

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



**LA NECESIDAD DE REGULAR LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES  
DE ORIGEN EN GUATEMALA**

**JOSE FERNANDA MONZÓN VÁSQUEZ**

**GUATEMALA, OCTUBRE DE 2015**

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

**LA NECESIDAD DE REGULAR LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES  
DE ORIGEN EN GUATEMALA**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

**JOSE FERNANDA MONZÓN VÁSQUEZ**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

y los títulos profesionales de

**ABOGADA Y NOTARIA**

Guatemala, octubre 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 Jose Bolaños Mejia  
VOCAL IV: Br. Mario Roberto Méndez Alvarez  
VOCAL V: Br. Luis Rodolfo Aceituno Macario  
SECRETARIO: Lic. Daniel Mauricio Tejeda Ayestas

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ  
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

Presidente: Lic. Manuel Geovanni Vásquez Vicente  
Vocal: Lic. Armando Dagoberto Palacios Urizar  
Secretaria: Licda. Ingrid Coralia Miranda

**Segunda Fase:**

Presidente: Lic. David Sentes Luna  
Vocal: Lic. Ángel Roberto de Paz Gómez  
Secretaria: Licda. Crista Ruiz de Juárez

**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.)"



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES  
Ciudad Universitaria, zona 12  
GUATEMALA, C.A.

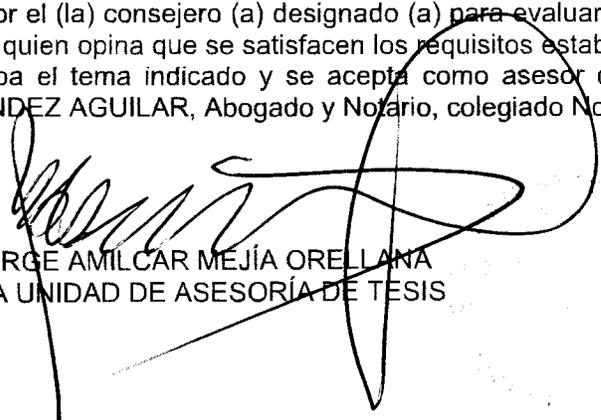


UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.  
Guatemala, 16 de octubre de 2012.

ASUNTO: JOSE FERNANDA MONZÓN VÁSQUEZ, CARNÉ No. 199818984, solicita que para la elaboración de su tesis de grado, se le apruebe el tema que propone, expediente No. 20121220.

TEMA: "LA NECESIDAD DE REGULAR LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN GUATEMALA".

Con base en el dictamen emitido por el (la) consejero (a) designado (a) para evaluar el plan de investigación y el tema propuestos, quien opina que se satisfacen los requisitos establecidos en el Normativo respectivo, se aprueba el tema indicado y se acepta como asesor de tesis al Licenciado EDWIN ROBERTO MÉNDEZ AGUILAR, Abogado y Notario, colegiado No. 9,596.

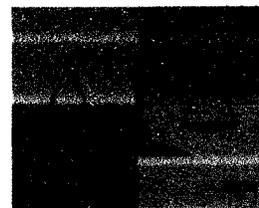


DR. BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS

Adjunto: Nombramiento de Asesor  
cc.Unidad de Tesis  
BAMO/lyr.

# ***Bufete Profesional de Abogados y Notarios***

11 avenida 13-24 Zona 1, segundo nivel, oficina B.  
Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: (502) 22301131 - (502) 50167442



**Guatemala, 2 de junio de 2014**

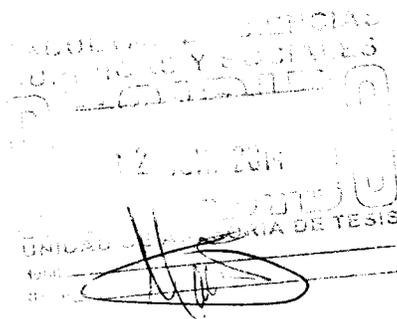
**Doctor**

**Bonerge Amílcar Mejía Orellana**

**Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis**

**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales**

**Universidad de San Carlos de Guatemala**



**Respetable Doctor:**

Atendiendo a la honrosa designación que me hiciera la Unidad de Asesoría de Tesis procedí a asesorar la tesis Intitulada **“LA NECESIDAD DE REGULAR LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN GUATEMALA”** desarrollado por la bachiller **JOSE FERNANDA MONZÓN VÁSQUEZ**.

Al finalizar la asesoría del mismo informo:

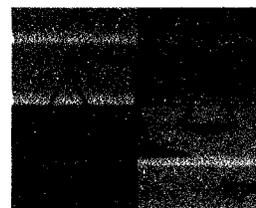
1. Que dicho trabajo se realizó bajo mi inmediata asesoría, que por parte del autora se efectuó un análisis adecuado del tema, tomando en cuenta tanto la doctrina como la legislación.
2. Además se ha utilizado la metodología de lo deductivo a lo inductivo, iniciando en lo general y concluyendo en lo específico, así como técnicas que corresponden a este trabajo de tesis, después de haberle efectuado algunos cambios conforme al instructivo.
3. Este es un tema interesante que desarrolla la presente tesis, ya que amplía doctrina al respecto.

# *Bufete Profesional de Abogados y Notarios*

11 avenida 13-24 Zona 1, segundo nivel, oficina B.

Ciudad de Guatemala

Teléfonos: (502) 22301131 - (502) 50167442



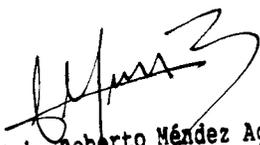
*Edwin Roberto Méndez Aguilar*

4. Considero que las conclusiones y recomendaciones, son acertadas con el tema, así como la bibliografía utilizada por el autor en la investigación.

Hago constar que no soy pariente dentro de los grados de ley con la bachiller **JOSE FERNANDA MONZÓN VÁSQUEZ**, ni relación laboral, ni de ninguna otra índole.

En virtud de lo anterior estimo que el trabajo presentado por la bachiller **JOSE FERNANDA MONZÓN VÁSQUEZ**, cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, por lo que emito **DICTAMEN FAVORABLE**.

Sin otro particular me suscribo deferentemente

  
Edwin Roberto Méndez Aguilar  
Abogado y Notario

**Licenciado**

**Edwin Roberto Méndez Aguilar**

**Abogado y Notario**

**Colegiado 9596**



**USAC**  
**TRICENTENARIA**  
Universidad de San Carlos de Guatemala

*[Handwritten mark]*

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 04 de agosto de 2015.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante JOSE FERNANDA MONZÓN VÁSQUEZ, titulado LA NECESIDAD DE REGULAR LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN GUATEMALA. 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/sirs.  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Lic. Avidán Ortiz Orellana  
DECANO





## DEDICATORIA

- A DIOS:** Quien me ha llenado de fe para creer en cosas grandes.
- A MARUSIA VÁSQUEZ :** Por ser la guía de mi vida, mi soporte y ser la centinela de mis sueños. Gracias por todo tu amor, por ser la madre que lleno de dulzura mi vida y al mismo tiempo ser la imagen protectora de un padre que siempre estaba ahí presente para mí.
- A VALENTINA:** Por ser el dibujo más bonito de mi vida, mi niña que con sus chispeantes ojos me inspiran cada día a ser mejor.
- A TANIA, PEGGY y CAMILO RIVAS VÁSQUEZ:** Por ser mucho más que mis hermanos, por su infinito apoyo y cariño a lo largo de mi vida.
- A MARIA PIEDAD:** Por estar siempre a mi lado y brindarme una sonrisa y palabras de aliento cada vez que lo necesitaba, por creer en mí y por su incalculable amor.
- A EDWIN MENDEZ:** Por enseñarme más allá de las leyes y doctrinas jurídicas... por no haber soltado mi mano en aquellos momentos en los cuales es difícil llegar a la meta, pero sobre todo por hacer lo que mejor sabe hacer: amar incondicionalmente.



**A:**

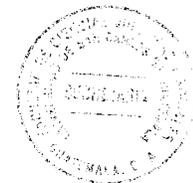
La Universidad de San Carlos de Guatemala, y en especial a la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales por brindarme la oportunidad de ser profesional.



	<b>ÍNDICE</b>	<b>Pág.</b>
Introducción.....		i

## **CAPÍTULO I**

1. Desarrollo histórico de las marcas y su Concepto.....		1
1.1. Las marcas en la antigüedad.....		6
1.2. Las marcas en la Edad Media.....		7
1.3. Las marcas en las edades Moderna y Contemporánea.....		9
1.4. Naturaleza jurídica de la marca.....		11
1.5. Concepto de marca.....		14
1.5.1. Elementos de la marca.....		16
1.5.2. Signo.....		16
1.5.3. Distinción o distintividad.....		16
1.6. Características de la marca.....		18
1.6.1. Originalidad.....		19
1.6.2. Semejanza de la marca.....		19
1.6.3. Semejanza gráfica.....		20
1.6.4. Semejanza ortográfica.....		20
1.6.5. Semejanza auditivas.....		20
1.6.6. Semejanza de forma.....		21
1.6.7. La marca debe ser aparente.....		21
1.6.8. Veracidad.....		21
1.7. Clasificación de la marca.....		23



	<b>Pág.</b>
1.7.1. Nominativas.....	23
1.7.2. Figurativas.....	23
1.7.3. Mixtas.....	24
1.7.4. Plásticas y tridimensionales.....	24
1.7.5. Olfativas.....	25
1.7.6. Sonoras.....	25
1.8. Importancia del derecho marcario.....	25
1.9. Adquisición del derecho marcario.....	28
1.10. Extinción del derecho marcario.....	30
1.11. Vencimiento del término de vigencia.....	31
1.12. La nulidad.....	31
1.13. Marcas registradas en contravención a la ley.....	31
1.14. Nulidad de marcas que amparan otros productos.....	33
1.15. Vicios en el procedimiento.....	33
1.16. Piratería de marcas.....	35
1.17. Interés en la acción de nulidad.....	36
1.18. Nulidad parcial.....	37
1.19. Efectos de la caducidad.....	37

## **CAPÍTULO II**

2. Las marcas y los restantes signos distintivos.....	39
2.1. Emblemas.....	42



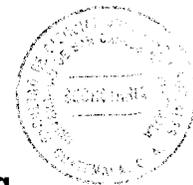
	<b>Pág.</b>
2.2. La enseña.....	44
2.2.1. La enseña y el nombre comercial.....	45
2.3. La insignia.....	48
2.4. Los rótulos.....	50
2.5. La presentación.....	50

### **CAPÍTULO III**

3. Función y sentido económico de las marcas, tipos y funciones de las marcas.....	51
3.1. Función distintiva de las marcas.....	52
3.1.1. Distinción de productos y servicios.....	62
3.1.2. Distintividad y diferenciación: dos conceptos relacionados.....	63

### **CAPÍTULO IV**

4. De la importancia de las denominaciones de origen y protección jurídica.....	91
4.1. Que es una denominación de origen.....	93
4.2. Indicación geográfica.....	97
4.3. La relación entre indicaciones geográficas y marcas.....	97
4.4. Protección de denominaciones de origen.....	103
4.5. Ventajas de las denominaciones de origen.....	104
4.6. Diferencias jurídicas que permiten la distinción entre las denominaciones de origen y las marcas.....	106



**Pág.**

4.7. Diferencias.....	108
-----------------------	-----

## **CAPÍTULO V**

5. Registro de la Propiedad Intelectual.....	115
5.1. Principios doctrinales en que se funda.....	118
5.1.1. Principio de legalidad.....	119
5.1.2. Principio de prioridad.....	119
5.1.3. Principio de publicidad.....	120
5.1.4. Principio de rogación.....	120
5.1.5. Principio de tracto sucesivo.....	121
5.1.6. Principio de fe pública registral .....	121
5.2. Procedimientos de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.....	123
5.3. La necesidad de regular la protección de las denominaciones de origen en Guatemala.....	125
5.4. Objeto de establecer una adecuada protección.....	125
5.5. Propuesta de Proyecto de reforma a Ley de Propiedad Industrial Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.....	127
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>131</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>133</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>135</b>



## INTRODUCCIÓN

El derecho marcario se ha establecido de vital importancia en el ámbito comercial del país. Es significativo que se desarrolle un análisis jurídico que debe existir para proteger las denominaciones de origen, toda vez que al permitir la inscripción de este tipo de marcas se da certeza jurídica y no se confunde al consumidor y usuario. Lamentablemente en Guatemala existe una industria que realiza competencia desleal, y en donde se encuentra una situación alarmante últimamente que afecta al comerciante como al consumidor y es la imitación de productos, todos aquellos que se les establece tipo, confundiendo al consumidor acerca del origen del producto, y sobre todo aquellos que representan una denominación de origen.

Se pudo comprobar la hipótesis, la cual es la de establecer una regulación adecuada a las denominaciones de origen en Guatemala existirá mayor seguridad jurídica e indudablemente mayor inversión nacional y extranjera, de lo cual surge el interés para realizar la presente tesis

La tesis esta contenida en cinco capítulos: el capítulo I desarrolla lo histórico de las marcas y su concepto, las marcas en la antigüedad, las marcas en la Edad Media, las marcas en las edades Moderna y Contemporánea, naturaleza jurídica de la marca, concepto de marca, elementos de la marca, signo, distinción o distintividad, características de la marca, originalidad, semejanza de la marca, semejanza gráfica semejanza ortográfica, semejanza auditivas, semejanza de forma, la marca debe ser aparente, veracidad, clasificación de la marca, nominativas, figurativas, mixtas, plásticas y tridimensionales, importancia del derecho marcario, adquisición del derecho marcario, extinción del derecho marcario, vencimiento del término de vigencia, la nulidad, marcas registradas en contravención a la ley, nulidad de marcas que amparan otros productos, vicios en el procedimiento, piratería de marcas, interés en la acción de nulidad, nulidad parcial, efectos de la caducidad; el capítulo II, las marcas y los restantes signos distintivos, emblemas, la enseña, la enseña y el nombre comercial, la insignia, los rótulos, la presentación; el capítulo III, función y sentido económico de las marcas, tipos y funciones de las marcas, función distintiva de las marcas, distinción de productos y servicios, distintividad y diferenciación: dos conceptos relacionados; el capítulo IV, denominaciones de origen y protección jurídica, de la importancia de las denominaciones de origen y de su protección, que es una denominación de origen, indicación



geográfica, la relación entre indicaciones geográficas y marcas, protección de denominaciones de origen, ventajas de las denominaciones de origen, diferencias jurídicas que permiten la distinción entre las denominaciones de origen y las marcas; y el capítulo V, trata del registro de Propiedad Intelectual, definición, principios doctrinales en que se funda, principio de legalidad, principio de prioridad, principio de publicidad, principio de rogación, principio de tracto sucesivo, principio de fe pública registral, departamento de marcas, procedimientos de inscripción en el registro de la propiedad intelectual, la necesidad de regular la protección de las denominaciones de origen en Guatemala, objeto de establecer una adecuada protección, propuesta de proyecto de reforma a Ley de Propiedad Industrial Decreto numero 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala.

En la tesis se utilizó el método deductivo – inductivo, desde sus generalidades, características y clasificación, asimismo el método de análisis y síntesis.

Se espera que la presente tesis sea de ayuda para los estudiantes de derecho, abogados y personas en general interesadas en el tema.



## CAPÍTULO I

### 1. Desarrollo histórico de las marcas y su concepto

En todo tema de investigación es muy importante siempre iniciar de lo general a lo particular, por lo cual, es preciso desarrollar algunos temas que giran en torno al mismo o que forman parte sustancial de éste, como lo es el concepto de marca, definición de marca, clases y características de la marca, así como los elementos materiales e inmateriales que conforman y desarrollan el concepto moderno de la marca. Es por esa razón que resulta de vital importancia estos temas, puesto que constantemente se nutren de las nuevas corrientes doctrinarias y legales, que hacen que el tema sea inagotable, de tal manera que no se puede desarrollar la parte adjetiva de esta investigación, sin antes establecer el contenido sustantivo que sirve de base para adentrarnos en el tema central, como lo es las denominaciones de origen.

La propiedad intelectual surge ante la necesidad de las comunidades y de las distintas culturas en el mundo de diferenciar, identificar y señalar y distinguir entre los bienes y servicios, esto como resultado de una estrecha relación con la actividad económica de cada región y cada cultura, siendo a partir de dichos supuestos donde se da origen a lo que actualmente se conoce como propiedad intelectual, cuyos principios e instituciones han variado y sido adaptadas a las necesidades de las sociedades cada vez más cambiantes.

En este mismo sentido, el jurista Benedetto ha manifestado 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, etc. Es decir, en la antigua Grecia los autores de las obras de arte, acostumbraban grabar el nombre de sus obras de arte producto de su intelecto, de tal manera que su nombre trascendiera a través del tiempo.

Asimismo, en Roma una ciudad con instituciones jurídicas más desarrolladas, se grababa el nombre en las obras de arte, y en las distintas clases de mercaderías, y considerando que esta ciudad era la más moderna y poderosa de la antigüedad, los procedimientos de comercialización de productos y mercaderías estuvieran acorde al tráfico mercantil de aquella época. El jurista Benedetto ha manifestado 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”.<sup>1</sup>

De la misma manera la sociedad romana, la sociedad china grababan su nombre a las obras de arte, especialmente en la porcelana, por esta razón se conocen hasta la presente fecha, los nombres de algunas dinastías que gobernaron en China durante siglos.

---

<sup>1</sup> Benedetto M.A. Marchio (storia). **Enciclopedia del Diritto**. Tomo 25. Pág.577.



En la Edad Media, las personas usaban objetos con signos grabados, estos signos o marcas cumplían varias funciones; por ejemplo, las marcas en este periodo, estaban vinculadas con las corporaciones, las que obligaban el uso de los signos, puesto que como clase económica emergente, pretendían diferenciarse de las otras clases sociales, a través del uso de signos.

La marca, se utilizaba para identificar al artesano que había cumplido los procedimientos para la elaboración de sus artesanías o productos que amparaban una marca o signo reconocido por el consumidor.

El signo o la marca, fue utilizado para certificar la calidad de las mercancías de las corporaciones, para la protección del consumidor final que adquiría un producto o mercancía amparada por un signo o marca plenamente reconocida por él.

Asimismo, el signo o la marca servía como medio de control de los productos nacionales con relación a los productos extranjeros, puesto que con ello se aseguraba el pago de tributos de los productos importados.

Al respecto el autor Otamendi establece “Originalmente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de lo de sus competidores. Hay quienes remontan esta costumbre hasta 500 años a.C., antigüedad que se le atribuye a objetos de alfarería que llevaban signos identificatorios”:<sup>2</sup>

---

2 Otamendi. **Derecho de Marcas**. Pág. 15.

Según Bendañez Guerrero, el jurista Bartolo de Saxoferrato estudió la función de la marca, de esa época y la definió como: “un mecanismo para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados con las marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieran impuesto en el mercado sobre las de la competencia en razón de su calidad”.<sup>3</sup> Siendo estos procedimientos las bases sobre las que se fundamentó el uso obligatorio de las marcas.

Los derechos subjetivos que confieren las marcas a su titular se comenzaron a incorporar al derecho marcario, hacia el año de 1500, época en la cual encuentran un creciente número de normas dirigidas a regularlos, normas que normalmente se hallaban en la esfera del derecho privado. Debó transcurrir aproximadamente doscientos años, para que el derecho marcario experimentara cambios sustanciales y tomara los canales de expresión, a través de los cuales se manifestará de manera acorde a la realidad económica de esa época, siendo los cambios que surgen de uno de los acontecimientos más determinantes e importantes de la historia moderna, como lo es la Revolución Industrial.

Con el apareamiento de la propiedad industrial, desaparecieron las corporaciones, el régimen de protección de las marcas corporativas dando paso a un nuevo sistema que se extendió por casi toda Europa, dejando un vacío legal en virtud de dejar sin efecto las leyes que protegían los derechos de las marcas de las corporaciones. Como consecuencia del vacío legal que quedó luego de dejar sin efecto la ley que

---

<sup>3</sup> Bendañez Guerrero, Guy José. **Curso de derecho de propiedad industrial**, Pág.36.



protegía los derechos de las marcas corporativas, se promulgaron leyes que establecían sanciones penales a los responsables de imitaciones sobre las marcas.

Es importante señalar que Europa se adelantó al ordenamiento jurídico guatemalteco aproximadamente doscientos años en la promulgación de leyes relacionadas con las marcas, puesto que Guatemala inició su legislación al respecto al entrar en vigencia en septiembre de 1975 el Convenio Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial, el que, además de contener una cantidad de disposiciones sustantivas, establece el uso y registro de una marca, más fue derogada por la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala).

