la regulación y administración de los Tratados de Libre Comercio, dentro de los cuales generalmente, se hace referencia respecto a la materia de las marcas, tal como se indica en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América.

- **Otras organizaciones relacionadas**

A nivel regional, la **Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual**, se determina como una: "...asociación de interés privado, sin fines de lucro, cuya finalidad principal es promover en los países americanos el desarrollo y armonización de las leyes, regulaciones y procedimientos relativos a la propiedad industrial e intelectual, entendidos en su sentido más amplio, que tengan relación con la industria, el comercio, los servicios, la agricultura, la ganadería y a los que en el futuro también se consideren como propiedad industrial o intelectual..."¹⁰⁶ Dentro del derecho marcario, promueve actividades tendientes a agrupar a personas dedicadas a la atención de asuntos de propiedad intelectual y en especial, promueve en los países americanos, la formación de grupos nacionales integrados por abogados, ingenieros, agentes de propiedad intelectual u otros profesionales relacionados con la propiedad intelectual.

¹⁰⁶ Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, **Estatutos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual**, pág. 1.



Además, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, formula propuestas para uniformar los acuerdos y normativas legales relativas a la propiedad intelectual. Finalmente, promueve la organización de congresos, jornadas de estudio y seminarios periódicos; y por medio de un programa específico, promueve prácticas profesionales entre sus asociados y organismos relacionados a su competencia.

Por otra parte, la **Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina** es una organización que reúne a 23 Cámaras de Comercio que facilitan la relación comercial entre los Estados Unidos de América y diversos Estados de latinoamérica.

Dentro de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina se localiza la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana –AmCham Guatemala– cuyos Estatutos en el Artículo 1 definen que es: “...una entidad privada, no lucrativa y apolítica.” La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana tiene un Comité de Propiedad Intelectual que reúne abogados expertos en el tema y a empresas relacionadas, que ha impulsado la implementación de regulaciones que permitan fortalecer la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en Guatemala.

La Cámara participa de forma directa en la asesoría dentro del procedimiento de creación de leyes, mantiene vínculos permanentes con las autoridades del Registro de Propiedad Intelectual y de la Fiscalía de la Propiedad Intelectual del Ministerio Público, organiza y realiza capacitaciones en materia de propiedad intelectual y derecho



marcario con la Escuela de Estudios Judiciales en la ciudad de Guatemala, Zacapa y Quetzaltenango.

4.2.3. Sistema organizacional a nivel nacional

A nivel nacional el aspecto orgánico del derecho marcario se materializa en el **Registro de la Propiedad Intelectual**, como una dependencia de naturaleza administrativa que forma parte del Ministerio de Economía y posee la competencia específica de carácter registral, para reconocer y proteger los derechos de autor y derechos conexos, así como los derechos referentes a la propiedad industrial.

En relación a su conceptualización, el Registro de la Propiedad Intelectual, indica que: "...es la dependencia encargada de promover la observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como de la inscripción y registro de los mismos; le corresponde desarrollar las funciones que la ley le asigne..."¹⁰⁷

Agrega el autor Ramírez Gaitán que: "...El Registro es público, y todos los libros y expedientes a su cargo, pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, quien podrá obtener fotocopias o certificaciones de ellos, con excepción de aquella documentación relativa a solicitudes de patente y de registro de diseños industriales, que esté reservada hasta en tanto transcurran los plazos establecidos en la propia ley..."¹⁰⁸

¹⁰⁷ Registro de la Propiedad Intelectual, **Guía general del usuario**, pág. 5.

¹⁰⁸ Ramírez Gaitán, **Op. Cit.**, pág. 122.



El Registro de Propiedad Intelectual tiene su fundamento legal en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República; Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República y en el Reglamento Interno del Ministerio de Economía, Acuerdo Gubernativo 182-2000 emitido por el Presidente de la República.

En relación a su organización interna –Anexo III del presente estudio–, la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, en el Artículo 162 regula que: “...El Registro estará a cargo de un Registrador, asistido en el cumplimiento de sus funciones por uno o más Sub registradores, quienes actuarán por delegación de aquel...”. Adicionalmente, se divide en Departamento de Marcas y Departamento de Patentes –propiedad industrial–, y Departamento de Derecho de autor y Derechos conexos.

En relación al tema marcario, de forma concreta el Registro de la Propiedad Intelectual desarrolla la función esencial de registrar las marcas y consecuentemente, valida la tutela jurídica que el Estado otorga a los titulares de derecho de propiedad intelectual.

Para el efecto, el Departamento de Marcas se subdivide en diversas secciones que desarrollan atribuciones específicas. En ese contexto, la **sección de recepción de documentos** se encarga de la recepción expedientes de solicitudes de primer ingreso, trasposos, renovaciones, anotaciones, memoriales de requerimiento, de certificación, anotaciones judiciales y reposición de edictos y brinda asesoría básica a los usuarios;



la **sección de forma y novedad** realiza el examen de forma y fondo requerido por la ley de la materia; y la **sección de figurativos** lleva a cabo la digitalización y clasificación de los signos que se pretenden registrar.

Además, la **sección de títulos** elabora los títulos que acreditan los derechos de exclusividad sobre las marcas y realiza la revisión de títulos de marcas, señales de publicidad y nombres comerciales; la **sección de renovaciones**, se encarga del examen y resolución de las solicitudes de renovación presentadas en tiempo; la **sección de traspasos**, resuelve y elabora lo relacionado a los títulos de traspaso, cancelaciones y licencias de uso; la **sección de certificaciones y errores materiales**, emite los certificados y correcciones correspondientes que deriven de la tramitación de la marca; la **sección de escaneo**, realiza la digitalización de expedientes, memoriales de publicación y etiquetas; y la **sección de órdenes de pago**, prepara los formularios y las órdenes de pago relacionadas.

Por otra parte, la **sección de objeciones**, se encarga de la calificación de expedientes para su inscripción; la **sección de oposiciones**, efectúa el análisis, enmiendas de procedimiento y emisión de resoluciones de forma y de fondo respecto a las oposiciones formuladas ante el Registro de Propiedad Intelectual; y finalmente, la **sección de tomos** se encarga de recopilar y sistematizar los registros efectuados en el ámbito marcario.



CAPÍTULO V

5. Análisis jurídico del desarrollo registral de las marcas no convencionales en la legislación guatemalteca

El capítulo final contiene la descripción del trámite administrativo para el registro general de signos distintivos, los obstáculos y elementos limitantes que se determinan como deficiencias dentro del marco jurídico nacional y los resultados de la indagación de campo realizada ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

5.1. Procedimiento registral de signos marcarios en la legislación nacional

De conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, el trámite marcario –Anexo II del presente estudio– se desarrolla en la esfera administrativa y está a cargo del Registro de la Propiedad Intelectual por disposición legal. Se estructura a través de una fase preparatoria o de investigación y una fase registral en la cual se obtiene el certificado de registro definitivo.

5.1.1. Fase preparatoria

La práctica legal ha determinado, por términos de conveniencia, la realización de una búsqueda de antecedentes en relación al signo marcario que se pretende registrar, con el objeto de evitar la duplicidad o semejanza en los rasgos diferenciadores.



Para el efecto, el Registro de la Propiedad Intelectual determina como etapa preparatoria: "...adquirir el formulario de solicitud de búsqueda respectiva del distintivo (opcional) (Q.5.00) completarlo con la información requerida, efectuar el pago en caja, según solicitud (denominativa Q.100.00, gráfica Q.200.00 y/o mixta Q.200.00, búsqueda de titular Q.1,000.00)...".¹⁰⁹ Al respecto, es menester determinar que la omisión de la búsqueda de antecedentes no constituye una etapa imprescindible, no afecta el procedimiento registral y por lo tanto no incide definitivamente en la tramitación correspondiente; no obstante, su importancia radica en la prevención de posibles oposiciones que pudieran determinarse con posterioridad.

5.1.2. Fase registral

El trámite administrativo de registro marcario inicia con la **presentación de la solicitud** de registro inicial del signo distintivo, adjuntando la información requerida, anexando los documentos pertinentes, adhiriendo los ejemplares del signo solicitado en el formulario y las copias, firma del solicitante, el auxilio profesional requerido y las formalidades requeridas de conformidad con los Artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

El Registro de la Propiedad Intelectual sostiene que: "...Los documentos deberán presentarse en forma ordenada dentro de un fólder con su respectivo gancho. Es necesario indicar en el formulario la dirección para que el usuario pueda ser notificado (dentro del perímetro de la ciudad) Artículo 22 del Decreto 57-2000, 38 y 39 del

¹⁰⁹ Registro de la Propiedad Intelectual, **Guía general...**, pág. 12.



Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial...”.¹¹⁰ Posteriormente, agrega que de conformidad con el Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, se debe: “...efectuar el pago de Q.110.00 en caja por presentación de una solicitud, adjuntar copia del recibo correspondiente...”¹¹¹.

Presentada la solicitud, según el Artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República realizará el **examen de forma y de fondo** para verificar: “...si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 5, 22 y 23 de esta ley y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los Artículos 20 y 21 de la misma...”.

El precitado cuerpo legal establece que si derivado del examen realizado, se determina que la solicitud no cumple con lo establecido en los artículos referentes al contenido de la solicitud –examen de forma–, se suspende el trámite y se otorga un mes para corregir el error. Si transcurrido el mes no cumple con subsanar el error, se declara abandono.

Por otra parte, si el examen determina que la solicitud contiene pretensiones que recaen en los supuestos de inadmisibilidad –examen de fondo–, se otorga un plazo de dos meses para que se pronuncie respecto a la calificación. Si el solicitante no hubiere contestado, se tendrá por abandonado el trámite; o bien, si habiéndose pronunciado, el Registro estima que las objeciones subsisten, dictará resolución de rechazo.

