

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



NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, REFERENTE A LA DEFINICIÓN DE MARCA E INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES

JAIME ERNESTO CANIZALES CATALÁN

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2016

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

NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, REFERENTE A LA DEFINICIÓN DE MARCA E INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

JAIME ERNESTO CANIZALES CATALÁN

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICA Y SOCIALES

Y los títulos profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, Noviembre de 2016

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

DECANO: Lic. Gustavo Bonilla

VOCAL I: Lic. Luis Rodolfo Polanco Gil

VOCAL II: Licda. Rosario Gil Pérez

VOCAL III: Lic. Juan José Bolaños Mejía

VOCAL IV: Br. Jhonathan Josué Mayorga Urrutia

VOCAL V: Br. Freddy Noé Orellana Orellana

SECRETARIO: Lic. Fernando Antonio Chacón Urizar

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Lic. Edgar Mauricio García Rivera
Vocal: Lic. Marco Vinicio Hernández
Secretario: Lic. Moisés Raúl De León Catalán

Segunda Fase:

Presidente: Lic. Héctor René Granados Figueroa
Vocal: Lic. Jorge Mario Yupe Cárcamo
Secretario: Lic. Carlos Alberto Cáceres Lima

RAZÓN: Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en 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

UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS
PRIMER NIVEL EDIFICIO 5-A

REPOSICIÓN POR: Corrección de datos
FECHA DE REPOSICIÓN: 09/09/2016



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala, 4 de julio del año 2014

Atentamente pase al (a) profesional **MARVIN VINICIO HERNANDEZ HERNANDEZ**, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante **JAIME ERNESTO CANIZALES CATALÁN**, con carné 201014240 intitulado **NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REFERENTE A LA DEFINICIÓN DE MARCA E INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES**. Hago de su conocimiento que está facultado (a) para recomendar al (a) estudiante, la modificación del bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originalmente contempladas; así como, el título de tesis propuesto.

El dictamen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor de 90 días continuos a partir de concluida la investigación, en este debe hacer constar su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, la conclusión discursiva, y la bibliografía utilizada, si aprueba o desaprueba el trabajo de investigación. Expresamente declarará que no es pariente del (a) estudiante dentro de los grados de ley y otras consideraciones que estime pertinentes.

Adjunto encontrará el plan de tesis respectivo.



Lic. Roberto Fredy Orellana Martínez
Jefe(a) de la Unidad de Asesoría de Tesis

Fecha de recepción: _____ / _____ / _____

(f) _____

Asesor(a)
(Firma y Sello)

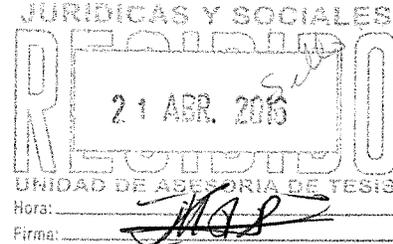
Lic. Marvin Vinicio Hernandez Hernandez
Abogado y Notario

Dirección: Diagonal 6 12-42 torre I, nivel 4 oficina 404. Edificio desing center
Ciudad de Guatemala, Guatemala



Dr. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala 21 de abril de 2016



Atentamente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en cumplimiento de la resolución de esa jefatura, procedí a asesorar el trabajo de Tesis del Br. **JAIME ERNESTO CANIZALES CATALÁN**, con el número de carné **201014240**, declaro que no soy pariente de la estudiante dentro de los grados de ley y otras consideraciones, quien elaboró el trabajo de tesis intitulado: "**NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REFERENTE A LA DEFINICIÓN DE MARCA E INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES**". El titulo se ha modificado por "**NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, REFERENTE A LA DEFINICIÓN DE MARCA E INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES**". Derivado del asesoramiento, se arriba a las siguientes conclusiones:

- I. **CONTENIDO CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE LA TESIS:** El asesorado efectuó una investigación seria y consciente, sobre un tema importante que constituye una problemática social legal y actual, apegado a la realidad.
- II. **METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS:** El asesorado alcanzó de manera satisfactoria los resultados previstos a su plan de investigación, lo cual se demuestra con un trabajo investigativo de contenido claro y científico, derivado de la utilización de métodos analíticos, deductivos, históricos, científicos; sustentados en técnicas bibliográficas y documentales.
- III. **REDACCIÓN:** En la redacción se efectuaron algunas correcciones mínimas, a efecto de enlazar de mejor manera uno y otro tema, y depurar la semánticas del contenido.
- IV. **CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA:** En la tesis se investigó el tema, respecto a la necesidad de reformar los Artículos 4, 16, 22 de la Ley de Propiedad Industrial, referente a la definición de marca e incluir las marcas no tradicionales.



Lic. Marvin Vinicio Hernandez Hernandez
Abogado y Notario

Dirección: Diagonal 6 12-42 torre I, nivel 4 oficina 404. Edificio desing center.
Ciudad de Guatemala, Guatemala

- V. **CONCLUSIÓN DISCURSIVA:** El resultado de la tesis es la consideración del problema que las marcas constituyen herramienta muy importante para los inventores y protege el trabajo intelectual, garantiza que las marcas no tradicionales sean protegidas por la ley en los mercados internacionales.
- VI. **BIBLIOGRAFÍA:** La bibliografía utilizada fue la adecuada, pues tiene relación directa con el tema y la misma es contemporánea y producida por autores que gozan de amplio reconocimiento en la materia.

Por los motivos expuestos, luego de un análisis profesional e imparcial del trabajo de investigación y debido que no poseo parentesco con el asesorado, considero que el trabajo de tesis elaborado por el sustentante cumple todos los presupuestos establecidos en el reglamento de mérito, principalmente en el Artículo 31 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público; motivo por el cual emito dictamen **FAVORABLE**, a efecto de que se continúe con el tratamiento respectivo.

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

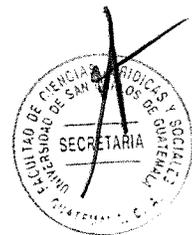
Lic. **MARVIN VINICIO HERÁNDEZ HERNÁNDEZ**
ASESOR

Colegiado No. 8241

Teléfono: 57986240

LICENCIADO

MARVIN VINICIO HERNANDEZ HERNANDEZ
ABOGADO Y NOTARIO



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 14 de septiembre de 2016.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante JAIME ERNESTO CANIZALES CATALÁN, titulado NECESIDAD DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 4, 16, 22 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, REFERENTE A LA DEFINICIÓN DE MARCA E INCLUIR LAS MARCAS NO TRADICIONALES. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

RFOM/srrs.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, SECRETARIA, GUATEMALA, G. A.]

[Circular stamp: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, DECANATO, GUATEMALA, G. A.]





DEDICATORIA

- A DIOS:** Por sus constantes bendiciones, mi fuente de sabiduría “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1:9); tuya sea la Gloria y la honra por siempre Señor.
- A MI PADRE:** Por su incondicional apoyo, por su ejemplo de vida, por todas sus enseñanzas y lecciones, te amo papa
- A MI MADRE:** Dios me bendijo con la mejor mamá que un hijo puede tener, gracias por cada segundo, por cada sacrificio infinitas gracias, no tengo ni palabras para agradecerte, te amo madre.
- A MI HERMANA:** Mi cómplice y mi amiga de la niñez, mi ejemplo, gracias por tu amor, te amo.
- A MIS SOBRINOS:** Nicole y Emiliano por alegrar mis días.
- A MI NOVIA:** Gisselle Luna, mi bendición, mi inspiración, mi bonita tú, gracias por estar en mi vida, contigo queda más que claro.
- A MIS PADRINOS:** Maria Luisa y Oscar por ser cómo una madre y un padre para mí, eternamente agradecido.



A: Mis amigas y amigos, quienes me han acompañado en los momentos alegres difíciles de mi vida, gracias por su apoyo cuenten con mi amistad y mi total aprecio

A: La Universidad de San Carlos de Guatemala especialmente a mi amada Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.



PRESENTACIÓN

La presente investigación se desarrolló por la necesidad de reformar los Artículos 4, 16, 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, referente a la definición de marca e incluir las marcas no tradicionales. Se examinaron y propusieron los nuevos tipos de marca que existen y que están siendo utilizados al rededor del mundo para fortalecer el comercio, y proteger a los nuevos inventores

El contenido en este trabajo de tesis pertenece al derecho intelectual. Siendo esta investigación de tipo cualitativa; la cual fue realizada en los años 2013 y 2014 en el territorio guatemalteco, la legislación guatemalteca y extranjera. Radicando el objeto de estudio en la importancia y la extrema necesidad de regular las marcas no tradicionales en la legislación guatemalteca, y el sujeto de estudio la marca.

Como aporte académico, se busca proponer las herramientas necesarias para la protección de los inventores de signos distintivos, robusteciendo el marco jurídico respecto a la regulación de las marcas no tradicionales, y que de esta forma se adapte el derecho a las nuevas formas de comercio.



HIPÓTESIS

Se hace necesario la reforma de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 de la República de Guatemala debido que la definición en el Artículo cuarto terminología de marca es muy ambigua y se presta a demasiada interpretación, y el Artículo 16 se ve de manera muy importante porque aunque las marcas sonoras y olfativas ya fueron reguladas, las marcas táctiles, gustativas, olores, eslóganes, tridimensionales, gestuales, de posición, gestuales, nombre de películas o libros, aun no lo son, se hace importante la reforma porque al incluir sonidos y olores únicamente en la caracterización, la forma de registro no es adecuado ya que en mi forma de interpretarlo hace falta más que una descripción tangible, hace falta más formas de diferenciarlos, como pentagramas, muestras etc. Es importante regularlas ya que debido al crecimiento industrial en Guatemala estas marcas representan nuevas formas de atraer consumidores.



COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis planteada se comprobó al momento de señalar la necesidad de dar un marco jurídico adecuado al inventor, y al comerciante para que todos los signos distintivos que utilice para individualizar su producto y de esta forma dar una mayor certeza jurídica para que sean protegidas sus marcas.

Se demostró que es necesaria la reforma del de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en el momento de evidenciar la ambigüedad, lo limitada que es la descripción y las formas de registro de las marcas, estas marcas están siendo utilizadas con más frecuencia en países más desarrollados, razón por la cual Guatemala debe adaptarse a las nuevas formas de comercio, ya que en que no contamos con un marco jurídico ideal para la protección de las invenciones.

Los métodos empleados durante el desarrollo de la presente tesis fueron los siguientes: analítico, sintético, inductivo y deductivo. Las técnicas utilizadas fueron la bibliográfica y la documental.