A mediados del siglo XIX, se da un paso significativo en la protección de los registros sobre las marcas, en virtud que se instituye un sistema de depósitos de signos y se establece el principio de prioridad sobre la marca, siendo el primer antecedente del sistema atributivo sobre la marca. En Estados Unidos de América se dictó a principios del siglo XX, una ley vanguardista en materia de derecho marcario; también en España se promulgó el Real Decreto de 1850, regulado de manera incipiente los derechos marcarios. En Guatemala en septiembre de 1975 entró en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de Propiedad Industrial.

Hubo necesidad de que pasaran más de veinte años para que entrara en vigencia la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala), Ley en la que se introducen nuevas tendencias sobre el registro de marcas, acordes a los cambios económicos mundiales y a los Convenios y Acuerdos

Internacionales firmados y ratificados por Guatemala, como lo es el Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

### **1.1. Las marcas en la antigüedad**

Es conocido como los griegos acostumbraban a colocar el nombre de los autores sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas; en el mundo romano, posteriormente, se encuentra, no sólo en las más variadas obras de arte, sino también en tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales de construcción y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios. La marca sea como marca de fábrica, como signo indicativo tanto del artífice como del lugar de producción, y tiene carácter público y al mismo tiempo comercial.

Una utilización similar de signos distintivos e identificatorios se encuentran en la antigua China, indicando el nombre del autor de piezas de porcelana, así como el lugar de su fabricación y destino para el que habían sido producidas. En Egipto y en la Mesopotamia se encuentran signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción.

La utilización de marcas con propósitos distintivos, similares a los propios de los signos modernos, aparece en el Imperio Romano, con la particularidad, demostrativa de esos propósitos y del prestigio adquirido por las marcas correspondientes, de haberse detectado falsificaciones de los signos marcarios.

Respecto de la protección jurídica de las marcas en este período, sólo se cuenta con información relativa al derecho romano encontrándose que “la lex Cornelia” penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo que se deduce que también podría ser punible la falsificación de una marca. Si fuese desde el punto de vista del derecho público, en relación con el uso de parte de los consumidores, es decir, no se lo puede afirmar con igual seguridad respecto del derecho privado, esto es, del derecho de usar la marca.

## 1.2. Las marcas en la Edad Media

Tal y como se ha descrito, el surgimiento de la propiedad intelectual desde los comienzos de la humanidad y su amplio desarrollo durante la época griega, romana, china y mesopotámica, permite comprender el objeto de su institución y su finalidad durante dicho período, no obstante, la función que desempeñaron las marcas durante la edad media poseía cierta relación con su antecedente histórico en la época greco-romana, sin embargo, es limitado en cuanto al amplio rango de funciones que cumplen los signos distintivos en la actualidad, pues como lo manifiesta Bertone “estos signos cumplían muy diversas funciones, que hacen que no correspondan, en su mayoría al concepto moderno de marcas<sup>4</sup>, estas tenían por objeto fundamental permitir identificar al autor del bien o servicio.

Derivado de dichos cambios, “el desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente en las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al

---

4 Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. **Derecho de marcas**. Volumen Uno, Argentina. Pág.113.

uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano en forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de la calidad de los productos por él adquiridos; testimoniar el control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables”.<sup>5</sup>

El uso de signos calificables como marcarios fue relativamente amplio en este período. Sin embargo, los signos cumplían diversas funciones, que hacen que no correspondan, en su mayoría, al concepto moderno de marcas. Muchas de ellas tenían una función de identificación personal, indicando quién vivía en determinada casa, la cual de ser empleada con fines comerciales, pasaba a tener ciertas posibilidades de identificación de los servicios o productos allí originados. También se utilizaban signos para identificar la propiedad de animales, objetos de uso doméstico o personal y bienes transportados a largas distancias. Servían, asimismo, los signos fijados a las mercaderías para determinar su origen geográfico, para certificar su calidad o para apreciar la identidad del artesano que había participado en su manufactura.<sup>6</sup>

---

5 *Ibid.* Pág.114

6 L. E. Daniels. *The history of the trade-mark*, en *The Trademark Bulletin*. Pág. 263.



### **1.3. Las marcas en las edades Moderna y Contemporánea**

A partir del año 1500 se encuentra un creciente número de normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de las marcas, coexistiendo con el sistema corporativo descrito. Se encuentra en 1512, un decreto del Consejo de Nuremberg, destinado a proteger el signo "AD", utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras; en 1554 un edicto de Carlos V, destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores, así como ciertos fallos británicos que hacían responsables a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos.

Por ello; el desarrollo acelerado del sistema marcario, tal como se conoce en la actualidad, comienza con la Revolución Industrial, pues implica, en términos de producción masiva y de relaciones entre productores y consumidores, que se apartan totalmente del conocimiento personal. A los cambios económicos se sumaron los que, desde el ángulo ideológico, atienden a la Revolución Francesa. La desaparición del sistema corporativo, condujo simultáneamente a la eliminación del régimen de marcas corporativas, arrastrando desde el período medioeval. La anarquía marcaria consiguiente a la desaparición del régimen corporativo condujo a frecuentes abusos y a falsificaciones generalizadas de los signos identificatorios. Se llega, finalmente, en Francia, a un régimen marcario comparable a los contemporáneos con la Ley del 23 de junio de 1857, que establece un sistema de depósito de los signos marcarios, (este sistema convivía con la adquisición del derecho de propiedad sobre una marca



mediante su uso) concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización facultativa.

Un desarrollo paralelo se encuentra en los restantes países industrializados, en parte retrasado por las vicisitudes de su organización política (Alemania, Italia), y en parte por las particularidades de su sistema jurídico. (Gran Bretaña, Estados Unidos). En Alemania se encuentra como antecedente una Ordenanza prusiana del 18 de agosto de 1847, destinada a asegurar el cumplimiento del régimen marcario de origen medioeval aplicado a determinadas regiones; la primera ley de tipo moderno es la del 30 de noviembre de 1874, centrada en el registro de las marcas como base del derecho de propiedad sobre las mismas. En Italia, la primera ley de este tipo data del 30 de agosto de 1868.

Una de las instancias decisivas de la divulgación del derecho marcario ha sido el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1833. Si bien el número de participantes iniciales en la llamada Unión de París fue escaso, el prestigio de la institución hizo que su número se elevara significadamente y paralela a la extensión de la legislación marcaria, sirviendo como base para la instrumentación de mecanismos internacionales de protección de los signos analizados.

En América Latina, las primeras leyes marcarias fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX, habiéndose llegado a una difusión prácticamente total de tales legislaciones en las primeras décadas del corriente siglo.

En el caso de los países latinoamericanos, estos han tenido una participación tardía y se han integrado lentamente al reconocimiento de la propiedad intelectual a través de leyes y reglamentos, manifestando O' Brien que “las primeras leyes sobre marcas fueron emitidas en las últimas décadas del siglo XIX”.<sup>7</sup>

#### **1.4. Naturaleza jurídica de la marca**

##### **Teoría del derecho de la personalidad**

La marca es inherente a la personalidad de la persona que fabricó una mercancía, puesto que su fabricación le atañe a la persona individual. Hay una relación directa de la marca con el titular de la misma y el hecho configura la aplicación de su signo distintivo sobre las mercaderías. Lo que persigue la teoría es evitar confundir al usuario de la marca con productos de otras empresas.

##### **Teoría del monopolio**

Se protege una marca cuando el legislador crea una ley tendiente a regular la explotación de una marca exclusivamente por una persona, como una recompensa cuando ésta ha hecho méritos para ello. El derecho de la marca se mueve en la esfera del derecho marcario como una facultad de limitar los derechos que los terceros puedan tener respecto del uso de los signos marcarios. Más adelante se determina, como la Ley de Propiedad Industrial Decreto Número 57-2000 del

---

7 O'Brien P. **The international trademark system and developing countries**. Pág. 89

Congreso de la República de Guatemala crea ciertos monopolios que impiden que las marcas, que no están siendo usadas, puedan ser utilizadas por otras personas.

### **Teoría de la propiedad inmaterial**

Francesco Carnelutti indica que “la marca no es un bien, sino un interés. La identificación, la reputación, el secreto, son intereses que se colocan frente a ciertos bienes, pero en ningún momento constituyen bienes. Lo cual es insuficiente puesto que con un secreto no pueden llenarse las expectativas de una necesidad, sobre la cual el hombre pueda ejercer un absoluto dominio; es (según la teoría) una posición preferente que posibilita un mejor aprovechamiento del bien, puesto que asegura el goce sobre el mismo, de tal manera que el secreto (secreto industrial) no constituye riqueza sino, la forma de aprovechar esa riqueza.”<sup>8</sup>

Se puede hacer igual análisis respecto de la reputación o la denominación, puesto que a simple vista los conceptos anteriores no generan riqueza por si solos, pero, desde que el hombre se adueña de algo sea esto tangible o intangible, genera riqueza, puesto que gana una plusvalía, como consecuencia del uso exclusivo de ese bien.

---

8 Carnelutti, Francesco. **Usucapión de la propiedad industrial: naturaleza jurídica de los consorcios industriales.** Pág. 223.



## **Teoría del derecho intelectual**

Los derechos relacionados con la propiedad intelectual y como consecuencia las marcas, son fruto del intelecto de ser humano, lo mismo que los derechos morales, lo que lleva a considerar que no se pueden encuadrar en algo meramente subjetivo, de tal manera que hay derechos que surgen como consecuencia de la relación que existe entre el ser humano y los bienes; en tal virtud las patentes, los derechos de autor, las marcas, pertenecen a la propiedad intelectual, por ser fruto del intelecto humano.

## **Teoría de los derechos inmateriales**

El ser humano es un ser pensante creador a cada momento de ideas que plasma en obras literarias, artísticas, obras musicales, en fin un sin número de objetos que no se pueden tocar, pero si se pueden sentir, pues es fruto de la actividad creadora del ser humano, a este tipo de bienes se les llama bienes inmateriales, razón por la cual existe la teoría mencionada puesto que trata de establecer el derecho de propiedad que se tiene sobre estos bienes, según esta teoría, una marca, un invento, un modelo industrial, de las ideas o sentimientos en ella incorporados, representan un valor pecuniario.



## 1.5. Concepto de marca

La marca es una antigua institución del derecho, muchos historiadores señalan que su origen se remonta a los inicios de la civilización, en donde los primeros hombres efectuaban un conjunto de señales en su orfebrería, para indicar quien había sido su autor. Sin embargo, “en el mundo moderno, en el que cada empresario lucha tenazmente para captar clientela, en donde la marca juega un papel protagónico, como quizás el único elemento que nos permite diferenciar un producto respecto de otro”.<sup>9</sup>

Julio C. 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, frases publicitarias o no, siglas, etc., destinados a distinguir los productos o servicios de una determinada actividad, sea para atraer la clientela y para evitar que el público consumidor, sea engañado”.<sup>10</sup>

Sobre el concepto de la marca, existen varias definiciones que desarrollan los elementos que la componen, definiciones que son tan amplias como el origen de la misma.

En el presente apartado se va a concretizar el concepto que sirva de base, para desarrollar los capítulos medulares motivo de esta investigación, de tal manera que

---

9 Baylos Corroza, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial**. Págs 217-231.

10 Ledesma C. Julio. **Derecho penal industrial**. Pág. 2.



solo se mencionan las definiciones que más se apegan a la legislación guatemalteca. Albert Chavanne y Jean Jacques Burst, dicen: “La marca es un signo sensible puesto que sobre un producto o que acompaña un producto o servicio, destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”<sup>11</sup>

M.Z. Weinstein dice: “La marca es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores”.<sup>12</sup>

La Ley de Propiedad Industrial Decreto Número 57- 2000 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 4 establece: a los efectos de esta ley se entenderá por: ...; “**Marca:** Cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra”. Las definiciones doctrinarias y la definición legal señalan algo en común: establecer que la marca es un signo, lo que lleva a determinar los elementos que componen la marca.

A partir del concepto elaborado por cada uno de los tratadistas y proporcionado por la ley, es posible establecer que en las distintas definiciones existen similitudes al señalar como función esencial la distintividad de la marca y la necesidad que representa la protección de los derechos de su titular; a su vez, los tratadistas

---

11 Chavanne, Albert y Jean Burst. **Derecho de la propiedad industrial**. Pág.223.

12 Mz. Weinstein Roberth. La propiedad intelectual. Pág.18

establecen diferencias al delimitar diversos ámbitos de aplicación de la marca, la función que desempeña en el comercio y uso de la marca según cada período histórico.

### **1.5.1. Elementos de la marca**

El signo y la distinción son elementos de la marca, son parte de los componentes reales que dan contenido a la marca, estos elementos son intrínsecos a la misma y con la carencia de uno de ellos la marca carecería de valor.

### **1.5.2. Signo**

El signo, se entiende como cualquier figura o forma, susceptible de causar un impacto visual, de manera que pueda quedar gravado en la mente del consumidor sobre un producto determinado, es por esta razón que las formas de las marcas no se deben parecer una con las otras, esto causaría confusión en la mente del consumidor.

### **1.5.3. Distinción o distintividad**

El elemento de distinción o distintividad es el que sirve para individualizar o singularizar la fuente de procedencia de una marca, para que la marca sea original y novedosa, de tal manera que una persona que pretenda registrar una marca, que carezca de estos elementos, al ingresar la solicitud de registro de esta marca será rechazada, porque carece de estos elementos de distinción, estos elementos no son

los únicos a ser tomados en cuenta al momento de la calificación de una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual, deben tomarse en cuenta las características propias de una marca, que derivan de la distintividad.

Al respecto manifiesta Baylos que “la marca actúa como una contraseña; es una simple señal impuesta al producto para reconocerlo. Lo que es en cambio, esencial, es que posea aptitud distintiva suficiente. Ha de ser posible que los productos o los servicios designados por la marca se diferencien de los otros- es decir, de los no designados por ella- precisamente por haber sido contraseñados así”.<sup>13</sup>

Al respecto Laborde opina que “para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”.<sup>14</sup>

A diferencia Bertone explica que la función distintiva de la marca “no consiste en determinar quién ha sido el fabricante o productor de los bienes y servicios respecto de los cuales se utiliza. Mediante la concesión de licencias, o a través de la compra de productos de terceros a los que un comerciante aplica su marca, ésta puede ser utilizada respecto de los cuales se utiliza. Mediante la concesión de licencias, o a través de la compra de productos de terceros a los que un comerciante aplica su marca, ésta puede ser utilizada respecto a productos de diferentes orígenes.

---

13 Bayles Carroza, Hermenegildo. **Tratado de Dertecho Industrial**. Página 840.

14 Laborde A. **Traité theoriqué et practice des masques de fabrique et de commerce**. Pág. 19

Tampoco consiste la función distintiva de la marca en identificar a los productos en razón de su calidad u otras condiciones intrínsecas, en un momento dado pueden existir bienes de la misma marca de distintas calidades, o bien éstas pueden variar a lo largo del tiempo. Es más, una misma marca puede ser utilizada respecto de los más diversos productos,<sup>15</sup>

Es posible determinar entonces, que mediante esta función distintiva la marca permite identificar al objeto al cual esta siendo aplicada, lo cual es distinto de conocer su origen empresarial o identificar un estándar de calidad.

#### **1.6. Características de la marca**

La marca no debe estar integrada por términos genéricos o descriptivos, o indicar sus cualidades y destino. Es preciso que no tenga relación con la naturaleza de la mercancía a la que está destinada, en virtud que nadie tiene derecho a apropiarse del nombre de un objeto o de sus cualidades, estas características deben distinguirse de las demás. De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC: “los signos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de las mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

---

15 Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. **Ob. Cit.** Pág.28



### **1.6.1. Originalidad**

La marca siempre va a identificar a un producto o servicio dentro de otros productos de la misma especie o clase usada por los competidores. Una marca no debe confundirse con otras marcas existentes que se encuentren en uso, una vez hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual, tomando en cuenta que en Guatemala se utiliza sistema declarativo esa marca debe ser registrada. La novedad tiene relación directa con la disponibilidad del signo distintivo.

### **1.6.2. Semejanza de la marca**

En el Registro de la Propiedad Intelectual es el encargado de calificar las solicitudes presentadas de las marcas que se pretendan registrar, esta calificación abarca motivos de forma o de fondo que sirven para determinar si esta marca es inscribible o no.

La calificación abarcará la disponibilidad de la misma, es decir que no esté siendo usada por un tercero y que no tenga semejanza con otras marcas, porque de lo contrario crearía confusión en la mente del consumidor, esta calificación esta sujeta a las reglas que estudiaremos a continuación.



### **1.6.3. Semejanza gráfica**

Existe semejanza gráfica cuando los diseños o dibujos de las marcas, o los tipos de letras usadas en las marcas tengan trazos parecidos o iguales<sup>16</sup>, aunque las letras usadas o los dibujos que representan sean diferentes, esta semejanza también existe en la similitud de las combinaciones de los colores utilizados para identificar una marca.

### **1.6.4. Semejanza ortográfica**

Cuando las marcas nominativas son semejantes es porque tienen algunas letras o sílabas iguales. El Artículo 20 literal d) de la Ley de Propiedad Industrial establece: “No podrá ser registrado como marca ni como elemento de la misma un signo que esté comprendido en algunos de los casos siguientes: “...; Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;...”.

### **1.6.5. Semejanza auditiva**

Cuando las marcas se pronuncian en forma parecida, aquí estamos en presencia de las palabras parónimas.

---

16 Otamendi, Jorge. **Ob. Cit.** Pág. 12.



### **1.6.6. Semejanza de forma**

Este tipo de semejanza se da en los envases, aunque en la vida cotidiana las formas de los envases van a ser siempre parecidas, puesto que no se puede concebir una botella de tres cabezas o que no tenga su sello. En la doctrina se les considera marcas débiles, en virtud de la dificultad para diferenciar. El Artículo 20 inciso b) de la Ley de Propiedad Industrial establece: “No podrá ser registrado como marca...; b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate.”

### **1.6.7. La marca debe ser aparente**

La marca debe ir fijada al exterior del objeto, puesto que debe servir como identificación para que se desarrolle la función de la misma. En este orden de ideas, una marca que no sea visible, cuando por su naturaleza lo deba de ser, carecerá de sentido porque la apariencia hace que el consumidor la prefiera.

### **1.6.8. Veracidad**

Considerada como una de las características de los signos distintivos dentro de la marca, esta representa una garantía de protección para el consumidor pues persigue fundamentalmente que no exista un riesgo de confusión o error sobre la naturaleza,

las propiedades, calidad, función, origen y precio de los productos o servicios inducidos en el consumidor.

El signo elegido como marca, no debe contener indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías, o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección del producto.<sup>17</sup> Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías; o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño.

Si la marca tiende a engañar o es engañosa, quedará fuera de la protección legal y su uso será reprimido por la ley, puesto que el empleo del signo engañoso, constituye un acto de competencia desleal.

El Artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial”.

---

17 Rangel Medina, David. **Tratado de derecho marcario**. Pág. 25.



## **1.7. Clasificación de la marca**

### **1.7.1. Nominativas**

Estas son las marcas que atraen al público por medio de los sentidos de la vista y el oído. Estas marcas penetran en la mente de los consumidores rápidamente, de tal manera que el público consumidor recuerda con facilidad el sonido de una o más palabras que componen el signo. En esta clase de marcas no hay que tomar en cuenta la forma de las letras, sino que el sonido de las palabras.

### **1.7.2. Figurativas**

Se considera como marca figurativa aquel signo constituido por un grupo de formas, dibujos, diseños o estructuras que visualmente en su conjunto tienen por objeto identificar la pertenencia de un producto a un industrial y permiten diferenciarla a través de su novedad y originalidad de otras con características similares.

Estas son las que están compuestas esencialmente por figuras, un ejemplo clásico de este tipo de marca es el emblema. El emblema es la representación figurada de una idea o de un símbolo con que se representa alguna una empresa determinada. El Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial establece: Emblema es un signo figurativo que identifica a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. En el emblema lo que se protege es el tema o sujeto elegido en la representación gráfica.



**1.7.3. Mixtas**

Son aquellas que están compuestas por varios elementos de distinta categoría. Esto quiere decir, por ejemplo, que una palabra puede estar combinada con un diseño. Una categoría de las marcas mixtas son las marcas ideativas cuando de la combinación del elemento nominativo con el figurativo surge un tercer elemento de sugestión, por el cual el consumidor no recuerda un sonido o una imagen, sino una idea, de ahí el término ideativa.