¹¹⁰ **Ibid**, pág. 13.

¹¹¹ **Ibid**.



De conformidad con el Artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, si el examen de forma y fondo no detecta ningún obstáculo, o habiéndose subsanado el mismo, corresponde emitir el **edicto** para la publicación de la solicitud. El Registro de la Propiedad Intelectual expone: "...El solicitante a su costa deberá 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...".¹¹²

Posteriormente, el Artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República indica que: "...Cualquier persona interesada podrá presentar **oposición** contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto...". La legislación aplicable requiere que el opositor indique sus argumentos de hecho y derecho, junto con la prueba pertinente.

De la oposición planteada, indica la ley de la materia que se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses, pudiéndose decretar la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.

Agotadas las fases previas, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá esolver la solicitud de **inscripción de signo marcario**. La Ley de Propiedad Industrial indica que transcurrido el plazo para formular oposición sin que se hubiere presentado alguna, se ordenará el pago de la tasa respectiva y posteriormente, operará la inscripción.

¹¹² **Ibid**, pág. 14.



Por otra parte, en caso se hubiera presentado alguna oposición, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para la evacuación de la audiencia por parte del solicitante o de finalizado el período de prueba, según corresponda, el Registro la resolverá de forma razonada, valorando las pruebas aportadas.

El Artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República indica que si la resolución fuera favorable al solicitante y estuviere firme, se procederá a realizar la inscripción; caso contrario, el Registro de la Propiedad Intelectual indica que: “..en el caso de que la resolución emitida fuere un rechazo a la solicitud, el interesado podrá interponer recurso de revocatoria dentro de los cinco días siguientes de notificada la resolución; tal como lo establece la Ley de lo Contencioso Administrativo...”. Habiéndose realizado el pago y operada la inscripción, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a emitir el título que acredita la inscripción del signo distintivo.

5.2. Obstáculos e incidencias identificadas en el procedimiento registral de la marca no convencional

En la realización del presente estudio se identificaron dificultades e inconvenientes que se presentan en las diversas fases que conlleva el registro de signos marcarios no convencionales.

En concreto, se determinó que el marco jurídico nacional presenta como debilidades de regulación respecto a las marcas no convencionales: 1. Excluye de reconocimiento



diversos signos no convencionales aceptados en disposiciones internacionales; 2. Ausencia y deficiencia de normativa aplicable a la representación de las marcas no convencionales; y 3. Insuficiencias en las normas adjetivas aplicables al trámite de registro marcario.

5.2.1. Exclusión de reconocimiento de marcas no convencionales

De la interpretación sistemática de los Artículos 22, 23, 24 y 30 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, se determina que el ordenamiento jurídico guatemalteco reconoce las marcas tradicionales denominativas, figurativas y mixtas, y las marcas no tradicionales tridimensionales, sonoras y olfativas.

En sentido contrario, es posible indicar que se excluyen de reconocimiento sustantivo las marcas no convencionales visibles de color, posición, holográficas, en movimiento y las marcas no convencionales no visibles táctiles y gustativas.

La situación descrita ocasiona un obstáculo que limita la pretensión de registrar un signo no convencional que no esté expresamente reconocido en la legislación nacional, por cuanto la dependencia administrativa –Registro de la Propiedad– razonará el rechazo a la solicitud en base a la ausencia de regulación en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República. La inexistencia de norma sustantiva que ampare un derecho deriva lógicamente en la imposibilidad adjetiva de hacerlo eficaz *erga omnes*.



5.2.2. Ausencia y deficiencia en las reglas de representación de marcas no convencionales

La literal c) del Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República regula que la solicitud de una marca contendrá: "...una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare de una marca sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas...", y en el Artículo 24 del mismo cuerpo legal se indica que: "...1. Tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe acompañar de una reproducción de la marca; 2. Tratándose de marcas sonoras o auditivas, se acompañará de una copia de su reproducción en material de apoyo; y 3. Si se trata de marcas olfativas, deberá acompañarse de material de apoyo que puede incluir copia de la fórmula química o procedimiento...".

En las citas realizadas se manifiesta la ambigüedad de la regulación de la forma de representación de las marcas no convencionales. En relación a las marcas tridimensionales se indica que deberá acompañarse una reproducción de la misma, sin indicar de forma concreta en qué consiste tal manifestación; respecto a la marca sonora requiere una descripción clara, inteligible y objetiva así como la presentación del material de apoyo, sin indicar los parámetros requeridos; y finalmente, se indica que la marca olfativa requerirá fórmula química o procedimiento, sin determinar en qué soporte o de qué manera debe presentarse.



Además, debe agregarse que respecto a la marca de color, de posición, holográfica, en movimiento, táctil y gustativa, no se regula –como se expuso en el apartado anterior– su forma correcta de representación.

5.2.3. Insuficiencias de las normas adjetivas aplicables al trámite de registro marcario.

Un primer aspecto de insuficiencia de la regulación procesal marcaria consiste en la fase preparatoria al trámite administrativo de registro. Se expuso con anterioridad en el presente estudio que la realización de una búsqueda de antecedentes evita oposiciones e inconvenientes susceptibles de presentarse en el desarrollo de las diversas etapas procedimentales; no obstante, el Acuerdo Gubernativo 862-2000, que contiene el Arancel de Propiedad Industrial en materia de Propiedad Industrial regula en el inciso c) diversas tasas, no se determina el arancel correspondiente para signos no tradicionales, y por lo tanto, desde el inicio del trámite correspondiente se limita la posibilidad de realizar la indagación correspondiente de marcas no convencionales.

En el trámite de inscripción de la marca, luego de la fase preparatoria, se exige la presentación de la solicitud correspondiente y es en esta etapa en la cual se puntualiza el segundo obstáculo en el procedimiento. Los requisitos de la solicitud de conformidad con el Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, incluyen que se acredite la reproducción del signo marcario; sin embargo, se ve obstaculizado en el caso de marcas no convencionales, debido a que como se



documentó en el apartado específico, la legislación es ambigua y escasa en relación a la forma de representar los signos no tradicionales.

La tercera deficiencia se determina en el examen de forma y fondo regulado en el Artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República. El examen de fondo requiere la calificación de semejanza de conformidad con el Artículo 29 del precitado texto normativo, el cual indica parámetros de apreciación inaplicables a diversas marcas no convencionales. En específico, la deficiencia consiste en que la ley aplicable no regula criterios de calificación de semejanza aplicables a las marcas no tradicionales.

5.3. Índices prácticos del registro de marcas no convencionales

En esta sección se describirá la información expuesta por el Registro de la Propiedad Intelectual en relación a las marcas no convencionales. Se sistematizan los datos prácticos remitidos por el Registro a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el año 2010, y las referencias dadas por el Registro a través de un informe solicitado para efectos del presente estudio en el año 2015.

En el año 2010, respecto a las marcas tridimensionales, el Registro de la Propiedad intelectual informó que: "...A la fecha el Registro ha recibido 266 solicitudes de marcas



tridimensionales de las cuales se encuentran inscritas y vigentes 147 marcas...¹¹³; tal como se expuso en el capítulo III, la mayoría de ellas salvaguardan envases y empaques. En el mismo informe se detalló con relación a las marcas sonoras, que se habían recibido siete solicitudes, encontrándose todas en trámite, por lo cual no existían registros definitivos aún.

Indicó el Registro que las marcas sonoras en trámite eran: "...FUCHI NOTICIAS en clases 38 y 41; y, CAMPANA DEPORTIVA, en clases 38 y 41 Titular: Emisoras Unidas S. A. de Guatemala. El estado actual del trámite es: con requerimientos pendientes de notificar. Marca SONIDO DE AGUILA, para clase 32. Titular Productora La Florida, S. A. de Costa Rica. Estado del trámite: con edicto entregado. Marcas Silbido Texaco, en clase 35 y Tonadilla de Texaco. Titular Chevron Intellectual Property LLC de Estados Unidos. El soporte para las solicitudes anteriores ha sido por medios digitales..."¹¹⁴.

Finalmente, en referencia a marcas olfativas, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que: "...De este tipo de marcas el Registro aún no ha recibido ninguna solicitud para su trámite. El soporte para esta clase de solicitudes de marcas es copia de la fórmula química o el procedimiento..."¹¹⁵.

En conclusión, en el año 2010 se manifiesta el precario avance y difusión de marcas no convencionales, reflejándose en la inexistencia de registros de marcas de posición,

¹¹³ Registro de la Propiedad Intelectual, **Comentarios relacionados con temas tratados en el documento SCT/22/2, en particular, con la práctica de las oficinas de marcas en relación con casos específicos y sus ejemplos**, pág. 7.

¹¹⁴ **Ibid.**, pág. 6.

¹¹⁵ **Ibid.**



holográfica, en movimiento, de color, sonora, táctil, olfativa y gustativa. Únicamente se constata la inscripción de marcas tridimensionales, ya que su tratamiento registral es idéntico al de las marcas tradicionales.

Por otra parte, en el año 2015 se solicitó información registral de las marcas no convencionales, sin embargo, se presentaron dificultades en la entidad administrativa que impidieron el fácil acceso a la información pública que por disposición de la ley debe brindar el Registro de la Propiedad Intelectual.

La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República en el Artículo 18 indica que: “El acceso a la información pública será gratuito, para efectos de análisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado. (...). La consulta de la información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Sólo se cobrarán los gastos de reproducción de la información...”. No obstante, la solicitud planteada para obtener información relacionada con el registro de marcas no convencionales fue rechazada indicándose en resolución de fecha veintisiete de enero de dos mil quince que: “II) Previo a emitir el informe solicitado que la señorita Jannie Zuscely Castillo Morales, haga efectivo el pago correspondiente...”. Tal circunstancia ocasiona que una solicitud de información pública de carácter gratuito se convierta en un informe sujeto a una tasa administrativa. En el Anexo IV del presente estudio se encuentra la resolución indicada en la cual se materializa la transgresión a los principios que fundamentan la Ley de Acceso a la Información Pública.