ÍNDICE

Pág.

Introducción.....	i
-------------------	---

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual.....	1
1.1. Origen de la propiedad intelectual.....	1
1.2. Definición propiedad intelectual.....	3
1.3. Naturaleza jurídica.....	4

CAPÍTULO II

2. La Propiedad industrial.....	11
2.1. Definición de la propiedad industrial.....	11
2.2. Ámbitos de protección de la propiedad industrial.....	12
2.3. Principales instituciones.....	12
2.4. Legislación de derecho industrial.....	19

CAPÍTULO III

3. Marcas.....	23
3.1. Definición.....	23
3.2. Antecedentes históricos de la marca.....	24
3.3. Naturaleza jurídica de la marca.....	26
3.4. Principales características de la marca.....	28
3.5. Funciones de la marca.....	29
3.6. Clasificación de las marcas.....	31



Pág.

CAPÍTULO IV

4. Regulación legal de las marcas no tradicionales en el derecho comparado.....	43
4.1. Marcas olfativas.....	43
4.2. Marcas gustativas.....	45
4.3. Marcas táctiles.....	46
4.4. Marcas hologramas.....	49
4.5. Marcas tridimensionales.....	50
4.6. Marcas sonoras.....	53
4.7. Marcas de posición.....	54
4.8. Marcas de color.....	55
4.9. Marcas de signos animados o multimedia.....	56
4.10. Marcas gestuales.....	57
4.11. Marcas de movimiento.....	58
4.12. Marcas de lemas publicitarios o eslogan.....	58
4.13. Marcas de lemas publicitarios o eslogan.....	60

CAPÍTULO V

5. Necesidad de reformar los Artículos 4, 16,22 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, referente a la definición de marca e incluir las marcas no tradicionales.....	61
5.1. Análisis jurídico de la definición de marca en la Ley de Propiedad Industrial Decreto número 57-2000.....	61
5.2. Requisitos para el registro.....	65
5.3. Proyecto de reforma de Artículos 4, 16, 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000.....	72
CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....	75
BIBLIOGRAFÍA.....	77



INTRODUCCIÓN

El tema de tesis se desarrolló por ser de vital importancia que la legislación guatemalteca evolucione a la par de las necesidades comerciales y de mercado, como también que se encuentre a la par del derecho de propiedad industrial regulado en legislaciones extranjeras. La evolución del derecho marcario es muy notoria en legislaciones extranjeras, especialmente en países de Europa, Estados Unidos, Sur América y México, y de esta forma ha venido desarrollándose a consecuencia de las nuevas técnicas de mercadotecnia y las nuevas formas de comercio.

El objetivo general se alcanzó al determinar que el registro de marcas necesita evolucionar para poder registrar las marcas no tradicionales, debido que en las actuales condiciones es imposible avanzar y estar en el nivel de las nuevas formas de registro que se den en otros registros a nivel mundial. El derecho de marcas es necesario para que se protejan los intereses de los inventores, y siendo necesario que se puedan tutelar todo signo distintivo de un producto, porque esto ayuda a los autores de las nuevas creaciones a proteger sus invenciones y sus formas de diferenciar sus servicios o productos.

La hipótesis se comprobó al exponer la necesidad de la reforma de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala debido a que en la definición del Artículo 4 terminología de marca es muy ambigua y se presta a demasiada interpretación, y el Artículo 16 observa manera muy resaltante porque aunque las marcas sonoras y olfativas ya fueron reguladas, las marcas táctiles y gustativas aun no lo son, se hace importante la reforma porque al incluir sonidos y olores únicamente en la caracterización, la forma de registro no es adecuado ya que en mi forma de interpretarlo hace falta más que una descripción tangible, hace falta más formas de diferenciarlos, como pentagramas, muestras etc. Es transcendental regularlas ya que debido al crecimiento industrial en Guatemala estas marcas representan nuevas formas de atraer consumidores.



Por estas razones, mediante la realización del presente estudio, que se hizo por medio de un método inductivo y deductivo se pretende contribuir a que el conocimiento que ayude a determinar la solución para el problema de la falta de legalización de las marcas no tradicionales, haciendo un extenso análisis de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, se aporta una definición; así como, una nueva descripción de marca cumpliría con las expectativas de los nuevos tiempo y se aportan requisitos a los que están sujetas por ser nuevos tipos de marcas.

Este trabajo de consta de cinco capítulos presentados de la siguiente forma: capítulo uno, referente a la propiedad intelectual; el capítulo segundo, referente a la Propiedad Industrial su definición, sus principales instituciones; el capítulo tercero sobre las marcas; el cuarto capítulo, sobre la regulación legal de las marcas no tradicionales en el derecho comprado; el capítulo quinto, se hace un análisis jurídico de la definición de marca en la actual legislación guatemalteca, se proponen requisitos para su debido registro y se propone un proyecto de reforma de la ley.

Se recomiendan los requisitos necesarios para la inscripción de las marcas ante el Registro de Propiedad Intelectual de una forma más específica, que en tal caso, sería esta misma institución como autoridad administrativa, a quien le correspondería crear el procedimiento para inscribir las marcas no tradicionales relacionadas con el presente trabajo de tesis.



CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual es una rama del derecho, que protege los derechos de los creadores de invenciones, es difícil establecer el momento exacto que dio origen a la propiedad intelectual, para lo cual se establecen los sucesos más importantes.

1.1 Origen de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual tiene orígenes que se remontan a varios siglos atrás cuando, en el año de 1474 el Estado República de Venecia otorgó una patente de monopolio a favor de Pietro de Ravenna, en donde se ordenaba que su obra denominada el Fénix solo podría ser impresa por él mismo o por los impresores que él designase.”¹

De igual manera, nace en Inglaterra lo que se consideró como el primer sistema legal de propiedad intelectual, cuando el 10 de abril de 1710 la Reina Ana emitió lo que se conoció como “Statute of Anne”, que proponía que el autor debería ser el beneficiario de todos los derechos generados por su obra y confería un monopolio de 21 años para el autor y de 14 años para la persona o personas autorizadas por este para la

¹Carvajal, Juan Carlos. **Evolución de la propiedad intelectual**. http://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/777/698 (Consultado: Fecha 17 de febrero 2016).



preproducción y venta de su obra. Transcurridos los 21 años, la obra pasaba al dominio público”²

Posteriormente, en 1777 en Francia se creó la primera de las sociedades de autores denominada “Société des auteurs et compositeurs dramatiques”, que se encargó de la administración colectiva de los derechos de los autores, iniciando batallas contra los teatros que se negaban a reconocer sus derechos patrimoniales y morales. Después, a finales de 1837, se reunió por primera vez en asamblea general la “Société des gens de lettres”, fundada por Honoré de Balzac, Alexandre Dumas y otros autores franceses.”³

En esos mismos momentos, esta práctica de otorgar monopolios reales y otras formas de protección se extendió a más estados europeos. Su ejercicio y ajuste a los casos particulares y por supuesto, el repudio por parte de sus detractores, fueron conformando las bases para el sistema de protección a la propiedad intelectual que hoy han adoptado una gran cantidad de estados.”⁴

Así fue como en de 1883 se firma el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial la misma que incluyó las invenciones, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas y nombres comerciales, denominaciones de origen y competencia desleal. En 1886 se convocó a los estados a participar en la convención

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.



acuerdos; sin embargo, marcan la pauta para el desarrollo posterior que experimentaría todo lo relacionado con la propiedad intelectual.”⁵

Para administrar estos tratados después de la convención de Berna, en 1893 se crea el Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad, que es el organismo que precede a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta última fue creada en 1967 como un organismo especializado del sistema de organizaciones de Naciones Unidas y es una organización internacional cuyo objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la relatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.”⁶

Actualmente administra alrededor de 24 tratados internacionales y la componen 184 estados miembros que representan más del 90% del total de países del mundo.

1.2 Definición propiedad intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la Propiedad intelectual como: “La Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.”⁷

⁵ Ibíd.

⁶ Ibíd.

⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Qué es la propiedad intelectual**. Pág. 2



literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.”⁷

La legislación de propiedad industrial conforma parte de uno de los cuerpos más amplios del derecho al cual se conoce con el nombre de derecho de la propiedad Intelectual. Por propiedad intelectual se establece, en términos generales, todas las creaciones del intelecto humano. Los derechos de Propiedad Intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecer ventajas en relación con sus creaciones.

1.3 Naturaleza jurídica

La doctrina jurídica y el derecho positivo han pretendido ubicar a la propiedad intelectual en diversas posiciones la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual. Se describirán múltiples y muy variadas teorías acerca de la naturaleza jurídica de la Propiedad Intelectual que se han dado a través de la historia y las importantes son:

- **Teoría del derecho personal o personalísimo**

Esta teoría fue propuesta por Kant y posteriormente Gierke, en esta se supone que la creación de una obra intelectual es producto del inventor, este derecho es totalmente

⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Qué es la propiedad intelectual**. Pág. 2



independiente del derecho patrimonial y debe ser considerada extensión de la personalidad, que se manifiesta por medio de la creación material.”⁸

- **Teoría de la propiedad**

Esta teoría es francesa y nace con la Revolución de ese país, se planteó una ley para proteger a los autores de obras intelectuales como un verdadero derecho real de propiedad. De tal manera que esta teoría cree que la propiedad intelectual es un poder jurídico directo e inmediato sobre la creación de la inteligencia y de la que se pueden obtener todos los beneficios que el bien pueda producir.

- **Teoría de los derechos sobre bienes inmateriales**

El creador de esta teoría fue Josef Kohler, sustenta junto con Schopenhauer que la obra intelectual es propiedad de su autor. Al igual que Picard, agrega una nueva categoría de derechos para diferenciarla de los derechos reales, personales y las obligaciones, propuesta por los jurisconsultos romanos.”⁹

Las creaciones intelectuales han sido una contemplación de las ideas del pensamiento, deberían ser consideradas como inmateriales. La idea de los bienes inmateriales que tienen su origen en la creación del intelecto es parcial para emplearse a la de la propiedad intelectual, ya que solamente se refiere al amparo de la idea y

⁸ Cárdenas Duran, Donato, **Naturaleza jurídica de la propiedad intelectual: “Una propuesta conceptual”**, Pág. 88

⁹ *Ibíd.*



confunde el derecho con el objeto corporal al cual se aplica el derecho, de la misma manera que hace con el derecho de propiedad en la tradición romana.