**1.7.4. Plásticas y tridimensionales**

Dicha clasificación ha sido creada por el tratadista Metke, quien establece que son plásticas aquellas marcas que se constituyen como un envase o envoltorio con características particulares, que no sea una forma usual de presentación o forma del producto y que no cumpla una función esencial para el producto, lo cual le permite distinguirse de otros productos de la misma calidad y especie<sup>18</sup>, en virtud de tal rasgo cumplen una función marcaria, siendo permitido su registro en la legislación guatemalteca.

Son aquellas marcas que además de la vista pueden ser percibidas por el tacto, de tal manera que son también perceptibles por varios sentidos, además de la vista, entre este tipo encontramos: Los envoltorios, los envases, y la forma del producto.

---

18 Metke Méndez, Ricardo. **Lecciones de Propiedad Industrial**. Pág 68.



### **1.7.5 Olfativas**

Se denomina olfativo al signo que permite identificar y distinguir un producto que por su composición química o biológica emite cierto rastro a través del sentido del olfato fácilmente perceptible y que posee características particulares. Dichos signos distintivos no han sido registrados en Guatemala, según información proporcionada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

### **1.7.6 Sonoras**

Se denominan sonoras a los signos distintivos que por sus características solo son reproducibles mediante una variación en el espacio y durante un determinado tiempo, que tiene por objeto producir una longitud de onda sonora que al vibrar es perceptible a través del oído con distinta intensidad y rango particular.

### **1.8. Importancia del derecho marcario**

La industrialización acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII, cuya extensión y profundización no han cesado desde esa época, ha conducido a una creciente utilización y valor de las marcas. En una economía rural, en la que gran parte de los productos intercambiados son fungibles y se encuentran dirigidos a satisfacer necesidades elementales del ser humano, la determinación del origen de tales productos, entendido éste como el empresario o comerciante que le ha dado su forma económicamente útil, carece de mayor importancia. Una situación similar

subsiste aún en las economías modernas respecto de ciertos productos básicos, particularmente agrícolas o minerales, cuyo carácter fungible presta escasa significación a la identificación de su productor; lo esencial respecto de ellos es que se cumplan las especificaciones de calidad que permitan incluir al producto en cuestión en una de las categorías empleadas en la rama comercial de que se trate para la clasificación de las mercaderías.

En la economía industrial, por el contrario, la utilización de signos que permitan determinar la empresa oferente de bienes y servicios pasa a ocupar un papel relevante. Los productos industrializados no son fungibles entre sí cuando provienen de distintas empresas, y tanto éstas como los compradores tiene un interés sustancial en determinar y hacer conocer cuál es el origen de tales productos. Se acrecienta en el comercio el número de mercaderías cuya calidad no puede ser totalmente determinada mediante especificaciones o descripciones relativamente simples, sino que sólo puede ser precisada con su uso.

Adicionalmente, crece sustancialmente el número de productos no dirigidos a la satisfacción inmediata de necesidades básicas de la población, sino a atender deseos arbitrarios o suntuarios. La importancia de la comercialización en relación con estos productos adquiere proporciones y características marcadamente en exceso de las de los bienes agrícolas tradicionales: La demanda puede inclinarse a favor o en contra de determinados productos en función de su calidad, de su presentación y de la publicidad que los acompañe, todas ellas condiciones estrechamente ligadas con la utilización de signos marcarios.

De allí que esta utilización vaya desempeñando un papel cada vez más importante en el desenvolvimiento de las empresas y que, por lo tanto, el valor de las marcas sea cada vez más significativo.

En la actualidad la propaganda comercial adquiere dimensiones de enormidad y de obsesión, las marcas pasan a desempeñar dos nuevos papeles. Por una parte, la propaganda lleva a que las marcas no tengan un mero valor identificatorio, sino que su presencia se dirige a otorgar cierto placer o satisfacción al comprador, o puesto en términos más precisos económicamente, que éste esté dispuesto a pagar un mayor precio de los productos acompañados de las marcas publicitadas. Las marcas forman parte, así, de un proceso creador de nuevas necesidades o deseos, cargados de elementos irracionales y emotivos de la más distinta índole.

Desde un segundo ángulo, la propaganda permite utilizar a las marcas para dirigir y controlar la demanda. Sin llegar al extremo de quienes consideran que el consumidor ha perdido toda espontaneidad, siendo la llamada soberanía del consumidor una mera apariencia, es evidente que existe una estrecha relación funcional entre gastos de publicidad y demanda; cuanto mayores sean tales gastos, mayor será la demanda.

En consecuencia, los gastos de publicidad pasan a cumplir una función esencial dentro de la estructura empresarial. Son los que permiten asegurar, dentro de ciertos límites, que la demanda no decaerá y que será suficiente para llegar a niveles rentables de producción; es decir, esta posibilidad de manejo de la demanda es un

elemento de fundamental importancia para llevar a cabo la compleja planificación de la producción propia de las sociedades industriales contemporáneas.

La consecuencia de los fenómenos económicos precedentemente descritos es que las marcas han pasado a tener un valor creciente, tanto desde el punto de vista de las empresas, individualmente, como de la sociedad, en su conjunto. Desde el primer ángulo, es evidente que la titularidad de ciertas marcas constituye uno de los principales activos de muchas empresas, si no el principal, inclusive de algunas de las más grandes dentro de la economía mundial. Piénsese en el valor de mercado de marcas tales como Coca-Cola, Kodak, Sony, IBM o Mercedes Benz, para no citar sino a algunas, y se advertirá fácilmente la trascendencia que para las firmas que de ellas se disfrutan significa su tutela jurídica.

El orden jurídico destinado a asegurar que los signos marcarios cumplan con su función constituye uno de los instrumentos esenciales para el adecuado accionar de una economía industrializada. Los perjuicios derivables de su fracaso recaerán tanto sobre el patrimonio de las firmas directamente afectadas, como sobre la capacidad de producción y crecimiento que tengan las economías donde tal hecho ocurra.

### **1.9. Adquisición del derecho marcario**

**Hecho y derecho marcario:** Se entiende por hecho marcario la simple utilización de un signo con propósitos de individualización, fuera de todo marco legislativo. Es decir, la simple colocación de un signo a un producto, o su utilización asociado con éste o

con servicios, sin tomar en cuenta la idoneidad de ese signo a un producto, o su utilización asociado con éste o con servicios, sin tomar en cuenta la idoneidad de ese signo para constituir una marca válida, y con prescindencia de las formalidades requeridas por la Ley para acogerse a la tutela de ésta.

Así, es hecho marcario la utilización de un signo no registrado, o incluso no registrable.

Para dar algunos ejemplos: un color único (exclusivo de la registrabilidad) puede constituir un excelente signo identificador (pensemos en el amarillo de "kodak") y obviamente puede ser utilizado por el fabricante con propósitos de individualización de su producto. Este hecho marcario es perfectamente lícito.

Frente a estos hechos, simple uso de los signos individualizantes que no crea derechos marcarios, se encuentra la normativa legal; esta no instituye un trámite de autorización para usar signos, sino de obtención del derecho de impedir que terceros utilicen la misma marca. La ley contiene a este efecto disposiciones sustantivas (qué signos son susceptibles de apropiación, cuál es el alcance de los derechos así obtenidos, etc.) y adjetivas (trámite de registro y renovación, procesos por infracción a los derechos del titular, etc.).

En conclusión, suele decirse que la titularidad de la marca conlleva un derecho exclusivo de uso, la expresión no es criticable, pero pese a la presencia de la palabra exclusivo, alimenta la creencia de que no hay derecho de uso sin registro.

A partir de la conceptualización que han efectuado diversos autores sobre el carácter distintivo, diferenciador e identificativo que posee la marca para los productos, bienes o servicios que ampara, se constituye de vital importancia, la comprensión de los sujetos que la detentan como titulares de la misma, al respecto Mylenne Monzón, establece que “no se exige calificación especial al solicitante, únicamente que sea titular de un establecimiento comercial o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios”.<sup>19</sup>

#### **1.10. Extinción del derecho marcario**

##### **Renuncia**

Se da por la renuncia a la marca por parte del titular. Se realiza con las mismas formalidades que las que tienen las transferencias. Debe manifestarse por escrito, con la renuncia expresa de la marca. La marca quedará entonces en el dominio público y cualquier interesado podrá registrarla.

La renuncia no es un trámite habitual, principalmente se trata de quienes, ante la amenaza de un juicio de nulidad, renuncian a la marca para evitar el trámite judicial.

---

<sup>19</sup> Monzón Letona, Mylenne Yasmín. La marca colectiva y su regulación en Guatemala. Pag. 25



### **1.11. Vencimiento del plazo de vigencia**

La marca se concede por un plazo de 10 años. Vencido el cual, sin que su titular ejerza el derecho de renovar el registro, el derecho se extingue indefectiblemente. Salvo que la marca sea renovada, la marca quedará en el dominio público y cualquiera podrá apropiarse nuevamente del signo.

### **1.12. La nulidad**

La declaración judicial de la nulidad de la marca extingue el derecho respectivo. Al igual que cualquier otro acto jurídico, una marca puede estar viciada por contener algún defecto de fondo o de forma que la condenan a su invalidez, es decir la hacen nula.

### **1.13. Marcas registradas en contravención a la ley**

Se trata de marcas que por una u otra razón no debieron ser registradas y lo fueron. Pueden distinguirse tres grupos de causales: vicios en el solicitante, en el signo en sí mismo y en el procedimiento de concesión.

a) Vicios en el solicitante



El solicitante de una marca debe ser una persona hábil, mayor de edad, debe tener interés legítimo, y si fuera el caso contar con la representación que la ley exige, para dicho acto.

En lo referente a estos vicios, se entiende que dan origen todos ellos a una nulidad de carácter relativo, ya que el transcurso del tiempo puede bien hacerlos desaparecer.

Por lo tanto, salvo los casos de imposibilidad de uso permanente de la marca, el vicio podrá ser subsanado con el transcurso del tiempo.

#### b) Vicios que afectan al signo

Hay supuestos que el tiempo no puede subsanar y son los casos en que el registro de un signo no es posible por no ser considerado como marca. Una palabra designativa de un producto, su color, su forma necesaria, la designación de sus características no tienen capacidad distintiva para ser marcas y su registro estará viciado de nulidad absoluta.

Para que corresponda tal nulidad absoluta la misma debería ser manifiesta, evidente, fehaciente, poseyendo la palabra o signo registrado como marca una relación directa con el producto cubierto, puesto que, de no ser así, la marca puede ser registrable.

Puede suceder, sin embargo, que ciertos signos de una gran debilidad desde el punto de vista marcario por su escaso poder distintivo, y que pudieron haber sido justamente

denegadas, fueron registrados. Estos signos fueron luego intensamente utilizados, adquiriendo así ese poder distintivo con el tiempo.

El grado de confusión que debe existir en un caso de nulidad debe ser mayor que en uno de oposición a una solicitud. Un reciente fallo ha llegado a sostener que debe tratarse de copias serviles o vulgares, manifiestamente reveladoras del ánimo imitativo que la actora atribuye al demandado.

#### **1.14. Nulidad de marcas que amparan otros productos**

Quien invoca la causal de confusión, en principio, debe limitarse a pedir la nulidad de la marca en cuanto ésta ampare los mismos productos o servicios que la suya cubre. Esto se ajusta al hecho de que el derecho exclusivo se limita al ámbito del registro. Más allá de éste no hay exclusividad.

Sin embargo, esta interpretación rígida y estricta ha sido dejada de lado en todos aquellos casos en que su aplicación iba a dejar abierta la posibilidad de confusión.

#### **1.15. Vicios en el procedimiento**

Son varios los errores o defectos en que puede incurrirse en el trámite de registro de una marca. La gravedad obviamente no es siempre igual, y por ende, en algunos casos estaremos frente a nulidades absolutas y en otros frente a nulidades relativos. Los defectos graves son la falta de publicación de la solicitud que abre el camino de la



oposición o la publicación defectuosa que no permite saber cuál es la marca, la publicación de una marca distinta de la concedida, lo que equivale a la no publicación, al igual que la concedida para productos o servicios distintos a los que aparecieron publicados.

Sucedo lo mismo con relación a un error en la fecha de presentación, en la medida en que el oponente ante la fecha verdadera de presentación hubiere podido oponerse con éxito, y también con el error en la fecha de publicación.

Y también si apareciera el nombre de un titular diferente del que realmente es, aunque leves errores, en su escritura no viciarían de nulidad a la marca.

Otros errores menores en la publicación no invalidan la marca y ni siquiera obligan una nueva publicación.

La concesión de la marca sin haberse retirado oposiciones pendientes, sin que se hubiera realizado la búsqueda de antecedentes o realizados éstos no se hubiera permitido al solicitante efectuar el descargo positivo, también vicia de nulidad la marca. Igual consecuencia sufren las renovaciones si éstas no se ajustan exactamente a la marca que renuevan.

Por último, serán nulas aquellas marcas que hubieran sido concedidas por error, cuando en realidad la resolución correspondiente era otra, como ser la denegatoria, o bien hubiera sido desistida o abandonada por el solicitante.



## 1.16. Piratería de marcas

Esta norma recoge una vieja y constante jurisprudencia que consideraba a estos actos de usurpación, actos ilícitos y de nulidad absoluta.

Generalmente, estos actos de piratería se han dado con respecto a marcas registradas en el extranjero y que gozaban fuera del país de un cierto prestigio y notoriedad. Desde luego, la norma protege usurpaciones de marcas extranjeras y también de marcas usadas en nuestro país, pero no registradas.

A comienzos del siglo XX se dicta uno de los primeros fallos en este sentido, al decretarse la nulidad de la marca Cadillac, señalándose en esa oportunidad que el demandado tenía un empeño claro de producir una confusión desleal en ilícito beneficio propio.

En muchos casos, la marca solicitada aparece como inofensiva, o si se quiere dudosa. Pero encierra la mala fe que se manifiesta en su uso posterior. Si existe un parecido entre las marcas, el uso posterior de mala fe disipa las dudas y procede la nulidad.

Si no fuera así, bastaría introducir una leve diferencia a la marca para burlar esta disposición, lo cual no es en absoluto razonable.



No importa que la marca indebidamente registrada haya sido utilizada, ya que dicho uso no puede convalidar el vicio inicial. Esto permite excepciones. Si el usurpador de la marca la ha utilizado durante treinta años, creando una clientela, y el titular de la marca apropiada nada hizo, parece injusto que después de tanto tiempo aproveche el esfuerzo ajeno. Si bien podría admitirse que recupere su marca, solo debería ser mediante la adecuada compensación al dueño de la marca registrada. Para fijarla se deberá tener en cuenta no solo su esfuerzo; sino también el grado de notoriedad de la marca usurpada que fue aprovechada por el usurpador. Otra excepción puede darse cuando el titular de la marca usurpada conoció y consintió por un plazo superior a los diez años, que es el de la prescripción, el uso de la marca usurpada.

Otro requisito que exige la Ley de Propiedad Industrial es que quien registre la marca haya conocido o debido conocer que ella pertenecía a un tercero. Esta exigencia es por demás lógica, de lo contrario cualquier marca por coincidir con una registrada en cualquier país del mundo sería posible de ser declarada nula.

### **1.17. Interés en la acción de nulidad**

Quien solicita que se declare la nulidad de una marca debe tener un interés legítimo. Este interés existe cuando el demandante posee una marca confundible con la marca cuya nulidad pretende. También lo tiene quien pide la nulidad de una marca que ha sido opuesta a su solicitud y por ende constituye un obstáculo a su registro.



### **1.18. Nulidad parcial**

La nulidad parcial, perfectamente posible, puede darse de dos maneras diferentes. Una de ellas cuando se persigue la nulidad solo con relación a algunos de los productos o servicios protegidos por la marca. La otra, cuando se persigue la nulidad de una parte de la marca y no todo el conjunto que la forma.

### **1.19. Efectos de la caducidad**

El efecto primero y podría decirse único es que la marca declarada caduca, con retroactividad a la fecha en que se inicio la acción, desaparece como derecho. Es un caso de extinción del derecho con efectos iguales al de la renuncia, vencimiento del plazo o nulidad.

Caducada la marca queda ese registro, y no el signo que el ampara fuera del comercio y cualquiera podrá registrarla nuevamente o utilizarla libremente, salvo, desde luego, que vulnere derechos previos de terceros. Lo dicho implica dos cuestiones. La primera es que cualquiera, incluyendo su titular puede volver a solicitarla o utilizarla, como si se tratara de cualquier signo. La segunda, que, al igual que cualquier signo que intenta ser registrado o utilizado, esta sujeto a las normas legales, entre las que esta la que impide la coexistencia de marcas confundibles.

Como toda regla, tiene su excepción, y la que se expone tiene su fundamento en evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno: No es justo que una marca que en su



vida registral alcanzó una gran notoriedad y prestigio pueda ser apropiada sin más por un tercero al cabo de su vencimiento. No solo se permitiría con ello un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sino también un engaño al público, que creará que el fabricante es el mismo de siempre. En estos casos debe aplicarse un criterio diferente en defensa de estas marcas notorias que se alejan del mercado dejando un recuerdo que durará muchos años en quienes las conocieron. Ya en otros casos, los tribunales han considerado de manera especial las marcas notorias, y en este también corresponde en razón de esa asociación producto fabricante que sobrevive al producto o al servicio en el mercado.

La caducidad no puede ser el vehículo o el medio para la realización de actos indebidos, como lo son todos aquellos que pretendan el aprovechamiento del prestigio ajeno.



## CAPÍTULO II

### 2. Las marcas y los restantes signos distintivos

Si la libre competencia supone una actuación independiente de las empresas dirigida a la conquista de la clientela, es claro que resulta indispensable que cada empresa distinga claramente sus productos, de las restantes empresas competidoras.

Los signos distintivos se refieren tanto al comerciante como a su empresa; pero unos tienen como objeto inmediato la designación de la persona (nombre comercial), otros la designación del establecimiento (rótulos y emblemas), y otros, finalmente, la diferenciación de las mercaderías (marcas).

Cabanellas<sup>20</sup> indica acerca de los signos distintivos de la empresa:

Como signos distintivos se mencionan:

-El nombre comercial o firma, alusivo a la especialidad de la empresa, cuando no lo constituyen los nombres de sus fundadores u otros preferidos por conveniencias comerciales.

---

20 Cabanellas, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. Tomo II. Pág. 66.

En cuanto a la enajenación del nombre comercial, el artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial establece que sólo puede enajenarse junto con la empresa o establecimiento que identifica o con la parte de la empresa o establecimiento que lo emplea, la cual convierte a este signo como un bien accesorio, razón de más para considerar que no identifica sujetos, sino bienes.

En cuanto a la extinción del nombre comercial se da por diversas razones:

- a) Cuando se clausura el establecimiento o se suspenden las actividades de la empresa por más de seis meses.
- b) Cuando el titular solicita la cancelación del registro;
- c) Por resolución judicial en el caso de nombres no registrados, si se discute el derecho al uso exclusivo de un nombre determinado.
- d) Es el nombre ususal amparado por la ley y debidamente inscrito con el cual el comerciante en su intención de distinción aplica a un producto o servicios de su producción en su actividad profesional<sup>21</sup>.

Las marcas, que permiten diferenciar las mercaderías o productos de una empresa de los similares, patentados o lanzados al comercio por las organizaciones rivales afines.

La existencia y regulación jurídica de la marca obedece a la necesidad de proteger al tráfico comercial, tanto para el comerciante como para el consumidor de bienes y servicios. En el caso del comerciante, éste consigue que sus bienes y servicios no

---

21 Pacon, Ana María. **Los Derechos Sobre el Nombre Comercial**. Pág. 41.

sean ofrecidos por otro comerciante; y, en el del consumidor o usuario, adquirir satisfactores de marca, si esa es su pretensión.

El rótulo del establecimiento, constitutivo de la denominación de la fábrica, sede nacional o centro productor o director de la empresa.

Muchos autores coinciden en que este nombre no es el más exacto; así lo llaman elementos de la empresa y se hace toda una clasificación:

- Elementos materiales o corpóreos
  
- Elementos inmateriales o valores incorpóreos
  
- Elementos personales

**Elementos materiales:** los inmuebles y muebles que se utilizan en la empresa, como su establecimiento.

**Elementos inmateriales o valores incorpóreos:** Como los derechos de crédito o como los que integran la propiedad inmaterial (nombre comercial, avisos, marcas, patentes).

- Propiedad industrial, artística y literaria.



-Propiedad comercial o derecho al local.

-El aviamiento o fama mercantil y la clientela.

**Elementos personales:** Como el que presta su colaboración a la empresa (personal de empresa) y el que obtiene de ella las cosas o servicios que proporciona (clientela).