La resolución contraria a derecho emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual forzó, para fines de la exposición académica del tema, solicitar un informe relacionado con la cantidad, nombre y clase de marcas no convencionales inscritas o en trámite ante el Registro. El informe tuvo un costo de doscientos quetzales, fue necesario incurrir en gastos de auxilio profesional y tal como se expone en el Anexo V de la presente tesis, la información proporcionada carece de precisión técnica y no satisface los parámetros solicitados.

En ese contexto, el informe emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha veintiocho de enero de dos mil quince detalla que: “En relación a la cantidad de marcas tridimensionales que actualmente están registradas, no es factible dar a usted un detalle del número de marcas tridimensionales registradas o en trámite, en virtud de que la solicitud de las mismas se realiza a través del formulario general para inscripción de marcas...”.

El informe adiciona que: “...de las marcas olfativas actualmente no existe solicitud alguna...” y en relación a las marcas sonoras se enumeran veinte expedientes solicitados a la fecha. Finalmente se detalla que de conformidad con la ley no es posible la inscripción de marcas de posición, holográficas, marcas de color, táctiles y gustativa.

Por lo tanto, es posible constatar que el ámbito registral no ha manifestado avances significativos de 2010 a la fecha por cuanto las características de escaso nivel de



inscripción de signos no convencionales, así como el tratamiento ordinario de marcas tridimensionales y el registro de expedientes en trámite de marcas sonoras sigue con la tendencia de años anteriores.

5.4. Análisis jurídico del desarrollo registral de las marcas no convencionales en la legislación guatemalteca

El análisis jurídico contenido en la presente sección expone un examen crítico e integral del ordenamiento guatemalteco en relación a la factibilidad y viabilidad del registro de marcas no tradicionales. Para el efecto se desarrollan observaciones doctrinarias y legales, que en conjunto, reflejan las características básicas del ordenamiento nacional y el débil marco jurídico que amparan los derechos marcarios derivados de los signos no tradicionales.

5.4.1. Análisis doctrinario

De lo expuesto en el capítulo III del presente estudio, se verifica que las marcas no convencionales tienen rasgos diferenciales que justifican un tratamiento específico dentro del ordenamiento jurídico nacional. En ese sentido, de las normas aplicables deriva que los signos marcarios no tradicionales se caracterizan por ser: novísimos, con aptitud distintiva, de percepción sensitiva, representación *sui géneris* y regulación difusa.



En apartados previos se determinó que un principio de la marca, en general, es la novedad, lo cual implica que el signo distintivo que se registra como marca, es diferente a cualquier otro preexistente en el Registro correspondiente.

No obstante, se afirma que la marca no convencional debe de calificarse como **novísima**. El término novísimo es definido por la Real Academia Española como lo: "...último en el orden de las cosas..."¹¹⁶, en tal sentido, al afirmar que una marca no convencional es novísima, se hace referencia a que además de ser distinta a cualquier otro signo registrado, debe ser de reciente creación y además debe manifestarse por medios no tradicionales –vista, oído, gusto, tacto, u olfato–.

Adicionalmente, en términos generales, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual manifiesta que: "...una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás..."¹¹⁷.

De ello se deduce que el criterio esencial, para definir una marca, necesariamente es la **aptitud distintiva** ya que al carecer de la capacidad para identificar un producto en exclusión de otros, no podría catalogarse dentro de la propiedad industrial como signo distintivo. En el caso de las marcas no convencionales tiene mayor relevancia, ya que ante la dificultad de representación gráfica de marcas como las olfativas, gustativas, auditivas o táctiles, el fundamento utilizado en la actualidad por los entes competentes para el registro de marcas, es la acreditación de la capacidad de diferenciar productos.

¹¹⁶ Real Academia Española, **Op. Cit.**, pág. 960.

¹¹⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, **Introducción a las marcas...**, pág. 3.



Por otra parte, las marcas para efectivamente cumplir con sus funciones inherentes, obligatoriamente deben poseer capacidad de **percepción sensitiva** por parte de los potenciales consumidores. En ese orden de ideas, las marcas no convencionales se caracterizan por ser perceptibles por alguno o varios de los sentidos del ser humano –vista, oído, gusto, tacto u olfato–.

Finalmente, en relación a las marcas no convencionales, se plantea el problema de su adecuado registro debido a que su representación gráfica exigida en las entidades registrales, no sigue los mismos criterios requeridos en relación a las marcas tradicionales.

Tal circunstancia provoca que este tipo de marcas, generalmente, no tengan reconocimiento expreso en la legislación local y consecuentemente, no se encuentre protegida de forma correcta. Además, el ente administrativo competente se encuentra limitado en la determinación de existencia de registros anteriores que pudieran ser iguales o similares en grado de confusión al signo distintivo que se pretende registrar.

Por tal motivo, las marcas no convencionales se caracterizan por una **representación *sui géneris***, que puede manifestarse a través de la notación musical en un pentagrama, una descripción del sonido que constituye la marca, una grabación analógica, una serie de imágenes, o mediante descripción de la textura, sabor o forma de la marca; según corresponda a cada manifestación marcaria.



5.4.2. Análisis legal

Por principio general, y por lo tanto aplicable al derecho marcario, las circunstancias fácticas anteceden a la regulación normativa de los fenómenos sociales. En relación a las marcas no convencionales, la práctica comercial actual y las nuevas tendencias de mercado han incluido en la promoción de los productos y servicios, aspectos olfativos, gustativos, táctiles y auditivos, además del factor visual, que generan nuevas especies de marca las cuales no se encuentran ni reguladas, ni protegidas en la mayoría de legislaciones y en concreto, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco.

En tal sentido, el tratamiento legal de las marcas no convencionales se presenta en dos vertientes primordiales, que reflejan la ausencia de uniformidad en su tratamiento legal. La primera tendencia se refiere a la atipicidad de las marcas no convencionales, es decir, ordenamientos jurídicos que denotan la ausencia de reconocimiento legal de los signos distintivos no tradicionales; y la segunda manifestación, implica su regulación escasa, a través de diversas normativas genéricas, de rango ordinario o reglamentario, y que se encuentran incluidas en distintos cuerpos normativos, a nivel nacional o internacional.

Tal comportamiento de irregularidad se expone a continuación, mediante el análisis sistemático del marco legal internacional y el derecho comparado, para concretizar el examen respecto a la legislación guatemalteca.



En ese sentido, se constata que el **ordenamiento jurídico internacional** sí manifiesta la regulación de signos no tradicionales, a través del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marca y en específico, en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América que ratificó el Estado de Guatemala. Por lo tanto, es posible deducir que en efecto, Guatemala tiene la obligación de regular eficientemente el tema marcario y los requerimientos de la innovación de los signos distintivos.

Por otra parte, el **derecho comparado**, permite determinar que por regla general, los signos distintivos no tradicionales carecen de reconocimiento expreso en las diversas legislaciones internas de los Estados; además, de forma uniforme se exige la representación gráfica o visual de las marcas para proceder a su efectivo registro.

Algunos ordenamientos jurídicos, que constituyen la excepción, reconocen algunas de las marcas no convencionales, tal como las disposiciones citadas en el apartado de derecho comparado, y que, principalmente se vinculan con la aceptación de la marca sonora –República de Costa Rica– y la marca tridimensional –España, República de Argentina, República de Nicaragua–. Complementariamente, los signos marcarios formados por el registro de uno o varios colores –República de Chile–, y la marca táctil –República de Argentina–, son reconocidos en una mínima proporción.

Finalmente, dentro del **marco jurídico nacional**, la factibilidad y viabilidad del registro marcario no convencional es insuficiente. En lo sustantivo, no se reconocen diversos



tipos de marcas perceptibles por los sentidos del tacto, olfato u oído; en lo procedimental, no existen parámetros claros para la representación y calificación de las marcas no convencionales; en lo registral, se patentiza la inexistencia de dependencias y datos registrales específicos para marcas no convencionales; y en lo punitivo, su regulación se limita a la enunciación de supuestos en un tipo penal.

5.5. Consideraciones y propuestas de solución a los inconvenientes existentes en el registro de marcas no convencionales.

La presente sección tiene por finalidad solventar de forma jurídica las deficiencias identificadas con anterioridad. La forma de plantear las consideraciones y propuestas pertinentes se materializará en proyectos de reforma de artículos específicos de distintos cuerpos normativos, que en su conjunto viabilizan con mayor efectividad el registro marcario de signos no tradicionales.

A. Reconocimiento sustantivo de las marcas no convencionales

El objeto del reconocimiento sustantivo de las marcas no convencionales consiste en otorgar al marco jurídico, la base legal para su efectiva operación registral. Como se anotó con anterioridad, el reconocimiento sustantivo de un derecho –en este caso marcario– hace posible su tutela adjetiva.

Para el efecto se propone modificar el primer párrafo del Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, quedando de la



siguiente manera: “Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Asimismo, atendiendo a su aptitud distintiva y su percepción sensitiva, pueden también consistir en elementos tridimensionales, holográficos, un color distintivo asociado indefectiblemente a un producto o servicio, una posición concreta, un movimiento particular, texturas, sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes...”.

De la reforma propuesta se excluyen las marcas gustativas por cuanto se ha establecido en el estudio realizado al respecto, que no cumplen con una función objetiva de distinción e identificación de bienes y servicios en el mercado. De igual manera, se incluye la marca de color, sin contravenir el Artículo 20 f) ya que se requiere que el color sea distintivo y esté asociado a un producto o servicio.