- **Teoría del derecho real sobre cosas incorporeales**

Esta es una teoría ecléctica que nació de la teoría bienes inmateriales y la teoría de la propiedad, en esta teoría se dice que el derecho de propiedad intelectual, aunque no reúne los requisitos de la propiedad en general, puede ser considerado como un derecho real pero sobre cosas incorporeales.”¹⁰

Se basa en ley sobre el derecho corporal, pero no incorpora la idea como producción intelectual de naturaleza personal sino que fusiona a ambas siguiendo la idea de la naturaleza de la propiedad en donde no se distingue el derecho del bien mismo. El objeto es incorporeal; se refiere a la idea a la que se le identifica como derecho real.

- **Teoría del privilegio o monopolio de derecho privado**

En esta teoría se muestra el derecho como un exclusivo sobre la producción intelectual para impedir a otros no autorizados la reproducción. De esta forma primero que se otorgara el monopolio a los autores se otorgó a los editores y a las corporaciones. El estado le da al autor de la creación intelectual para aprovecharse de manera exclusiva para su propio beneficio en un tiempo determinado.

¹⁰ Ibid.



- **Teoría del derecho patrimonial**

Esta teoría fue creada por Edmond Picard, en esta se considera al lado de los derechos reales y los personales o de crédito, una tercera categoría que son los derechos patrimoniales, compuesta por los derechos intelectuales a los que también denomina derechos de clientela.”¹¹

Esta teoría se ajusta a la naturaleza de la propiedad intelectual, sino más bien una clasificación de los derechos subjetivos. En lo que corresponde a derechos personales de crédito son derechos diferentes ya que los personales se refieren a los derechos de la persona por su naturaleza y los de crédito corresponden a las obligaciones.

- **Teoría del derecho intelectual**

Esta teoría fue creada por Edmond Picard, en esta se añade una cuarta categoría a la división tripartita del derecho romano de los derechos personales, derechos reales y obligaciones. La teoría encuadra el concepto de derechos intelectuales y cree que están integrados por dos elementos: uno moral y otro patrimonial. El aporte más importante de la teoría del derecho de Picard, en cuanto a designar un derecho que hasta entonces no era conocido, tal como el de los derechos intelectuales para referirse a la propiedad intelectual.”¹²

¹¹ ibíd.

¹² ibíd.



Esta denominación no responde a la esencia de la producción intelectual como un derecho propio de la naturaleza humana.

- **Teoría del derecho personal-patrimonial**

Los creadores de esta teoría, explican que la propiedad intelectual representa un derecho de dominio sobre bienes intelectuales, que por su naturaleza especial abarca un contenido de aspectos de carácter personal y de carácter patrimonial, por lo que debe considerarse como derecho personal-patrimonial. El derecho patrimonial es un derecho real, entonces esta teoría considerara que la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual es un derecho real de naturaleza personal.¹³

- **Teoría del privilegio cultural**

La teoría del privilegio cultural establece que la cultura es gran parte de lo que el hombre ha participado para su creación. Pero, la cultura no obligatoriamente es supuesta como una producción individual sino como patrimonio de la sociedad. Como privilegio no dice la esencia de la propiedad intelectual, sino su condición formal. Esta teoría impulsada probablemente por el realismo y empirismo del período en la que el conocimiento procedía de la realidad externa."¹⁴

¹³ ibíd.

¹⁴ Ibíd.



- **Teoría del derecho de propiedad mueble**

La teoría del derecho de propiedad mueble establece que los bienes que por su naturaleza consiguen transportar de un lugar a otro. Si se piensa que la fabricación intelectual es una obra material, es posible que pueda ser pensada como un bien mueble, pero los derechos son sobre la producción intelectual que pertenecen a la persona por su propia naturaleza.¹⁵

- **Teoría del derecho de propiedad especial**

La teoría del derecho de propiedad especial fue creada por Claudio Couhin y establece que la propiedad industrial es un tipo de propiedad especial, que tiene un conjunto de reglas específicas y propone que la propiedad intelectual se defina fundamentalmente por el derecho propio de reproducción.¹⁶

Es indudable que esta teoría al de la misma forma que la teoría del derecho de propiedad, se orienta exclusivamente al derecho sobre la obra material que se especifica por el derecho de aprovechamiento de esta y no reflexiona el proceso de creación intelectual previo a la elaboración material.

¹⁵ Ibíd.

¹⁶ Ibíd.



- **Teoría del privilegio público**

Esta teoría tiene su comienzo en los indultos que fueron permitiendo por el rey durante la edad media y el renacimiento hasta antes de los movimientos ideológicos del Renacimiento. Estos indultos especiales fueron cedidos a los industriales, editores y demás corporaciones sobre la explotación patrimonial de las creaciones intelectuales. También con finalidad económica que había un interés político de control de las ideas de la época.”¹⁷

¹⁷ *Ibíd.*



CAPÍTULO II

2. La propiedad industrial

La propiedad industrial es una rama del derecho intelectual que protege a los creadores de invenciones orientados al sector industrial.

2.1. Definición de la propiedad industrial

El Registro de la Propiedad Intelectual la define de la siguiente forma: “La propiedad industrial es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.”¹⁸

La propiedad industrial es el derecho de exclusividad que posee una persona física o jurídica sobre una invención que puede ser patentes y modelos de utilidad, un signo distintivo que puede ser las marcas y nombres comerciales o un diseño industrial.

¹⁸ <https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf>. pág. 1
(Consultado fecha: 27 de febrero 2016)



2.2 Ámbitos de protección de la propiedad industrial

Los ámbitos de la protección de la propiedad industrial abarcan diferentes campos especialmente todos los objetos que tienen una solución innovadora entre los cuales tenemos las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales.

Todas las marcas que hacen distintivos los productos o servicios de cualquier otro similar en el mercado, como las marcas y las indicaciones geográficas. Las indicaciones ayudan a los comercios a diferenciarse de en el mercado de empresas similares tales como los nombres comerciales.

2.3 Principales instituciones

Las principales instituciones de la propiedad industrial son:

- **Patente**

El Registro de Propiedad Intelectual las define como: “La patente constituye el título, certificado o documento oficial que emite el Estado, a través de la oficina competente, para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al inventor, o bien, a quien ha adquirido de éste el derecho a ser titular de la invención. Los efectos y alcance de esos



derechos están determinados por la ley.”¹⁹

Una patente es un derecho exclusivo, otorgado al autor de una invención; es decir, un producto, servicio o procedimiento que ayuda, en general, una nueva forma de hacer algo o una nueva solución técnica a un inconveniente. Para que sea patentable, la invención debe cumplir con determinados requerimientos establecidos por la ley.

En su Artículo 4.10 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República se define una patente así: “El título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley.”

Una invención para poder registrarse y ser protegida por una patente debe de ser una invención novedosa; es decir, debe de observarse características nuevas no conocidas en otras invenciones, a esto se le denomina estado de la técnica. Es necesario que contenga un nivel inventivo; es decir, que no podría ser descubierto por una persona con conocimientos generales de la materia.

La invención debe ser patentable, en nuestro ordenamiento jurídico en el Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la Republica de

¹⁹ <https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf>,
(Consultado: fecha 18/02/2016)



Guatemala en su Artículo 91 se establece que no son patentables: “Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas animales; una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa; y una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.

La invención debe ser apta para la aplicación industrial aplicación industrial en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios.

- **Modelos de utilidad**

El modelo de utilidad protege las invenciones con una menor calidad inventiva a las protegidas por patentes, podemos decir que, una innovación técnica que efectúe sobre algo ya existente, aplicado a un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo, aparato, dispositivo o parte del mismo que permita un mejor funcionamiento y que le incorpore una ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Lizano establece que: “Se protegen invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por las patentes. Estas consisten en una configuración o forma



tridimensional nueva a objetos conocidos o partes de los mismos, que se utilicen para realizar un trabajo práctico, siempre que esta nueva configuración produzca una mejor utilidad del objeto en la función a la que está destinado.”²⁰

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad es diferenciado por la utilidad y la practicidad que da y no por la estética, brindando una protección similar a las patentes. En cualquier forma, un modelo de utilidad deberá cumplir con los requisitos de patentabilidad: novedad y aplicación industrial, pero podrá no tener actividad inventiva.

- **Diseños industriales**

El Registro de la Propiedad Intelectual establece que: “Un diseño industrial es una creación intelectual que tiene por objeto dar a un producto una apariencia particular. Esta apariencia puede estar determinada por la forma del producto, su color, textura o cualquier otra característica.”²¹

El diseño Industrial es una actividad en la cual se crean productos industriales, los cuales se clasifican en: bienes de consumo y bienes de capital. Es un instrumento que trata de mejorar la calidad de todos los productos industrial, mejorando el

²⁰ Lizano Soto, Ariana. **Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica**, Pág. 39

²¹ <https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf>. Pág. 23 (Consultado Fecha: 18 de febrero 2016)



funcionamiento y función para el usuario. El diseño industrial es fundamental en áreas como la automotriz, los muebles entre otros.

Los diseños industriales se pueden clasificar en:

I. Los dibujos industriales

Son todos aquellos que otorgan un aspecto original a un producto, utilizando para ello líneas, figuras o colores. La incorporación de dichos elementos al producto es exclusivamente con fines de decorado, como se da en los diseños de modas.

El Artículo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala establece que: “Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le dan una apariencia particular y propia.”

II. Los modelos industriales

Son los que dan a un producto una apariencia original por medio de una forma tridimensional, siempre que esa forma no implique efectos técnicos o que haya sido



concebida por consideraciones o exigencias de orden técnico, como el diseño de un teléfono, de un mueble, de un automóvil, o un aparato electrodoméstico.

El Artículo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala establece que: “Como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines técnicos.”

- **Marca**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que: “Marca se entiende un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales signos sonoros o los signos olfativos.”²²

- **Nombres comerciales**

Por nombre comercial se entiende el nombre o la designación que permite identificar a

²² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Principios básicos de la propiedad industrial**. Pág. 14



una empresa. En la mayoría de los países, los nombres comerciales se registran ante las debidas autoridades.²³

Los nombres comerciales son totalmente independientes de cualquier razón o denominación social de alguna persona jurídica y estas pueden coexistir perfectamente. Todo aquel nombre de alguien o ente y la razón social son utilizados por los fabricantes, comerciantes, industriales y agricultores para individualizar a su industria o comercio como el nombre de su empresa o sociedad.

El Artículo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala establece que los nombres Comerciales son: “Un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.”

- **Indicaciones geográficas**

Por indicación geográfica se entiende un signo que se utiliza para productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades o reputación se deben a dicho lugar de origen.