-Propietarios

-Jefes o directivos

-Personal

Se concluye en que los derechos de autor son elementos incorpóreos que dan más valor a la empresa.

## 2.1. Emblemas

Han sido definidos muchas veces como un signo gráfico característico que sirve al fin de individualizar la empresa, generalmente una sigla o una letra, a menudo registrada.

El emblema constituye una variante de dibujo. Consiste en la representación gráfica de un concepto o idea, signos que corporizan una noción. Por ello son frecuentemente utilizados por los países en medallas, monedas, escudos de armas.

Ejemplos de emblemas puede ser la media luna; una cruz; la hoz y el martillo, una estrella, etcétera.

El emblema sigue la misma dirección teórica y legal que inspira al nombre comercial, pues su finalidad como signo, es la de identificar a una empresa, a un establecimiento mercantil o una entidad. De conformidad con las Leyes un signo figurativo. La concha de la Shell o la estrella de la Texaco, son emblemas.

El emblema es una variante, es decir una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca.

De hecho, marcas así formadas han alcanzado una gran notoriedad. Son ejemplos de ello el cocodrilo de “Lacoste”, los laureles de “Fred Perry”, el león rampante de “Peugeot” y la estrella de “Mercedes Benz”.

Esas marcas son llamadas figurativas y también, producto de una deformación conceptual, marcas anexas, al igual que las demás marcas formadas por dibujos.

Anexas se les llama por estar el dibujo respectivo en la solicitud anexa o acompañada de una descripción.

No corresponde hablar de figuras genéricas, ya que lo genérico, en términos marcarios, se refiere a la relación entre el signo y el producto que va a distinguir. Una denominación genérica es el nombre único, habitual, necesario, de un producto o de

un servicio. El que una palabra tenga significado no la hace irregistrable. La que podrá ser registrable siempre que no guarde la relación mencionada.

En lo que hace a los dibujos, el principio debe ser el mismo: el carácter genérico lo tendrá si hay relación con el producto a distinguir.

Si hay quien registra por primera vez el dibujo de un elefante, de una pirámide, del sol o de una espada para distinguir, por ejemplo, perfumes o papel, es contrario a la ley permitir que otros elijan para los mismos productos marcas formadas por dibujos que, aunque diferentes, representen idénticos objetos.

El público consumidor recordará estas marcas por lo que representan y no siempre por la forma en que están dibujadas.

Es obvio que si se refiere a ellas como la marca del elefante, del sol, de la pirámide o de la espada y ése es el recuerdo que guardará de ellas la confusión será inevitable.

Puede hablarse también de emblemas de uso común, es decir varias marcas en la clase formadas por emblemas diferentes que representan un mismo objeto.

## **2.2. La enseña**

Al analizar la enseña la misma se puede entender como la inscripción o figura que se fija en el exterior del establecimiento para distinguirlo de los de propiedad de los

concurrentes. Algunos juristas agregan que la enseña se distingue del nombre comercial por su aspecto concreto, pudiendo revestir sus formas mas variadas, desde la clásica enseña balanceándose al viento que enriquece los museos locales, hasta las bandas sobre un negocio o su puerta o la señal puesta como centinela delante o al costado del negocio.

### **2.2.1. La enseña y el nombre comercial**

El nombre comercial es el signo que identifica a un comerciante o a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirlos de otros comerciantes o empresas que desarrollan actividades idénticas en casos similares.

Sobre este tema, el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, al explicar el término “nombre comercial”, dice que es “un signo denominativo o mixto” con el que se identifica a una empresa, a un establecimiento mercantil o una entidad. “Si el término entidad ha sido derivado del término “ente colectivo”, como sinónimo de persona jurídica o persona colectiva, etc., la aseveración de la ley debe juzgarse como incorrecta porque la persona jurídica se identifica con el nombre que adopta en el instrumento constitutivo, tal el caso de las sociedades mercantiles, que se identifican con razón social o con denominación; y si alguna persona jurídica usa su nombre como nombre comercial, entonces identifica a un objeto: la empresa o el establecimiento.



El nombre de la persona, entonces cumple dos funciones designativas: Para la persona y para la empresa o el establecimiento. Lo que se quiere con ello es que el nombre comercial no debió normarse como signo que identifica entidades, si por entidad entendemos a la persona jurídica.

Como tal, debe ser considerado como un bien que forma parte del patrimonio de un empresario y puede coincidir con la denominación o razón social de una empresa, siendo independiente una de la otra.

Precisamente, una misma persona natural o jurídica puede tener si lo desea, varios nombres comerciales para identificar diferentes actividades empresariales, pero la inscripción de la razón social no implica que se adquiriera el nombre comercial, pues los derechos sobre un nombre comercial solo se obtienen con el uso real y continuo en el comercio.

Por su parte, una enseña comercial es el signo o denominación utilizado por una empresa para identificar un establecimiento comercial.

**Derecho, protección y enajenación del nombre comercial:** El derecho exclusivo sobre el nombre comercial deviene del uso del mismo. No es necesario registrarlo; y si el registro se obtiene, su efecto es declarativo, no constitutivo. Pero, el titular obtiene más protección de su signo si lo registra, en el sentido de poder oponerse a cualquiera otra persona que pretenda utilizar uno igual o parecido y que perjudique su actividad mercantil, en los mismos términos que se defiende el derecho exclusivo a



una marca. En cuanto a la enajenación del nombre comercial, el artículo 76 de la Ley establece que sólo puede enajenarse junto con la empresa o establecimiento que identifica o con la parte de la empresa o establecimiento que lo emplea, lo cual convierte a este signo como un bien accesorio, razón de más para considerar que no identifica sujetos, sino bienes.

**Signos inadmisibles como nombre comercial:** El artículo 72 de la Ley establece que no puede utilizarse como nombre comercial, el signo que se encuentra en los casos siguientes:

- a) Cuando no puede diferenciarse de otro anterior referido a la misma actividad comercial;
- b) Cuando sea total o parcialmente igual a otro contrario a la moral o al orden público;
- c) Cuando sea susceptible de crear confusión en el medio o en el público, sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento identificado; y,
- d) Cuando cause confusión sobre la procedencia empresarial, origen u otras características de los productos o servicios para los que existe la empresa o el establecimiento.

**Extinción del nombre comercial:** Como el derecho al uso exclusivo del nombre comercial deviene de su uso, sin necesidad de registro, la extinción se da por diversas circunstancias:

- a) Cuando se clausura el establecimiento o se suspenden las actividades de la empresa por más de seis meses.
- b) Cuando el titular solicita la cancelación del registro;
- c) Cuando se declara judicialmente la nulidad o anulabilidad del registro;
- d) Por resolución judicial en el caso de nombres no registrados, si se discute el derecho al uso exclusivo de un nombre determinado.

### **2.3. La insignia**

Una insignia es un emblema, símbolo o estandarte de honor.

Es un distintivo para toda la actividad de un mismo empresario o parte de ella, es posible que se trate de dibujos (por ejemplo, la estrella de Mercedes Benz) o palabras escritas con una especial grafía (Ford, Peugeot).

La insignia no difiere, en verdad, del emblema, no siendo sino otro nombre para la misma realidad.

### **2.4. Los rótulos**

Son las etiquetas u otros signos impresos donde se indica la clase, pureza, tipo y medidas de los productos envasados. El contenido informativo de los rótulos no distingue el origen del producto desde el ángulo de la empresa que lo ofrece, sino que



indica las condiciones objetivas del contenido del envase, con independencia de su origen o de quien lo ha puesto en el comercio.

Si el rótulo incluye también, físicamente, la marca y el nombre de la empresa, estos estarán protegidos por las normas específicamente aplicables a ellos, indicadas precedentemente.

Por rótulo se entiende el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Es decir, el rótulo identifica el local físico donde se desarrollan las actividades empresariales.

El rótulo puede ser denominativo, gráfico o mixto, y para ser válidamente inscrito deberá poseer fuerza distintiva. Desde el punto de vista positivo, el derecho al rótulo permite al empresario distinguir su local de los locales de terceros.

Ahora bien, a diferencia de las marcas y los nombres comerciales que poseen un ámbito nacional, el rótulo de establecimiento sólo tiene un ámbito municipal.

Por otro lado, mientras que el titular de una marca o de un nombre comercial puede impedir el registro y el uso en el mercado de signos idénticos o similares para actividades económicas, productos o servicios idénticos o similares, el titular del rótulo sólo puede impedir el acceso al registro y prohibir el uso de signos idénticos para actividades, productos o servicios asimismo idénticos.



## 2.5. La presentación

Incluye a los elementos de condicionamiento exterior y de embalaje de una mercadería que sirven para distinguirla de otras. Se trata de un concepto ampliamente utilizado en el derecho alemán, bajo el nombre de Ausstattung.

En ese derecho, la presentación incluye no solamente a los elementos precedentemente mencionados, sino también a los medios de designación susceptibles de ser protegidos como marcas.

En el derecho argentino, a diferencia del alemán, no incluye normas específicas relativas a la presentación, el interés de ésta solo puede existir en cuanto se refiere a elementos que no constituyan signos marcarios, puesto se hallan sujetos a las reglas especiales derivadas de la legislación aquí analizada. Entre los elementos cuya presentación puede ser protegida, en tanto tenga carácter distintivo de mercaderías en el tráfico, se encuentran no solamente las mercaderías en sí, sino también su embalaje, envoltorio, anuncios, listas de precios, cartas comerciales, publicidad, facturas y otros que puedan tener el mencionado carácter.



### CAPÍTULO III

#### **2. Función y sentido económico de las marcas, tipos y funciones de las marcas**

En la tesis elaborada por la Licenciada Rosa María González Cachón, guatemalteca nos manifiesta citando al profesor Joaquín Garriguez “La marca es todo signo distintivo, palabra o combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular”<sup>22</sup>.

En esta definición se establece las funciones que cumplen las marcas en el mercado. Los signos marcarios establecen funciones en las economías modernas. No todas ellas tienen igual significación desde el punto de vista jurídico, y, en particular, del derecho de marcas. Según se expuso precedentemente el carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen de la marca, ésta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente. Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico.

---

22 González Chacon, Rosa Maria. **Tesis. La Propiedad Industrial e Intelectual.** Pág. 67.

Desde el ángulo lógico, la marca y sus restantes funciones dependen de su capacidad distintiva, pues sin ella no existía el signo marcario. Lo mismo sucede desde el enfoque jurídico, pues no puede darse la protección propia de las marcas, protección que permite a éstas cumplir sus distintas funciones, si el signo de que se trata carece de la posibilidad de cumplir con su función distintiva.

En conclusión dichas funciones permiten:

- Diferenciación respecto de la competencia
  
- Ser signo de garantía y calidad para el producto
  
- Dar prestigio y seriedad a la empresa
  
- Ayudar a que se venda el producto mediante la promoción
  
- Posicionar en la mente del consumidor

### **3.1. Función distintiva de las marcas**

Es una de las funciones principales de las marcas, en virtud de que una marca debe ser distinguible entre otras marcas, para poder dar a conocer de manera efectiva los productos que ampara, permitiendo con ello que el consumidor pueda distinguir fácilmente los productos que desea comprar amparados por una determinada marca.

Al respecto manifiesta Baylos que “la marca actúa como una contraseña; es una simple señal impuesta al producto para reconocerlo. Lo que es, en cambio, esencial, es que posea aptitud distintiva suficiente. Ha de hacer posible que los productos o los servicios designados por la marca se diferencien de los otros- es decir, de los no designados por ella- precisamente por haber sido contraseñados así”.<sup>23</sup>

A diferencia Bertone explica que la función distintiva de la marca “no consiste en determinar quién ha sido el fabricante o productor de los bienes y servicios respecto de los cuales se utiliza. Mediante la conceción de licencias, a través de la compra de productos de terceros a los que un comerciante aplica su marca, ésta puede ser utilizada respecto a productos de diferentes orígenes. Tampoco consiste la función distintiva de la marca en identificar a los productos de diferentes orígenes. Tampoco consiste la función distintiva de la marca en identificar a los productos en razón de su calidad u otras condiciones intrínsecas; en un momento dado pueden existir bienes de la misma marca de distintas calidades, o bien éstas pueden variar a lo largo del tiempo. Es más, una misma marca puede ser utilizada respecto de los más diversos productos.”<sup>24</sup> Es posible determinar entonces, que mediante esta función distintiva la marca permite identificar al objeto al cual está siendo aplicada, lo cual es distinto de conocer su origen empresarial o identificar un estándar de calidad.

Esta es la función básica, que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio.

---

23 Baylos Carroza, Hermenegildo. **Ob. Cit.** Pág.840.

24 Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. **Ob. Cit.** Pág. 114.

La función propia de las marcas de productos y servicios es identificar la cosa o actividad, diferenciándola de otra u otras; función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirentes pueden, a través de los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que se les ofrecen.

No ha sido siempre aclarado suficientemente el sentido de la función distintiva de las marcas. Ésta no consiste en determinar quién ha sido el fabricante o productor de los bienes y servicios respecto de los cuales se utiliza. Mediante la concesión de licencias, o a través de la compra de productos de terceros a los que un comerciante aplica una marca, y puede ser utilizada respecto de productos de diferentes orígenes.

Tampoco consiste la función distintiva de la marca en identificar a los productos en razón de su calidad u otras condiciones intrínsecas, en un momento dado pueden existir bienes de la misma marca de distintas calidades, o bien éstas pueden variar a lo largo del tiempo. Es más, una misma marca puede ser utilizada respecto de los más diversos productos.

La función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. Sobre esta base, la marca cumple su

función de tal en virtud del derecho exclusivo de que goza su titular respecto de su uso.

Que tal titular o sus derechohabientes mantengan la calidad de los productos marcados, plantea otro tipo de cuestiones, a ser resueltas por otras ramas jurídicas, como es el régimen de lealtad comercial y aún la legislación civil.

El derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin autorización de su titular. El empleo supone violar la función identificadora de la marca, pues no habrá sido colocada con consentimiento de su propietario.

La función distintiva de la marca no sólo hace a la esencia del signo, sino que sólo se cumple y delimita adecuadamente en base al derecho exclusivo del titular de la marca, que es el corazón de derecho de marcas.

Cabe aquí recordar que el eje del derecho concedido al titular de una marca es el uso de ese signo por terceros. Cuando una marca es utilizada lícitamente, ello implica, jurídicamente, que el titular de ese signo se ha abstenido intencionalmente de ejercerlo. Tal abstención, porque se trate de bienes comercializados por el titular de la marca, o por sus licenciarios, es lo que distingue a estos bienes de los terceros.

Sobre estas bases jurídicas relativamente abstractas, cabe preguntarse ¿por qué el derecho ha privilegiado esta función identificatoria, dándole una protección superior a las de las restantes funciones de las marcas?



Hay razones profundas para ello que, como ocurre con otras ramas del derecho, los autores de las reglas básicas del sistema marcario han intuido acertadamente, aun sin haberse expresado totalmente.

Si las marcas identificaran la empresa productora del bien o servicio de que se trate, en lugar de hacerlo con éstos últimos, habría tres inconvenientes de significación. Por una parte, se haría cumplir a las marcas la función que ya cumplen los nombres de tales empresas, cuya utilización se encuentra tutelada por un conjunto de reglas que excede el ámbito del derecho marcario. En segundo lugar, se impediría a una empresa producir distintas variedades de un producto, o distintos tipos de artículos, no habría manera de individualizarlos entre sí. En tercer lugar, no existe respecto de los nombres el complejo sistema que, para evitar la confusión entre los signos distintivos que son las marcas. Si se desea evitar la confusión entre nombres, debería adoptarse un sistema similar al que controla los registros marcarios, lo cual acarrearía fuertes inconvenientes respecto de la función específica de los nombres en cuanto a la identificación de las personas.

Si las marcas identificaran determinada calidad de los productos, su aplicación requeriría un complejo sistema de control de implementación casi imposible debido a la incidencia de las apreciaciones individuales en la determinación de tal calidad.

El carácter distintivo de las marcas está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una economía establecida. Ahora bien, el propósito mediato se logra mediante un mecanismo inmediato, que es la función distintiva. El

hecho de que, económicamente, lo esencial sea el mantenimiento de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una sociedad, no quita que, jurídicamente, tal propósito quede absorbido por el medio para lograrlo, o sea la función distintiva o identificatoria de las marcas.

La relación entre la función distintiva de los signos marcarios y la calidad de los bienes ofrecidos opera del siguiente modo; quien es titular de una marca y utiliza o autoriza su uso respecto de artículos de determinada calidad sabe que los consumidores tenderán a identificar su marca con tal calidad.

Esta identificación permitirá obtener un precio superior por los artículos distinguidos con esa marca, y dará a la misma su valor.

Nada impide, y aquí radica el esencial servicio que el derecho de marcas brinda a la economía, que el dueño de la marca disminuya la calidad de los productos que la lucen. Pero como los consumidores no tardarán en percibir esa caída de calidad, los perjuicios derivados de ésta reanudarán en contra de quien los cause, o sea el dueño de la marca que autorizó su uso en productos de baja calidad o así actuó por su propia cuenta, de la misma forma que los beneficios derivados de una mejor calidad incidían sobre el dueño de la marca.

De esta forma se logra, en materia de calidad, una de las condiciones esenciales de toda economía descentralizada, sean sus unidades de propiedad capitalista o estatal.

Tal condición es que los beneficios que los agentes económicos, consumidores o productores reciben como consecuencia de cierta conducta, incidan sobre quien los cause.

La condición se relaciona, a su vez, con un elemento definitorio de todo sistema económico, consistente en que éste consta de la producción de bienes y servicios, destinados a satisfacer deseos y necesidades de la población, a través de los recursos escasos de que dispone la sociedad.

Para lograr la mayor satisfacción de esos deseos y necesidades debe utilizarse, en cada caso, la menor cantidad posible de factores de producción, y ésta ha de organizarse de tal modo que el costo insumido por el uso de tales factores no supere los beneficios que la comunidad recibe de los bienes y servicios así producidos.

En caso contrario sería más económico destinar los factores de producción a otras actividades cuyo resultado sí supere el valor de tales factores. Si las unidades productivas no reciben los beneficios derivados de la satisfacción de deseos y necesidades que surge de sus actividades, dejarán de producir, sea por falta de ganancias o por no recibir recursos del Estado de que dependen.

El significado económico de la función distintiva de las marcas ha adquirido particular relevancia debido a la complejidad de la vida moderna. Según se expuso, los productos y servicios comercializados en las economías contemporáneas, no son por lo común, de tipo genérico, tal que su identificación en categorías preestablecidas



permita al consumidor o usuario conocer con precisión las condiciones de lo que adquiere.

La posibilidad queda reservada a ciertos productos básicos, en los que las especificaciones de calidad generalmente aceptadas, y relativamente de fácil control por el Estado, permiten asegurar la satisfacción de las necesidades del consumidor.

En los productos y servicios complejos, y aún en la mayoría de los simples, no hay forma de que el adquirente, mediante una simple inspección que le permita conocer la identidad y tipo del producto o servicio comprado o requerido, tenga una idea siquiera aproximada de su calidad. Debe entonces recurrirse a las marcas. En la etapa de selección del producto, el consumidor puede elegir en base a la experiencia que previamente haya tenido con distintas marcas, la mayor satisfacción que haya experimentado le orientará a los productos que lleven las marcas que identifiquen a los ya probados exitosamente.

En la etapa de utilización del producto, el usuario podrá identificar cuál ha sido la marca empleada respecto de los artículos que resultan o no satisfactorios. En ambos casos, se sientan las bases para que los efectos de una mayor o menor calidad incidan sobre quien las ofrece.

La naturaleza distintiva de la marca permite, asimismo, solucionar ciertas dificultades en la determinación de la calidad de productos comprados, creando así una economía de los llamados gastos de transacción, o sea los necesarios para concretar

operaciones sobre las bases racionales e informadas. Es posible para el consumidor, en gran número de casos, determinar en cada compra la calidad de los adquiridos, salvo, cuando por haberse ya producido la compra y utilizado el producto, es demasiado tarde para deshacer la operación.

El sistema marcario permite identificar, cuando el comprador se ve perjudicado por su compra, el origen de la mercadería adquirida, llevándole a desplazarse a la adquisición de las identificadas con otras marcas, por las que estará dispuesto a pagar un mayor precio en función de la mayor satisfacción que obtenga.

De esta forma, no sólo se logra premiar a la producción de mejor calidad, sino que se permite al consumidor determinar, prima facie, tal calidad, sin recurrir a experiencias complicadas y costosas.