B. Regulación de la tasa aplicable a la búsqueda retrospectiva de signos marcarios no tradicionales.

Se propone adicionar a la normativa arancelaria una tasa relacionada a la búsqueda de antecedentes de marcas no convencionales con el propósito de posibilitar una indagación adecuada de registros anteriores, y consecuentemente, disminuir y evitar futuras oposiciones en el trámite de inscripción de signos no tradicionales.



En ese sentido, se propone realizar reformas y adiciones al Artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 862-2000, que contiene el Arancel de Propiedad Industrial en materia de Propiedad Industrial, regulando las siguientes tasas: "...c) Otros procedimientos registrales:

1. Por búsqueda retrospectiva de signos distintivos denominativos: cien quetzales (Q.100.00).
2. Por búsqueda retrospectiva de signos distintivos gráficos y mixtos: doscientos quetzales (Q.200 00)
3. Por búsqueda retrospectiva de signos distintivos tridimensionales, de posición, holográficos, en movimiento, de color, sonoros, táctiles u olfativos: doscientos quetzales (Q.200.00)...”.

La reforma incorpora a la normativa existente, la disposición concreta en referencia a la tasa –en este caso se homologa a doscientos quetzales–, respecto a la búsqueda de antecedentes de las marcas no convencionales.

C. Parámetros de representación registral de marcas no convencionales

En la experiencia registral se ha constatado que la principal obstaculización a la inscripción de signos no tradicionales consiste en la aparente imposibilidad de representarlos de forma objetiva. No obstante, se proponen diversas reformas que aclaran y concretizan la forma adecuada de representar una marca no convencional, con lo cual, además de posibilitar el registro, se pretende el establecimiento perdurable y uniforme de criterios administrativos aplicables.



Por tales motivos, en primer lugar se establece la reforma de la literal c) del Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, regulando: "...La solicitud de registro de una marca contendrá: (...) c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o colores especiales, o de marcas figurativas, mixtas, tridimensionales, de posición, holográfica, en movimiento, y de color; si se tratare de una marca táctil, sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas...". Adicionalmente debe suprimirse la prohibición respecto a la marca de color contenida en el Artículo 20 literal f) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República.

Con el mismo fin, se plantea la modificación de la literal d) del Artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, indicando: "...d) Tres ejemplares del soporte material en caso se trate de una marca sonora, olfativa o táctil...".

Especialmente, se propone la reforma del Artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, a efecto que disponga: "Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos: (...) b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o,

1. Tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas, se debe acompañar de una reproducción de la



marca;

2. Tratándose de marcas tridimensionales, se debe acompañar dibujos perceptivos o isométricos o fotografías que demuestren las características del signo marcario y una descripción escrita de la misma;
3. Tratándose de marcas de posición, se acompañará una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto y una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto;
4. Tratándose de marcas holográficas, deberá presentarse las vistas necesarias para captar el holograma desde todos los ángulos, incluyendo una descripción del mismo;
5. Tratándose de marcas en movimiento, se adjuntarán una serie de imágenes fijas que describan el movimiento de la marca, la grabación del signo en formato analógico o digital, y una descripción del mismo;
6. Tratándose de marcas de color, se indicará el color utilizando su nombre común, un código internacionalmente conocido del color, y una descripción de la relación entre el color y los productos o servicios;
7. Tratándose de marcas sonoras, si es un sonido musical, se acompañará notación musical en un pentagrama, una descripción de la marca y de los instrumentos utilizados y una grabación sonora analógica o digital; si es un sonido no musical, se adjuntará una onomatopeya del sonido, una descripción escrita de la marca y una grabación sonora analógica o digital;
8. Tratándose de marcas táctiles, se presentará una descripción de la marca, una reproducción física del signo y una muestra de la superficie;



9. Tratándose de marcas olfativas, se acompañará una descripción del olor, la fórmula química que lo genere y una muestra del olor registrado...”.

Finalmente, se propone la reforma del Artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República para determinar que: “...La inscripción de una marca podrá realizarse manualmente o mediante cualquier medio mecánico, electrónico o informático adecuado y deberá contener: c) La marca registrada si ésta es:

2. En el caso de una marca figurativa, marcas mixtas, tridimensionales, de posición, holográfica, en movimiento, y de color, se adherirá una reproducción de la misma.
3. En el caso de la marca táctil, sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas...”.

La mejora normativa propuesta, clarifica y legaliza los parámetros registrales para obtener el registro marcario de signos distintivos atípicos como los hologramas, colores, movimientos o posiciones y abstractos como los olores, texturas o sonidos.

D. Criterios de calificación de semejanza de las marcas no convencionales

El Artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, regula las reglas para calificar semejanza dentro del trámite registral. Las normas contenidas en el artículo precitado son de aplicación general y satisfacen la



mayoría de requerimientos de evaluación marcaria, incluyendo algunas de las marcas no convencionales; sin embargo, los signos marcarios atípicos no visibles –marcas olfativas, sonoras y táctiles– no se encuentran amparados por las pautas de calificación reguladas.

Por ello, se propone la adición de tres incisos al mencionado artículo, que para el efecto dispondría: “... Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación: (...)

- i) En el caso de las marcas sonoras, debe considerarse la impresión auditiva global que produce el signo marcario en el consumidor, sin descomponer los elementos, sonidos o palabras que lo formen, revisando la totalidad de la grabación analógica o digital.
- j) La semejanza de las marcas olfativas debe calificarse según el olor íntegro percibido por el consumidor. La diferenciación de la fórmula química no justifica su registro.
- k) Para el examen de los signos táctiles debe examinarse la similitud particular de la superficie registrada, independientemente del área sobre la cual se modele el signo marcario.”.

La adición realizada brinda parámetros objetivos para el examen de fondo que la ley regula en el procedimiento de registro de marca, a través de regulaciones concretas que permiten mayor certeza jurídica en la tutela de los derechos derivados de los signos distintivos no tradicionales.



E. Creación de la sección de marcas no convencionales en el Registro de la Propiedad Intelectual

Realizada la consulta en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento Interno del Ministerio de Economía, se constató que dentro del departamento de marcas existen secciones referentes a inscripciones, oposiciones, traspasos, objeciones y renovaciones, entre otras, sin que ello implique una adecuada organización del departamento en relación a las marcas no convencionales.

Con la aspiración de materializar el correcto tratamiento de las marcas no convencionales, se propone la reforma del Artículo 29 del Reglamento Interno del Ministerio de Economía, adicionando un párrafo que regule: "...El Registro de la Propiedad Intelectual se organizará administrativamente, por lo menos, en los siguientes departamentos: financiero, patentes, marcas, derechos de autor y derechos conexos, e informática. El departamento de marcas tendrá la sección de signos marcarios tradicionales y la sección de marcas no convencionales...".

Como se ha hecho referencia, las marcas no tradicionales reúnen características propias que requieren un tratamiento diferenciado y especializado, lo cual se pretende lograr a través de una sección concreta que se especialice en el tema marcario no tradicional.



F. Instauración de catálogo detallado de marcas no convencionales, inscritas y en trámite ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

La realización del trabajo de campo que conllevó el estudio que se presenta permitió identificar la inexistencia de un catálogo ordenado de las marcas no convencionales registradas. La situación descrita genera ausencia de certeza jurídica para el sujeto activo de un derecho marcario, y en general, limita inminentemente el derecho a la publicidad reconocida legalmente.

Por lo tanto, se propone la creación de un registro detallado dentro del departamento de marcas del Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la adición de un segundo párrafo del Artículo 163 de la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000 del Congreso de la República, que indica: "...El Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de los departamentos correspondientes, deberá mantener actualizado un catálogo detallado de los signos distintivos tradicionales y marcas no convencionales, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, que se encuentren registrados o en trámite de registro ante sus dependencias...".

Finalmente, con la reforma propuesta se pretende consolidar un conjunto de regulaciones atinentes a las marcas no convencionales, que inician con su reconocimiento sustantivo, continúan con la delimitación clara de los criterios de representación y diferenciación entre signos no tradicionales, y culmina con la creación de una sección y un registro específico respecto a las marcas no convencionales dentro del Registro de la Propiedad Intelectual.



CONCLUSIONES

1. El devenir social ha implicado que la propiedad intelectual incorpore en el ámbito de su estudio, figuras jurídicas innovadoras como lo son: las marcas no convencionales, las cuales requieren de una protección jurídica adecuada, a través de principios y normas jurídicas que otorguen una efectiva tutela de las creaciones intelectuales –no tradicionales– y amparen a los titulares de las mismas para ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico vigente les otorga.
2. La marca no convencional es un signo distintivo de evidente innovación que ha cobrado alta relevancia en el comercio y ha exigido un desarrollo normativo constante y especializado; por lo anterior, se han determinado doctrinariamente requisitos, caracteres, principios y clasificaciones propias que imposibilitan la aplicación de normas genéricas en materia de marcas y hacen imperativa la adaptación concreta de las normas jurídicas –aspecto normativo– a la realidad –aspecto fáctico– que regula la propiedad industrial.
3. El ordenamiento jurídico vigente de Guatemala reconoce las marcas no convencionales: tridimensionales, olfativas y sonoras; sin embargo, de forma errónea desconoce la tutela legal de los signos no tradicionales: holográficos, de posición, de color y táctiles. Respecto a las marcas gustativas se comparte el criterio de no reconocerlas en ley, ya que la jurisprudencia internacional manifiesta la imposibilidad de establecer parámetros objetivos de distinción, representación y calificación del sabor.



4. Existe un reconocimiento normativo expreso de las marcas no convencionales a nivel internacional –Tratado de Singapur y Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América– que, aunado a instituciones especializadas en la materia, han aportado instrumentos jurídicos que generan compromisos para los Estados parte; no obstante, el marco jurídico nacional e institucional no contiene las disposiciones necesarias que demuestren el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos internacionalmente por Guatemala.

5. En materia procedimental, el derecho marcario guatemalteco presenta deficiencias relacionadas a la ausencia de regulación de la búsqueda retrospectiva para marcas no convencionales; inexistencia de reglas y parámetros de representación gráfica o física; omisión de criterios de calificación de semejanzas; y riesgo de la certeza jurídica de la protección marcaria derivada del hecho de que el Registro de la Propiedad Intelectual actualmente comete irregularidades en cuanto al acceso a la información y demuestra deficiente conocimiento científico sobre este tipo de marcas.



RECOMENDACIONES

1. La Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo de la Enseñanza Privada Superior y las facultades de Derecho reconocidas legalmente, deben promover la incorporación formal de la propiedad intelectual y sus ramas de conocimiento de manera amplia y novedosa dentro del pensum de la carrera de ciencias jurídicas y sociales de tal forma que provean al estudiante los elementos cognoscitivos necesarios en la materia.
2. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Registro de la Propiedad Intelectual y las demás instituciones relacionadas al derecho marcario, deben organizar de forma interinstitucional y periódica, diversos talleres, diplomados y conferencias académicas dirigidas a estudiantes, profesionales y funcionarios públicos cuyo campo de estudio o ejercicio se oriente al registro y protección de los signos distintivos.
3. El Registro de la Propiedad Intelectual, a través del Departamento de Marcas, debe crear, compilar y difundir los criterios registrales aplicables al registro y calificación de las marcas no convencionales, con el objeto de brindar al administrado un parámetro de homogeneidad y certeza jurídica en la tramitación de los expedientes marcarios de su competencia.



4. El Presidente de la República, actuando de forma conjunta con el Ministro de Economía, debe concretar modificaciones al Acuerdo Gubernativo que contiene el Reglamento Interno del Ministerio de Economía con la finalidad de crear una sección administrativa y un catálogo especializado respecto al trámite y registro de las marcas no convencionales de conformidad con la legislación internacional.

5. El Congreso de la República debe ejercer su facultad legislativa de reforma con la finalidad de reconocer expresamente, en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, las marcas no convencionales y determinar los lineamientos procedimentales referidos a la representación e inscripción de los signos marcarios no tradicionales.

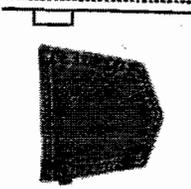


ANEXOS





ANEXO I. CUADRO COMPARATIVO DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES

CONCEPTO DE LA MARCA NO CONVENCIONAL	FORMA DE REPRESENTACIÓN REGISTRAL	EJEMPLIFICACIÓN
<p>MARCAVISIBILES</p> <p>Marca tridimensional: Aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que como tal ocupa tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.¹</p>	<p>Presentación de dibujos perceptivos o isométricos o de fotografías que muestren claramente todas las características de la marca, de preferencia acompañados de una descripción escrita de la misma.²</p>	<p>Vehículos Mercedes Benz</p> 
<p>Marca de posición: La marca de posición se encuentra caracterizada por un elemento inmutable que siempre está ubicado en el mismo lugar del producto y con una proporción constante. Además indican que es la combinación del signo y la ubicación lo que hace nacer el carácter distintivo de esta marca.³</p>	<p>Una única vista de la marca, además, puede exigirse que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Asimismo, si la representación gráfica proporcionada no es suficiente, puede exigirse una descripción escrita en la que se especifique la ubicación de la marca en relación con el producto.⁴</p>	<p>Pantalones Levi's</p> 
<p>Marca holográfica: Los hologramas pueden convertirse en signos distintivos. Lo que se busca con la protección de este tipo de marcas es que un producto pueda ser identificado y diferenciado en el mercado por medio de una imagen tridimensional proyectada sobre una superficie plana.⁵</p>	<p>Una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, de ser necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. Las oficinas podrán exigir al solicitante que incluya una descripción del holograma cuando un único dibujo o una serie de dibujos no lo representen con precisión.⁶</p>	<p>Denfítrico Glaxo Whitening</p> 

¹ Cornejo Guerrero, Op. Cit., pág. 85.

² Castro García, Op. Cit., pág. 305.

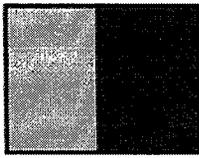
³ Rideau, Op. Cit., pág. 12.

⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, La representación de marcas..., pág. 3.

⁵ Liévano Mejía, Op. Cit., pág. 13.

⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, La representación de marcas..., pág. 4.



<p>Marca en movimiento: Signos constituidos por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente).⁷</p>	<p>Una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento; adicionalmente, las oficinas pueden exigir que se incluya una descripción escrita en la que se explique el movimiento. De no ser así, se puede exigir una grabación del signo en formato analógico o digital. De ser posible la presentación electrónica, podrá presentarse con la solicitud un fichero electrónico.⁸</p>	<p>Celulares Nokia</p> 
<p>Marca de color: Consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, o una combinación de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques.⁹</p>	<p>Una muestra del color o los colores. Podrá exigirse que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios, (...) y que indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos. –Regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas–</p>	<p>Maquinaria Agrícola John Deere: Amarillo y verde</p> 

⁷ *Ibid*, pág. 7.

⁸ *Ibid*, pág. 5.

⁹ Liévano Mejía, *Op. Cit.*, pág. 9.

CONCEPTO DE LA MARCA NO CONVENCIONAL		FORMA DE REPRESENTACIÓN REGISTRAL		EJEMPLIFICACIÓN	
MARCA NO VISIBLES					
<p>Marca sonora: Signos distintivos no convencionales, constituidas por un sonido o combinación de sonidos, de carácter musical o no musical, que poseen la capacidad distintiva suficiente para identificar un producto o una empresa dentro del mercado, por medio de la percepción que realiza el consumidor por medio del sentido auditivo.</p>	<p>Notación musical en un pentagrama junto con una descripción escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en cuestión.¹⁰; (...) Si la marca se constituye por un sonido no musical, la representación consistirá en una onomatopeya del sonido, una descripción de palabras o una grabación sonora analógica o digital presentada junto con la solicitud.¹¹</p>	<p>Productos de entretenimiento Tetris Holding, LLC</p> 	<p>Marca táctil: Signo distintivo de carácter no convencional, que consiste en la superficie de un producto determinado que posee una estructura o textura específicas y reconocibles, de tal manera, que le aporta una distintividad considerable.</p>	<p>El solicitante indica el tipo de marca en la solicitud y aportaba una descripción muy detallada de la marca y, como reproducción del signo, una muestra de la superficie en relieve, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema braille.¹²</p>	<p>Whisky Old Parr</p> 

¹⁰ *Ibid*, pág. 18.

¹¹ *Ibid*, pág. 19.

¹² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *La representación de marcas...*, pág. 8.



<p>Marca olfativa: Las marcas olfativas están compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le añaden con el propósito de hacerlo distintivo en el mercado.¹³</p>	<p>La representación de ese tipo de marca consistirá en una descripción del olor.¹⁴ Adicionalmente, se ha sostenido que la representación de la marca olfativa puede llegar a consistir en una fórmula química que genere el olor distintivo; o bien, la presentación y resguardo de una muestra del olor registrado.</p>	<p>Neumáticos Sumitomo Rubber, Co.</p> <p>- Olor floral de rosa Registro favorable N° 2001416 del United Kingdom Trade Mark Registry.</p>
<p>Marca gustativa: Signo distintivo no convencional, que manifiesta la distintividad por medio del sentido del gusto, en referencia a productos similares que se encuentran en el mercado.</p>	<p>Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas puedan representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas.¹⁵</p>	<p>Compañía farmacéutica N.V. Organon</p> <p>- Sabor de naranja Rechazo por parte de la United States Patent and Trademark Office a la solicitud No. 76467774, por el carácter funcional del sabor.</p>

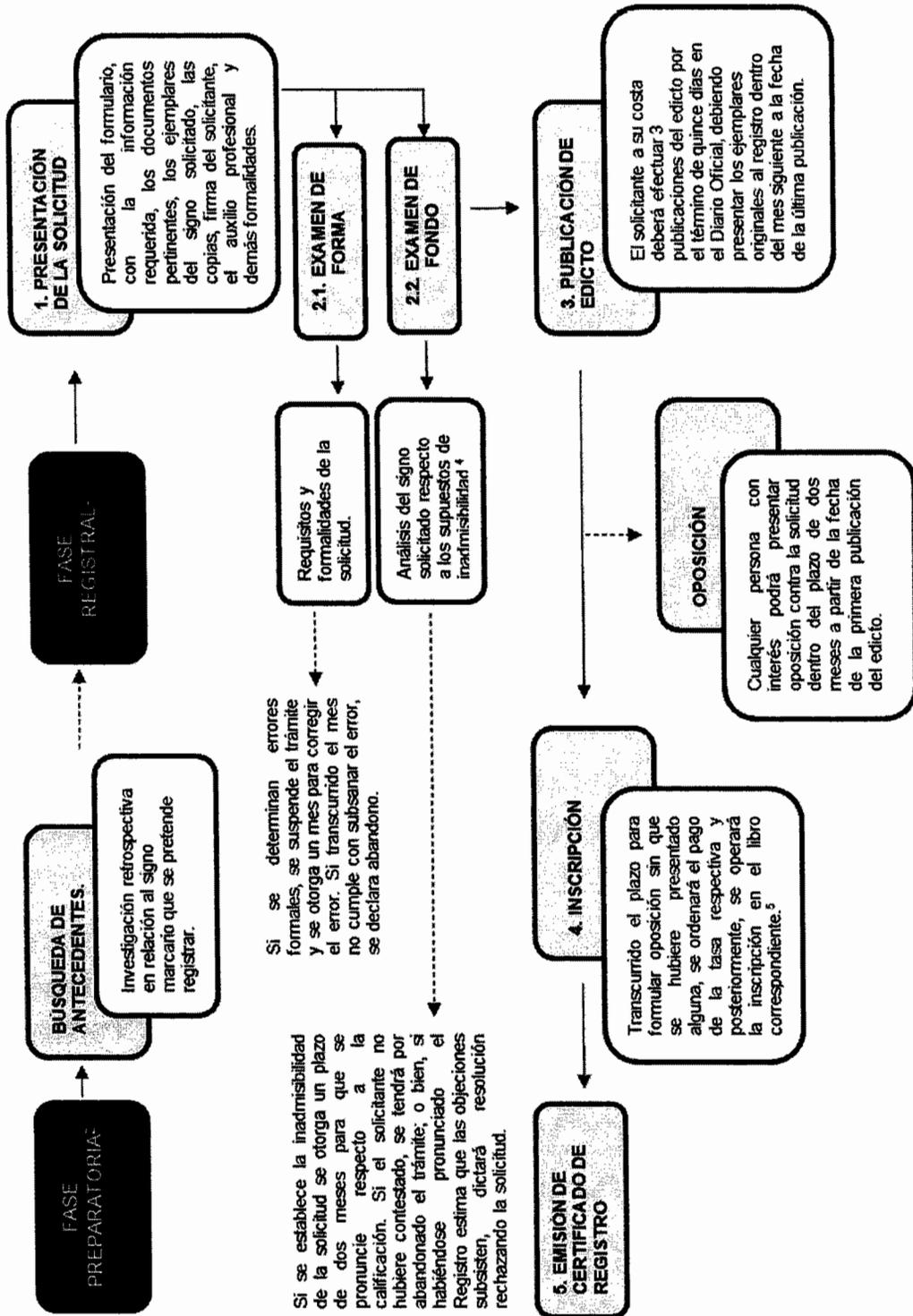
¹³ Liévano Mejía, Op. Cit., pág. 19.

¹⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, La representación de marcas..., pág. 7.

¹⁵ Ibid.



ANEXO II. PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE INSCRIPCIÓN DE MARCA¹



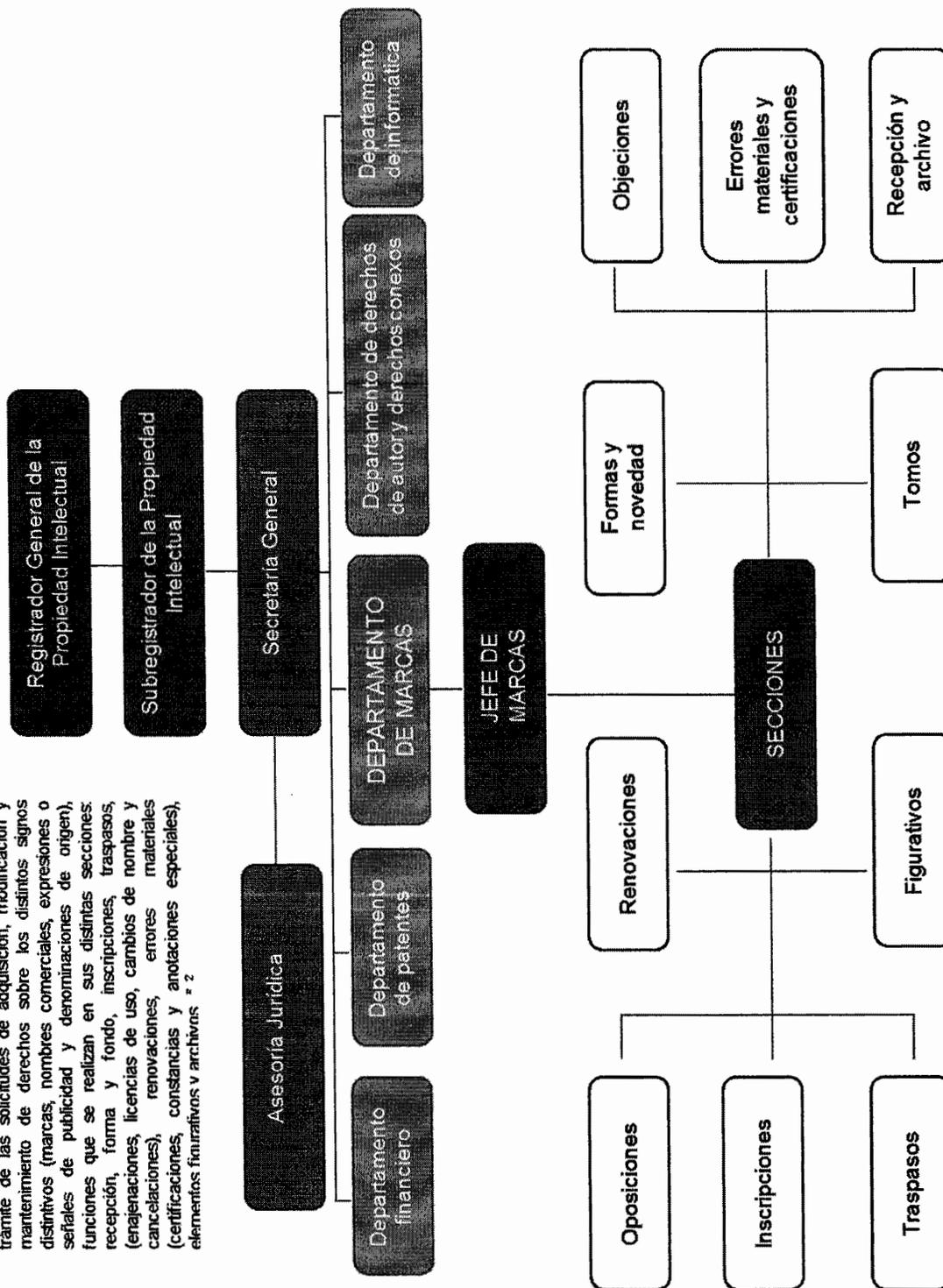
1. El procedimiento de registro de marcas se encuentra regulado del Artículo 22 al 30 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República; y del Artículo 16 al 21 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo número 89-2000.
2. El agotamiento de la fase preparatoria del procedimiento registral marcarlo es opcional.
3. La fase registral dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco es de eminente naturaleza administrativa, realizado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dependencia del Ministerio de Economía.
4. Los casos de inadmisibilidad de la marca se encuentran regulados en los artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República.
5. En caso se hubiera presentado alguna oposición, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para la evacuación de la audiencia por parte del solicitante o de finalizado el período de prueba, según corresponda, el Registro la resolverá de forma razonada.





ANEXO III. ORGANIGRAMA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MATERIA MARCARIA¹

DEPARTAMENTO DE MARCAS: "... Tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos (marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad y denominaciones de origen), funciones que se realizan en sus distintas secciones: recepción, forma y fondo, inscripciones, trasposos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos"²



1. Fundamento: Registro de la Propiedad Intelectual. Guía general del usuario. Guatemala: Ministerio de Economía, 2010.

2. *Ibid*, pág. 10.





ANEXO IV. RECHAZO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ENTIDAD O DEPENDENCIA ESTATAL DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN

Registro de la Propiedad Intelectual

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: Jennie Zuscely Castillo Morales

Documento Personal de Identificación: 2493 49779 0101

Teléfono: 4214-1000

Correo electrónico: jcm210590@gmail.com

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

MEM MARCAS/ 0000-00000

26/01/2015 11:47:00



[1638685D-E968-4BF3-AEFD-C9DC5993A371]
[Codigo de Seguridad]

GILBERTO AMBROGIO

FUNDAMENTO DE DERECHO

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 28 que: "...Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley..."; de igual manera, el artículo 30 constitucional determina que: "...Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Por su parte, la Ley de Acceso a la Información Pública regula en el artículo 3 que: "Esta ley se basa en los principios de: 1) Máxima publicidad; 2) Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública; 3) Gratuidad en el acceso a la información pública; 4) Sencillez y celeridad de procedimiento."

En cuanto a los sujetos, el precitado texto normativo indica en el artículo 5 que el sujeto activo: "Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta ley.", y complementa en el artículo 6 que el sujeto obligado -en este caso el Registro de la Propiedad Intelectual-: "Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general..."

En referencia a la gratuidad del procedimiento de obtención de información pública, el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública indica que: "El acceso a la información pública será gratuito, para efectos de análisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado. Si el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por medios electrónicos, se hará de conformidad con lo establecido en la presente ley. La consulta de la información pública se registrará por el principio de sencillez y gratuidad. Sólo se cobrarán los gastos de reproducción de la información. La reproducción de la información habilitará al Estado a realizar el cobro por un monto que en ningún caso será superior a los costos del mercado y que no podrán exceder de los costos necesarios para la reproducción de la información. Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de la entrega de información, permitiendo la consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales para su reproducción;



cuando no se aporten dichos materiales se cobrara el valor de los mismos...".

Finalmente, se establece en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública que: "Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información donde se presentó, debe emitir resolución dentro de los diez días siguientes...", y se determina en el artículo 45 que: "...Quienes solicitaren información pública tendrán derecho a que ésta les sea proporcionada por escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio de reproducción."

INFORMACIÓN SOLICITADA

- Cantidad de marcas tridimensionales que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas tridimensionales que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas tridimensionales en trámite.

- Cantidad de marcas de posición que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas de posición que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas de posición en trámite.

- Cantidad de marcas holográficas que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas holográficas que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas holográficas en trámite.

- Cantidad de marcas en movimiento que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas en movimiento que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas en movimiento en trámite.

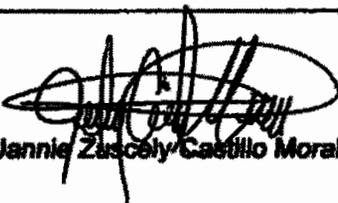
- Cantidad de marcas de color que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas de color que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas de color en trámite.

- Cantidad de marcas sonoras que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas sonoras que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas sonoras en trámite.

- Cantidad de marcas táctiles que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas táctiles que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas táctiles en trámite.

- Cantidad de marcas olfativas que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas olfativas que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas olfativas en trámite.

- Cantidad de marcas gustativas que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas gustativas que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas gustativas en trámite.


Jannie Zuscov Castillo Morales

Guatemala, 26 de enero de 2015

cc. Archivo.



Opos2



Memorial 0000-000.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: Guatemala, veintisiete de enero de dos mil quince. I) Por recibida la solicitud de fecha veintiséis de enero de dos mil quince; II) Previo a emitir el informe solicitado que la señorita Jannie Zuscely Castillo Morales, haga efectivo el pago correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 148-2014. Artículos: 27,28 de la Ley de Propiedad Industrial; 3 Acuerdo Gubernativo 148-2014.

Lic. Rodolfo Estuardo Varela Martínez



Registrador

Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía

Licda. Débora Raquel González Ramírez



Secretaría General

Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía

7a. Avenida 7-61 zona 4, 01004 Primer Nivel, Guatemala, C.A. PBX: (502) 23247070 Fax: 23247051

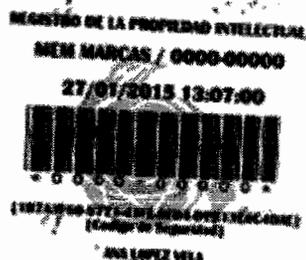
www.rpi.gob.gt E-mail: repiweb@rpi.gob.gt

cc. Archivo.





ANEXO V. INFORME EMITIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REFERENTE A LAS MARCAS NO CONVENCIONALES



-DUPLICADO-

REF. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

SEÑOR(A) REGISTRADOR(A) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

JANNIE ZUSCELY CASTILLO MORALES, de veinticuatro años de edad, soltera, guatemalteca, de este domicilio, Bachiller en Computación, me identifiqué con el Documento Personal de Identificación, con Código Único de Identificación número dos mil cuatrocientos noventa y tres, cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve, cero ciento uno (2493 49779 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, ante usted respetuosamente comparezco para el efecto,

EXPONGO:

A. DE LA DIRECCIÓN PROFESIONAL Y DEL LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Actúo bajo la dirección y procuración del abogado **JUJO ENRIQUE FLORES REYES**, y señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional ubicada en la octava calle "B", treinta y dos guión cero dos de la zona siete, colonia Centroamérica de la ciudad de Guatemala; de igual manera, indico como medios para contactarme, el correo electrónico: jcm210580@gmail.com; y el número telefónico: 4214-1000.

B. RAZÓN DE MI GESTIÓN

Comparezco con el objeto de requerir, se me extienda de forma particularizada, un informe detallado de la información que posteriormente indicaré, de conformidad con los siguientes:

HECHOS:

- I. Actualmente realizo la tesis intitulada **ANÁLISIS JURÍDICO DEL DESARROLLO REGISTRAL DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA**, previo a optar el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, y los títulos profesionales de Abogada y Notaria.
- II. En el contenido del estudio indicado en el numeral anterior, es necesario brindar información actualizada en relación a estadísticas registrales de signos marcarios no convencionales.



III. Por lo cual, de forma atenta y respetuosa, solicito que se me extienda informe detallado de los siguientes datos:

- Cantidad de marcas tridimensionales que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas tridimensionales que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas tridimensionales en trámite.

- Cantidad de marcas de posición que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas de posición que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas de posición en trámite.

- Cantidad de marcas holográficas que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas holográficas que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas holográficas en trámite.

- Cantidad de marcas en movimiento que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas en movimiento que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas en movimiento en trámite.

- Cantidad de marcas de color que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas de color que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas de color en trámite.

- Cantidad de marcas sonoras que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas sonoras que están registradas.



- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas sonoras en trámite.
- Cantidad de marcas táctiles que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas táctiles que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas táctiles en trámite.
- Cantidad de marcas olfativas que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas olfativas que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas olfativas en trámite.
- Cantidad de marcas gustativas que actualmente están registradas.
- Nombre, clase y titular de las marcas gustativas que están registradas.
- Cantidad y número de expedientes de inscripción de marcas gustativas en trámite.



IV. En caso de no existir registro que contenga la información requerida, solicito que se haga constar dicho extremo.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 28 que: "...Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley..."; de igual manera, el artículo 30 constitucional determina que: "...Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Adicionalmente, fundamento mi petición en el



artículo 2 del Acuerdo Gubernativo No. 862-2000 que contiene el Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial, y que en su parte conducente regula: "...Por los servicios que brinde y las operaciones que efectúe, el Registro de la Propiedad intelectual, cobrará las siguientes tasas: (...) 10. Otras solicitudes no contempladas en la presente enumeración (por cada una): doscientos quetzales (Q.200.00)...".

PETICIONES

1. Que con el presente memorial se inicie la formación del expediente respectivo.
2. Se admita para su trámite la solicitud del informe requerido al Registro de la Propiedad Intelectual.
3. Se tenga por conferida la dirección y procuración al Abogado propuesto y se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones y/o citaciones, así como del correo electrónico y número telefónico indicados.
4. A la brevedad posible, se emita y me sea entregado el informe solicitado de los datos requeridos en el presente memorial.

CITA DE LEYES:

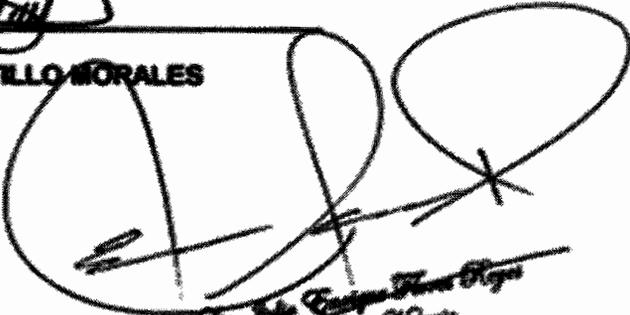
Fundamento mi solicitud en los artículos citados y además en los artículos 50, 61 y 62 del Código Procesal Civil; 6, 7, 16, 20, 21, 22 al 30 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

Acompaño dos copias del presente memorial y su duplicado.

Guatemala, veintisiete de enero de dos mil quince.


JANNEZUSCELY CASTILLO MORALES

EN SU AUXILIO:


Don Julio Enrique Flores Rojas
Abogado y Notario



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL GUATEMALA

MINISTERIO DE ECONOMIA
RECIBO DE INGRESOS VARIOS

FORMA REC-IPP-000



Nº 506221

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 25/01/2019 A 27/12/21

RECIBI DE: CREDITO AGENCIAS, TRANSITO, TRAFICO Y O 200.00

LA CANTIDAD DE: COPIAS PARA AGENCIAS, BUREAUX, SUBSECRETARIA

EN CONCEPTO DE: TRANSACCIONES, TRAFICO, ADMINISTRACION, ESTACIONES CON SERVICIO, COPIAS

BANCO DE DESARROLLO URBAN S.A. (GUATEMALA)
CPT - CLASE POR DETALLE VARIO - 210 1232928489 1011
A/CB 0 450 07/01/2019 00:07:14 230 23150127

IMPORTE: 200.00
FIRMA DEL RECEPTOR O JEFE DE LA OFICINA

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA C.A. REGISTRADORA Y/O NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

NOTA: En este code es necesario indispensable la Firma de quien entrega. Artículo 1113, número 4 del Código Fiscal.
No tendrá valor si contiene borradores, tachaduras o enmiendas.

ORIGINAL - PARA EL ENTREGANTE - Blanco
DUPLICADO - PARA ARCHIVO CLASIFICADO - Verde
TRIPLICADO - PARA CONSERVACION - Azul

7a Avenida 7-01, Zona 4, Teléfono: 2332-6111 al 14
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.



Guatemala

28 de enero de 2015

Señorita

Jannie Zuscely Castillo Morales

Presente

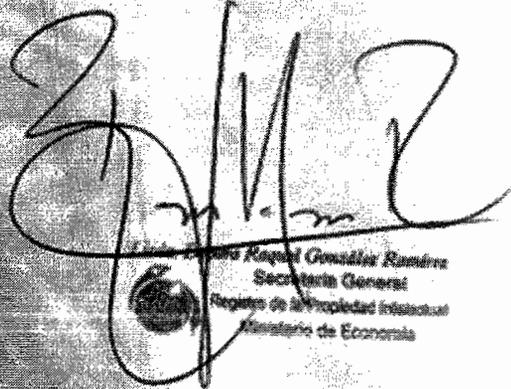
Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de dar respuesta al informe solicitado, por lo que procedo a indicar lo siguiente:

1. Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, la marca podrá consistir en palabras, conjunto de palabras, letras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Puede también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.
2. En virtud del artículo anterior, este Registro cuenta dentro de sus funciones con la inscripción de signos distintivos tales como Marcas (Marcas Ordinarias, Marcas Tridimensionales, Marcas Sonoras, Marcas Olfativas, Marcas Colectivas, Marcas de Certificación), Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Publicidad
3. En relación a la cantidad de marcas tridimensionales que actualmente están registradas, no es factible dar a usted un detalle del número de marcas tridimensionales registradas o en trámite, en virtud de que la solicitud de las mismas se realiza a través del formulario general para inscripción de marcas, el cual, al momento de llenar la solicitud el usuario deberá consignar si se trata de una marca tridimensional, razón por la que no se cuenta con un ingreso por separado de una marca ordinaria con una marca tridimensional.



- 4. En cuanto a la cantidad de marcas en movimiento a la presente fecha adjunto una estadística del número de solicitudes ingresadas y registradas a la presente fecha, correspondientes a enero del año 2015,
- 5. Hago saber que de conformidad con el artículo anteriormente citado, de conformidad con la ley no es posible la inscripción de marcas de posición, holográficas, marcas de color, táctiles y gustativa.
- 6. De las marcas olfativas actualmente a la presente fecha no existe solicitud alguna.
- 7. En relación a las marcas sonoras, adjunto el número de expediente solicitados a la presente fecha.

Esperando se sirva tomar nota de lo indicado, me suscribo deferentemente.



Rafael González Ramírez
 Secretario General
 Registro de la Propiedad Intelectual
 Ministerio de Economía



DISPOSITIVO MAGNETICOS MARCAS SONORAS

NO. DE EXPEDIENTES	CLASE	FECHA DE INGRESO
2009-00041	38	07/01/2009
2009-00042	41	07/01/2009
2009-00043	41	07/01/2009
2009-00044	38	07/01/2009
2009-00714	32	06/02/2009
2009-02867	35	15/05/2009
2009-02868	35	15/05/2009
2010-04582	99	29/06/2010
2010-04583	16	29/06/2010
2010-09648	32	15/12/2010
2011-07566	30	05/09/2011
2012-00159	29	10/01/2012
2012-07580	42	29/08/2012
2012-07581	41	29/08/2012
2012-07582	39	29/08/2012
2012-07583	38	29/08/2012
2012-07584	35	29/08/2012
2012-07585	16	29/08/2012
2012-07586	99	29/08/2012
2014-06305	32	14/07/2014



Estadística de Marcas Solicitadas del Año: 2015 Mes: 01

I. Solicitudes presentadas por RESIDENTES:	283
NO RESIDENTES:	331
TOTAL :	614

**** Sistema de Marcas ****
 IPI Guatemala
 Página 1
 Fecha 28/01/2015

II. Solicitudes por país de residencia del titular

AI	AK	AL	BB	BL	CE	CH	CM	CO	CR	EC	ES
6	1	1	2	1	1	2	4	6	6	1	4
FR	GT	HN	HO	HU	IT	IV	JO	JP	MO	KR	LU
10	283	22	1	4	1	12	1	64	2	2	1
MT	MX	NI	PA	PE	PH	SV	TH	UK	US	ES	
7	24	1	9	3	3	6	11	3	107	2	

III. Solicitudes por mes de presentación

01
614

IV. Solicitudes por clase internacional protegida

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
13	7	31	5	84	5	4	2	36	9	6	29
13	14	18	16	17	19	19	20	21	22	23	24
3	5	1	18	2	7	7	8	3	1	2	3
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
23	2	1	9	33	42	12	15	3	2	24	21
37	38	39	40	41	42	43	44	45			
24	21	9	2	29	21	12	10	2			



BIBLIOGRAFÍA

ALLFELD, Philipp. **Del derecho de autor y del derecho del inventor**. Colombia: Editorial Temis, 1999.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **El derecho de autor y las medidas en frontera en los ADPIC**. 2ª ed.; Guatemala: SIECA, 2002.

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. **Estatutos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual**. Lima: (s.e), 2009.

Asociación Internacional de Marcas. **Informe anual 2013**. New York: INTA, 2014.

BENDAÑA GUERRERO, Guy José. **Curso de derecho de propiedad industrial**. Nicaragua: Quebecor Impreandes, 1999.

BENEDETTO, María Ada. **Enciclopedia del derecho: La marca**. 25 t; Italia: Mvltapavcis, 1975.

BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. **Derecho constitucional**. Madrid: Editorial Tecnos, 1973.

CASADO CERVIÑO, Alberto. **Derecho de marcas y protección de los consumidores**. España: Editorial Tecnos, 2000.

CASTRO GARCÍA, Juan David. **La propiedad inmaterial: Las marcas no tradicionales**. Colombia: Universidad de Externado, 2012.

CHACÓN BRATTI, Raúl. **La propiedad intelectual en Guatemala**. Guatemala: Universidad Mariano Gálvez, 1980.

CORNEJO GUERRERO, Carlos. **La marca tridimensional**. Perú: Pontificia Universidad Católica, 2010.

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



España: Editorial Marcial Pons, 1999.

ESTÉVEZ ARAÚJO, José Antonio. **El revés del derecho: Transformaciones jurídicas en la globalización neoliberal.** Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Fundamentos de derechos de marcas.** España: Editorial Montecorvo, 1984.

GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, Luis Alonso. **La marca colectiva, la marca de certificación o garantía.** Ginebra: WIPO, 2006.

HAUSER, Arnold. **Historia social de la literatura y el arte.** Barcelona: Editorial Labor, S.A., 1993.

Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. **Proceso para registro de marcas en la Secretaría de Desarrollo Económico.** México: Consejo para la mejora regulatoria. 2010.

KINSELLA, Stephan. **Contra la propiedad intelectual.** 1ª ed.; Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute, 2008.

LEDESMA, Julio. **Derecho penal industrial.** Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1987.

LIÉVANO MEJÍA, José Daniel. **Aproximación a las marcas no convencionales.** Colombia: Universidad de los Andes, 2011.

LIPSZYC, Delia. **Derecho de autor y derechos conexos.** 1ª ed.; Buenos Aires: Editorial UNESCO, 1993.

LIPSZYC, Delia. **Nuevos temas de derechos de autor y derechos conexos.** Buenos Aires: Ediciones UNESCO, 1993.

LLOBREGAT, María Luisa y Fernando Sánchez Calero. **Principios de derecho mercantil.** 6ª ed.; España: Editorial Mc Graw Hill, 2002.



LLOBREGAT, María Luisa. **Temas de propiedad industrial**, 2ª ed.; España: Wolters Kluwer S.A., 2007.

MAGAÑA RUFINO, José Manuel. **Derecho de la propiedad industrial en México**. 1ª ed; México: Editorial Porrúa, 2011.

MASOUYE, Claude. **Introducción al derecho de autor**. México: Editorial de libros de México, 1981.

MELERO ALONSO, Eduardo. **La propiedad intelectual desde una perspectiva social**. Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.

METKE MÉNDEZ, Ricardo. **Lecciones de propiedad industrial**. Bogotá: Editorial Dike, 2001.

MIYAHIRA ARAKAKI, Juan. **Propiedad intelectual**. Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1999.

O'BRIEN, Peter. **El sistema internacional de marcas y los países en desarrollo**. Estados Unidos: Editorial Idea Magazine, 1978.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Curso avanzado de derecho de autor**. Ginebra: WIPO, 2004.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **La OMPI en breve**. Ginebra: WIPO, 2013.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **La representación de marcas no tradicionales**. Ginebra: WIPO, 2008.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Protección de sus marcas en el extranjero**. Ginebra: WIPO, 2013.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Reseñas de los convenios, tratados y acuerdos administrados por la OMPI**. Ginebra: WIPO, 2003.



Organización Mundial del Comercio. **Entender la OMC**. Ginebra: Publicaciones WTO, 2011.

OSSORIO Y FLORIT, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. 1ª ed.; Guatemala: Datascan S.A., 1999.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. Argentina: Editorial Abeledo - Perrot, 2003.

PALACIOS LÓPEZ, Marco Antonio. **Propiedad intelectual: Temas relevantes en el escenario internacional**. Guatemala: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000.

PAZMIÑO YCAZA, Antonio. **Introducción al derecho marcario y los signos distintivos**. Ecuador: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2009.

RAMÍREZ GAITÁN, Daniel. **Introducción a la propiedad intelectual**. 1ª ed.; Guatemala: (s.e), 2010.

RANGEL MEDINA, David. **Derecho de la propiedad industrial e intelectual**. 2ª ed.; Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. **Diccionario de la lengua española**. 20ª ed.; Madrid: Espasa-Calpe, 1984.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **Comentarios relacionados con temas tratados en el documento SCT/22/2, en particular, con la práctica de las oficinas de marcas en relación con casos específicos y sus ejemplos**. Guatemala: Ministerio de Economía, 2010.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **Guía general del usuario**. Guatemala: Ministerio de Economía, 2010.

RENGÍFO GARCÍA, Ernesto. **Propiedad intelectual: El moderno derecho de autor**. Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1997.



RETANA CHINCHILLA, Ricardo José. **Derecho marcario en Centroamérica y Panamá.** Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2007.

RIDEAU, Camille. **La marca de posición.** España: Oficina de Armonización del Mercado Interior, 2010.

SERBIN BARTOSCH, Andrés. **La Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la sociedad civil, y la prevención de conflictos.** Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, 2009.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. **Marco jurídico del derecho de autor en México.** 2ª ed.; México; Editorial Porrúa S.A., 2008

SHERWOOD, Robert. **Propiedad intelectual y desarrollo económico.** Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1990.

VALERIO DE FORD, Federico. **Implicaciones del Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Estados Unidos sobre el recurso hídrico y la prestación de servicios.** Costa Rica: GWP-CA, 2005.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. **La propiedad intelectual.** 3ª ed.; México: Editorial Trillas, 2005.

VITERI, Ernesto. **La protección marcaria y la legislación guatemalteca.** Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 1953.

WITTENZELLNER, Úrsula. **Derecho de marcas en la Argentina.** Argentina: Abeledo - Perrot, 1989.

Legislación:

Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente, 1985.



Código Civil. Jefe del Gobierno de la República, Decreto-Ley 106, 1963.

Ley de derecho de autor y derechos conexos. Congreso de la República de Guatemala, Decreto 33-98, 1998.

Ley de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños Industriales. Jefe de Estado, Decreto-Ley 153-85, 1986.

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

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Presidente de la República de Guatemala, Acuerdo gubernativo 89-2002, 2002.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Organización Mundial del Comercio, 1994.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1957.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Organización de los Estados Centroamericanos, 1968.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1883.

Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006.

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América. Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América, 2004.



Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006.