²³ Ibíd. Pág. 18



En la mayoría de ocasiones, una indicación geográfica consta del nombre del lugar de origen del producto, como por ejemplo: Ron Zacapa, Licores Quezalteca. Pero hay algunas indicaciones geográficas que no corresponden a lugares geográficos donde fueron creados, también se utilizan los símbolos que son habitualmente asociados con algún lugar, que también pueden constituirse como indicaciones geográficas.

El Artículo cuatro de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala establece que los nombres comerciales son: “Todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de estos, que identifica un producto como originario de un país, de una región o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación y otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada este presente, por lo menos, una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.”

2.4 Legislación de derecho industrial

En Guatemala todo lo referente a la propiedad industrial es regulado por el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas; así como, el Acuerdo Gubernativo número 89-2002 e internacionalmente el Convenio de Paris y el Tratado de Singapur.



- **Decreto número 57-2000 y sus reformas**

También la Ley de Propiedad Industrial es la normativa encargada de regular todo lo referente para tutelar los derechos de los inventores y los creadores de los modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, invenciones y nombres comerciales, establece las disposiciones para la utilización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Guatemala.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala ha sido reformado con los Decretos número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala y también por el Decreto número 3-2013 del Congreso de la Republica de Guatemala. Este entro en vigencia el 1 de noviembre del año 2000 publicado el 27 de septiembre de ese mismo año, en el Gobierno de Alfonso Antonio Portillo Cabrera, contiene 4 Considerandos, 7 Títulos, 221 Artículos, el Decreto número 57-2000 de la República de Guatemala.

La ley de Propiedad Industrial derogó el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por Decreto número 26-73 del Congreso de la República de Guatemala y se motivó por la necesidad de ajustar la normativa vigente a las necesidades actuales del comercio.

El Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula también la normativa procesal adecuada para hacer positivas las acciones civiles y penales adecuadas.



- **Acuerdo Gubernativo número 89-2002**

Este Acuerdo es el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de fecha 18 de marzo del año 2002, en el Gobierno de Alfonso Antonio Portillo Cabrera, este Reglamento tiene 3 considerandos, 16 capítulos, 115 Artículos.

En este Reglamento se regula todo lo relativo a la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial y se desarrollan todos los procedimientos para que el Registro cumpla con todas las funciones y atribuciones administrativas.

- **Convenio de París**

El Convenio de París es también denominado Convención de París, este convenio fue adoptado en el año de 1883 por la Unión de París, este convenio ha sufrido varias revisiones la primera de estas fue en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 en Estocolmo en 1967 y finalmente fue enmendado en 1979.

El Convenio trata lo relativo a la propiedad industrial, asumiendo por objeto la protección de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia o, denominación de origen, así como la represión de la competencia desleal.



Nació a partir de la nueva necesidad surgida como resultado del modelo productivo ocurrido tras la Revolución Industrial, en el que la prioritaria forma de creación de riqueza va a nacer por medio de las creaciones científicas y tecnológicas orientadas al Comercio. Este convenio fue adoptado por Guatemala por medio del Decreto número 11-98 del Congreso de la República de Guatemala emitido el 18 de febrero de 1998.

- **Tratado de Singapur**

El Tratado de Singapur fue adoptado por los miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual el 27 de marzo del año 2006, cuenta con 32 artículos, 10 Reglas y 12 Formularios internacionales tipo.

Este tratado consiste en crear un contexto moderno y que posea un alcance más amplio, tiene en cuenta la evolución más reciente en la esfera de las tecnologías de la comunicación.

El objetivo es proporcionar la modernización de las normas de procedimiento que no fueron contenidos por el tratado de Ginebra los procedimientos del registro. El Tratado de Singapur creó acercamientos a un proceso para homogeneizar a nivel internacional el derecho de marcas.



CAPÍTULO III

3. Marcas

Las marcas son los signos distintivos que establecen los determinados productos o servicios han sido creados, elaborados o proporcionados por una persona o empresa específica.

3.1. Definición

Para definir las marcas se utilizarán definiciones doctrinarias y legales para tener un concepto más amplio.

- **Doctrinaria**

Una marca es todo signo distintivo que se destina a individualizar los productos o servicios prestados por una empresa específica y hacer que sean identificados los productos o servicios en el mercado por los clientes.

Para el Registro de Propiedad Intelectual es: “Marca es cualquier signo que permite distinguir, en el mercado, los bienes o servicios producidos o prestados por una persona de los de otra. Aunque las marcas se incluyen dentro de las creaciones protegidas por la propiedad intelectual, muchas veces los signos empleados no son creaciones intelectuales en sí mismos sino medios o elementos que han sido adoptados



como identificadores de los productos o servicios que produce o comercializa una empresa. De ahí que una marca puede estar constituida por cualquier signo o expresión que sirva para individualizar y distinguir un producto o un servicio.”²⁴

- **Legal**

En el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, se define la marca como: “Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos comercializados o prestados por otra.”

3.2. Antecedentes históricos de la marca

Las marcas existen desde la antigüedad, se han encontrado registros muy antiguos que se descubrieron desde 5000 años antes de Cristo; los cuales consistían en dibujos en cuevas que significaban propiedad; más adelante los egipcios 3500 años antes de Cristo, usaban la marca para diferenciar los rangos militares, se identificaban los bienes con la firma del rey; así como darle sentido a la procedencia de los bienes.”²⁵

En la antigua Grecia los creadores de las obras de arte, grababan sus nombres sus

²⁴ Registro Propiedad Intelectual. **Propiedad intelectual**. Pág. 26

²⁵ Giménez y Asociados. **Historia de las marcas comerciales**.
<http://www.registrosdemarcas.com/antecedentes/historia-de-marcas-comerciales> (Consultado: 19 de febrero 2016)



obras de arte creadas ellos, con la finalidad que su nombre sea reconocido de generación en generación.

En la edad media, se utilizaban objetos con signos grabados, estos signos o marcas se utilizaban por varias situaciones, las marcas en este período, eran asociadas con las corporaciones las cuales obligaban la utilización de dichos signos o marcas, ya que pretendían diferenciarse de las demás clases sociales por medio de estos signos o marcas.

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

Durante la época colonial después de la conquista española se usa una nueva forma de comercio, monopolizada por los españoles. El sistema de monopolio tuvo su fin el 12 de octubre de 1778, se regulo la Ordenanza o Pragmática, llamada del comercio libre, en su reglamento se regulo las penas a los que falsificaren marcas o despachos, que consistían en confiscación y prisión.”²⁶

Con la creación de la propiedad industrial desaparecieron las corporaciones, el régimen de protección de las marcas corporativas dando paso a un nuevo sistema que se

²⁶ López, Marroquín, Alfaro Vinicio. **La protección del diseño industrial y la protección de los signos distintivos.** Pág. 45



extendió por toda Europa, dejando un vacío legal en virtud de dejar sin efecto las leyes que resguardaban los derechos de las marcas de las corporaciones.

En Guatemala la primera legislación que regulaba las marcas entró en vigencia en septiembre en el año de 1975 el Convenio Centroamericano para la protección de propiedad industrial, esta contaba con una cantidad de disposiciones sustantivas, estableció el uso y registro de una marca, esta ley fue derogada cuando entró en vigencia la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

3.3 Naturaleza jurídica de la marca

Existen diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica de la marca, las más relevantes son las siguientes:

- **Teoría del derecho de la personalidad**

De conformidad con esta teoría, la marca es inherente a la personalidad de la persona que creó un producto o servicio, ya que la creación de estas es inherente a la persona individual.

Hay una relación directa entre la marca con el titular y el hecho de que este consienta la aplicación de su signo distintivo sobre mercaderías. Lo que trata esta teoría es evitar crear confusión al usuario de la marca, con productos o servicios similares.



- **Teoría de la propiedad inmaterial**

Esta teoría establece que un bien que forma parte de la organización empresarial, un bien inmaterial que el empresario utiliza para distinguir sus productos dentro del mercado con otros similares y con este que va a reflejar el origen empresarial de los mismos.

Según esta teoría indica que la marca no es un bien, es más bien interés. La identificación, la reputación, el secreto, son intereses que se sitúan frente a algunos bienes, pero no constituyen bienes.

- **Teoría del derecho intelectual**

Esta teoría establece que todos los derechos relacionados con la propiedad industrial, son consecuencia de la creación del ser humano, al igual los derechos morales, por esto se cree que no es posible encuadrarse en algo subjetivo, de tal forma existen derechos que surgen como resultado de la relación que existe entre el ser humano y los bienes; como las marcas, estas pertenecen a la propiedad intelectual, por ser fruto de la creación humana.

3.4 Principales características de la marca

Son tres los requisitos esenciales de una marca, estas características las hace inscribibles las cuales son:



- **Distintividad**

La distintividad que también se ha denominado aptitud distintiva suficiente, la distintividad de la marca o el signo se considera una característica esencial para que la marca o signo sea susceptible de registro como marca. La doctrina establece que es un presupuesto indispensable para cumplir la función más importante de la marca: individualizar productos o servicios para distinguirlos y diferenciarlos de los demás productos del mercado.

- **Perceptibilidad**

Es la característica que tiene un signo para que pueda ser identificado y aprehendido por algún sentido de los consumidores. Esto con el único fin de transmitirles algún mensaje o sensación a los consumidores y cumplir así con las funciones de toda marca.

Con el surgimiento de las marcas no tradicionales, se ha ampliado la gama de posibilidades de signos que conforman las marcas, al utilizarse todos los sentidos para percibirlos, dentro de los cuales se encuentran el tacto, el olfato, y el gusto.

- **Susceptibilidad de representación gráfica**

Es la característica que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas, para poder ser perceptible y ser captado por los consumidores. La representación gráfica del signo es una característica que permite formarse una imagen



del signo objeto de la marca, utilizando para ello palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de lo anteriormente señalado.

3.5. Funciones de la marca

Las marcas permiten diferenciar productos y servicios de otros similares en el mercado, identifican el origen de una marca, las marcas tienen cuatro funciones fundamentales las cuales son:

- **Función de identificación del origen**

Esta función es indicativa de origen, no es tan relevante ya que ha confirmado que los consumidores están más interesados en la calidad de un producto que quien es el creador, una función de la marca es expresar su procedencia para que el consumidor sepa quién lo fabrican.

- **Función distintiva de las marcas**

Es la función más importante para que esta pueda ser distinguida de cualquier otro producto o servicio. Anteriormente se creía que la función de identificación de origen era la más importante de las funciones; sin embargo, fue cambiando al entender que las marcas son básicamente signos con capacidad de distinguirse de cualquier otro producto, servicio en el mercado.



- **Función de garantía de calidad**

La marca proporciona información al consumidor sobre la calidad relativamente constante del producto o del servicio. Esto es innegable en el plano socioeconómico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores.

Esta es la función que garantiza al comprador que los productos o servicios de alguna marca tienen una calidad y unas características especiales que el cliente desea satisfacer, creándole una necesidad de calidad.

- **Función publicitaria**

No es posible efectuar publicidad a algún objeto del comercio sin una marca que la designe, la marca puede usarse como un nexo entre un consumidor de algún producto o servicio y el titular del mismo. Es por medio de esta que el titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación del consumidor.

Esta función en las marcas da a los consumidores la información necesaria para adquirir un producto o servicio de acuerdo con sus características. Es uno de los elementos más importantes para dar a conocer una marca, debido que de esta forma llega al consumidor y para que este adquiera este producto y conocer la marca.



3.6 Clasificación de las marcas

Las marcas han sido calificadas en formas distintas por la doctrina para facilitar su estudio, teniendo en cuenta sus principales características, estas son las siguientes:

- **Marcas según su titular**

Esta clasificación se divide en dos sub-categorías que son:

- I. Marcas individuales

La marca individual son todas aquellas marcas que el titular de estas en una persona jurídica individual.

- II. Marcas colectivas

Las marcas colectivas son las que se utilizan para representar productos o servicios en los cuales personas jurídicas son titulares.

- **Marcas según el objeto**

Las marcas según su objeto se dividen en:

- I. Marcas de producto

Las marcas de productos son marcas que individualizan únicamente productos.



II. Marcas de servicios

Las marcas de servicios son las marcas utilizadas para individualizar los servicios prestados por alguna persona ya sea individual o jurídica.

III. Marcas de certificación

Las marcas de certificación son signos distintivos que puede ser utilizada en productos o servicios, la calidad y características han sido verificadas y certificadas por el titular de las marcas. Estas marcas de certificación tienen una función que indica la calidad del producto o servicio que protege, y por lo tanto el titular debe controlar la calidad de los servicios que esta ofrece.

IV. Marcas de fábrica o de comercio

Estas marcas identifican que un producto ha sido creado por alguna persona jurídica individual o jurídica en específico.

- **Marcas según la naturaleza de su signo**

Las marcas según su signo se clasifican en:

I. Marca denominativa

La marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo



variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos y otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se le use.

II. Marca gráfica o figurativa

Las marcas graficas son las constituidas por signos visuales los cuales son figuras, retratos, estampados, viñetas, franjas, colores, combinaciones de color, dibujos o logotipos etc. Estas marcas únicamente pueden distinguirse visualmente.

III. Marca mixta

Las marcas mixtas son la combinación de varios tipos de marcas, se les considera las marcas más complejas, ya que por estas combinaciones de elementos, debido que los todos los signos en conjunto permiten las individualizaciones de los productos o servicios.

IV. Marcas no tradicionales

Las marcas no tradicionales son todas aquellas que son percibidas por cualquiera de los cinco sentidos y cuya forma de representar por cualquier forma distinta a las formas tradicionales. Las marcas no tradicionales son de varios tipos especialmente, las visuales que son colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de



posición y las no visuales que son los sonidos, olores, sabores y texturas que son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano.

Las más importantes son:

i. Marcas tridimensionales

Las marcas tridimensionales son las marcas que consisten en cuerpos representados en tres dimensiones, estas tres dimensiones son altura, ancho y profundidad. El producto, o la de su embalaje, deben de ser completamente novedoso y totalmente diferente de forma significativa a la que constantemente se acostumbra a utilizar en los productos de la misma categoría en el mercado.

Adicionalmente es necesario que la forma vaya acompañada de una imagen que pueden ser palabras o figuras. Esto se debe a que la forma en sí misma sólo permite diferenciar el producto en el mercado, sin que sea posible su identificación.

Por esta razón, al agregarse la imagen verbal o figurativa, se garantiza que el consumidor pueda asociar la forma del producto con el producto o servicio. Solo de esta manera se cumple cabalmente con el requisito de distintivita.



ii. Marca de posición

La marca de posición se compone del signo nominativo, figurativo o mixto más su ubicación especial en el producto o servicio, se ha establecido que la marca de posición se encuentra caracterizada por un elemento indispensable que siempre está localizado en el mismo lugar del producto y con una proporción constante.

Es esta combinación entre el signo y la ubicación lo que hace nacer el carácter distintivo de esta marca. Esta ubicación del signo debe de ser diferente y no habitual dentro del mercado del producto o servicio el producto, para esto se debe de cuestionarse dónde considera el consumidor que es usual encontrar un signo en el producto.

iii. Marcas de color

Las empresas hacen un uso deliberado y sistemático del color y de las combinaciones de colores, tanto en sus productos y embalajes como en la publicidad e incluso en sus puntos de venta. Los colores como tales y las combinaciones de color sin contornos delineados han sido incluidos en la categoría de marcas no tradicionales y se acepta su registro en varias jurisdicciones.



iv. Marcas hologramas

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que los hologramas son: "Los hologramas que pueden almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones. La imagen puede cambiar en función del ángulo escogido por quien lo contempla y quizá sea difícil capturar ese rasgo en una reproducción impresa. No obstante, varias oficinas han aceptado el registro de hologramas y exigen una representación gráfica de esos signos."²⁷

Los hologramas se pueden convertir en signos distintivos. La protección de este tipo de marcas de los productos identificados e individualizados en el mercado a través de un holograma. Los consumidores deben asociar el holograma como el servicio o producto.

v. Marcas signos animados o de multimedia

El Comité Permanente sobre el derecho de marcas indica que: "Son signos constituidos por el movimiento de un determinado objeto, por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente. La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de video, o el logotipo móvil de un programa de televisión, etcétera"²⁸

²⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Ob. cit.** Pág. 7

²⁸ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Nuevos tipos de marcas.** Pág. 7



Todos estos signos consisten en elementos animados o que pueden contener elementos animados. La imagen en movimiento puede ya sea que sea un fragmento de película cinematográfica o de vídeo, algún logotipo móvil de un programa de televisión, entre otros.

vi. Marcas gestuales

Para La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se considerar el gesto como otro tipo de marca no tradicional. Si bien el registro de ese tipo de signos sigue siendo excepcional, al parecer cabe representarlos de dos maneras. Cuando el signo se trata como marca figurativa, la representación consistiría en un único dibujo o en varios encuadres que muestren el movimiento, acompañados de una descripción escrita.”²⁹

vii. Marca sonora

Las marcas sonoras las conforman aquellos signos compuestos por un sonido o melodía que son perceptibles por el sentido del oído. Pueden crear por sonidos musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido inventados para este fin o utilizados de creaciones musicales existentes para la creación de las marcas sonoras.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que “Las marcas sonoras pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistente, ya sea creados

²⁹Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Ob. Cit.** Pág. 10



especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, pueden consistir en sonidos musicales, existentes en la naturaleza por ejemplo, sonidos de animales o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.”³⁰

viii. Marca olfativa

Las marcas olfativas están compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo diferentes a la naturaleza de un servicio o producto, se le agregan con el fin de hacerlo distinto en el mercado. Se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto.

ix. Marca gustativa

Las marcas gustativas son los signos distintivos que se especifican por medio del sentido del gusto, es decir sabores que diferencian productos y servicios de otros. Estas marcas son las menos aceptadas entre las marcas no tradicionales en las diferentes legislaciones y su característica principal es que deben aplicarse solamente a productos y no para servicios.

En los casos en que se han protegido este tipo de marcas, se ha aportado una descripción escrita del sabor para satisfacer el requisito de representación gráfica. Sin embargo, se ha establecido que el sabor que se pretenda registrar como marca debe

³⁰ Ibid. Pág. 9.



cumplir algunos requisitos como por ejemplo que no sea muy inestable o que experimente variaciones con el tiempo.

x. Marcas de textura o táctiles

Las marcas de textura o táctiles son signos que son percibidos por el sentido del tacto se plasman en la superficie de un objeto para que esta característica sea la que aporte distintivita al producto o servicio.

La representación gráfica del signo se efectúa por impresión en relieve, es decir por medio del método braille. Como la descripción del signo resulta casi imposible, también se ha pedido que se aporte una reproducción del signo, como una muestra de la superficie en relieve, acompañado del procedimiento de escritura por el sistema braille.

xi. Marcas de movimiento:

De esta manera, lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al incorporar un movimiento completamente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría o sus empaques.

El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien el movimiento con el origen empresarial del producto. Sólo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo



xii. Marcas de lemas publicitarios

Este tipo de marcas también conocidos como eslogan, en la mayoría de los sistemas, los lemas publicitarios pueden registrarse como marcas si son capaces de individualizar los bienes o los servicios de una empresa, siempre y cuando no estén constituidos por signos o indicaciones que describan directamente los bienes o servicios o sus características esenciales, no sean laudatorios, y no estén privados de carácter distintivo por alguna otra razón

xiii. Marcas nombre de películas o libros

Tiene carácter general de marca los títulos de las series y las cabeceras de las publicaciones periódicas o los diarios pueden cumplir la función de una marca al identificar y distinguir los sucesivos números publicados por un editor de los publicados por otros editores o impresores. En este caso, los sucesivos números se considerarían productos con un mismo origen comercial.

• **Marcas según su grado de conocimiento**

Las marcas según su conocimiento se dividen en

I. Marcas comunes

Para Edgar Porres las marcas comunes son “todos aquellos signos que distinguen a un producto o servicio pero que no son de conocimiento público relevante.”³¹

³¹ Porres, Enrique Franco. **La necesidad de una adecuada y técnica regulación jurídica de las marcas olfativas acorde al creciente comercio internacional** .Pág. 22



II. Marcas renombradas

Porres estableció que “Se trata de las marcas que son conocidas por el público en general. Además, para que una marca se considere renombrada debe existir la opinión generalizada de que los productos o servicios que designan dichas marcas son productos o servicios de calidad.”³²

³² *Ibíd.*





CAPÍTULO IV

4. Regulación legal de las marcas no tradicionales en el derecho comparado

En muchos países alrededor del mundo se han presentado distintos casos en los que se ha protegido a los derechos de los inventores de las marcas no tradicionales, estos países se han adaptado a las nuevas formas de comercio, las principales son:

4.1 Marcas olfativa

En muchos países ya se han regulado las marcas olfativas, entre las cuales se analizara algunos casos

- **Argentina**

En Argentina la ley que regula las marcas es la Ley de Marcas y Designaciones, Ley No. 22.362 de 26 de diciembre de 1980. En esta citada ley se define a la marca como: “Una o más palabras, con o sin significado; dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas a un lugar determinado de los productos o los empaques; envoltorios; contenedores; combinaciones de letras y números; letras y números en la medida que conciernen el diseño especial de estos mismos; frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”



Dando una interpretación amplia a la norma, el Juez Marcelo Whatelet quien dio sentencia para el registro de marcas in re L'Oreal v. Antiall S.A. El Juez indico que cualquier persona que solicitara un olor especial adherido a un empaque como marca debía obtener protección bajo el amparo de esta ley.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, oficina encargada del registro de las marcas, solicitó a la empresa L'Oreal que para efectos de registro de las marcas aportara documentos, muestras y diversos tipos de pruebas para ser evaluada y así esta forma garantizar la protección de las marcas.

Por esta razón, la empresa entregó descripciones de las fragancias, que incluían los nombres científicos de las sustancias o de los extractos de los cuales se derivaban estas, también algunos empaques con olor.

- **Colombia**

Colombia protege a las marcas olfativas en sus sistema jurídico resulta claro que en teoría su sistema jurídico permite el registro de un olor como marca.

En una resolución No. 17152 de 2009, en Colombia se confirma la postura aceptada por la Unión Europea, basándose en una sentencia emitida por el tribunal de justicia europeo la cual establece que: "En el caso colombiano, aunque la legislación supranacional en materia de marcas contiene disposiciones explícitas relativas a la protección de marcas olfativas o no excluye la protección de tales marcas, hasta ahora



no se ha admitido el registro de un olor, aunque, a contrario sensu de los argumentos del recurrente, por medio de los cuales afirma que permitir la radicación de solicitudes de registro de marcas olfativas es un acto a través del cual se está justificando un enriquecimiento sin causa, no se sabe si la evolución futura permitirá reproducir las marcas olfativas por medios técnicos, ni tampoco si esos nuevos métodos de representación de las marcas serán admitidos por esta Oficina. Sin embargo, debe hacerse especial énfasis en que la publicación de esta clase de marcas debe ser diáfana y comprensible por todos aquellos que potencialmente puedan ser opositores dentro de un proceso de registro marcario de signos olfativos medio del cual se establece que estas deben ser completas, fácilmente accesibles e inteligibles”.

4.2 Marcas gustativas

Esta clase de marcas ya ha tenido éxito en su registro en Europa, de la siguiente forma:

- **Europa**

En Europa existe el caso de una marca gustativa registrada con éxito, este es el caso de Smaak Van Drop, la cual se solicitaba el registro de la marca gustativa de sabor de un licor para productos, este fue presentado en un tribunal local en Benelux en Bélgica.



El requisito de la representación gráfica fue satisfecho mediante una descripción escrita de la marca, esta descripción se consideró como una descripción suficiente para la Oficina de Marcas de Benelux en Bélgica.

4.3 Marcas táctiles

En el caso de las marcas de textura, es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento, por ejemplo, gracias a una estructura o textura específicas y reconocibles. Aunque sigue siendo excepcional el registro de marcas de textura o táctiles, se han puesto de manifiesto algunas maneras de representar esos signos.³³

En estas marcas es la superficie del producto lo que permite su reconocimiento e individualización, como por ejemplo por tener la superficie tocada una estructura o textura específicas y reconocibles.

- **Ecuador**

En el Ecuador se registró una marca táctil por medio de unas marcas de textura. La representación gráfica del signo se efectúa por impresión en relieve esta consiste en una textura en la superficie de una botella.

El solicitante establecía que tipo de marca estaba en la solicitud, aportaba una descripción muy detallada, específica de la marca y como reproducción del signo, una

³³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ob. Cit. Pág. 11



muestra de la superficie en relieve y también el procedimiento de escritura por el sistema braille.

El 27 de abril de 2004, a través de la resolución número 35499, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual registró la primera marca táctil registrada en el mundo. La marca inscrita fue la textura de vidrio craquelado de la botella del whisky Old Parr, con el fin de proteger productos en la clase 33 internacional.³⁴

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual indicó que estos signos distintivos eran suficientes, claros, precisa, y objetiva y, por esta razón, constituía una copia fiel de la marca. El Instituto considero que por medio de una impresión como la mencionada, lograba satisfacer el requisito de representación gráfica y otorgaba la calidad y protección de marca.

Además, la representación gráfica que dio la empresa Diageo sirvió como medio para integrar el requisito de publicación y cumplir con el principio de publicidad registral. De esta manera, la impresión en relieve del vidrio craquelado fue publicada en el aviso del Diario Oficial La Gaceta y, con esto, se permitió que terceros tuviesen conocimiento de la marca táctil que estaba siendo solicitada ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.³⁵

³⁴ Lizano Soto, Ariana. **Ob. Cit.** Pág. 150.

³⁵ *ibíd.*



- **Estados Unidos**

Los Estados Unidos de Norteamérica también ha registrado marcas táctiles; estas son: una cubierta de terciopelo en la superficie de una botella de vino y una envoltura de textura de cuero alrededor de la superficie media de una botella de vino.

En el primer caso, estuvo la duda de si el elemento del trade dress se hallaba más relacionado con el empaque o, más bien, con el diseño del producto; pues según la Oficina, se podía confundir fácilmente.³⁶

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos describe la marca textual de la siguiente forma "La marca consiste de una cubierta de una textura aterciopelada en una superficie de una botella de vino. La línea punteada en el dibujo no es característica de la marca pero tiene la intención de mostrar la ubicación de la marca en un recipiente típico para bienes; la parte oscura/inferior del dibujo del recipiente muestra la marca. El punteado del dibujo no es característica de la marca, sino una representación de como una cobertura aterciopelada puede apreciarse de forma visual. La marca es una marca sensorial, de tacto."³⁷

El solicitante aportó representación gráfica colocando un diagrama con un dibujo de la botella de vino y líneas punteadas destinadas a mostrar la ubicación de la marca en la

³⁶ *ibíd.*

³⁷ **Registro de marca registrada de los E.E.U.U** No. 2, 463,044. <http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-Spanish/TM/data/Slide26.swf>. (Consultado: 25 de febrero 2016)



superficie del producto. Una representación del tipo de revestimiento de la textura de terciopelo en forma visual.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos estableció que la descripción dada no era suficiente y mando a la compañía solicitante remitir la muestra física de la botella de vino para que el analista sintiera la textura debidamente.

4.4 Marcas hologramas

Las marcas hologramas en algunos países son regulados en la legislación marcaria tal como:

- **Panamá**

La legislación panameña en la Ley de Propiedad Industrial de Panamá, considera los hologramas como signos que pueden constituir una marca. En su Artículo 90 que signos pueden constituir marcas de la siguiente forma "Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos: 1. Palabras, combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas, 2. Imágenes, figuras y símbolos gráficos; 3. Las letras, los símbolos y sus combinaciones, cuando están constituidas por elementos distintivos; 4. Las formas tridimensionales, incluyendo envoltorios, envases, la forma de los productos, o su presentación y hologramas."



El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de Propiedad Industrial, en su décima novena sesión del mes de julio de 2008, identificó algunos requisitos que se pueden exigir a los solicitantes de este tipo de signos distintivos; 1. Una imagen que capte el efecto holográfico en su totalidad; 2. Vistas o imágenes adicionales del holograma desde distintos ángulos; 3. Una descripción en palabras que explique el efecto holográfico; 4. Declaración o indicación que se trata de una marca holográfica.

El holograma en el Tratado de Singapur, específicamente en su Reglamento establece que cuando una solicitud de registro “contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma.”

4.5 Marcas tridimensionales

En muchos países ya se han regulado las marcas olfativas, entre las cuales se analizara algunos casos



- **Francia**

Francia ha sido uno de los países en aceptar el registro de las marcas tridimensionales, los examinadores comunitarios de la Oficina de Armonización del Mercado Interior son mucho más estrictos a este respecto que los franceses, esta es la razón por la cual se registró en Francia.

El altavoz de Bang & Olufsen modelo Beolab 8000 también pudo ser registrado mediante el asunto No. 460- 05 gracias a su forma insólita, la singularidad de su diseño y la facilidad con que los consumidores pueden reconocer una forma que se aparta considerablemente de lo normal. En su sentencia, el tribunal estableció que la forma de la marca es verdaderamente específica y no puede considerarse en absoluto común".³⁸

El tribunal encargado del asunto estableció que el cuerpo del altavoz está formado por un cono que parece un lápiz o un tubo de órgano cuya parte puntiaguda toca una base cuadrada. Además, un largo panel rectangular está fijado a un solo lado de dicho cono y acentúa la impresión de que el peso de este conjunto descansa solamente sobre la punta que apenas toca la base cuadrada. De este modo, este conjunto forma un diseño notable y que puede memorizarse fácilmente."³⁹

³⁸ **Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria.** http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html. (Consultado: 22 de febrero 16)

³⁹ Ídem



Una marca tridimensional francesa que sea claramente diferente de la forma natural del producto tiene más posibilidades de prevalecer contra una oposición o una acción de nulidad entabladas ante un tribunal francés que una marca comunitaria de las mismas características impugnadas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

El rigor que aplica la Oficina de Armonización del Mercado Interior en la fase de examen explica las resoluciones adoptadas en fases posteriores por instancias comunitarias superiores al evaluar la probabilidad de confusión entre marcas tridimensionales. En un asunto, la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior negó que hubiera probabilidad de confusión entre dos marcas que consistían en la forma de la botella, dictaminando que había diferencias suficientes entre ellas para situar a la marca del solicitante fuera del alcance de la protección que ofrecía el derecho previo del oponente.

- **Japón**

En Japón se permitió inscripción para la protección de las marcas tridimensionales en 1997, la empresa que registró su marca tridimensional fue la Coca Cola, esta tuvo que librar una larguísima batalla jurídica ante la Oficina Japonesa de Patentes para obtener finalmente el registro de su botella.



- **India**

En la India un tribunal determinó que la ley protege sólo los rasgos característicos de la forma y la configuración. Esta diferencia resulta muy relevante debido que debemos tener en cuenta que, según la Ley, todas las formas están incluidas cuando se define marca, ya que puede concluirse que, mientras la Ley de Marcas protege la forma de los productos, la Ley de Diseños protege únicamente los rasgos característicos de esas formas.

4.6 Marcas sonoras

En algunos países se registraron este tipo de marcas con anterioridad, algunos casos son los siguientes:

- **Costa Rica**

En Costa Rica fue el primer país centroamericano que protegió la marca sonora, cuando esta marca se inscribió no estaba regulada en la ley, sin embargo no existía una prohibición, ni se establecía como requisito que el signo distintivo fuera visible, el único requisito es que fuera distintivo de cualquier otro signo.

En los demás países se regulaba que la marca tenía que ser un signo perceptible



visualmente por lo que no cabían las marcas sonoras. Al ratificar el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, y Estados Unidos de América, se comprometieron a regular dentro de su legislación interna a las marcas sonoras, y además marcas no tradicionales, por lo que todos los países centroamericanos tienen que tener dentro de su legislación la figura de la marca sonora.”⁴⁰

- **Europa**

En Europa el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas solventó en el asunto No. C 283-01, “que una marca solo puede consistir en un sonido representado gráficamente, por ejemplo, mediante imágenes, líneas o caracteres, y que su representación ha de ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”, excluyendo específicamente la protección de los sonidos que no pueden ser representados por notas musicales, como sería el caso del ruido del león.”⁴¹

4.7 Marcas de posición

Si el signo se coloca cada vez en un lugar inesperado o poco habitual no tendrá la condición de distintivo. La marca de posición en el Tratado de Singapur. Según el Reglamento del Tratado de Singapur: “Cuando la solicitud contenga una declaración en

⁴⁰ Lobos Luna, Andrea Julieta. **Marcas sonora**. Pág. 48

⁴¹ **Los Sonidos: Marca registrable en la República Dominicana**. http://www.biaggimessina.com/serve/listfile_download.aspx?id=511&num=1. (Consultado: 29 de febrero 2016)



el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto. La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto.”

4.8 Marcas de color

Las marcas de color se han registrado en diversos países, algunos de los casos más importantes son:

- **Colombia**

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca color Rosado Pantone 183C a favor de Postobón S.A. para identificar gaseosas con sabor a manzana. La delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resoluciones N°1075 y N°1076 ambas de fecha 19 de enero de 2015, otorgo el registro del color para identificar la gaseosa argumentando que la solicitud de Postobón S.A. cumple con el requisito de distintivita y este se asocia por los consumidores a la empresa solicitante.

Además, determinó que no quedó acreditado que el color rosado sea necesario para



identificar las bebidas de manzana dentro del mercado como argumentaba el opositor, y que por lo tanto el color estaba absolutamente disponible para ser apropiado como marca por parte de Postobón.

4.9 Marcas de signos animados o multimedia

En América Latina ya se registraron las Marcas de signos animados o multimedia con éxito, algunos de los casos más importantes son:

- **Colombia**

En Colombia los signos animados o de multimedia adopta una posición muy parecida a la utilizada por la Unión Europea y por lo tanto esta es una posición que es totalmente viable, toda vez cumplan con los requisitos de distintivita y de representación gráfica.

Además en Colombia afirman que a pesar de no estar incluidas dentro del listado del Artículo 134 de la Decisión 486, los signos animados o de multimedia si pueden ser registrados como marcas, ya que se encuentran en una postura abierta en este tema.

La posición puede verse reflejada en la Resolución No. 27774 de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual esta entidad expresó lo siguiente: “De acuerdo con lo anterior, consideramos admisible, en el marco de la



Decisión 486 la posibilidad de registro de marcas que no se encuadren dentro de la lista no exhaustiva del Artículo 134. Así pues, sería viable el registro de la marca animada que hoy nos ocupa, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Mediante esta resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de una marca animada o de multimedia.”⁴²

4.10 Marcas gestuales

Colombia es el primer país en América latina que estudia la protección y registro de las marcas gestuales, técnicamente, las normativas colombianas no describen de forma expresa el registro y protección de las marcas gestuales, pero en este país se tiene una legislación muy flexible en materia de derecho marcario.

Los expertos y analistas colombianos aseguran que este tipo de signos distintivos se podrían individualizar por medio de una secuencia gráfica del gesto cuya protección se pretende y adicionar una descripción textual del mismo. Estos movimientos se podrían proteger cuando sean originales y distintivos, y se identifiquen a productos o servicios relacionados.

⁴² Livévano Mejía, Jose Daniel. **Aproximación a las marcas no tradicionales**. Pág. 22.



4.11 Marcas de movimiento

En Europa se han registrado este tipo de marcas como casos más nombrados.

- **Europa**

Marcas como Sony Ericsson y Microsoft "Corporation" ambas han registrado este tipo de marcas en la Oficina Europea de Marcas.

4.12. Marcas lemas publicitarios o eslogan

Debido al crecimiento económico y la necesidad de algunas empresas de tener publicidad más agresiva y que los identifique más con los clientes, se utilizó este tipo de Marcas, presentamos algunos de los casos más comunes.

- **España**

Según el criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se hizo eco la Sentencia de 16 de Abril del pasado año 2009. En tal Resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reprodujo el reciente criterio seguido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Normalmente, el registro de las frases publicitarias o eslogan, se venía realizando dentro de la clase 35 de servicios, acompañando a la frase publicitaria una



llamada marca base, que debía estar concedida y, lógicamente, pertenecer al mismo titular que la solicitud del eslogan.⁴³

De similar modo sucede con el requisito que se acudía pidiendo que la frase publicitaria debiera ir acompañada de la denominada marca base, del mismo interesado y que se hallase en vigencia. Al no haber un sostén legal en la Ley de Marcas para requerir dicho requisito, es ecuánime modificar nuestra forma de actuar, de manera que una atención de registro de frase publicitaria no estará suspendida en ningún caso por el hecho de que contiguo a ella no acorde la marca base.

- **Francia**

En Francia por ser un sistema más flexible se han registrado varios eslóganes como por ejemplo, “Le monde sans fil est à vous”TM en su traducción al español es: El mundo inalámbrico es suyo, esto es para servicios de telefonía; “Quoi de plus naturel?” que en español significa: ¿Qué podría ser más natural? para productos lácteos; y “Vous avez le droit” que en español significa, Usted tiene derecho, para revistas y material impreso.

⁴³http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop_industrial/la-marca-eslogan-en-los-mensajes-publicitarios. (consulta: 20 de marzo de 2016)



4.13 Marcas nombres de libros y películas

Este tipo de marcas pueden ser inscritos en ciertas jurisdicciones los títulos pueden estar protegidos por sistemas sui generis como por ejemplo en la Ley de marcas Alemana de 1994, Artículos. 5.1, 3 y 15. De acuerdo con el Artículo 5.3 los títulos que establece que: "Son nombres o designaciones especiales de publicaciones impresas, obras cinematográficas, obras musicales, obras dramáticas u otras obras comparables. Tales sistemas establecen que, aunque el título se considere fundamentalmente un identificador, independiente de la obra, tiene que ser, como la marca, distintivo y no descriptivo, respecto de la obra identificad.



CAPÍTULO V

5. Necesidad de reformar los Artículos 4, 16, 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, referente a la definición de marca e incluir las marcas no tradicionales

En el comercio ha evolucionado y se ha convertido en una constante competencia globalizada, para lo cual es necesario que las legislaciones estén adaptadas y permitan a los comerciantes competir en los nuevos mercados. Para el efecto es necesario conocer el marco jurídico en el cual se rigen las marcas en Guatemala.

5.1. Análisis jurídico de la definición de marca en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000

En la legislación guatemalteca se define la marca de acuerdo con el Artículo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala de la siguiente forma: "Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o presentados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra."



La Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala en su Artículo 16 establece que: “Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, su envoltura o empaque, en el medio de expendido de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.”

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

En el caso de marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra característica del producto o servicio puede ser fundamentalmente imputable a su origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a protección como marca.



La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca. Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.

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

En el Artículo 22 se establece los requisitos para la solicitud del registro de las marcas, los cuales son: "La solicitud de registro de una marca contendrá:

Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;

Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;

La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare de una marca sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas;



- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviere constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;
- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase; y
- f) Las reservas o renunciaciones especiales; y,
- g) El país de origen del signo.”

Al analizar el Artículo cuarto de la ley de Propiedad Industrial se puede establecer que la ley deja un margen abierto en cuanto a la definición de las marcas indicando que podrá ser todo signo apto para distinguir productos o servicios.

Pero al analizar el Artículo 16 de la ley anteriormente citado se puede observar que los signos que podrán constituir como marca, pero dentro de estas no se incluyen algunas marcas no tradicionales que a nuestro criterio serían muy importantes para la mejor adaptación del comercio en Guatemala con las nuevas tecnologías.

Estas marcas que no son incluidas dentro de esta clasificación son las marcas de posición, las marcas holográficas, las marcas de movimiento, las marcas de signos



animados o multimedia, las marcas gestuales, las marcas gustativas y las marcas táctiles, marcas eslogan, marcas hologramas, marcas títulos de películas o libros.

De la misma forma en el Artículo 22 inciso c se establecen los requisitos que deben presentarse en el Registro para que sean reconocidos y protegidas las marcas. En este inciso tampoco se incluyen las marcas holográficas, las marcas de movimiento o multimedia, las marcas gestuales, las marcas gustativas y las marcas táctiles.

5.2 Requisitos para el registro

Debido que para la mayoría de legislaciones es necesaria una descripción tangible de las marcas, utilizando como referencia unas leyes extranjeras, el tratado de Singapur, y la opinión de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, los requisitos para su registro deben ser.

- **Marcas de posición**

Es necesario que se defina claramente al Registro de la Propiedad Industrial claramente el signo que se protegerá. El objeto que se protegerá el solicitante debe presentar la representación del signo, con una copia, y utilizar líneas para representar la



parte del objeto de la protección, como una representación escrita por el solicitante, en donde especifique la ubicación donde está el signo en relación al producto.

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posición, la representación de ese tipo de marca podrá consistir en una única vista de la marca. Se podrá requerir que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Además, se deberá exigir una descripción escrita en la que se detalle la ubicación de la marca en relación con el producto estos si no es suficiente la representación gráfica proporcionada.”⁴⁴

- **Marcas holográficas**

Las marcas holográficas pueden representarse por medio de una ilustración que haga ver la forma gráfica del holograma, junto con una copia exacta en digital y una descripción por escrito indicando en su totalidad la forma de expresarse el holograma.

Con fin de registro, se puede solicitar las vistas del holograma de todos los ángulos posibles, para poder así determinar con exactitud el signo distintivo que trata de proteger, estos hologramas en su mayoría se componen por un solo objeto, y el solicitante debe remitir este signo en tres dimensiones.

Con relación a la solicitud de registro de un holograma, la forma de representar este tipo de marca consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en

⁴⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Ob. Cit.** Pág. 8



su totalidad o cuando sea necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. El interesado debe incluir una descripción en la que exponga el efecto holográfico o cualquier otro detalle oportuno de la marca, fundamentalmente en los casos en que el holograma comprenda diferentes elementos. Cabe considerar si para otorgar una fecha de presentación a la solicitud sería suficiente una representación del holograma, consistente en una única ilustración que capte el efecto holográfico en su total. Cabe reflexionar si en los casos en que el solicitante muestre una grafía de un holograma que consista en varias vistas de este, por ejemplo, diferentes ilustraciones en distintos encuadres, deberían publicarse todas esas vistas.”⁴⁵

- **Marcas de movimiento**

Esta clase de signos distintivos se representara en su solicitud con una descripción clara el signo y el movimiento y que este sea perceptible al consumidor medio sin necesidad de esfuerzo intelectual alguno, o producto de la imaginación ninguna, para cumplir de esta forma con la representación gráfica.

Se deberá presentar una secuencia grafica del movimiento en una versión impresa, así mismo; una representación digital donde se presente el video del movimiento de la marca.

⁴⁵ Ibíd. Pág. 7



- **Marcas de signos animados o multimedia**

La representación de este signo consistirá en remitir una serie de imágenes fijas que describan de forma clara y consista la animación, con una descripción detallada por escrito de la marca y su animación.

Las imágenes que se remitan deberán tener un orden cronológico de cada una de las imágenes, incluyendo las secuencias de la descripción descrita en la solicitud. Será importante que se describa la duración, la dirección y la frecuencia del movimiento.

Otro método que se implanta es la reproducción del signo animado o multimedia de corta duración, junto con la descripción escrita en la que se exponga la marca y se describa el movimiento, estas deberán presentar de forma electrónica.

La solicitud de registro de una marca animada o de multimedia, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. En la solicitud figurará una descripción escrita en la que se explique el movimiento. Por otra parte, las Oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital.”⁴⁶

⁴⁶ Ibíd. Pág. 7



- **Marcas gestuales**

La descripción de las marcas gestuales puede consistir en un dibujo o varios dibujos los cuales encuentran el movimiento en su totalidad acompañados de una descripción escrita detallando los gestos.

Si el signo se cree como un tipo de marca animada, podría ser representado por una serie de imágenes fijas, junto con una descripción de la marca en la que se muestre el gesto de que se trata. También, puede solicitarse una grabación analógica o digital del gesto. Si las solicitudes podrían presentarse en forma electrónica, se podrá presentar un archivo electrónico en el que se muestre el gesto. En ambos casos, se solicitara una indicación del tipo de marca.

La solicitud de registro de una marca gestual, la representación de ese tipo de marca será en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa o en varios encuadres en los que se describa el gesto si la marca se considera una marca animada. De igual modo, se podrá presentar una descripción escrita en la que se explique el gesto.”⁴⁷

- **Marcas gustativas**

Es necesario presentar una descripción escrita en la que se individualizan las

⁴⁷ Ibíd. Pág. 9.

características del sabor, así como, los elementos que componen este sabor, el tipo de marca que se necesita proteger.



La solicitud de registro de una marca gustativa, la representación de ese tipo de marca consistirá en una descripción del gusto. Cabe considerar si la Oficina debería exigir, en el curso del examen, la presentación de un espécimen del producto al que se aplica la marca.”⁴⁸

- **Marcas táctiles**

Las marcas táctiles deberán hacerse una descripción detallada por escrito de la estructura, de las características de la marca, además deberá presentarse una representación de la superficie, esta consiste en una muestra realizada con arreglo al sistema braille.

Es posible simbolizar mediante una representación gráfica en la que se indique la ubicación de la marca en los productos y una descripción detallada por escrito de la textura.

La solicitud de registro de una marca de textura o táctil, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una descripción detallada por escrito de la marca. Cabe considerar

⁴⁸ Ibid. Pág. 11



si la Oficina debería exigir alguna forma de representación gráfica si los elementos proporcionados no son suficientes para determinar la naturaleza y las características de la marca.⁴⁹

- **Marcas de lemas publicitarios**

Los eslóganes para adquirir carácter distintivo, debería emplearse la marca de modo que el sector del público al que va dirigida identifique el producto o el servicio como procedente de una determinada empresa. Esta forma de identificación puede ser el resultado de utilizar la marca como parte o componente de una marca registrada, o en combinación con ella, deberá entregarse el eslogan por escrito.

- **Marcas nombre de películas o libros**

Para el registro de este tipo de marcas se deberá exigir el nombre de la película o el libro, así como una descripción exacta del contenido del mismo.

⁴⁹ Ibid. Pág. 11



5.3 Proyecto de reforma de los Artículos 4, 16, 22 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala

DECRETO NÚMERO

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Se hace pertinente reformar la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO

Que debido a las nuevas necesidades que el mercado económico demanda, en virtud de nuevas formas del comercio, es pertinente que Guatemala se adapte para fomentar una mayor inversión económica;

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Las siguientes:

Reformas al Decreto número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.



Artículo 1. Se reforma parcialmente el Artículo 4 del Decreto número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial en cuanto a la definición de marca quedando así:

Marca: Es una mezcla de elementos tangibles e intangibles, a saber, la marca registrada, el diseño, el logotipo y la presentación comercial, y el concepto, la imagen y la reputación que transmiten esos elementos respecto productos o servicios específicos de productos o servicios específicos

Artículo 2: Se reforma el primer párrafo del Artículo número 16 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República quedando así:

Con el título de marca, se percibe todo signo que sea susceptible de representación capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y sus combinaciones, disposiciones de colores, sonidos, olores, hologramas, signos animados, gestos, texturas, lugares distintivos de un producto, sabores, imágenes que describan movimientos, cualquier combinación de estos signos, envolturas o empaques, eslóganes y títulos de películas o libros.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. En los caso no previstos por esta ley, el



registro deberá resolver de a favor en los asuntos que favorezcan al comercio, siempre y cuando la marca tenga una aptitud distintiva.

Artículo 3. Se reforman el literal c), del Artículo 22 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

La marca que se requiera el registro deberá adjuntar un prototipo idéntico del signo distintivo, y una reproducción, en caso de tratarse de signos no visibles deberán presentarse pruebas científicas de su disntividad, dependiendo la naturaleza de su signo, y el Registrador queda obligado a resolver conforme a lo que más favorezca al comercio.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA.

Presidente

Secretario

PALACIO NACIONAL
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE



CONCLUSIÓN DISCURSIVA

Las marcas son una herramienta muy útil para los creadores de invenciones orientadas a la industria, debido a que los protege para tener la exclusividad de sus inventos para obtener el aprovechamiento tanto material como intelectual de las mismas y diferenciar sus productos de otros de similares características.

Se ha observado que en los mercados y en las legislaciones internacionales las marcas no tradicionales son ampliamente utilizadas como nuevas estrategias de mercado, ya que amplían la gama de posibilidades para llegar al consumidor y así pues distinguir sus productos de cualquier otro similar en el mercado.

Por lo anterior se estima necesario que el derecho guatemalteco se adapte a las nuevas formas de comercio, el que es cambiante y evoluciona constantemente, lo que da a los inventores mayores posibilidades de competir en un mundo globalizado; así como se recomienda que por medio del Congreso de la República de Guatemala se reforme el Decreto 57-2000, esta consistirá en regular las marcas no tradicionales, lo que brindara al inventor y al comerciante la posibilidad de competir en el mercado mundial.





BIBLIOGRAFÍA

CARDENAS DURAN, Donato. **Naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, una propuesta conceptual**. México: Facultad de Derecho y Criminología, División de Estudios de Posgrado, 2003

CARVAJAL, Juan Carlos. **Evolución de la propiedad intelectual**. http://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/777/698 (Consultado: 20/02/2016)

Comité Permanente sobre el derecho de marcas. **Diseños industriales e indicaciones geográficas de la organización mundial de la propiedad intelectual, nuevos tipos de marcas** http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf (Consultado: 22/02/2016)

El nuevo Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas - ¿En qué consisten los cambios? http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html. (Consultado: 23/02/2016)

GIMÉNEZ CAMACHO, Rafael. **Historia de las marcas comerciales**. <Http://www.registrosdemarcas.com/antecedentes/historia-de-marcascomerciales>. (Consultado: 19/02/2016)

<Https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INT ELECTUAL.pdf>. (Consultado: 18/02/2016)

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. **Derecho de marcas**. Buenos Aires: Ed. La Rocca. 2000

Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html. (Consultado: 22/02/2016)

LIVÉVANO MEJÍA, Jose Daniel. **Aproximación a las marcas no tradicionales**, Versión actualizada y complementada. Colombia: Universidad Javeriana, 2013.

LIZANO SOTO, Ariana. **Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas, viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica**. Costa Rica: Sede Universitaria Rodrigo Facio San José, Costa Rica, 2013



LOBOS LUNA, Andrea Julieta. **Marcas sonora**. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2012

Los sonidos: Marca registrable en la República Dominicana.
http://www.biaggimessina.com/serve/listfile_download.aspx?id=511&um=1 (Consultado: 29/02/2016)

LÓPEZ MARROQUÍN, Alfaro Vinicio. **La protección del diseño industrial y la protección de los signos distintivos**. Guatemala: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rafael Landívar. (s.f)

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. España: Ed. Abeledo - Perrot. 6ta Edición, 2003

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Principios básicos de la propiedad industrial**. (s.l.i). Publicaciones OMPI, (s.f)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **¿Qué es la propiedad intelectual?** Publicaciones de la OMPI No. 450, (s.f)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia**. (s.l.i). Publicaciones OMPI, 2008.

PORRES, Enrique Franco. **La necesidad de una adecuada y técnica regulación jurídica de las marcas olfativas acorde al creciente comercio internacional**, Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala, 2007

Registro de marca registrada de los E.E.U.U No. 2,463,044.
<http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-Spanish/TM/data/Slide26.swf>. (Consultado: 25/02/2016)

Legislación

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

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



Acuerdo sobre los aspectos de propiedad industrial relacionados con el Comercio, Organización Mundial de Comercio, 1994

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 1983

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Presidente de la República, Acuerdo Gubernativo número 86-2002, 2002

Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América. Decreto número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, 2006

Tratado de Singapur, Organización Mundial de Comercio, 2006