La función distintiva de las marcas incide sobre el conjunto y las partes del régimen jurídico de esos signos. Todo el complejo sistema de normas legales y reglas jurisprudenciales elaborado a fin de determinar qué marcas serán registradas como tales, se basa en la necesidad de que estas cumplan su función distintiva entre productos.

Carecería de sentido brindar protección a una marca si el signo de que se trata carece de la posibilidad de cumplir con su propósito de identificar mercaderías o servicios.



Acorde con la doctrina en general, se considera que uno de los requisitos que necesariamente debe reunir una marca es el de su carácter distintivo, el cual determinará su función esencial destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de una misma especie o clase ofrecidos por los competidores.

Diariamente millones de consumidores seleccionan productos o servicios para la satisfacción de sus necesidades. La elección se hace en función a los resultados que han experimentado con ellos.

La conducta habitual consiste en orientarse a los productos o servicios que lleven las marcas que identifiquen a los ya probados exitosamente.

Puesto un producto a disposición del público en el mercado, se lo podrá elegir entre varios o volverlo a adquirir, como testigos habitualmente, a través de la marca que sirve para identificarlo.

Por otro lado, la marca también permite al productor o prestador de servicios identificar el resultado final de su trabajo, constituyendo un instrumento para alcanzar y atraer clientela sobre el producto o servicio diferenciado.

La función específica de una marca de productos o servicios es la de que el signo que pretende la protección sea claramente distinguible de los que ya están registrados con el objeto de tutelar los intereses de los eventuales adquirentes.

La función distintiva de la marca constituye la esencia de este signo y se manifiesta en el derecho de exclusividad que tiene el titular sobre ella. Las normas del derecho marcario intervendrán justamente cuando alguien utiliza una marca sin autorización del titular, pues este empleo implica la violación de la función identificatoria de la marca, que ésta siendo aplicada sin el consentimiento de su propietario.

### **3.1.1. Distinción de productos y servicios**

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, el dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder que la marca esté formada por el nombre del fabricante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que antes adquirió.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.



Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.

### **3.1.2. Distintividad y diferenciación: dos conceptos relacionados**

Como anticipado al definir la marca, la distintividad es el elemento esencial y la razón de ser de las marcas comerciales. Al mismo tiempo aparece otro término que se vincula estrechamente con las marcas que es el de la diferenciación. No se puede soslayar las similitudes funcionales y estrecha vinculación que en los hechos se presenta entre ambos conceptos.

Sin embargo, para evitar confusiones y también para entender cabalmente la función y la operatividad práctica de las marcas, es importante analizar más a fondo estos dos conceptos –distintividad y diferenciación– para lo cual se recurre a su sentido natural y obvio. Distintividad proviene del verbo "distinguir", mientras que diferenciación del verbo "diferenciar".– "distinguir" implica hacer que un producto (bien o servicio) se diferencie de otros productos por medio de una marca, y "diferenciar" significaría hacer a un producto (bien o servicio) diferente, diverso de otro.

De este modo, la distintividad se asocia más al medio, a la marca, mientras que la diferenciación se enfocaría en el objeto mismo, el producto. Con ello se llega a aseverar que la distintividad posee una connotación jurídica, mientras que la diferenciación se relaciona con el ámbito del marketing y la publicidad.

Sin perjuicio de reconocer la interrelación existente entre ambos conceptos, se confirma lo anterior al observar que en la práctica la secuencia lógica se inicia por un requerimiento económico de diferenciación, planteada por algún administrador, empresario o encargado de marketing. Ahí surge la marca como instrumento para lograr tal diferenciación. Luego la protección jurídica de la marca se encarga a un abogado, quien pondrá énfasis en la exigencia de la distintividad para obtener el registro de la marca.

En consecuencia, se observa que la necesidad de diferenciación que surge al introducir un producto al mercado, se soluciona principalmente mediante el uso de un signo marcario, y este logra exclusividad cuando es registrado, para lo cual se exige distintividad.

Cuando se establece la relación antes dicha, en el sentido de hablar de diferenciación de productos y distintividad de marcas, se encuentra con el problema típico de la confusión entre producto y marca, sobre el cual mucho se ha escrito. Con estas citas queda claro que un producto debería comercializarse siempre bajo el resguardo de una marca; de otra manera se estaría desperdiciándose la ventaja competitiva que entrega el uso exclusivo del signo distintivo.

A continuación, se examinará brevemente algunos detalles del concepto de diferenciación para luego concentrarse en el estudio más jurídico y práctico de la distintividad.



La diferenciación de un producto puede lograrse a través de determinados elementos, tales como la publicidad, el empaque, el diseño y la calidad del producto. Sin embargo, la base indispensable de la diferenciación es la marca; sin marca no hay diferenciación.

En el ámbito económico y del marketing, se utiliza con gran frecuencia la expresión diferenciación.

De ahí queda claro que la diferenciación surge como una necesidad para las empresas en un mercado con muchos actores. En efecto, a mayor número de competidores mayor será la necesidad de diferenciación.

Naturalmente en un contexto histórico, esa necesidad de diferenciación emerge en los tiempos actuales con una fuerza nunca antes vista, dado que en los mercados globales intervienen un sin número de productos idénticos o similares que para el consumidor son difíciles de evaluar y comparar entre sí.

Lo usual es que el término distintividad se use en el sentido de requisito de registro de la marca; no obstante existen las acepciones como función y característica de la marca. Así por ejemplo, son diversos los tratados que consagran el carácter distintivo de la marca.

También la doctrina es uniforme en el sentido de reconocer la relevancia distintiva de las marcas. Algunos autores han establecido que la noción de carácter distintivo es

equivalente a notoriedad, tesis que es rechazado por otros, argumentando que se incurriría en una confusión con las marcas notoriamente conocidas. Dicha aprensión se comparte plenamente, puesto que la distintividad es característica y elemento esencial de toda marca.

El rol fundamental de la distintividad con respecto a las marcas queda al descubierto al tener presente que estas también son llamadas signos distintivos.

Comúnmente se consideran desprovistos de distintividad, las siguientes expresiones:

Signos genéricos: son aquellos que utilizan el nombre propio de un producto o servicio, para designarlo, de manera que coinciden con el término que generalmente identifica dicho producto o servicio en el lenguaje común. Definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto. Como ejemplos, se pueden mencionar los signos "(El) Diario", "Zapatillas", "Manzana" para identificar un diario, zapatillas y manzanas, respectivamente. En cambio, la denominación "Apple" sí es marca registrada, no por ser un término en idioma extranjero, sino por identificar artículos electrónicos e informáticos, es decir corresponde a una cobertura ajena a la fruta manzana.

Signos indicativos o descriptivos: algunos sectores de la doctrina los tratan como dos categorías independientes; sin embargo, siguiendo la corriente mayoritaria preferimos englobarlos en una sola clase. Son aquellos que entregan al público información sobre características, cualidades u otros antecedentes esenciales del producto o servicio que identifican. Frecuentemente llegan a referirse en forma expresa al rubro



al cual pertenece el producto o servicio respectivo. Ejemplos de esta clase de signos constituyen: "Ultrasoft" para papel higiénico, "Dulce" para alimentos dulces, como el chocolate, "Graneado" para arroz, "Vitamínico" para alimentos, o "Algodón" para ropa.

En el ordenamiento jurídico, son expresiones que hacen referencia a la naturaleza, destinación, peso, valor o cualidad de los productos y servicios que desean identificar.

Así la jurisprudencia ha distinguido signos descriptivos o indicativos de cualidad, como por ejemplo "Optima" o "Finissima"; signos descriptivos o indicativos de destinación, como por ejemplo "Súper Perro" para alimentos de animal y "Banco Inversión", para distinguir negocios financieros; signos descriptivos de peso o medida, como por ejemplo "Más Salud" para productos farmacéuticos, y la marca "Citric, 100% exprimido"; signos descriptivos de valor, como por ejemplo "Vuelosbaratos"; y signos descriptivos de origen, nacionalidad o procedencia, como por ejemplo nombres de países, regiones, ciudades u otros lugares geográficos.

*Tanto la doctrina como la jurisprudencia, en muchas ocasiones han destacado la dificultad de diferenciar entre signos descriptivos que no son registrables y las marcas evocativas, que sí lo son.*

Que se puede entender como signos de uso común, se entiende como designaciones que habitualmente se utilizan para un producto. En esta categoría se incluyen especialmente las expresiones que en tiempos pasados fueron marcas registradas,



pero cuyo uso se ha popularizado de tal manera de transformarse en la denominación de categoría.

A estos casos ampliamente reconocidos, se deberían sumar también las marcas muy simples o las demasiado complejas. Las primeras comprenden elementos que no poseen nada que las pueda distinguir o elementos básicos que son partes componentes de otros signos y expresiones.

En el derecho comparado (países de la Unión Europea, EE.UU., países del Pacto Andino, Argentina, etc.), lo normal es que se exige el uso efectivo y real de la marca, sea como requisito para la concesión del registro, su mantención y/o su renovación. También se dan casos en que el uso constituye requisito para interponer oposiciones, o acciones por infracción de marcas.

Cabe resaltar que la distintividad es un concepto dinámico en el tiempo y gradual en cuanto a su intensidad. En otras palabras, un mismo signo puede estar expuesto a variaciones temporales en lo que a su grado de distintividad se refiere, e igualmente existen signos más o menos distintivos que otros.

El análisis del dinamismo o variabilidad de la distintividad conlleva automáticamente a relacionar ese concepto con el uso de la marca. Con una finalidad de orden, se abordara este punto enfocándose en dos cuestiones puntuales:

1.- En principio, se puede sostener que la distintividad irradia sus efectos más allá de la obtención del registro; y debería persistir durante toda la vida de la marca como requisito de conservación del registro. Profundizando al respecto, existen diversos momentos para exigir el cumplimiento de la condición de distintividad. En primer lugar, la marca debe poseer distintividad en el momento de solicitarse.

Una vez registrada la marca, esta debería conservar en el país su fuerza distintiva al menos durante los primeros diez años de vida del registro, toda vez que durante ese lapso se encuentra pendiente el plazo para interponer la acción de nulidad marcaria por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por la ley. La conservación del carácter distintivo más allá del plazo indicado no sería necesario, y solo sería lógico y coherente en un sistema jurídico que exigiera el uso del signo como requisito de su conservación y/o renovación, pues solo de esa forma se vigilaría efectivamente el cumplimiento de este requisito.

2.- En lo relativo a la problemática de la intensidad o grado de distintividad que debe poseer un signo para ser admitido a registro, también esta puede sufrir variaciones, básicamente debido a dos factores:

- el tipo de marca influye directamente en la capacidad distintiva, y
- el uso que se le da a la marca en cuestión.

En base a esta clasificación, se establece una interesante correlación que nos permitimos de complementar con aportes propios: a mayor grado distintivo de un



signo, mayor será el poder para que el titular pueda ejercer su derecho de uso de la marca, y para excluir a terceros del uso de dicho signo, sea en forma íntegra o de sus componentes. En efecto, una marca fuerte tendrá un mayor ámbito de uso exclusivo que una marca débil, y con ello aumentará también su exclusividad e identidad frente al público.

Sin embargo, por el otro lado, los encargados de marketing, publicidad y ventas de las empresas no suelen compartir el criterio jurídico, pues generalmente siguiendo objetivos de estrategia comercial, prefieren marcas que tengan un carácter más indicativo, descriptivo o evocativo, dado que estas, al existir cierto nexo entre el signo y el producto (cobertura de la marca), permiten instalarse con mayor facilidad en la mente del público, y en consecuencia no requieren elevados esfuerzos y gastos publicitarios iniciales. Sin ir más allá, en la reconocida obra "Fundamentos de Marketing" se recomienda escoger como marca aquel nombre que sugiere "algo acerca del producto, sobre todo sus beneficios y empleo".

El contrasentido entre pensamiento jurídico y económico-comercial se produce debido a que cada uno percibe únicamente su respectiva esfera en el tema de las marcas, ignorando muchas veces el funcionamiento de las marcas en el otro ámbito. Con ello se confirma la importancia de integrar los conocimientos jurídicos y económico-empresariales sobre la materia, sin descuidar la perspectiva ajena a la profesión.

Por otro lado, independientemente de tratarse de una marca débil o fuerte, se reitera que la distintividad de un signo también es influenciada por el uso que se le da al mismo.

En principio se establece que las denominaciones y signos genéricos, así como las palabras que son de uso general y común con respecto a los productos o servicios a los cuales se refieren, carecen de distintividad y por lo tanto no son registrables. Sin embargo, esos signos pueden llegar a adquirir distintividad por el uso prolongado y consistente en el mercado, de manera que el público y consistente en el mercado, de manera que el público que habitualmente consume o use el producto, llegue a identificar la marca con un determinado origen empresarial. Es el caso del llamado secondary meaning denominado en español distintividad sobrevenida o distintividad adquirida y definido como un fenómeno que implica mutaciones semánticas o simbólicas, en virtud del cual un signo totalmente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente por el uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

El efecto de la distintividad adquirida consiste en el permiso excepcional que la ley otorga al interesado para que este pueda proteger un signo en principio irregistrable, mediante la obtención de un registro marcario.

Para los efectos de esta investigación, y en base lo anterior resulta interesante resaltar la clasificación de la distintividad que puede poseer un registro marcario:

-distintividad originaria, intrínseca o abstracta: Sería aquella inherente al signo por no relacionarse con signos genéricos, indicativos, descriptivos y de uso general.



-distintividad adquirida: Es la que se ha obtenido por un tiempo suficientemente extenso, de manera que el público logre identificar el signo asociado a un servicio o producto determinado.

-distintividad extrínseca o concreta: Es aquella que se relaciona con la existencia de otros signos similares o idénticos con anterioridad.

La marca una vez registrada, también puede experimentar un debilitamiento, o incluso la pérdida completa de su capacidad distintiva.

Las consecuencias de esta merma de distintividad son variadas. En un plano económico, se traduce de la pérdida en un valor comercial de la marca en cuestión, puesto que se llega a confundir en lugar de diferenciar el producto o servicio. En el contexto jurídico, los efectos dependerán de la legislación aplicable.

Se puede sostener que en principio toda marca aspira a la fama, pero ser demasiado famoso no puede ser deseable.

Algunas de estas marcas llegan a ser tan famosas que incluso son incorporadas a los diccionarios. A continuación algunos ejemplos, transcribiendo su significado según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.



Gillete o Gillette (de K. C. Gillette, 1855-1932, industrial estadounidense que la inventó; marca reg.): Hoja de afeitar desechable. Se incluyó en el año 2,001 en el diccionario.

Plastilina (marca reg.): Sustancia moldeable, de diversos colores, que se utiliza en escultura y como material educativo.

Teflón (Del ingl. Teflon, marca reg.) : Material aislante muy resistente al calor y a la corrosión, usado para articulaciones y revestimientos así como en la fabricación de ollas y sartenes.

**Función de identificación del origen de los bienes y servicios:** Esta función no es, a diferencia de la anterior, una función esencial de la marca. El fundamento de lo expuesto obedece a diferentes circunstancias.

Es frecuente que el público consumidor esté familiarizado con una marca (por publicidad, por su exhibición en locales de venta) y a pesar de ello desconozca totalmente la identidad de la empresa productora de los bienes o prestadora de los servicios distinguidos con la marca.

Nótese, asimismo, que en la actualidad es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y prestatarios de servicios, que a través de concesión de licencias y franquicias, los distinguan con las mismas marcas.



Sucede también que una marca puede cambiar de propietario, a través de una cesión y esta operación sea desconocida por quienes habitualmente adquieren las mercaderías identificadas por ese signo marcario.

Si bien originalmente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante respecto de sus competidores, en la actualidad esta concepción ha cambiado sustancialmente.

Según lo ya expuesto, los consumidores al comprar se orientan en base a la experiencia que hayan tenido con determinada marca, independientemente del conocimiento que puedan tener de la empresa origen de las mercaderías o servicios.

La función de identificación del origen de los bienes y servicios distinguidos con marcas es una consecuencia de la función distintiva de las marcas. Los consumidores y usuarios pueden conocer, a través de la marca, cual es la empresa que ha producido o comercializado los bienes y servicios ofrecidos.

La función de identificación de origen no tiene relación de necesidad jurídica y lógica, respecto de la marca, que caracteriza a la función distintiva. Un signo que carece de esta última cualidad no puede ser registrado como marca y ni siquiera debe recibir tal nombre en el uso ordinario. Por el contrario la función de identificación de origen es una consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas. En primer lugar, los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, conocimiento en base al cual operan en el mercado, y desconocer



totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con tal marca.

En segundo término, una marca puede cambiar de titular o ser objeto de licencias, o puede alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje en modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados por ese signo marcario.

Podría considerarse que la función de identificación de origen debería tener preeminencia sobre la distintiva, dado que lo que en definitiva debe conocer al adquirente, real o potencial de un producto, es cuál es la empresa que lo ofrece, de modo de distinguirlo de los de otras firmas.

Se añade aquí que los consumidores generalmente desconocerán, según se ha expuesto, la identidad del fabricante o comercializador de un artículo, y que sus compras se orientarán en función de la experiencia que hayan tenido en determinada marca, siendo secundario el conocimiento que en tal sentido puedan tener de la empresa origen de las mercaderías y servicios. Además, una empresa puede tener infinidad de marcas, correspondientes a igual número de productos, y sólo la función distintiva, y no la de identificación de origen, permite a los usuarios distinguir esa pluralidad de artículos que una misma empresa ofrece.

El control jurídico directo de la identificación de origen debe realizarse, a través de las normas relativas al nombre de las empresas y a las que regulan la utilización

comercial de ese nombre, en particular las de lealtad comercial y competencia desleal.

La protección al público, al permitirle distinguir los productos de buena calidad de los que no lo son, se logra mediante la propiedad de la marca en cuanto al signo distintivo. La empresa titular de esa marca se beneficiará con la mejor calidad de sus productos y se perjudicará con la menor calidad de los mismos. Si adicionalmente se desea identificar a las empresas con mejores y peores productos, el instrumento primario para ello es el nombre de tales empresas y no el signo distintivo de sus productos, que sólo secundariamente cumple esa función.

La función de identificación de origen de las marcas ha sido variable en el tiempo y en los distintos sistemas jurídicos. En la antigüedad, la función esencial de los signos usados a manera de marcas era identificar al autor o proveniencia de los objetos marcados; dado el carácter artesanal de la producción, existía una relación estrecha entre origen y calidad, puesta de manifiesto a través de marcas identificatorias de tal origen. En la Edad Media, las marcas cumplían también, esencialmente, una función de identificación del origen de las mercaderías, con un doble propósito: determinar si los artesanos y fabricantes cumplían con las normas de calidad y asegurar que los miembros de una corporación no incursionaban en el tipo de trabajos reservados a los de las restantes. Se trataba, así, de lograr a través de las marcas el control del cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades medioevales, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficios.



La idea de que la función esencial de la marca es la determinación del origen de las mercaderías perdura, en alguna medida, hasta en estos días. En lugar de entenderse que la marca es un signo distintivo abstracto con capacidad para ser utilizado por cualquier persona, se considera a veces que los signos marcarios representan al cliente la fuente u origen físico del producto o servicio en conexión con el cual se usa la marca.

La teoría ha sido seguida en los Estados Unidos de América hasta tiempos relativamente recientes, y sólo ha sido abandonada parcialmente, pues no se admitía la transferencia de una marca sin el traspaso de la empresa en relación con la cual se utilizaba, las licencias son solamente admitidas si el licenciante retiene un cierto grado de control sobre las actividades y calidad de la producción del licenciario. Pese a que la teoría ha sido abandonada aun en los Estados Unidos, se reconoce que el público no puede conocer a través de la marca el origen efectivo de las mercaderías, sino contar por ese medio con una expectativa de que tal origen, cualquiera que sea, se mantendrá relativamente constante, sus consecuencias no han sido totalmente descartadas, pues según se expuso precedentemente, sigue rigiendo en la determinación de los posibles efectos de cesiones y licencias de marcas. Aún en países como Alemania, donde se reconoce que la función esencial de la marca es la distintiva, se han aplicado hasta fecha reciente restricciones sobre la cesión de marcas, en forma separada al fondo de comercio en relación con el cual se usan.

También ha perdurado la preeminencia otorgada a la identificación de origen de las mercaderías en el derecho marcario de los países colectivistas. Debe tenerse en



cuenta que, dada la organización general de las economías de estos países, el incentivo para una mayor calidad no puede surgir de la apropiación del prestigio y mayor demanda que se asocian a las marcas que hayan identificado a los productos más satisfactorios; la apropiación se ve imposibilitada por el hecho de que los organismos centrales del Estado pueden desviar la demanda a su antojo y apropiarse libremente de los activos de las empresas o unidades mediante las que opera el sistema económico.

De allí que las marcas pasen a cumplir una función de control, marcadamente similar al que en la Edad Media se efectuara respecto de los productos de los miembros de las corporaciones, y que el uso de esos signos sea frecuentemente obligatorio.

El carácter meramente concomitante y no necesario de la función de identificación de origen ha quedado aún más claramente de manifiesto en la libertad de cesión y licencia de las marcas, la eliminación del requisito de que quien las utiliza sea titular de una empresa respecto de la cual se emplearán tales marcas. Dada la preeminencia concedida a la función distintiva, no importa quién sea el titular original de la marca, con tal que ésta sea puesta en uso para desempeñar tal función dentro del término exigido por la ley. El uso para ser legalmente considerado como tal debe ser distintivo de bienes o servicios.

La relación entre la libertad de transferencia de las marcas y la imposibilidad de que se dé, en una economía no colectivista, preeminencia lógica y jurídica a la función de



identificación de origen de las marcas, ha sido puesta claramente de manifiesto, en relación con el derecho francés, donde también rige tal libertad.

En la práctica, en una empresa, es frecuentemente suficiente una modificación del personal, un cambio de proveedores, para que los productos marcados no conserven una calidad idéntica. El hecho de que la marca no sea cedida sino con la empresa no es en modo alguno una garantía de calidad constante de los productos. Por otra parte, la existencia de marcas de comercio poseídas por quienes no son fabricantes del producto marcado es por definición incompatible con una calidad constante, pues el titular de la marca puede fijarla sobre productos provenientes de diferentes empresas.

Pretender que las marcas cumplen necesariamente una función de identificación de origen, aún en los países como Estados Unidos de América y Alemania que han establecido reglas destinadas a asegurar o fortalecer esa función, es una ficción que puede ser utilizada jurídicamente en vista del régimen marcario adoptado en esos países, pero que no puede ser admitida cuando se desea conocer la realidad económica de las marcas y de su uso. Quien ha visto en esos países, por ejemplo, ropas y productos alimenticios, provenientes de las más apartadas regiones del globo y manufacturados por las más diversas empresas, comercializados bajo idénticas marcas locales, no puede dudar de que aun en esas jurisdicciones la función de identificación de origen de las marcas cumple un papel secundario.

Si, para darle mayor extensión, se pretende que la función de identificación de origen se cumple cuando el titular de la marca da su consentimiento para la utilización de

esta, suponiendo que en tal caso existirá por lo menos un control de calidad de los productos vendidos, se incurre en un doble error. Por un lado la función aquí analizada no se apartaría de la distintiva, expuesta precedentemente. Por otro lado, el control de calidad será una consecuencia económica normal, pero no necesaria, lógica o jurídicamente, de la protección del interés del titular de la marca.

La función de identificación de origen tiene gran importancia práctica cuando se trata de determinar los límites de la protección jurídica concedida a una marca.

No obstante que la función jurídica esencial de la marca es identificar mercaderías, en los hechos, puede también servir para determinar la empresa en que se originan las mercaderías y servicios marcados. La utilización de la marca en relación con otros productos distintos de los correspondientes a las clases en que se haya registrado tal marca, o de aquellos en vinculación con los cuales se haya usado, puede crear confusión en el público, el que puede creer que son distintos productos los ofrecidos por la misma empresa que ha vendido los inicialmente marcados, o que ha autorizado el empleo de su marca en relación con esos nuevos productos. La protección otorgada por el derecho marcario se extiende no solamente a aquellos productos pertenecientes a las clases respecto de las cuales se haya registrado la marca, sino también en relación con los que puedan crear confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios.

**Función de garantía de calidad:** También esta función se encuentra generalmente reconocida por la doctrina como propia de los signos marcarios, asegura al



comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar. Igualmente asegura que un deterioro de la calidad puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo.

La función de identificación de origen permite establecer las fuentes, o empresas productoras y comercializadoras que colocan productos de distintas calidades.

No obstante la importancia de esta función, la misma tiene, como la identificación de origen, y a diferencia de la distintiva, un carácter jurídicamente secundario dependiente de la condición esencial de las marcas, que es la identificación de bienes y servicios. Si una marca permite a los compradores tener una cierta expectativa respecto del nivel de calidad de los productos adquiridos, ello se debe a que cuentan con una experiencia de la calidad y a que suponen que el titular de la marca no autorizará el uso de ésta sino en productos y servicios de calidades similares a las conocidas.

Igualmente, si el productor o comerciante dueño de la marca cuenta con un incentivo para mantener la calidad de los productos marcados, ello no se debe a tener una obligación jurídica en tal sentido, sino a que sobre él recaerán los beneficios de una mejor calidad, y las pérdidas derivadas de su deterioro.

El derecho marcario no otorga valor jurídico directo a la función de garantía de calidad. El consumidor que adquiere un bien cuya calidad es sustancialmente inferior

a la de otros bienes portadores de idéntica marca, comprados anteriormente, carece de acción alguna bajo el derecho de marcas.

La función de garantía de calidad es el resultado de dos consecuencias fácticas de la función esencial, lógica y jurídicamente, de las marcas, o sea la distintiva. Por una parte, la función distintiva da a los titulares de las marcas un incentivo económico para mantener la calidad de éstas; ellos podrán apropiarse del mayor valor de las marcas y de los productos con ellas identificados que resultan de tal calidad. No significa, por cierto, la existencia jurídica, ni una necesidad lógica, de que los titulares de las marcas tomen las medidas necesarias para mantener la calidad de los productos identificados. En muchos casos, tal calidad ha disminuido, particularmente cuanto el costo de mantener cierto nivel de condiciones de los bienes y servicios ofrecidos no se ve compensado por el mayor precio que el público está dispuesto a pagar por esas mejores condiciones. Se presenta por lo tanto, ante una mera relación económica, que permite tener, dentro de ciertos límites, una razonable expectativa de mantenimiento de calidad.

Es una característica meramente probable del mantenimiento de calidad, y su falta de efectos jurídicos inmediato, al menos bajo el derecho marcario, no le quita importancia económica; es más, según se expuso al analizarse la función distintiva, la relación de que tiene con el mantenimiento de la calidad de bienes y servicios hace a la esencia del fundamento económico de las marcas.

Gran parte de los sistemas económicos en que la planificación central de la producción es limitada fundan todo su accionar en incentivos de este tipo.

El motivo de las conductas socialmente deseables es el sistema de incentivos que resulta de la estructura de precios. La función económica principal de las marcas es asegurar que ese sistema de precios e incentivos opere también respecto de la calidad de los productos, permitiendo a sus oferentes apropiarse de los beneficios de una mejor calidad.

Una segunda consecuencia fáctica de la función distintiva, que se relaciona con la del mantenimiento de calidad, es que los consumidores tienen la expectativa de que las condiciones y calidad que han experimentado en productos marcados se mantendrán en el futuro.

La expectativa es el resultado de múltiples experiencias en tal sentido, como sucede en cualquier caso de pensamiento inductivo. Los consumidores son, a su vez, las que dan a las marcas su valor como medio para atraer clientela. Existe así una doble relación entre la reacción de consumidores y oferentes ante las marcas: los productores se ven incentivados a mantener la calidad de sus productos, porque saben que los consumidores se guiarán por la experiencia que hayan tenido con los bienes y servicios identificados con cierta marca, y los adquirentes de esos bienes y servicios tendrán una expectativa de constancia de calidad debido al incentivo que el comportamiento de esos adquirentes supone para el titular de la marca.



Existe una tendencia, particularmente en los Estados Unidos de América, a dar un valor jurídico autónomo a la función de garantía de calidad de las marcas. La misma no se ciñe a consideraciones teóricas formuladas por la doctrina, sino que se manifiesta a través de fallos que restringen o anulan los derechos del titular de la marca cuando esta no es usada a fin de asegurar un cierto nivel de calidad de los productos identificados. Así, en el fallo Independent Baking Powder Co.v.Boorman, un fabricante de polvo de hornear había reemplazado un componente de su producto, sin publicitar tal cambio.

Cuando la marca del fabricante comenzó a ser usada por un tercero, su titular accionó judicialmente contra él. La acción fue rechazada, pues el tribunal interviniente consideró que la conducta engañosa para el comercio y el público del titular de la marca, le impedía ejercer los derechos normalmente derivados de la misma. En el caso Mulhens & Kropff,Inc. V. Ferd. Muelhens,Inc., se trataba de una cuestión suscitada por la conocida marca de colonias "4711". Dicha marca había sido confiscada y vendida por el gobierno de los Estados Unidos de América, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El adquirente de la marca, sin embargo no la utilizó para productos elaborados conforme a la formula de los titulares de la marca de origen alemán. Terminada la guerra, los titulares originales volvieron a vender sus productos en los Estados Unidos de América, con la marca 4711. El tribunal entendió que la marca, pese a haber sido lícitamente transferida, no podía ser opuesta a la empresa alemana, pues el adquirente había alterado la calidad de los productos originalmente comercializados bajo tal marca por la firma germana. Si se la consideró aplicable y oponible, por el contrario, respecto de aquellos productos que,



por no haber sido antes comercializados en los Estados Unidos de América por la empresa alemana, no habían dado lugar a un cambio de calidad engañoso para el público. La protección jurídica de la función de garantía de calidad de la marca ha sido sustentada en fallos mas recientes, habiéndose sostenido en ellos el principio general de que el titular de la marca que engaña al público rebajando la calidad del producto correspondiente a su marca no puede accionar por violaciones de esta.

La tendencia a dar valor marcario autónomo a la función de garantía de calidad es criticable desde varios ángulos. Desde el punto de vista puramente jurídico, no existen dudas de que en lo mayoría de los sistemas legales ajenos al estadounidense, no existen restricciones al valor de una marca frente a las normas específicamente aplicables, por el hecho de que varía la calidad de los productos con ella identificados. Ya se ha mencionado que la solución jurídica para los abusos que pueden cometerse por esta vía se encuentra en otras ramas del derecho. Aun desde el ángulo del derecho estadounidense, la posición de autores como Hanak, que dan un valor jurídico autónomo y hasta principal a la función de garantía de calidad de las marcas, es criticable. Existen importantes fallos en los que un cambio de calidad sustancial no ha sido considerado suficiente para privar de valor a los derechos sobre una marca.

En general, si el cambio de calidad es evidente para el público, el valor jurídico de la marca no se ve disminuido; como consecuencia de ello, lo que realmente lesiona los derechos del titular de la marca es el engaño cometido a través de ella, y no la rebaja de calidad en sí, por lo que la protección jurídica que en definitiva recibe la función de garantía de calidad se acerca significativamente, sobre tal base, a la que corresponde

bajo las leyes de lealtad comercial, competencia desleal y protección del consumidor en otros países. Desde un punto de vista económico, la función de garantía de calidad se cumple mucho más eficazmente a través de la tutela jurídica de la función distintiva, que pretendiendo que los jueces u otros órganos determinen en cada caso si la calidad de un producto ha descendido. Por otra parte, si la consecuencia de la falta de calidad es la caducidad de la marca, con lo cual se elimina cualquier función jurídica o económica que ésta haya desempeñado; si la consecuencia es imponer multas u otras pérdidas pecuniarias sobre el productor, puede obligarse a ofrecer calidades más caras que las apetecidas por el público.

Se puede pensar en el desperdicio económico que tendría lugar si se obligara a los fabricantes de automóviles a mantener los estándares de fabricación de décadas pasadas.

**Función publicitaria e informativa:** Hay coincidencia en la doctrina respecto de la existencia de mecanismos a través de los cuales las marcas permiten suministrar al público información respecto de los bienes y servicios disponibles en una economía. No obstante esta coincidencia, surgen grandes diferencias en cuanto a la delimitación y valorización de esta función. Se manifiestan ya estas disidencias en el plano de la designación de ella, pues si se la llama función de información pareciera darse a entender que los mensajes relativos a marcas y a sus productos efectivamente tienden a dar a conocer ciertas propiedades objetivas de esos productos, mientras que si se la denomina función de propaganda, ya se sugiere que los elementos irracionales de la publicidad son los que predominan en materia marcaria.



La función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva. La utilización de marcas permite informar al público que productos exteriormente iguales, o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin de que se distingan sus respectivas calidades y condiciones. Asimismo, mediante la función de identificación de origen, la marca informa al público sobre la procedencia de los bienes y servicios, con las limitaciones señaladas al estudiarse esa última función.

Una segunda faceta de la función publicitaria se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen éste. En función de la fuerza de atracción o sugestión de tales elementos, pueden de por sí dar cierta información sobre el producto marcado. La posibilidad es manifiesta bajo la actual legislación argentina, que permite el registro como marcas de las frases publicitarias. Sin embargo, está limitada por las restricciones que pesan sobre el registro de marcas descriptivas o susceptibles de inducir a error respecto de los productos o servicios a distinguir.

Un tercer aspecto de la función analizada queda configurado por la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados. No se trata de que el consumidor adquiera con su experiencia ciertos conocimientos sobre las propiedades de los bienes identificados con signos marcarios, sino de que se le informe, mediante mensajes publicitarios dirigidos al efecto, que propiedades poseen. El tipo de

información sólo es posible si existen marcas. A falta de ellas, el Estado o las asociaciones de productores pueden hacer publicidad sobre las características de determinadas mercaderías, pero los productores individuales no lo harán, pues el costo de publicidad recaerá sobre ellos, mientras que los beneficios serán para todas las empresas que ofrezcan el producto de que se trate, inclusive los competidores de quien incurre en los gastos de información.

La doctrina contemporánea tiende a poner gran énfasis en la función informativa de las marcas. Se parte de la observación que los consumidores de bienes y servicios carecen, en gran número de casos, de la posibilidad de conocer la calidad y características de esos bienes y servicios al momento de comprarlos.

La falta de información es suplida parcialmente por las marcas de dos maneras. En primer lugar, al adquirirse un producto de cierta marca el consumidor retiene cierta experiencia sobre las características del producto así distinguido, que utilizará en el futuro, por vía de inducción, cuando deba decidir la adquisición de similares productos identificados por la misma marca. En segundo lugar, cuando una marca adquiere cierta reputación o prestigio el consumidor tendrá ciertas expectativas sobre la calidad de los productos identificados por la misma marca.

En tercer lugar, cuando una marca adquiere cierta reputación o prestigio el consumidor tendrá ciertas expectativas sobre la calidad de los productos identificados con esa marca, aunque no los haya probado o adquirido antes.

información sólo es posible si existen marcas. A falta de ellas, el Estado o las asociaciones de productores pueden hacer publicidad sobre las características de determinadas mercaderías, pero los productores individuales no lo harán, pues el costo de publicidad recaerá sobre ellos, mientras que los beneficios serán para todas las empresas que ofrezcan el producto de que se trate, inclusive los competidores de quien incurre en los gastos de información.

La doctrina contemporánea tiende a poner gran énfasis en la función informativa de las marcas. Se parte de la observación que los consumidores de bienes y servicios carecen, en gran número de casos, de la posibilidad de conocer la calidad y características de esos bienes y servicios al momento de comprarlos.

La falta de información es suplida parcialmente por las marcas de dos maneras. En primer lugar, al adquirirse un producto de cierta marca el consumidor retiene cierta experiencia sobre las características del producto así distinguido, que utilizará en el futuro, por vía de inducción, cuando deba decidir la adquisición de similares productos identificados por la misma marca. En segundo lugar, cuando una marca adquiere cierta reputación o prestigio el consumidor tendrá ciertas expectativas sobre la calidad de los productos identificados por la misma marca.

En tercer lugar, cuando una marca adquiere cierta reputación o prestigio el consumidor tendrá ciertas expectativas sobre la calidad de los productos identificados con esa marca, aunque no los haya probado o adquirido antes.



La capacidad informativa de la marca se inscribe en las siguientes fases: En un nivel inferior se sitúa la construcción del canal comunicativo: mediante la marca se establece una vía de comunicación con el consumidor. El producto o servicio es identificado, y más aún, nominado, permitiendo al consumidor su reconocimiento ulterior y la designación del producto o servicio en cuestión mediante el signo. Además, para aquellos signos que gocen de una importante implantación y se asocien con un empresario, la marca además de individualizar el producto permite su atribución a determinado agente económico.



## CAPÍTULO IV

### **4. De la importancia de las denominaciones de origen y protección jurídica**

Las denominaciones de origen son indicaciones geográficas definidas por el ADPIC (Acuerdo plurilateral) como “las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

Estas denominaciones de origen tienen una importancia considerable en el mundo del vino desde hace mucho tiempo. En efecto, como lo indica su definición la denominación de origen sirve para identificar un producto que tiene algunas características propias que están controladas por organismos especiales en cada país.

Hoy el tema de las denominaciones de origen es un tema de debate muy importante en el sector vitivinícola respecto al papel que tienen sobre la oferta en el mercado. Los países de tradición vitivinícola como España o Francia consideran las denominaciones de origen como un signo fundamental para reconocer un vino y su calidad aunque los países del nuevo mundo dan más importancia a otros signos como la marca y la uva.

Sin embargo esta oposición se está volviendo cada vez menos importante porque ahora los países del nuevo mundo usan más las indicaciones geográficas para



identificar sus vinos y en Latinoamérica dan más importancia a las uvas y las marcas. En todo caso la denominación de origen debe estar protegida como la marca porque como ella es un signo de propiedad intelectual.

La mala utilización de las denominaciones de origen puede causar perjuicios a los productores de las zonas de denominaciones de origen que hacen esfuerzos para producir vinos de calidad y con tipicidad, pero esta mala utilización puede causar perjuicios también a los consumidores, poner el nombre de una denominación de origen sobre una botella de vino que viene de otro lugar provoque la confusión para el consumidor y constituya un fraude.

Sin embargo proteger una denominación de origen no es tan fácil como proteger una marca al nivel internacional. En efecto, la protección de las marcas está facilitada por algunos textos de derecho internacional que permiten en particular registrar las marcas mientras que los textos internacionales que tratan de las denominaciones de origen como el ADPIC no establecen un sistema de protección realmente eficaz.

Muchos países del mundo han adoptado legislaciones para proteger las denominaciones de origen pero no hay ninguna armonización entre ellos y una gran parte de estas legislaciones autorizan tantas excepciones a los principios de protección que resultan inútiles.

Así, los Estados Unidos de América, por ejemplo, usan muchas denominaciones de origen como Málaga, Champagne, Tokay, Sherry.

Muchos países del mundo han adoptado legislaciones para proteger las denominaciones de origen pero no hay ninguna armonización entre ellos y una gran parte de estas legislaciones autorizan tantas excepciones a los principios de protección que resultan inútiles.

Así el uso de las denominaciones de origen en Europa está controlado pero siguen las usurpaciones en una parte muy importante del mundo y se deben seguir esfuerzos para el reconocimiento y la protección de las denominaciones de origen a nivel mundial.

#### **4.1 ¿Qué es una denominación de origen?**

Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen. La Denominación de Origen es un medio que utilizan los productores de una región, país o lugar determinado para comercializar sus productos y permitir que el consumidor los diferencie de los de otras denominaciones geográficas, seleccionándolos por su calidad, reputación y otra característica determinada que es debida al origen geográfico del producto, sin referencia a una empresa en particular. Como se advierte inmediatamente, las denominaciones de origen no distinguen una actividad sino que indican el origen geográfico de los productos. No obstante esta diferencia inmediata, todavía Pouilletlas



*trataba como una variable del nombre comercial, posición ya totalmente abandonada por la doctrina y la legislación francesa.*

Por otra parte el autor Mauricio Dajer, en su obra Régimen Legal de las Indicaciones Geográficas, al referirse a la denominación de origen define a esta como: “La designación geográfica de nombre de países, regiones, estados, ciudades y localidades así como el nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre, aplicada a un artículo o producto no natural, o que siéndolo es obtenido para consumo humano proporcionado por la naturaleza proveniente de aquel lugar en mención.”<sup>25</sup>

Explica además que dentro de las denominaciones de origen, es a nivel mundial, Francia, el país que más ha hecho uso de este recurso legal planteado a la creatividad comercial; acumulando más de 650 denominaciones a lo largo de la historia.

El derecho a una indicación geográfica es un derecho para los operadores que cumplen las condiciones fijadas para la elaboración del producto.

El medio permite garantizar unas rentas agrarias a la población rural, que le facilitan la permanencia en el medio rural, conservar el medio ambiente, etc. En resumen, la Denominación de Origen identifica el origen geográfico del producto. La marca sirve para diferenciar el origen empresarial del producto y que el consumidor pueda

---

25 Jalife Dafer, Mauricio. **Régimen Legal de las Denominaciones Geográficas**. Pág.55

distinguirlo de otros que son de naturaleza idéntica o similar, pero fabricados por otro productor.

En la actualidad, se utilizan nombres geográficos que tienen un significado distinto para el consumidor europeo. Conviene definir los términos utilizados: Indicación de procedencia es una indicación geográfica que señala que el producto proviene de un país o región, pero no supone que dicho producto haya sido elaborado en dicho país o región.

Indicación geográfica, a menudo llamada indicación de origen, indica que el producto es originario de un país o región y ha sido elaborado en dicho país o región. Es una indicación geográfica que no está acompañada de ninguna obligación. No obstante, esta indicación geográfica puede estar acompañada de unas reglas de producción o fabricación, más o menos precisas, fijadas dentro del derecho privado o del derecho público y se hablaría de la denominación de origen.

Por último, denominación de origen, es una indicación geográfica que se otorga a los productos que responden a las condiciones particulares de producción y cuya calidad se debe exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Los operadores de una región geográfica determinada establecen las normas de producción para garantizar las condiciones técnicas del producto (vino) y regular el uso del nombre para poder controlar las falsificaciones e imitaciones. Estas normas al



ser ratificadas por la Administración, les otorgan a los operadores protección contra dichas falsificaciones o imitaciones, dándole publicidad. El consumidor europeo conoce el concepto de Denominación de Origen y aprecia la calidad de los productos amparados por las mismas, llegando algunas de ellas a tener el carácter de “notorias”, como pueden ser Rioja, Burdeos, Jérez, Oporto, Champagne, etc. Por dicho motivo, cuando en la Unión Europea se habla de Denominación de Origen el consumidor piensa que detrás del nombre de la denominación geográfica existe un proceso de elaboración, control de los productos y del uso del nombre.

Las denominaciones de origen se rigen por un régimen especial, no existiendo un derecho atribuible a determinadas personas sobre tales denominaciones, al menos en el sentido en que existen derechos individuales sobre las designaciones y demás signos distintivos. Se trata de signos no susceptibles de apropiación privada, no solamente por la posibilidad que ello crearía de confusión en el público sino también porque tal apropiación impedirá a los restantes productores u oferentes con el mismo origen indicar al público las características geográficas de su producción. En consecuencia, tal como el caso de las marcas, resulta totalmente inadmisibile la apropiación de una denominación de origen como designación de una actividad.

Respecto a la inscripción de las denominaciones de origen en el Registro de la Propiedad Intelectual, se hace necesario hacer la aclaración que: Si bien es cierto en la doctrina de propiedad intelectual, al igual que la propiedad industrial, son derecho de propiedad sobre derechos incorporales: propiedades especiales se suelen calificar y como tales, son susceptibles de inscripción en el Registro de Bienes Muebles;



gozan de una peculiaridad, y es que su titularidad viene marcadamente determinada por su inscripción en un registro administrativo específico: el Registro de la Propiedad Intelectual.

#### **4.2. Indicación geográfica**

Es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de los productos.

Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno.

Dentro de la categoría general de Indicaciones Geográficas, las Denominaciones de Origen son un tipo especial, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran.

#### **4.3. La relación entre indicaciones geográficas y marcas**

El punto clave de la marca, es su carácter distintivo.

Es esa función la que permite cumplir con la misión social del sistema de marcario, con dos mecanismos:

El primero, permitir que los consumidores se familiaricen con un producto de modo tal que este no se confunda con el de sus competidores.

En segundo lugar, la marca permite construir una reputación sobre un producto y servicio y hacerla valer en el mercado. Todo productor de bienes o servicios tratará de construir una buena presencia en el mercado, obtener una clientela y mantenerla fiel.

La marca es una de las herramientas usadas para este cometido. En sus orígenes, las marcas servían para indicar el origen de un producto, es decir, su procedencia y la identidad de su productor. Sin embargo, con el correr de los años, las marcas han perdido esta función.

Más bien, se trata de construir fidelidades con esos productos, y la marca sirve hoy día para consolidar estas afinidades según las expectativas del consumidor en relación a la misma.

Otra función, tal vez secundaria a la marca; es fijar de algún modo un estándar de calidad que los consumidores son capaces de reconocer en el producto o servicio elegido. La afinidad hacia una marca se construye, esencialmente, manteniendo una cierta calidad sobre el producto ofrecido, de modo tal que quien decide volver a comprar el producto o servicio identificado con determinada marca se construye,

esencialmente, manteniendo una cierta calidad sobre el producto ofrecido, tiene una cierta expectativa de obtener lo mismo que ya ha obtenido en compras anteriores.

Nada tiene que ver con mayor o menor calidad, sino con un cierto estándar que permite identificar la marca con una cierta expectativa del consumidor.

Las indicaciones geográficas se pueden definir entonces, como cualquier signo que aplicado o usado en relación con un producto, indica que este procede de un lugar geográfico determinado.

Las indicaciones geográficas protegen un nombre geográfico que indica una zona donde se produce un determinado producto, cuya calidad o características están intrínsecamente relacionadas con la zona geográfica.

Las simples indicaciones de procedencia, que son neutras respecto de la calidad de los productos que las exhiben, y que sólo indican que los mismos productos proceden de un lugar determinado.

Las indicaciones geográficas calificadas: refieren un nombre geográfico que indica una zona de producción de un determinado producto, cuyas características diferenciales se deben a factores naturales y/o humanos ; un producto similar procedente de otro lugar o región no podría tener las mismas características, calidad o reputación. Y denominación de origen, que se encuentran comprendidas en las indicaciones geográficas calificadas por el hecho de que el vínculo entre calidad y

origen es más estrecho y ésta se debe exclusivamente o esencialmente a aquel. Una diferencia sustancial entre una Marca y una denominación de origen se basa en que las marcas constituyen derechos exclusivos y excluyentes de quien las ha registrado, y por lo tanto su uso está restringido por este según las condiciones que fije. Entregar una marca sobre una denominación de origen constituye una afectación de los derechos de aquellos productores de la misma zona que pueden también beneficiarse con el uso de las denominaciones de origen.

Es común que las marcas y denominaciones de origen funciones de manera conjunta y el productor de un determinado producto de alta reputación regional utilice una marca propia en combinación con una denominación de origen o una indicación geográfica.

Se pueden establecer las siguientes interrogantes para comprender mejor el tema que se trata:

### **¿Qué función tiene una indicación geográfica?**

Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que *determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región.* Es importante que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de vínculo específico entre los productos y su lugar de producción original.



## **¿Por qué hay que proteger las indicaciones geográficas?**

Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por empresas deshonestas. La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos.

## **¿Cuál es la diferencia entre una indicación geográfica y una marca?**

Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utilización de la misma. Una indicación geográfica indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen.



## **¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas?**

Las indicaciones geográficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales y en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, las leyes para la protección de las marcas de certificación o leyes especiales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. En resumen: las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geográficas si dicha utilización puede inducir a error en relación con el verdadero origen del producto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada, a casos extremos como penas de prisión, pasando por el pago de daños y perjuicios y multas.

## **¿Cómo se protegen las indicaciones geográficas en el plano internacional?**

Varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estipulan la protección de las indicaciones geográficas, especialmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Asimismo, los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



## ¿En qué consiste una indicación geográfica genérica?

Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempeñar la función de indicación geográfica. Cuando esta situación perdura durante un período considerable en un país determinado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geográfico que designaba anteriormente el origen del producto (por ejemplo "Mostaza de Dijon" para designar un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, independientemente de su lugar de producción.

### 4.4. Protección de denominaciones de origen

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

Las denominaciones de origen son signos distintivos que protegen productos genéricos de una misma zona geográfica, al contrario de la mayoría de otros signos distintivos (marcas, nombres comerciales y avisos comerciales), que protegen las diferencias aplicadas a productos o servicios genéricos.



El ejemplo típico en México de Denominación de Origen es el Tequila. Por sus tintes sociales, políticos y económicos que provoca la obtención de una Declaratoria de Denominación de origen necesariamente requiere la armonización de los productores, los comercializadores y las autoridades públicas que directa o indirectamente están relacionadas con el proceso y/ o productos a los que se les aplicarán dichas denominaciones.

#### **4.5. Ventajas de las denominaciones de origen**

Garantiza al consumidor precisamente las características específicas y el nivel de calidad más o menos constante que pretende. Consecuentemente adhiere a los clientes con el producto que éstos desean.

Los productores ubicados en la zona geográfica que estén autorizados para utilizar la Denominación de Origen y que respetan los procesos de producción tradicionales y mantengan la calidad de sus productos en general pueden cobrar precios más altos.

Unifica la labor de todos los artesanos y/o productores autorizados para utilizarla, lo que genera un espíritu de protección gremial.

Fomenta la organización del sector productivo y facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales.



Salvaguardar la labor artesana y la tradición de los productores en base a unos estándares de calidad que en su caso imponen las Normas Mexicanas o Normas Oficiales Mexicanas de Calidad para los productos.

La denominación de origen propicia condiciones para mejorar a nivel regional, nacional e internacional la divulgación, promoción y la oferta del producto protegido.

Por la poca cantidad de tierras protegidas en Guatemala por denominaciones de origen, a la fecha no existen estudios concluyentes sin embargo en el campo de la valuación profesional de inmuebles una denominación de origen si incrementa el valor comercial de la tierra en donde se ubica. Es importante señalar que el valor de la tierra se incrementará dependiendo del valor de la propia denominación de origen, es decir, resulta muy probable que, al menos por el momento, la denominación "Tequila" confiera mayor valor a las tierras que la denominación "Olinalá".

La denominación de origen proporciona un marco legal de defensa y protección del producto contra los imitadores.

La denominación de origen es otra de las figuras jurídicas que se incluyen en lo que se ha denominado capital intelectual, es decir, aporta valor económico intangible a los usuarios y/o productores de la misma.

Tiene más posibilidades que una denominación de origen provoque que sus productos sean aspiracionales para los consumidores que cualquier producto que no

la tenga, ya que distingue a los productos, marca una calidad más o menos regular y los ubica en una región determinada que podría gustar o conmover a su público.

#### **4.6. Diferencias jurídicas que permiten la distinción entre las denominaciones de origen y las marcas**

En la época de los romanos, ya se utilizaban las siglas RPA -Res pública Augustanorum-, inscrita en los vasos de barro fabricados en los hornos del fisco romano. En esa época también, Roma apreciaba más los vinos procedentes de “Falernum, Massicum, Caecubum” por estimar que eran de más calidad que otros. En la Edad Media, aparecen las marcas corporativas o colectivas y las individuales. Se utilizaban para distinguir los productos de un gremio de una ciudad de los productos de otro gremio de otra ciudad. Los gremios tenían Estatutos y Ordenanzas que detallaban todos los aspectos y operaciones de la producción, fijando las normas que debían cumplir para la fabricación del producto. Para distinguir los productos de un gremio, se utilizaba un sello o marca local o gremial. Todavía no se utilizaban las marcas individuales que identificaban al fabricante del producto.

La marca comienza a utilizarse para identificar al propietario del producto y poder exigirle responsabilidades si el producto no cumplía las normas de fabricación del gremio. Por dicha causa, aparecen dos marcas, la del gremio, y la del fabricante. En este caso, es una marca que sirve para conocer al propietario o fabricante del producto.

A partir de los siglos XVIII y XIX, con la Revolución Industrial y la ampliación de los mercados, el fabricante tiene necesidad de diferenciar los productos para que su clientela los identifique.

Las denominaciones de origen siguen una evolución similar a la de las marcas. Las marcas de los gremios (marca colectiva) ubicados en una ciudad, identificaban el origen (ciudad) de un producto. Al adquirir prestigio o reputación en el mercado, necesitan de la protección frente a imitaciones y falsificaciones.

La normativa europea prohíbe el registro de una marca privada que pueda inducir al público a error por la procedencia geográfica de un producto y las que contengan indicaciones de procedencia geográficas que identifiquen vinos. Pasados los primeros años del siglo XX, los Estados definen y regulan el concepto de Denominaciones de Origen (en España, el Estatuto de 1932 y la Ley 25/70), como bienes de dominio público y titularidad del Estado o de Comunidades Autónomas, tales como la bandera, el nombre de la nación, etc. La protección incluía, además, los municipios ubicados en la zona de producción de la Denominación de Origen. Se estimaba que las Denominaciones de Origen no eran objeto de propiedad industrial, por lo que no se tienen que registrar en las Oficinas de Propiedad Industrial.

Las Denominaciones de Origen se publican por la Unión Europea, a petición de los Estados miembros, consiguiendo la protección. En España, esta evolución se ha culminado con la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vin.



#### 4.7. Diferencias

En cuanto a la titularidad, y en el caso de las indicaciones geográficas, los Estados miembros asignan el nombre de una región determinada para un producto y dicho nombre no podrá utilizarse para la designación de un producto del sector vitivinícola que no proceda de dicha región.

El primer problema que se plantea es la asignación del nombre a un producto y no a personas u organizaciones de productores. La titularidad es del Estado y el uso del nombre geográfico corresponde a una agrupación o personas que elaboran el producto en las condiciones que se han establecido. Son nombres geográficos, de dominio público que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen. La titularidad corresponde al Estado o a una Comunidad Autónoma (Departamento Administrativo).

El uso y gestión de los nombres se regula por ley y corresponderá a los denominados Consejos Reguladores (Órganos de Gestión de las Denominaciones de Origen) en los que están inscritos todos los titulares de viñedos y bodegas. También establece que no podrá negarse el uso de los nombres geográficos protegidos a cualquier persona física o jurídica que lo solicite, siempre y cuando cumpla la normativa que regula el uso y gestión de dicho nombre.

Una Denominación de Origen puede ser objeto de compraventa. No es entendible que un grupo empresarial comprase las marcas Australia o Argentina para comercializar

vinos elaborados en Francia, España, Italia, Estados Unidos, etc. El nombre de una Denominación de Origen está ligado a un producto que procede de una región concreta y determinada. Se puede decir que las Denominaciones de Origen forman parte de la propiedad industrial y comercial con una personalidad propia, diferente de la de las marcas, tal y como las define la jurisprudencia de los Tribunales para aumentar su protección frente a las falsificaciones, imitaciones, etc.

En cuanto a las diferencias en relación con las funciones ambos casos, Marcas y Denominaciones de Origen son un medio para presentar un producto en el mercado. Permite diferenciar el origen empresarial y geográfico, respectivamente, dando una información completa al consumidor. Sin embargo, los intereses en un caso son privados y en otros colectivos.

Una marca establece el origen empresarial de un producto, pero no va unida al mismo, toda vez que la misma marca se puede utilizar en distintos productos. Es normal ver en el mercado europeo, vinos de distinta procedencia con la misma marca. Sin embargo, una Denominación de Origen va unida siempre a un producto, que ha sido recolectado, elaborado en una zona geográfica determinada, de acuerdo con unas normas de funcionamiento. En ambos casos, es una garantía de los consumidores. Por lo que respecta a las reglas de uso, la Denominación de Origen tiene establecidas unas normas de producción y elaboración que todos los productores, que quieran utilizar el nombre geográfico de la Denominación de Origen se obligan a cumplir. Estas normas son recogidas por la Administración Pública



mediante Órdenes o Decretos que publica y a partir de ese momento, se puede exigir judicialmente su cumplimiento.

Es decir, en la denominación de origen sí nos encontramos ante un signo que garantiza al productor y consumidor. Según Carlos Mascareñas: “La denominación de origen consiste en un nombre geográfico que se usa, de manera leal y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, de manera leal y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al cual corresponde el nombre usado como denominación y que reúne determinada calidad y ciertas características”.<sup>26</sup>

Según el autor citado, la denominación se caracteriza por lo siguiente:

- a) El lugar ha de ser realmente en donde se fabricó, elaboró, cosechó o se extrajo el producto;
- b) La denominación no indica solamente un lugar geográfico, sino una especialidad, una cualidad, una denominación del producto mismo;
- c) La denominación puede referirse a diversas circunscripciones: Estado, región, municipio, provincia, etc.;
- d) El lugar ha de ser conocido por la fabricación del producto. “Queso de Zacapa”, sería una denominación de origen;

---

26 Carlos E. Mascareñas. Coautor de la obra **Tratado de Derecho Comercial Comparado de Felipe Cañizares**. Pág.391.

- e) El uso constante de la denominación se ha convertido en denominación del producto;
- f) La denominación de origen puede referirse a toda la zona geográfica de la que se toma la denominación o una parte de ella;
- g) La denominación de origen es necesariamente un nombre geográfico.

La denominación garantiza que un producto originado en tal lugar, reúne características, calidades y cualidades que no tiene otro de la misma especie, producido en área diferente, lo cual está determinado por condiciones de clima, altura, origen natural de los elementos con que se produce, etc; que regularmente existían allí. Además, no por el hecho de que el producto provenga del área de la denominación, se le puede identificar con la misma. Es necesario que realmente responda a los requerimientos que originaron la denominación.

Así, dice Mascareñas, no todo vino producido en la región francesa de Champagne, es necesariamente un "Champagne", si no reúne las características que distinguen tradicionalmente a ese vino. Lo anterior quiere decir que la denominación de origen se va formando conforme la experiencia productiva de muchos años y técnicas propias de elaboración."La denominación no puede crearse ex novo", dice Mascareñas.<sup>27</sup>

La denominación de origen está regulada por los artículos 81 al 90 de la Ley, aunque ya en el artículo 4 se establece que la denominación de origen es "una indicación

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Pág.391.



geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar determinado, cuyas calidades o características se deben, exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales, humanos y culturales”.

En cambio, la marca no tiene una norma o regla de uso que afecte al producto que se comercializa con la misma. Cada empresa establece su propio sistema y autocontrol.

En cuanto a la duración, la marca se concede por un período de tiempo y si el titular no la renueva se cancela su inscripción, pudiendo también la marca caducar por falta de uso. La Denominación de Origen se concede por tiempo indefinido y sólo en situaciones excepcionales el Estado miembro puede cancelar la inscripción. Por otro lado, la ley se aplica con el límite territorial. En ambos casos, la protección que se consigue con el registro se limita al territorio para el que se inscribe.

**¿Qué es una denominación de origen?** Es la forma en cómo se hace referencia al nombre de una región geográfica del país que sirve para identificar productos originarios de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste factores naturales y los humanos. Es importante tener en cuenta que se trata de un tipo especial de indicación geográfica, el cual a nivel internacional se conoce como un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen calidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen.

**¿Cuál es la diferencia entre una denominación de origen y una marca?** La denominación de origen indica a los consumidores la procedencia territorial de un producto y la atribución de determinadas características que son atribuidas a las condiciones geográficas en las que se produce; mientras que la marca distingue los productos y/o servicios propios de una empresa de los de sus competidores.

Los beneficios de proteger y usar una marca colectiva, de certificación o una denominación de origen son los siguientes:

Explotar una imagen derivada del trabajo conjunto de varios empresarios con productos similares.

Aprovechar las expectativas que tienen los consumidores de los productos provenientes de determinadas zonas geográficas.

Implementar normas aceptadas que le permitan dar a conocer sus productos como de alta calidad y por tanto sean preferidos a lo que no cuentan con marcas de certificación.

Obtener una ventaja competitiva a partir de los elementos preexistentes y la percepción positiva en el público, creada a partir de alguno de estos conceptos.





## CAPÍTULO V

### 5. Registro de la Propiedad Intelectual

El Registro de la Propiedad Intelectual es la dependencia del Estado encargada de promover la observancia de los derechos de la propiedad intelectual, así como la inscripción y registro de los mismos; le corresponde desarrollar las funciones que la ley dispone; es necesario iniciar el desarrollo del presente capítulo, de esta forma, en virtud de tan breve y concisa definición proporcionada por el citado acuerdo, la cual encierra todo un mundo de oportunidades para desarrollar en torno al Registro de la Propiedad Intelectual.

Con la aprobación de la Ley de Propiedad Industrial, mediante el Decreto 57-2000, el Registro de la Propiedad Intelectual como dependencia administrativa del Ministerio de Economía adquiere responsabilidad para conocer todos los asuntos de propiedad industrial, señalando como un primer objetivo su organización administrativa y su competencia para sustentar procedimientos y otorgar derechos de propiedad industrial, y concretar, por conducto del Ministerio de Economía, convenios de cooperación y coordinación con instituciones públicas y Privadas, nacionales, regionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y metodológicas de trabajo.



La primera Oficina de Patentes se creó dentro del Ministerio de Fomento, mediante una legislación especial en materia de Propiedad Industrial, Decreto Número 148, de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886.

Dentro de sus principales funciones se encuentran:

- a) Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial;
- b) Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta ley;
- c) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y
- d) Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en el reglamento respectivo.

Complementado por el Artículo 104 del Decreto Número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, reformado por el Decreto Número 56-2000 del mismo Congreso establece que: “el Registro de la propiedad Intelectual tiene por atribución principal, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción cuando así lo soliciten los titulares”.



En sus libros correspondientes, cada obra se anota en folio independiente y correlativo, con los datos del autor, fecha de presentación ejemplares o fotografías (según la índole de la obra), contratos y decisiones sobre las producciones.

Se puede formular una definición específica, descartando los elementos generales: es una oficina, donde se registra actos de particulares o autoridades, donde se inscriben contratos de particulares o autoridades; tomando en cuenta los elementos específicos de dicha institución: ¿Qué clase de oficina, institución y órgano es? ¿Cuáles son sus competencias?, ¿Cuáles son los actos y contratos que deben inscribirse? y ¿Qué clase de personas deben inscribirse?

Cumpliendo con dichos requerimientos se puede establecer una definición propia: El Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala es la: Institución pública, encargada de la inscripción de personas, hechos, creación, modificación y extinción de derechos y obligaciones referentes a los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos a los derechos de autor.

**Concepto De Derecho De Propiedad Industrial:** Citando de inicio al Abogado venezolano Ricardo Antequera Parilli, que en su libro “La propiedad Intelectual en sus Diversas Facetas”, nos expresa que, Propiedad Intelectual es :”La disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, así como sus actividades afines o conexas”.<sup>28</sup>

---

28 Antequera Parilli, Ricardo. **La Propiedad Industrial y sus Diversas Facetas**. Pág. 1



Refiriéndose de que este concepto a “LATU SENSU”, permite incluir en el objeto protegido a bienes incorporeales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos y literarios.

Así mismo plantea la imposibilidad de patentar en la esfera del derecho intencional, los contrarios a la salud, la seguridad pública o el estado; como en el ámbito marcario también formando parte de la “Propiedad Industrial”, no se admiten a registro los signos distintivos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.

### **5.1. Principios doctrinales en que se funda**

Toda institución del derecho debe fundamentarse en principios, palabras sencillas, base doctrinal y científica de donde se erigen los elementos de la institución como su definición, los sujetos, el objeto, las características y en casos muy particulares, las funciones con respecto a los efectos jurídicos que de su aplicación surgen y se desarrollan en el mundo real. De esa forma se puede establecer los siguientes principios del Registro de la Propiedad Intelectual.<sup>29</sup>

---

29 Godinez Gudiel, Silvia Lissette. Tesis. **Manual de procedimientos de inscripción del registro de la propiedad intelectual.** Pag. 6



### **5.1.1. Principio de legalidad**

Todos los actos y hechos que se inscriben en el Registro de la Propiedad Intelectual deben basarse en la aplicación de la norma jurídica, tanto en el fondo, como en la forma de los mismos; es decir, no es posible inscribir un acto o hecho contrario a la ley, ilícito, procedimientos de inscripción del Registro se basan en un normativo, el cual exige el cumplimiento de requisitos específicos para cada caso particular. Es en los puntos anteriores donde el fundamento de la calificación de forma realizada de oficio por el Registro en el momento de la presentación de una solicitud de inscripción, y la calificación de fondo, la cual es realizada toda vez haya sido aceptado el ingreso de la solicitud, en otras palabras ha pasado la calificación de forma.

### **5.1.2. Principio de prioridad**

Específicamente es de mayor relevancia para el derecho de propiedad intelectual, el momento de la inscripción de un acto o hecho, conocido por el aforismo primero en tiempo primero en derecho, en virtud del cual, la primera persona que inscriba un acto o hecho relacionado con la propiedad intelectual, es quien posee el derecho sobre el mismo. Por ejemplo, el caso de una persona que ha escrito una obra literaria tiene el derecho de inscribir su derecho como autor de la misma, sin embargo, si es el caso que una tercera persona ha tenido acceso a la obra y solicita la inscripción de la misma a su favor (llenando los requisitos, por supuesto), como tercero será el poseedor de los derechos sobre la obra. Claro que en el ejemplo el verdadero autor

podría probar los hechos judicialmente y obtener la nulidad de la inscripción en cuestión, pero es materia de otro estudio.

### **5.1.3. Principio de publicidad**

Se estudia este principio como el conocimiento general que tienen los particulares de los actos inscritos, asimismo, como la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de dar a conocer las solicitudes de inscripción presentadas por los particulares. Haciendo de conocimiento público, el acto o hecho a inscribir, el nombre del solicitante y la fecha que la cual se ha solicitado la inscripción. Materialmente el hecho de poner a disposición del público todas las inscripciones realizadas y la publicación en el diario oficial todas las solicitudes de inscripción.

### **5.1.4. Principio de rogación**

En estricta interpretación, el Registro no puede de oficio, realizar ninguna inscripción de actos o hechos que creen, modifiquen o extingan derechos de propiedad intelectual; la aplicación de este principio en particular se realizar de forma parcial, se aplica con respecto a las inscripciones de derechos, sin embargo, el Registro de la Propiedad Intelectual, no solamente tiene como función la inscripción de hechos y actos, sino ejercer de oficio otras muy diversas funciones.



En resumen el principio de rogación se aplica en el Registro de la Propiedad Intelectual en las inscripciones que, por disposición de la ley; deben solicitar solamente las personas con interés en el acto mismo de la inscripción.

#### **5.1.5. Principio de tracto sucesivo**

Denominado por algunos autores como principio de tracto continuo, el cual establece que las inscripciones de actos o hechos que afecten un derecho de propiedad intelectual en específico, deben inscribirse en sucesión unos de otros, generando consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en el caso de la inscripción de una obra literaria a favor, lógicamente de su autor, en el caso de otorgarse la edición de la obra literaria para ser reproducida y venta, al momento de solicitarse la inscripción del contrato de edición, debe formularse: 1) posteriormente a la inscripción de la obra; 2) con relación directa de la primera inscripción; y 3) si existiera una cesión de derecho de edición, esta deberá hacerse con relación a la primera y la segunda inscripción sobre la misma obra literaria.

#### **5.1.6. Principio de fe pública registral**

La doctrina, principalmente del derecho notarial, establece que existe fe pública, institución que consiste en la certeza y legalidad de los documentos emitidos por determinadas personas que devienen del contrato social, el pacto que las personas con el Estado, por el cual otorgan a este último, el poder público, y como



consecuencia el Estado proporciona a determinados funcionarios públicos, la facultad de emitir documentos que legitiman derechos.

La facultad es denominada fe pública, clasificada por las personas que la poseen, en administrativa, judicial, legislativa, notarial y registral. Sobre este principio descansa la facultad del Registrador de emitir certificaciones y patentes que amparan los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual está conformada por los derechos de propiedad industrial que, a su vez, se enfoca en dos áreas: los signos distintivos y las patentes de invención; y por los derechos de autor y los derechos conexos a los derechos de autor. Y todos estos derechos, para poseer un reconocimiento y defensa formal, deben inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual está conformada por los derechos de propiedad industrial los que, a su vez, se enfocan en dos áreas: los signos distintivos y las patentes de invención y por los derechos de autor y los derechos conexos a los derechos de autor. Todos estos derechos, para poseer un reconocimiento y defensa formal, deben inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual.



## 5.2. Procedimientos de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual

### Departamento de marcas

Encargado del trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre los signos distintivos.

Los signos distintivos, de acuerdo al Artículo 4 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, son cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen.

El departamento de marcas efectúa sus funciones a través de sus diferentes secciones:

Recepción

Forma y Fondo

Inscripciones

Trasposos

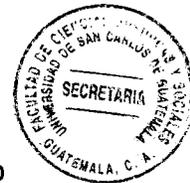
Renovaciones

Errores materiales

Elementos figurativos

Archivo

Oposiciones



Su objetivo es garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal, otorgando protección a la creatividad y originalidad aplicada para obtener beneficios económicos y proteger al público consumidor, ya que la marca permite distinguir entre productos similares, facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos que demanda.

### **Inscripción de signos distintivos**

1. Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento)
2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
  - A) Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación;
  - B) Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
  - C) Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado aun abogado guatemalteco colegiado activo.
  - D) Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.110.00 por ingreso de la solicitud.
  - E) Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
  - F) Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.



G) Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.

H) De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. (Artículos 7, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; 2, literal a), numeral 1. del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de propiedad industrial; 5, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).

3. Examen de forma y fondo (Artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

4. Publicación del Edicto en el Diario de Centroamérica por 3 veces dentro del período de 15 días (Artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

5. A partir de la primera publicación se tienen 2 meses para que se presenten oposiciones (Artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).

6. Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del diario mencionado (último párrafo del Artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).

7. El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca (Artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; artículo 2, literal a), numeral 2. del Arancel).

8. Inscripción de la marca en el folio del Tomo de Marcas que corresponda y emisión del título emitido.

9. Vigencia de la Marca: 10 años, renovables por períodos iguales

### **5. 3. La necesidad de regular la protección de las denominaciones de origen en Guatemala**

Se dan frecuentes casos en los cuales el consumidor o usuario es engañado por el comerciante en Guatemala, afectándole en su patrimonio, esto se ve constantemente en el tema de la presente investigación en la cual se necesita que exista protección de las denominaciones de origen, toda vez que al permitir la inscripción de este tipo de marcas sin existir certeza que las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley tienden a confundir al consumidor y usuario.

En consecuencia, hoy en día se encuentran en supermercados, tiendas, mercados una serie de productos, que establecen que son originarios de determinado lugar, pero realmente no es así, afectando a los comerciantes que producen en sus lugares de origen.

### **5.4. Objeto de establecer una adecuada protección.**

Los efectos legales de establecer una adecuada protección de las denominaciones de origen, indudablemente es establecer certeza jurídica, pero existen algunos que consideran que regularizar de forma más estricta lo relacionado al tema, va en contra



de los fines y características del comercio, pero también es de considerar, las pérdidas millonarias que padecen los productores de lugares de origen.

Al establecer una regulación adecuada, se tendrá mayor inversión que brindara certeza jurídica a los inversionistas, que confiados verán que el mercado guatemalteco les brinda para sus actividades comerciales protección jurídica.

De lo anteriormente señalado, es necesario reformar la Ley de Propiedad Industrial, para que se tenga certeza jurídica.

#### **5.5. Propuesta de Proyecto de reforma a Ley de Propiedad Industrial Decreto**

**Número 57- 2000 Del Congreso de la República de Guatemala:**

DECRETO NÚMERO: ----- 2015

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

#### **CONSIDERANDO:**

Que aún cuando se ha establecido proteger al comerciante en lo que respecta a las denominaciones de origen, hay que determinar otros aspectos que son necesarios para su protección

#### **CONSIDERANDO:**



Que se ha demostrado que en el Registro de Propiedad Intelectual, se encuentran denominaciones de origen que puedan llegar a confundir al consumidor, provocando con esto una necesaria reforma a la ley de Propiedad Industrial.

**CONSIDERANDO:**

**POR TANTO:**

En ejercicio de las atribuciones asignadas en la literal a) del Artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala

**DECRETA:**

**"LAS SIGUIENTES REFORMAS A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DECRETO NÚMERO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA"**

Artículo 1. Se adiciona a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República, los Artículos siguientes:

"Artículo 82. Prohibiciones: "j) Que en los productos que se anteponga o agregue indicaciones tales como "genero" "tipo" "manera", "imitación" o cualquier otra que genere confusión al consumidor."



“Artículo 83. Acciones. El uso ilegal de una denominación de origen dará lugar a las acciones previstas en la ley.”

.Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.

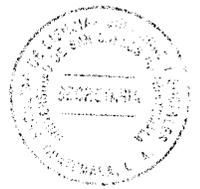
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION. DADO EN EL ORGANISMO LEGISLATIVO, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DOS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.

Presidente

Secretario

Secretario





## CONCLUSIONES

1. La denominación de origen es una institución jurídica en Guatemala, que aporta un valor intangible a los usuarios y/o productores de la misma.
2. La denominación de origen, se pudo comprobar que provoca que sus productos sean anhelados para los consumidores, siendo diferente la recepción hacia productos que no la tienen, ya que distingue a los productos, marca una calidad y los ubica en una región determinada que podría ser llamativo o conmovér al público en general.
3. El régimen de las denominaciones de origen en Guatemala, se encuentra constituido por la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento a nivel nacional, por las disposiciones pertinentes del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y del Acuerdo sobre los ADPIC a nivel internacional; y por los Tratados de Libre Comercio concluidos por Guatemala con México y Chile a nivel bilateral, pero a pesar de la legislación aplicable, se pudo establecer que aun existen vacíos legales que pueden ser aprovechados de mala fe por otros comerciantes.





## RECOMENDACIONES

1. Es importante regular la protección de las Denominaciones de Origen en Guatemala por medio de reformas a la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, que sean promovidas por la comisión de economía y comercio exterior del Congreso de la República de Guatemala.
2. Asimismo es de considerar que se debe mejorar la divulgación, promoción y la oferta del producto protegido, a través del Registro de Propiedad Intelectual, una vez se hayan realizado las reformas respectivas a la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000.
3. Por lo cual el ente encargado de ejecutar las reformas que anteriormente se mencionan es el Registro de la Propiedad Intelectual, el cual debe ser eficaz y verdadero, al momento de registrar una denominación de origen, es decir que sea comprobable que el producto protegido sea de dicho lugar o región determinada.





## BIBLIOGRAFÍA

- ANDRADE, Raiza. **Temas marcarios para la comunidad andina de naciones**. Caracas, Venezuela: Editorial Livrosca, 1999.
- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **La Propiedad Industrial y sus Diversas Facetas**. Caracas, Venezuela. (s.e.) 1.999.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial**. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1978.
- BENDAÑEZ GUERRERO, Guy José. **Curso de derecho de propiedad industrial**. Nicaragua: Ed. Hispamer, 1990.
- BENEDETTO M.A. Marchio (storia). **Enciclopedia del Diritto**. Tomo 25, Italia: (s.e.) 1975. Traducido por Manuel Abellán Velasco.
- BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. **Derecho de marcas Argentina**. Tomo II. Argentina: Heliasta, 1989.
- BREVER MORENO, Pedro. **Tratado de marcas y comercio**. 2a. ed.; Madrid, España: Ed. Civitas, S.A. 1979.
- CABANELLAS, GUILLERMO. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**, Decimosexta Edición, Buenos Aires: Editorial Heliasta, Tomo II, 1981.
- CASTELLANOS HOWELL, Álvaro. **La protección marcaria y comercial**. Guatemala: Ed. P&L 1990.
- CARNELUTTI FRANCESCO. **Usucapión de la propiedad industrial : naturaleza jurídica de los consorcios industriales**. México : Porrúa, 1945.
- CHAVANNE, Albert Y Jean JACQUES BURST. **Derecho de la propiedad industrial**. Madrid, España: Ed. Civitas, S.A., 1998.
- COUTURE, Eduardo. **Fundamentos del derecho procesal civil y mercantil**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1980.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Derecho de marcas**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1990.
- GARCÍA SOLÉ, Fernando y Francisco Javier GÓMEZ GALLIGO. **Derecho de los bienes muebles y financiación y garantías en la contratación mobiliaria**, España: (s.e.) 2002.

- GODINEZ GUDIEL, Silvia Lissette. Tesis. **Manual de procedimientos de inscripción del registro de la propiedad intelectual.** Guatemala: URL (s.e.) 2007
- GONZÁLES DUBÓN, Aníbal. **Las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1993.
- GONZÁLEZ CHACON, Rosa Maria. Trabajo de Tesis. **La Propiedad Industrial e Intelectual.** Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Guatemala: (s.e.) 1995.
- JALIFE DAFER, Mauricio. **Régimen Legal de las Denominaciones Geográficas.** México: Editorial Mc Graw-Hifl, Serie Jurídica, 1998.
- LABORDE A. **Traité theoriqué et practice des masques de fabrique et de commerce.** París, Editorial Recueil Sirey, Traducido por Octavio Mitelman, 1914.
- LEDESMA C. Julio. **Derecho penal industrial.** Argentina: (s.e.) 1987.
- L.E., Daniels. **The history of the trade-mark, the trademark bulletin,** U.S.A.: (s.e.) 1911.
- MASCAREÑAS, Carlos E. **Coautor de la obra Tratado de Derecho Comercial Comparado de Felipe Cañizares.** Barcelona, España: Distribuidor librería bosch. 1947.
- MZ. WEINSTEIN, Roberth. **La propiedad intelectual.** Madrid, España: Ed. Motecorvo, 1999.
- MELINI, Edwin. **Aspectos doctrinarios y legales de la propiedad intelectual.** Guatemala: Ed.; P&L 1990.
- METKE MÉNDEZ, Ricardo. **Lecciones de Propiedad Industrial.** Colombia, Editorial Baker & McKenzie, 2001.
- MONZÓN LETONA, Mylenne Yasmín. **La marca colectiva y su regulación en Guatemala.** Guatemala:Tesis de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar. 2000.
- OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.** Buenos Aires Argentina: Ed. Heliasta, 1981.
- OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas.** Madrid, España: Ed. Motecorvo, 1994.
- OTERO LASTES, José Manuel. **El modelo industrial.** Madrid, España: Ed. Motecorvo, 1977.

## BIBLIOGRAFÍA

- ANDRADE, Raiza. **Temas marcarios para la comunidad andina de naciones.** Caracas, Venezuela: Editorial Livrosca, 1999
- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **La Propiedad Industrial y sus Diversas Facetas.** Caracas, Venezuela. (s.e.) 1.999.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial.** Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1978.
- BENDAÑEZ GUERRERO, Guy José. **Curso de derecho de propiedad industrial.** Nicaragua: Ed. Hispamer, 1990.
- BENEDETTO M.A. Marchio (storia). **Enciclopedia del Diritto.** Tomo 25, Italia: (s.e.) 1975. Traducido por Manuel Abellán Velasco.
- BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. **Derecho de marcas Argentina.** Tomo II. Argentina: Heliasta, 1989.
- BREVER MORENO, Pedro. **Tratado de marcas y comercio.** 2a. ed.; Madrid, España: Ed. Civitas, S.A. 1979.
- CABANELLAS, GUILLERMO. **Diccionario enciclopédico de derecho usual,** Decimosexta Edición, Buenos Aires: Editorial Heliasta, Tomo II, 1981.
- CASTELLANOS HOWELL, Álvaro. **La protección marcaria y comercial.** Guatemala: Ed. P&L 1990.
- CARNELUTTI FRANCESCO. **Usucapión de la propiedad industrial : naturaleza jurídica de los consorcios industriales.** México : Porrúa, 1945.
- CHAVANNE, Albert Y Jean JACQUES BURST. **Derecho de la propiedad industrial.** Madrid, España: Ed. Civitas, S.A., 1998.
- COUTURE, Eduardo. **Fundamentos del derecho procesal civil y mercantil.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1980.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Derecho de marcas.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1990.
- GARCÍA SOLÉ, Fernando y Francisco Javier GÓMEZ GALLIGO. **Derecho de los bienes muebles y financiación y garantías en la contratación mobiliaria,** España: (s.e.) 2002.

O'BRIEN P. **The international trademark system and developing countries**. Idea Magazine, Pólubicación Númeru 19, Estados Unidos: WIPO, Traducción Libre. 1978

PACON, Ana María. **Los Derechos Sobre el Nombre Comercial**. Guatemala:(s.e.) 1.995

PIEDRASANTA LLARENA, Berta Leticia. **La pérdida de los derechos sobre la marca por el no uso, a la luz de la legislación nacional e internacional**. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala: 1997.

POLI, Iván. **El Modelo de utilidad**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Depalma, 1982.

RANCEL MEDINA, David. **Tratado de derecho marcario**. Edición del autor, México, 1960.

ROGEL VIDE, Carlos. **Estudios completos de propiedad intelectual**. Madrid: Editoriales Cometa, S.A., 2003

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco –obligaciones y contrato**. Tomo III. Guatemala: Editorial Universitaria, 1984.

VITERI ECHEVERRIA, Ernesto R. **Los contratos en el derecho civil guatemalteco (Parte Especial)**. Guatemala: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.

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

## **Legislación**

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

Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000, Congreso de la Republica de Guatemala, 27 de septiembre de 2000

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto número 33-98, Congreso de la Republica de Guatemala, 28 de abril de 1998

Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley número 107, Gobierno de Enrique Peralta Azurdia, 1965

Código Procesal Penal, Decreto número 51-92, Congreso de la Republica de Guatemala, 28 de septiembre de 1992



Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Acuerdo 20

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas