

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD



**LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LAS MARCAS Y LAS FUNCIONES  
ECONÓMICAS SUBYACENTES EN EL DESARROLLO DE LA  
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA**

**LICENCIADO**

**JORGE RAÚL LAINEZ CASTAÑEDA**

GUATEMALA, ENERO 2021

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD

**LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LAS MARCAS Y LAS FUNCIONES  
ECONÓMICAS SUBYACENTES EN EL DESARROLLO DE LA  
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

por el Licenciado

**JORGE RAÚL LAINEZ CASTAÑEDA**

previo a conferírsele el Grado Académico de

**MAESTRO EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD  
(*Magíster Scientiae*)**

Guatemala, enero 2021

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

**VOCAL I EN SUSTITUCIÓN**

DEL DECANO: Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez  
VOCAL II: M. Sc. Henry Manuel Arriaga Contreras  
VOCAL III: M. Sc. Juan José Bolaños Mejía  
VOCAL IV: Br. Denis Ernesto Velásquez González  
VOCAL V: Br. Abidán Carías Palencia  
SECRETARIO: M. Sc. Luis Renato Pineda

**CONSEJO ACADÉMICO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**

**VOCAL I EN SUSTITUCIÓN**

DEL DECANO: Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez  
DIRECTOR: Dr. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez  
VOCAL: Dr. Carlos Estuardo Gálvez Barrios  
VOCAL: Dr. Nery Roberto Muñoz  
VOCAL: Dr. William Enrique López Morataya

**TRIBUNAL EXAMINADOR**

PRESIDENTE: Dr. Carlos Waldemar Melini Salguero  
VOCAL: M. Sc. Viviana Nineth Vega Morales  
SECRETARIA: M. Sc. Claudia Beatriz Cuyán Motta

**NOTA:** “El autor es el propietario de sus derechos de autor con respecto a la Tesis sustentada”. (Artículo 5 del Normativo de Maestría y Doctorado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Estudios de Postgrado).

Guatemala, 29 de julio del año 2019.

Doctor  
Luis Ernesto Cáceres Rodríguez  
Director Escuela de Estudios de Postgrado  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad de San Carlos de Guatemala

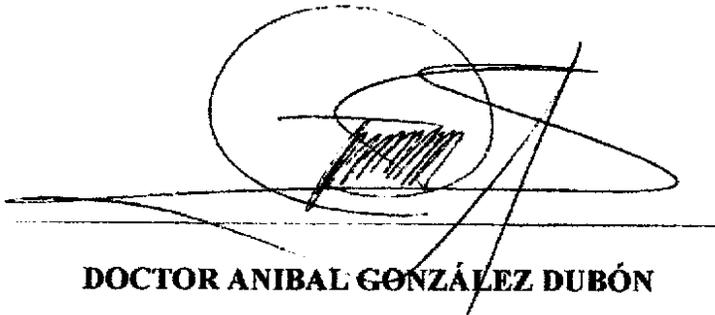
Estimado Doctor Cáceres Rodríguez:

Lo saludo respetuosamente deseándole bienestar en sus actividades al frente de la Escuela de Estudios de Postgrado.

Se me asignó para su tutoría, la **Tesis de Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad** del Licenciado **Jorge Raúl Lainez Castañeda**, titulada ***“LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LAS MARCAS Y LAS FUNCIONES ECONÓMICAS SUBYACENTES EN EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA”***.

Después de revisar y discutir el informe final que contiene la Tesis de Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad del Licenciado **Jorge Raúl Lainez Castañeda** y realizadas las observaciones correspondientes, es mi opinión que su contenido llena los requisitos que exige el Normativo de Tesis de Maestría y Doctorado de la Escuela de Estudios de Postgrado, por lo que emito mi dictamen favorable a la misma, para que continúe el trámite correspondiente y pueda ser defendida en su examen privado.

Quedo a sus órdenes y me suscribo respetuosamente:



**DOCTOR ANIBAL GONZÁLEZ DUBÓN**

Guatemala, 23 de marzo de 2020

Doctor Luis Ernesto Cáceres Rodríguez  
Director de la Escuela de Estudios de Postgrado  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad de San Carlos de Guatemala

Señor director:

Por la presente, hago constar que he realizado la revisión de los aspectos de redacción, ortografía, sistema de referencias y estilo, de la tesis denominada:

**LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LAS MARCAS Y LAS FUNCIONES  
ECONÓMICAS SUBYACENTES EN EL DESARROLLO DE LA  
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA**

Esta tesis fue presentada por la licenciado Jorge Raúl Lainez Castañeda, de la Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad, de la Escuela de Postgrado, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En tal sentido, considero que, después de realizadas las correcciones indicadas, el texto puede imprimirse.

Atentamente,



Dra. Gladys Tobar Aguilar  
Revisora  
Colegio Profesional de Humanidades  
Colegiada 1450

**Dra. Gladys Tobar Aguilar**  
Doctorado en Educación y Licenciatura  
en Letras.  
Colegio Profesional de Humanidades  
Colegiada. 1450



**USAC**

**TRICENTENARIA**

Universidad de San Carlos de Guatemala

**D.E.E.P. ORDEN DE IMPRESIÓN**

**LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA,**  
Guatemala, 26 de octubre del dos mil veinte.-----

En vista de que el Licenciado Jorge Raúl Lainez Castañeda aprobó examen privado de tesis en la **Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad**, lo cual consta en el acta número 205-2019 suscrita por el Tribunal Examinador y habiéndose cumplido con la revisión gramatical, se autoriza la impresión de la tesis titulada **“LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LAS MARCAS Y LAS FUNCIONES ECONÓMICAS SUBYACENTES EN EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA”**. Pevio a realizar el acto de investidura de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 del Normativo de Tesis de Maestría y Doctorado.-----

**“ID Y ENSEÑAD A TODOS”**



**Dr. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez**  
**DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Escuela de Estudio de Postgrado, Edificio S-5 Segundo Nivel. Teléfono: 2418-8409

## **Dedicatoria:**

A Dios, a quien debo y agradezco todo cuanto soy  
y a mi buena Madre, María

A mis padres, Janette y Jorge, pilares de mi formación y ejemplos  
de integridad, perseverancia, trabajo y sacrificio.

A mi esposa, Karla, el amor de mi vida, mi inspiración, mi todo.  
Este trabajo no hubiera sido posible sin ti.

A mis hijas, Isabella y Adriana, mi motivación en cada proyecto  
que emprendo. Nunca dejen de luchar por sus sueños.

A mi buen amigo, Alejandro García, tu acompañamiento  
fue fundamental para alcanzar esta meta.

Al Dr. Aníbal González, muchas gracias  
por su apoyo y valioso aporte



## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	(i)
--------------------	-----

### CAPÍTULO I

#### LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS

1. Antecedentes .....	1
2. Generalidades sobre la propiedad intelectual .....	4
3. Definición y principales aspectos de las marcas .....	6
4. La regulación normativa de las marcas .....	12
5. La protección jurídica de las marcas y las marcas notoriamente conocidas .....	28
6. Principales derechos sobre la marca .....	32
6.1. Derecho a usar o no usar la marca .....	32
6.2. Derecho a elegir la marca .....	34
6.3. Derecho a registrar o no registrar la marca .....	35
6.4. Derecho a la subsistencia del signo colocado .....	35
6.5. Derecho a la exclusividad de la marca .....	37
7. La observancia de los derechos de propiedad industrial en materia de marcas .....	46
7.1. Acción civil por infracción y de reivindicación .....	47
7.2. Acción contra actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial .....	47
7.3. Acción civil de daños y perjuicios .....	48
7.4. Acción civil de nulidad o anulación .....	49
7.5. Acciones penales .....	49
7.6. Medidas en frontera .....	52
7.7. Acciones administrativas .....	52



**CAPÍTULO II**  
**LA FUNCIÓN DISTINTIVA Y LAS FUNCIONES ECONÓMICAS**  
**SUBYACENTES DE LAS MARCAS**

1. Las marcas y otros signos distintivos .....	55
2. Las funciones de las marcas .....	61
2.1. Función distintiva .....	65
2.2. Función de identificación del origen de los bienes y servicios.....	68
2.3. Función de garantía de calidad .....	72
2.4. Función publicitaria .....	76
2.5. Función competitiva .....	82
2.6. Función de protección al titular de la marca .....	85
2.7. Función de protección al consumidor .....	87

**CAPÍTULO III**  
**EL VALOR DE LA MARCA COMO ACTIVO DE LAS EMPRESAS**

1. El valor de una marca .....	91
2. Los activos en una empresa .....	93
3. El valor de una marca y la estrategia de mercado .....	96
4. El valor de una marca como activo dentro de la empresa .....	99

**CAPÍTULO IV**  
**LAS FUNCIONES ECONÓMICAS DE LAS MARCAS Y**  
**SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL**

1. La productividad empresarial .....	103
2. Las funciones de las marcas y su relación con la productividad .....	104
2.1. Relación con la función de identificación del origen de los bienes y servicios.....	106



2.2. Relación con la función de garantía de calidad.....	106
2.3. Relación con la función publicitaria.....	107
2.4. Relación con la función competitiva.....	108
2.5. Relación con la función de protección al titular de la marca.....	108
2.6. Relación con la función de protección al consumidor.....	109
2.7. Relación con la función distintiva.....	111
3. El papel de las marcas en la productividad empresarial.....	112
CONCLUSIONES .....	115
REFERENCIAS .....	117



## INTRODUCCIÓN

Actualmente, la mayoría de los productos y servicios en el mercado están sometidos a una constante demanda del consumidor: de innovación, servicio, calidad y, en general, más y mejores beneficios. Esa misma demanda exige, asimismo, un mecanismo que permita relacionar al fabricante o proveedor con el producto o servicio que vende o presta y, a su vez, diferenciar unos productos o servicios de otros, pues, en ausencia del tal mecanismo, ningún incentivo existiría para la considerable inversión que debe hacer para satisfacerla, máxime cuando existen varios competidores más con el mismo objetivo, que bien podrían aprovechar injusta o indebidamente sus esfuerzos.

En respuesta a tales necesidades, las empresas se han visto obligadas a crear y mantener una imagen o reputación que les permita captar y capitalizar la confianza, preferencia y fidelidad de sus clientes, a fin de traducirla en una comercialización efectiva que rinda los frutos esperados. Fundamentalmente, dicha imagen o reputación se establece a través de un nombre comercial y una o más marcas.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar cuál es el elemento formal necesario para que las marcas cumplan con su función esencial distintiva y las demás funciones económicas subyacentes y de qué manera las funciones económicas que realizan las marcas pueden ser causas importantes en el desarrollo eficiente de la competitividad empresarial, inquietudes que definen el problema investigado.

Las marcas desempeñan diversas funciones subyacentes, pero todas ellas son dependientes de un elemento principal: su capacidad distintiva. Sin la capacidad de diferenciar determinados productos o servicios de otros, con distintas o similares marcas, o de los que no las tienen, la marca dejaría de tener una razón de ser, tanto en el sentido económico como jurídico y su contribución a la eficiencia competitiva se traduciría en un esfuerzo inútil, aun si el signo distintivo se utilizara en el comercio, sin el registro



respectivo, pues, el ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular, se vería frustrado por la falta de legitimidad jurídica de cualquier reclamación.

La diferenciación que se logra a través del signo distintivo desempeña una función central en la estrategia comercial, pues no solo distingue a los productos y servicios de la competencia sino que, adicionalmente, crea relaciones positivas, sensaciones, emociones, incluso, experiencias y hasta fantasías, a menudo duraderas, que invitan al consumidor a adquirir, una y otra vez, aquello que le brinda comodidad, satisfacción, placer, estatus o, simplemente, que resuelve sus necesidades efectivamente.

La preferencia hacia una marca en particular en función de esa relación positiva que genera una buena reputación tiene, adicionalmente, un importante valor económico para el empresario, pues el consumidor estará dispuesto a pagar más por aquello que conoce y que, en el mercado, tiene una fama por determinadas características o calidad, aun cuando tenga a su disposición otro producto o servicio con las mismas o similares características o calidad, a un precio inferior.

Todo lo anterior será posible, únicamente si existe un andamiaje jurídico que desarrolle y proteja efectivamente la capacidad distintiva de las marcas, otorgando a su titular un derecho exclusivo respecto de su uso y la posibilidad de oponerse a cualquier forma de violación a dicha exclusividad. Cuando la función distintiva de las marcas se cumple y es protegida por el sistema jurídico, las funciones económicas subyacentes necesariamente deben darse y, en su conjunto, son estas las que generan el valor de la marca como activo de las empresas.

En ese sentido, se plantea la presente investigación, que pretende sostener la hipótesis de que únicamente con una protección jurídica efectiva, las marcas pueden desempeñar su función esencial distintiva y las funciones económicas que le subyacen y contribuir de esa manera a la eficiencia de la competitividad de las empresas.



Para el efecto, se ha distribuido el desarrollo de la investigación en cuatro capítulos: el primero contiene aspectos generales, respecto de la protección jurídica de las marcas, antecedentes históricos, definiciones, los principales derechos que el titular tiene sobre estas y la importancia de la observancia de los derechos de propiedad industrial en materia de marcas. El segundo capítulo desarrolla con amplitud la función distintiva de las marcas y las demás funciones económicas subyacentes. En el tercer capítulo, se trata lo relativo al valor de la marca como activo en la empresa y su relación con la estrategia de mercado. Finalmente, en el cuarto capítulo se expone la íntima relación entre las funciones económicas de las marcas y la productividad empresarial.



## CAPÍTULO I

### LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS

Toda marca es una expresión creativa, producto del intelecto humano, una respuesta del hombre a una necesidad del hombre. En consecuencia, al cuestionarnos sobre el origen de dicho elemento, sabemos que la respuesta debe, necesariamente, estar ligada al ser humano, fuente y motivo de su existencia.

#### **1. Antecedentes**

La marca y su diseño, tal y como los conocemos en la actualidad, tiene sus orígenes en la época de postguerra de la Segunda Guerra Mundial, estrechamente ligado al avance del mercadeo y la publicidad, sin embargo, sus primeros antecedentes se remontan muchos años atrás. Desde luego, como más adelante será objeto de análisis, hoy sabemos que la propiedad intelectual engloba mucho más que aspectos jurídicos, pues existe toda una ciencia detrás del complejo proceso que engloba a todos los aspectos relacionados con la creación y protección de un signo distintivo, pero todo ello surge a partir de una necesidad humana: marcar o identificar algo.

Los primeros indicios de esta importante figura datan de unos 5,000 años atrás, con las marcas que los campesinos hacían en sus animales para identificarlos y, en cierta forma, protegerlos del robo. Otros indicios se remontan al año V a VI a.C., pues los restos encontrados por arqueólogos en Mesopotamia muestran que artesanos y comerciantes inscribían una serie de sencillos símbolos abstractos sobre los productos que fabricaban o vendían, posiblemente, también con el objeto de evitar robos o bien, para establecer algo parecido a una garantía de origen o, como algunos investigadores han señalado, simplemente, porque se sentían orgullosos de su trabajo. Más adelante, en el siglo I d.C. el filósofo griego Plutarco menciona en algunos de sus escritos la palabra monograma, refiriéndose a un diseño basado en las iniciales del nombre de una persona.



En los antecedentes antes mencionados, se evidencia la necesidad de identificar o diferenciar, de alguna forma, determinados elementos que resultaban importantes para las personas de la época, pero, no fue, sino hasta la Edad Media cuando la marca empezó a tener un carácter comercial ligado al trabajo. En aquel entonces, una estricta regulación obligaba a cada gremio a agregar una marca a todos los objetos producidos para garantizar al consumidor que estos cumplían con el reglamento respectivo. Cada marca identificaba a un artesano, por lo cual algunos artículos recibían varios signos o distintivos. Si, adicionalmente, los productos eran para exportación, podían contener la marca del comerciante, para facilitar su identificación en caso de pérdida o robo.

En este apartado, merece una especial mención la heráldica, el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona, que tuvo sus inicios a mediados del siglo XII, íntimamente ligado a los cruzados que, atendiendo el llamado del papa, se movilizaron para luchar contra los musulmanes en Palestina, entre los años 1,096 y 1,270. El uso de distintivos en su ropa, escudos y bandera sirvió para que pudieran reconocerse entre ellos. Con el tiempo, esos distintivos fueron asumiendo nuevas y más importantes funciones y se incorporaron a objetos como vajillas, pinturas, monedas y otros. Incluso, hasta nuestros días, la heráldica sigue influenciando o inspirando la imagen gráfica de algunas marcas, tales como la de los automóviles Porsche, basada en los escudos de Stuttgart y Württemberg<sup>1</sup> o los de los automóviles Alfa Romeo, basado en el escudo de la ciudad de Milán, en Italia.

Durante el Renacimiento y con la aparición de la imprenta, los autores empezaron a utilizar marcas personales, con las que firmaban sus obras. En aquella época, la heráldica continuó influenciando grandemente los distintivos empleados, que ya no solo sirvieron para identificar autores, sino que se transformaron en un símbolo de estatus social al incorporarse a ciertos objetos de lujo.

En el curso de la historia, muchas otras corrientes fueron influenciado la apariencia y el uso de las marcas, pero fue durante la Revolución Industrial cuando

---

<sup>1</sup> Stuttgart es la capital de Württemberg, en Alemania.



realmente se utilizaron como un medio para impulsar el comercio y, en consecuencia, para promocionar la imagen de una empresa, sus productos y servicios. A partir de aquella época, se empiezan a generar marcas más sencillas, con la consigna de que el ornamento o arte gráfico debe estar ligado a la utilidad, una noción que, hasta nuestros días, sigue presente en el diseño relacionado con la propiedad industrial.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la tecnología tuvo gran auge y la producción se orientó hacia bienes de consumo. En este entorno, el diseño jugó un papel determinante para este nuevo modelo económico. Alrededor de 1950, una nueva mentalidad domina el mercado: se diseñan objetos, pero también su presentación y la imagen de la empresa que los fabrica. Surge así el concepto de identidad corporativa, muy ligado al de la marca, por su íntima relación en el comercio. Cabe destacar el aporte de Paul Rand, quien entre los años 1950 y 1960 generó el diseño de marcas como IBM, Westinghouse Corporation, ABC (American Broadcasting Company), NeXT, Ford, UPS y otras que, hasta la actualidad, se distinguen por su sencillez, que las hace intemporales.

En la postmodernidad, últimas décadas del siglo XX, la mayoría de los diseñadores coinciden en que una marca es más que un signo distintivo de un producto o servicio, es la reputación de una empresa, pero, primordialmente, una promesa de calidad, garantía o de estatus para el comprador. Wally Olins (2003) lo define así:

Hubo un tiempo en que las marcas eran simples artículos domésticos: jabón, te, detergente, betún para el calzado y demás artículos cotidianos insulsos que simplemente se usaban y se reponían. La marca era un símbolo de consistencia. En una época de adulteración y falta de confianza en el producto y de fluctuaciones de precio imprevisibles, la marca significa calidad, cantidad y precio constante. La imagen de marca proyectaba y sostenía el producto. En la actualidad, todo esto es completamente diferente y las marcas se han convertido en un elemento dominante. Hoy, las características funcionales de los productos no se cuestionan y, aunque las marcas siguen girando en torno a la imagen, ya no proyectan solo su imagen, sino también la nuestra. Hoy, el *branding* tiene que



ver con la participación y la asociación, la demostración externa y visible de las inclinaciones y las elecciones privadas y personales de cada uno. (p.16).

Tras muchos años de evolución, las marcas han pasado por un proceso determinante para alcanzar su condición actual. Hoy en día, ya no solo cumplen su primitiva función de identificar ni se restringen a ser un elemento netamente comercial. Más bien, forman parte de un complejo esquema de comunicación e imagen empresarial, pues, a la vez que relacionan el producto o servicio con su productor o fabricante, enlazándolo íntimamente con su reputación o prestigio, intentan transmitir un mensaje, es decir, comunicar algo, al consumidor. En un mercado globalizado, que ofrece múltiples alternativas para cada necesidad, las marcas deben cumplir la delicada y complicada función de seducir, persuadir e inclinar la balanza hacia lo que representan y, a la vez, a transformar a un consumidor habitual, en uno frecuente o recurrente, capitalizando esas características en estadísticas e indicadores económicos y comerciales.

## **2. Generalidades sobre la propiedad intelectual**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con base en lo establecido en los convenios de París y de Berna, clasifica esta importante rama en dos grandes divisiones:

La propiedad industrial, que abarca un sinnúmero de creaciones, dentro de las que se resaltan las patentes de invención, las marcas, los dibujos y modelos industriales, las indicaciones geográficas de procedencia, los esquemas de circuitos integrados y los nombres comerciales, entre otros.

En algunos casos no se aprecian tan bien las cualidades propias de una “creación intelectual”, aun estando presentes. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los



consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, p. 4).

Los derechos de autor, que reconoce y protege los derechos de los artistas e intérpretes en relación con sus creaciones u obras, ya sean estas literarias, artísticas, musicales, gráficas, plásticas, así como audiovisuales, tales como películas y obras basadas en tecnología, tales como programas informáticos, aplicaciones para dispositivos móviles, bases de datos y otras. En algunas legislaciones, al derecho de autor se le denomina *copyright*.

Aunque mediante el derecho internacional se ha logrado cierta convergencia, esta distinción pone de manifiesto una diferencia histórica en la evolución de estos derechos que se refleja todavía en muchos sistemas de derecho de autor. El término *copyright* hace referencia al hecho de copiar una obra original, algo que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, solo puede hacerse si se es el autor de la obra o si se cuenta con la autorización de este. La expresión derecho de autor nos remite al creador de una obra artística su autor subrayando así que, tal como se reconoce en la mayor parte de las leyes, los autores gozan de derechos específicos en relación con sus creaciones que solo ellos pueden ejercer, denominados, con frecuencia, derechos morales, como el derecho a impedir la reproducción deformada de las obras. Existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros con la autorización del autor, por ejemplo, por todo editor que obtenga una licencia del autor con ese fin (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, p. 4).

La propiedad industrial comprende entonces, en términos generales, todas las creaciones susceptibles de aprovechamiento en el comercio o con aplicación en la industria, las cuales el Estado protege a través de una regulación legal sujeta en la mayoría de los casos a una inscripción registral.

Desde luego, la sola idea o concepción de una invención no es susceptible de protección como un elemento de propiedad industrial. La creación debe necesariamente



aportar novedad en su campo de desarrollo, aplicable al comercio o la industria, marcando un avance en el estado actual de la técnica o bien, aportando sus características a la identificación o promoción de bienes o servicios.

Respecto al contenido y límites de la protección a la propiedad intelectual, en la doctrina aún se discuten diversas teorías, sin embargo, la más aceptada indica que los derechos deben corresponder al creador de una obra en forma temporal y limitada, de forma tal que la sociedad pueda obtener algún beneficio de esa creación, considerando que directa o indirectamente ha contribuido, facilitando al autor algunos de los medios o recursos necesarios para esta.

### **3. Definición y principales aspectos de las marcas**

La propiedad intelectual, en términos generales, ha resultado ser un campo fértil para la doctrina, por lo que no es de extrañar el gran número de definiciones que podemos encontrar en torno a la marca, entre autores y tratadistas. Esa abundancia de conceptos no implica un aporte estéril pues, en su esencia, la noción de la marca resulta determinante en la sistematización de la rama del derecho que nos ocupa y en la aplicación de la legislación marcaria a casos concretos. Basta señalar, a manera de ejemplo que, ante un amplio listado de signos registrales, solo es posible determinar cuáles son registrables a través de la correcta interpretación de lo que debemos entender por marca.

Entre las definiciones, se pueden citar:

- Mascareñas (1962), afirma que “la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas” (p. 419).
- Cuaqui (1978), por su parte, indica:



Las marcas, la forma más típica de registro de los signos distintivos, se aplica a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios proporcionados de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo. (p. 38).

- Baylos (1978) indica:

La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor, no identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad, sino en cuanto ejemplares de una serie. (p. 838).

- Carrillo Ballesteros y Morales Casa (1973), por su parte, definen la marca como:

Un signo que tiene como fin distinguir mercancía, para beneficio de quienes se han servido de ellas, y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela. (p. 199).

- El guatemalteco Vásquez Martínez (1968), dice que las marcas “son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa” (p. 34).

- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la marca de la siguiente forma:

Por 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 o una combinación de estos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales (como la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), signos sonoros (sonidos como el rugido del león que sale al principio de las películas producidas por la Metro Goldwyn Mayer),



o los signos olfativos (como el olor de un tipo particular de un aceite de motor o de hilo de bordar). Sin embargo, en un gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, solo los signos que puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos. (p. 15).

- Por último, la Ley de Propiedad Industrial 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”.

Cabe destacar que la legislación guatemalteca agrega un factor de suma importancia que no figura en la mayoría de las definiciones y que, en un examen superficial, podría pasar inadvertido: la aptitud marcaria. Es posible definir como tal a la capacidad que tiene un determinado signo de cumplir una función distintiva, identificando claramente un producto o servicio de otro, de similares características, con base en los elementos que le son propios a una marca.

Podría decirse que la aptitud marcaria, establece un parámetro de calidad mínima, pues no todo signo, por el solo hecho de ser un signo, será apto para convertirse en marca protegida. El desarrollo de este tema tiene especial relevancia dentro del concepto de una marca y, aunque nuestra legislación no lo regula con total claridad y amplitud, los siguientes artículos de la Ley de Propiedad Industrial ofrecen una concepción general:

Artículo 16, que establece:

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, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan



adquirido aptitud distintiva. Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean 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, 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 pueda 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 su 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 solamente será otorgado para dicho producto o servicio. Cualquier exigencia relativa a la utilización, en determinada proporción, del nombre común o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no deberá menoscabar la capacidad distintiva de esta.

Artículo 20, que dice:

No podrá ser registrado como marca ni como elemento de esta, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
- c) Que consista en una forma que de una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;



- d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;
- e) Que consista exclusivamente en un signo, o una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;
- f) Que consista en un simple color aisladamente considerado;
- g) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
- h) Que sea contrario a la moral o al orden público;
- i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
- j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;
- l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;
- n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;



- ñ) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
- o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y
- p) Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado de este en el comercio.

Con base en la regulación legal antes transcrita, son varios los elementos que deben considerarse para que un signo sea susceptible de transformarse en una marca. La importancia de tratar la aptitud marcaria dentro del concepto de esta importante figura de propiedad industrial radica en el hecho de que, necesariamente, lo que entendemos por marca estará íntimamente ligado a las características que debe tener un signo para ser apto para considerarse como tal. Desde esa premisa es posible extraer tres elementos principales para establecer el concepto:

- Debe consistir en un elemento perceptible a través de los sentidos.
- Debe tener la capacidad de distinguir claramente un producto o servicio de otros en su categoría o de similares características.



- No puede usurpar otros elementos o signos distintivos mediante la imitación o inclusión de estos.

Las marcas se utilizan tanto en productos como en servicios y, en el caso de los primeros, su aplicación no se limita al artículo propiamente dicho (contenido), sino también al empaque o envoltorio con el que se distribuye. En cuanto a su uso en la comercialización o promoción de productos, se refiere al uso del signo en anuncios o carteles, tales como vallas publicitarias, pautas publicitarias en medios escritos, televisivos, internet y otros.

También existen otras categorías de marcas, cuyo objeto es distinguir el origen o fuente del producto o servicio:

- Marcas colectivas, propiedad de una organización gremial, asociación o grupo de personas, cuyo principal objeto es identificar a sus miembros, relacionándolos con ciertos requisitos o determinado nivel de calidad establecidos por la agrupación.
- Marcas de certificación, que se utilizan para acreditar el cumplimiento de determinados estándares establecidos por la marca, sin necesariamente indicar la pertenencia del producto o su fabricante a un determinado grupo o asociación gremial.
- Marcas de servicio, que cumplan una función muy similar a las marcas de certificación, referidas específicamente a servicios. Son utilizadas usualmente por hoteles, restaurantes, agencias de viajes, entre otras.

#### **4. La regulación normativa de las marcas**

Para los efectos del presente estudio, se dividirá el estudio de la protección jurídica de las marcas en dos grandes apartados:

- Regulación local, generada dentro del derecho interno de Guatemala; y,



- Regulación internacional, generada a partir de acuerdos y tratados internacionales de los que Guatemala es parte.

En cuanto a la regulación local, cabe destacar los siguientes cuerpos normativos:

- Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente en su siguiente contenido:

Artículo 39, que establece:

Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.

La capacidad de una persona natural o jurídica para ser titular de una marca es una clara expresión de ese derecho de propiedad privada y, de conformidad con lo antes establecido, es obligación del Estado generar las condiciones jurídicas necesarias para facilitar al titular de una marca el uso y disfrute de su derecho. En relación específicamente a ese elemento de propiedad industrial, esta disposición normativa resulta tan amplia y ambiciosa que no puede interpretarse en un sentido restrictivo, enfocado únicamente a la protección de un determinado signo distintivo, sino más bien, a la implementación de toda una serie de medidas que, en su conjunto, aseguren el máximo provecho de ese derecho, incluyendo su fomento dentro del marco del Estado de derecho.

El artículo 41, que dice:

Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido.



Reforzando así lo establecido en el artículo 39, antes relacionado, específicamente, en cuanto a la inviolabilidad del derecho de propiedad y la amplitud de su protección.

El artículo 42, regula: “se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de estos gozaren de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”.

Si bien, esta norma hace referencia hacia los derechos de autor y de inventor, deviene necesario incluirlo en el presente apartado por la íntima relación que guardan con la propiedad industrial y, específicamente, con las marcas y su protección.

El artículo 43, que establece: “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”.

Lo establecido en la norma antes citada resulta de especial importancia para en el andamiaje jurídico relativo a la protección de las marcas en cuanto a que sustenta y garantiza el ejercicio o desarrollo de las actividades económicas y productivas, que son la razón de ser de la propiedad industrial, pues sin comercio no existiría la necesidad de registrar o proteger signos distintivos de productos o servicios.

El artículo 63 regula “el Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica”.

Como ya ha quedado establecido, la propiedad industrial es siempre resultado de la creatividad del intelecto humano y, en muchos casos, una modalidad de expresión artística, en cuanto contiene formas gráficas, plásticas, etc. En esta línea, la norma forma parte de esa estructura jurídica de protección, al garantizar e, incluso, fomentar y



promover el desarrollo de la creatividad, indispensable dentro de la propiedad intelectual e industrial.

Por último, el artículo 130 dice:

Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores.

En sintonía con lo establecido en el artículo 43, antes relacionado, es necesario reconocer una íntima relación entre la protección jurídica de las marcas y la garantía de libre competencia dentro de cualquier mercado, indispensable para el desarrollo el comercio y de las funciones económicas subyacentes que desempeñan las marcas.

- Ley de Propiedad Industrial, que en su artículo 1 establece:

Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que en su artículo 1 dice:

El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial –Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República- y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial.



En cuanto a la regulación internacional, son varios los tratados de los que Guatemala es parte y que regulan el derecho marcario con amplitud, estableciendo un marco jurídico unificado.

Las marcas evolucionaron hacia derechos protegidos a partir del entendimiento de que es injusto presentar como propias las mercancías ajenas. Este pensamiento se desarrolló como parte del derecho de competencia desleal. Con el tiempo se asignó importancia a la marca en sí misma, designadora de las mercancías, en atención conl beneficio que presta a la comunidad y, finalmente, se le dio una posición jurídica independiente de cualquier acto de competencia desleal (Sherwood, R., 1992, p. 29)

Con el incremento del comercio internacional durante el siglo XIX, muchos países buscaron protección para las marcas de sus nacionales a través de tratados bilaterales. Con frecuencia, esos arreglos se contenían en acuerdos de comercio, amistad y navegación, con resultados no muy satisfactorios que, finalmente, generaron la necesidad de regular adecuadamente el tema. La respuesta en aquel entonces fue la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, también conocida como la Convención de París, que data de 1883.

En su origen, dos principios inspiraron la Convención en relación con las marcas:

- Los nacionales de cualquier país de la unión establecida por el instrumento gozarán en cualquier otro país parte de la protección de las marcas que sus leyes otorguen a sus nacionales, concepto que fue conocido como tratamiento nacional y cuyo principal objetivo fue evitar la discriminación, aplicando un mismo nivel protección a nacionales y extranjeros en función de la legislación interna de cada país.
- Garantizar al titular de una marca el derecho de inscribir con prioridad su signo distintivo en cualquier otro país parte de la Convención, dentro de un plazo de 6



meses contados a partir de la primera solicitud, concepto conocido como tratamiento unionista y que innovó para resolver un problema frecuente en 1,883, porque antes de la vigencia de esta disposición, debían registrarse las solicitudes en forma casi simultánea en todos los países en los que se buscara la protección, para asegurarla en forma internacional, una meta sumamente difícil de cumplir.

La competencia desleal tiene una íntima relación con la protección marcaria, por cuanto frecuentemente, la primera tiene por objeto la violación de la segunda, con importantes repercusiones económicas dentro del comercio.

En el artículo 10*bis* del Convenio de París se establece la obligación que tienen los Estados parte de establecer medidas de protección contra los actos de competencia desleal. Según ese artículo, los siguientes actos de competencia se consideran contrarios a las prácticas leales en la industria y el comercio: cualquier acto capaz de crear confusión, por el medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, que puedan desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, puedan inducir al público a error sobre las características de determinados productos. La protección contra la competencia desleal complementa la protección de las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas. Reviste particular importancia para la protección de los conocimientos, la tecnología y la información que no sean objeto de protección por patente, pero que sean necesarios a fin de utilizar de forma óptima una invención patentada (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, p. 20).

Dentro de los acuerdos internacionales en materia de marcas se pueden citar los siguientes:



- Arreglo de Madrid sobre la represión de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancías:

Estipula la condición de prohibición de importación y embargo, en el momento de importación, de todo producto o mercancía que contenga una indicación de procedencia falsa o engañosa que señale, directa o indirectamente, a un Estado parte del arreglo o a un lugar o región de este.

Sin constituir un órgano rector, el Arreglo precisa los casos y la forma para solicitar y ejecutar el referido embargo. Asimismo, en relación con la comercialización, oferta o exhibición de productos o mercancías, queda prohibido el uso de publicidad susceptible de inducir a error al consumidor respecto de la procedencia de estos, asignando a los tribunales competentes de los Estados parte a determinar las denominaciones que, por su carácter genérico, se excluyan del acuerdo (con excepción de las denominaciones regionales de procedencia relacionadas con los productos vinícolas).

Adoptado en 1891, el Arreglo de Madrid fue revisado en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y, finalmente, en Estocolmo (1967).

- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el protocolo concerniente al mismo

El Arreglo de Madrid y su protocolo son dos tratados que, conjuntamente, conforman el sistema de Madrid de registro internacional de marcas. El primero de los mencionados fue adoptado en 1891 y posteriormente revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967), para ser finalmente enmendado en 1979. El protocolo concerniente a ese Arreglo, fue adoptado en 1989 con el principal objetivo de generar un sistema más flexible y compatible con la legislación interna de algunos países y organizaciones intergubernamentales que no habían podido adherirse al Arreglo. Los tratados antes



mencionados son paralelos e independientes, permitiendo a los Estados adherirse únicamente a uno u otro o a ambos.

En términos generales, el sistema de Madrid permite al titular de una marca, ya sea este una persona física o jurídica, proteger una marca en un gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en todas las partes contratantes. Para ello, el referido titular debe tener una relación de establecimiento, domicilio o nacionalidad con una parte contratante del Arreglo o del Protocolo.

La solicitud de registro internacional puede presentarse en idioma español, francés o inglés, invocando la protección en una o varias partes contratantes, con posibilidad de ampliaciones futuras. Dicha solicitud podrá basarse en el arreglo o en el protocolo, en función del tratado que sea común a las partes contratantes y, cuando estas compartan su adhesión a ambos tratados, deberá plantearse con base en el protocolo.

El registro internacional surtirá efectos en todas las partes contratantes designadas como si la marca se hubiera depositado directamente en la oficina de cada una de ellas salvo, desde luego, en caso de que se emita una declaración de denegación dentro del plazo previsto para el efecto. La marca así registrada tendrá una validez de 10 años, renovables por períodos iguales.

La protección podrá ser selectiva, aplicándose únicamente a determinados productos o servicios del titular o bien, total y podrá ser objeto de renuncia únicamente con respecto a algunas de las partes contratantes designadas.

- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas:

Adoptado en 1957, revisado 1967 y modificado en 1979, establece una clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, conocida comúnmente como la clasificación de Niza. Pueden adherirse al Acuerdo



únicamente los Estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El sistema de clasificación que establece este Arreglo basa su efectividad en la obligatoriedad de su aplicación para todos los Estados que son parte de este, ya sea en forma principal o subsidiaria, generando una homologación o estandarización del método, característica en la que radica su principal aporte. La aplicación de esta clasificación es también obligatoria para el registro internacional de marcas que llevan a cabo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual e, incluso, tal grado de relevancia ha alcanzado a nivel mundial, que también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza.

Para mantener su vigencia y efectividad a través del tiempo, el Arreglo de Niza creó un Comité de Expertos conformado por representantes de todos los Estados parte de este, que periódicamente revisa, analiza y resuelve las modificaciones que han de introducirse, incluyendo los cambios de productos o servicios de una clase a otra, la actualización del listado alfabético y de las notas explicativas de cada clase. Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el referido Comité ha celebrado más de 26 sesiones, generando múltiples ediciones: la primera publicada en 1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992, la séptima en 1996, la octava en 2001, la novena en 2006 y la décima en 2011. Desde el 2013, se publica anualmente una nueva versión de cada edición.

- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas:

Adoptado en Viena en 1973 y enmendado en 1985, establece una clasificación internacional para las marcas que consisten en elementos figurativos o que contienen



dichos elementos, conocida comúnmente como la clasificación de Viena. Por su naturaleza, presenta características similares al Arreglo de Niza y, al igual que aquel, pueden adherirse al Acuerdo únicamente los Estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Esta clasificación tiene la principal finalidad de facilitar las búsquedas anticipadas de marcas, evitando el trabajo de reclasificación en el intercambio de documentos a nivel internacional, así como la necesidad de generar y actualizar una clasificación nacional en cada Estado, sin generar un efecto vinculante en relación con el grado de protección concedido a cada a cada marca.

En su estructura, la clasificación de Viena es notoriamente distinta a la de Niza, pues la primera se basa en un sistema jerárquico que va de lo general a lo particular, dividiendo todos los elementos figurativos en categorías, divisiones y secciones. No obstante, comparte con la segunda la existencia de notas explicativas en referencia a una categoría en su conjunto o a cualquier división o sección concreta.

Hay dos tipos de secciones: principales y auxiliares. Estas últimas abarcan elementos figurativos que ya están cubiertos por las secciones principales, pero que se considera útil agrupar, según un criterio determinado para facilitar la búsqueda anticipada. A cada categoría, división y sección se ha asignado un número, según un sistema de codificación especial. Cada elemento figurativo de una sección es identificado por tres números: el primero, que puede ser cualquier número entre el 1 y el 29, indica la categoría; el segundo, entre el 1 y el 19, la división; y el tercero, entre el 1 y el 30, la sección. Por ejemplo, la representación de “una niña comiendo” pertenece a la categoría 2 (seres humanos), división 5 (niños), sección principal 3 (niñas). Si se recurre a secciones auxiliares, el elemento figurativo puede ser identificado, además, con la sección auxiliar 18 (niños comiendo o bebiendo, código 2.5.18). El número de divisiones y secciones varía de acuerdo con las categorías y divisiones a las cuales pertenecen. Dentro de las divisiones y secciones, se han dejado vacantes ciertos números a fin de poder introducir nuevas divisiones o secciones en caso necesario.



Al igual que en la clasificación de Niza, la de Viena también es periódicamente revisada y actualizada por un Comité de Expertos que ha generado varias ediciones: la primera publicada en 1973, la segunda en 1988, la tercera en 1993, la cuarta en 1997, la quinta en 2002, la sexta en 2007 y una séptima, publicada en junio de 2012, que substituye las ediciones anteriores.

- Tratado sobre el derecho de marcas

Adoptado en 1994, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) tiene como principal objetivo armonizar y agilizar los procedimientos para el registro de marcas dentro del marco del derecho interno de cada Estado parte, mediante la simplificación y estandarización de algunos pasos o aspectos de esos procedimientos, a fin de que el registro de marcas y otras gestiones administrativas relacionadas con estas resulten más ágiles, simples y previsibles en las distintas regiones.

Fundamentalmente, conforme lo regulado en el TLT, el procedimiento de registro de se divide en tres grandes apartados: la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro y la renovación. Cada apartado está regulada y estructurada para cumplir el objetivo antes indicado, estableciendo claramente los requisitos para cada gestión, proporcionando incluso, formularios internacionales que consolidan esos requisitos.

Respecto a la solicitud de registro, el TLT establece los siguientes requisitos máximos: el petitorio, el nombre y dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y su representante; las indicaciones relativas a la marca, en particular, un número determinado de reproducciones de ella; los productos y servicios para los que se solicita el registro, su clasificación de conformidad con lo establecido en la Clasificación de Niza (incluyendo todas las que se deseen) y, cuando corresponda, la declaración de intención de uso de la marca. Lo anterior impide a los Estados parte exigir requisitos o información no contemplada en el tratado, tal como establecer que el solicitante debe desempeñar determinada actividad comercial para requerir el registro de ciertas clases de marca, por



ejemplo. También impide que se establezcan requisitos como la legalización notarial o u otra forma de acreditación de firmas, excepto en el caso de renuncia al registro.

En cuanto a las gestiones administrativas relacionadas con el registro de marca, tales como el nombre o dirección del titular del registro, también se han establecido requisitos límite. En tal sentido, es suficiente formular una sola petición aun cuando la modificación afecte a más de una solicitud o registro, incluso a decenas o centenares de ellos, siempre y cuando la modificación requerida deba surtir efectos en todos los registros y solicitudes indicadas. Asimismo, será suficiente un solo poder o mandato para el trámite de varias solicitudes de un mismo titular.

Para las renovaciones, el TLT establece un plazo único de vigencia de 10 años, el cual aplica para la vigencia del registro inicial.

- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas:

Podría decirse que el Tratado de Singapur es una evolución del Tratado sobre el Derecho de Marcas, antes mencionado. Adoptado en el año 2006 y vigente desde el año 2009, tiene por objeto principal generar un marco regulatorio moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas a través de un alcance más amplio, incluyendo lo relativo a las tecnologías de la comunicación.

En comparación con el TLT de 1994, el Tratado de Singapur se aplica a todos los tipos de marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de una Parte Contratante determinada. Las Partes Contratantes tienen libertad para elegir la forma de comunicarse con sus respectivas oficinas (incluidas las comunicaciones en forma electrónica o que se transmiten por medios electrónicos). Se han introducido, además, disposiciones sobre medidas de subsanación en lo que atañe a los plazos y a la inscripción de contratos de licencia de marcas y se ha creado la Asamblea de las Partes Contratantes. No obstante, otras disposiciones del Tratado de Singapur (como el requisito de aceptar solicitudes y registros multiclase y el de utilizar la Clasificación Internacional (Clasificación de Niza)) se



basan en gran medida en el TLT de 1994. A ese respecto, se trata de dos instrumentos internacionales distintos: ratificar un tratado no significa que se ratifica el otro y lo mismo ocurre con la adhesión. A diferencia del TLT de 1994, el Tratado de Singapur se aplica generalmente a todas las marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de las Partes Contratantes. Por encima de todo, cabe destacar que es el primer instrumento internacional sobre derecho marcario que reconoce expresamente las marcas no tradicionales. El Tratado rige para todos los tipos de marcas, incluidas las marcas visibles no tradicionales, como los hologramas, las marcas tridimensionales, las marcas de color, de posición y las animadas y también para las marcas no visibles, como las marcas de sonido, las olfativas, las gustativas y las táctiles. En el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se dispone la forma en que deben estar representadas esas marcas en la solicitud, representación que podrá ser incluso fotográfica o no gráfica. El Tratado de Singapur otorga a las Partes Contratantes la libertad de elegir la forma y los medios de transmisión de las comunicaciones y si aceptan que estas se presenten en papel, en forma electrónica o en otra forma de transmisión. Esto tiene consecuencias en los requisitos formales por los que se rigen las solicitudes o peticiones, como los relativos a la firma en las comunicaciones con la oficina. En el Tratado se mantiene una disposición muy importante del TLT de 1994, a saber, la de que no cabe exigir la legalización, la atestación u otra certificación de las firmas que consten en las comunicaciones en papel. Sin embargo, las Partes Contratantes tienen la libertad de determinar si desean instaurar un método de autenticación de las comunicaciones electrónicas y la manera en que se llevará a cabo. El Tratado prevé medidas de subsanación cuando el solicitante o el titular haya incumplido un plazo fijado para realizar un acto en un procedimiento ante la oficina. Las Partes Contratantes han de disponer, a su elección, al menos una de las siguientes medidas de subsanación: la prórroga del plazo; la prosecución de la tramitación; y el restablecimiento de los derechos, en la medida en que el incumplimiento no haya sido deliberado o haya ocurrido a pesar de la diligencia debida que exigieran las circunstancias. En el Tratado de Singapur se incluyen disposiciones relativas a la inscripción de licencias de



marcas y se establecen los requisitos máximos exigibles para las peticiones de inscripción, modificación o cancelación de la inscripción de una licencia. La creación de la Asamblea de las Partes Contratantes ha permitido que haya flexibilidad a la hora de fijar ciertos detalles de los procedimientos administrativos que deben aplicar las oficinas nacionales de marcas cuando se prevea que la evolución de los procedimientos de registro de marcas haga necesario modificar esos detalles. La Asamblea está facultada para modificar el Reglamento y los Formularios Internacionales Tipo, cuando proceda y también puede abordar, de forma preliminar, cuestiones relacionadas con el desarrollo futuro del Tratado.

En función de las novedades que incorpora este tratado y la alta inversión que podría conllevar su implementación, cabe destacar que dentro de sus declaraciones se establece que no obliga a los Estados contratantes al registro de nuevos tipos de marcas ni a instaurar sistemas automatizados o electrónicos para las gestiones relacionadas con la inscripción de estas, incluyendo, asimismo, un apartado destinado a la asistencia técnica y apoyo tecnológico para los países en desarrollo y los menos adelantados, a fin de que estos puedan tomar ventaja de las disposiciones del tratado, con preferencia de otros Estados que pudieran tener mayor o mejor acceso a esos recursos.

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC):

A diferencia de los instrumentos antes mencionados, el acuerdo sobre los ADPIC no surge en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sino en la Organización Mundial de Comercio, de la cuál Guatemala es miembro desde el 21 de julio de 1955. Por su naturaleza y contexto, el acuerdo abarca un contenido sumamente amplio, que incluye derechos de autor y derechos conexos, marcas de servicio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes e información no divulgada (secretos comerciales y datos de pruebas), sobre la base de tres elementos principales:



- Normas mínimas de protección que cada Estado miembro ha de prever, considerando la materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse, las excepciones permisibles a esos derechos y la duración mínima de la protección. Se ha considerado que el acuerdo sobre los ADPIC cumple una función complementaria y de refuerzo a los principales convenios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en cuanto exige el cumplimiento de las obligaciones sustantivas contenidas en estos, incorporando una serie de obligaciones adicionales en torno a aspectos no regulados o regulados en forma deficiente.
- Establece principios generales de observancia aplicables a todos los procedimientos relacionados con los derechos de propiedad intelectual, incluyendo disposiciones sobre recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y procedimientos penales, a efecto de que los titulares de tales derechos puedan hacerlos valer efectivamente.
- Por último, las diferencias entre los Estados parte del acuerdo sobre los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio.

Dentro de los objetivos generales del acuerdo destacan: reducir las distorsiones y obstáculos para el comercio internacional; fomentar una protección eficiente y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurando que las medidas y procedimientos destinados a fortalecer el respeto por tales derechos no sean, a su vez, obstáculos para el comercio legítimo y, todo ello, en el entendido de que el acuerdo debe establecer normas mínimas, susceptibles de ser superadas por los Estados parte, observando la máxima característica en esta clase de acuerdos, de otorgar el ya conocido trato nacional, prohibiendo la discriminación.



En cuanto a las marcas, cuyo tema es objeto del presente estudio, el acuerdo sobre los ADPIC establece que cualquier signo o combinación de signos que capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas debe poder registrarse como marca de fábrica o de comercio, siempre y cuando sea perceptible visualmente.

El Acuerdo sobre los ADPIC contiene algunas disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas que complementan la protección prevista en el artículo 6bis del Convenio de París (incorporado por referencia al Acuerdo sobre los ADPIC), que obliga a los Miembros a denegar o anular el registro y a prohibir el uso de una marca que esté en pugna con una marca notoriamente conocida. En primer lugar, las disposiciones de ese artículo deben aplicarse también a los servicios. En segundo lugar, se exige que se tenga en cuenta la notoriedad de la marca en el sector pertinente del público obtenida no solamente como consecuencia de su uso, sino también por otros medios, incluida su promoción. Por otra parte, la protección de las marcas notoriamente conocidas registradas debe abarcar a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales haya sido registrada la marca de fábrica o de comercio, a condición de que su uso indique una conexión entre esos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular (párrafos 2 y 3 del artículo 16). Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros (artículo 17). El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente (artículo 18). La anulación del registro de una marca sobre la base de falta de uso solo podrá tener lugar después de un período ininterrumpido de tres años de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que ha habido razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que



surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, como las restricciones a la importación u otras restricciones impuestas oficialmente. Cuando esté controlada por el titular, debe considerarse que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro (artículo 19). Asimismo, se exige que no se complique injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios (artículo 20). (Organización Mundial del Comercio, s.f., párrs. 30 al 34).

## **5. La protección jurídica de las marcas y las marcas notoriamente conocidas**

El principio general es que el registro o inscripción de la marca es indispensable para su protección, sin embargo, las marcas notoriamente conocidas constituyen una importante excepción a la regla que deviene conveniente desarrollar brevemente, por su relación con el tema del presente estudio.

En términos generales, la protección jurídica de las marcas se sustenta en tres principios:

- **Territorialidad:** con base en el cual el registro de una marca se otorgará con el amparo de la legislación vigente en el país en que se solicita, cumpliendo para el efecto con todas las condiciones y requisitos que esa legislación establece. De igual forma, al obtenerse la inscripción, la protección estará limitada al territorio en el que se ha solicitado. Esto implica que, si se desea proteger una marca en varios mercados territoriales, es necesario realizar el proceso de registro en cada uno de esos territorios o países.



- Inscripción registral: establece que únicamente a través del registro ante la autoridad competente se podrán obtener los derechos exclusivos al uso y explotación de una marca. Claramente, el sistema registral en este caso es constitutivo y supone un requisito para la protección jurídica.
- Especialidad: establece que los derechos que otorga el registro están limitados al segmento o clase de productos o servicios que distingue e identifica la marca, que se establecen con base en los acuerdos y tratados internacionales ya relacionados. En virtud de este principio, deviene factible que un mismo signo distintivo sea registrado en favor de distintos titulares, siempre y cuando se utilice para distinguir e identificar productos o servicios de distintas categorías.

No obstante, la protección jurídica de las marcas no sería efectiva en todos los casos aplicando únicamente los principios antes expuestos, pues existen signos distintivos que, con el transcurso del tiempo y gracias al esfuerzo de sus titulares, llegan a ser ampliamente conocidas entre los consumidores y se hacen merecedoras de una amplia preferencia y reconocimiento del público consumidor, convirtiéndose en marcas notoriamente conocidas.

Casado (2000) las define de la siguiente forma “la marca notoria es aquella marca conocida por el público de los consumidores que compre las mercancías distinguidas por dicha marca. Su notoriedad dependerá de su grado de difusión” (p. 17).

Por su parte, Rangel (1960) explica:

Las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías; de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a aquellos artículos. (p. 191).



Dichas marcas poseen para su titular un valor sumamente alto, derivado de la posición preferencial que han tomado en el mercado, característica que también las hace sumamente vulnerables a un aprovechamiento ilícito por parte de terceros, que pudieran tratar de sacar un provecho indebido de tal situación, amparándose en la misma aplicación de los principios antes mencionados que, en determinadas circunstancias y, en este caso particular, podrían operar en detrimento de la sana competencia. Así, un tercero de mala fe, bien podría registrar en su país una marca ampliamente conocida en el extranjero, con el objetivo de capitalizar la reputación, posición, imagen y demás características de ese signo distintivo a fin de canalizarlos hacia su marca o servicio; o bien, con el objetivo de adquirir los derechos de la marca para posteriormente forzar al titular al pago de fuertes sumas de dinero por la transferencia del derecho, cuándo este último pretenda realizar el registro en el territorio.

Ambos casos, antes expuestos, conllevan efectos nocivos para la libre competencia y atentan contra los principios del derecho marcario, situación que genera la necesidad de reconocer la existencia de las marcas notoriamente conocidas. Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece:

Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección en la mayoría de los países contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público. Las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación. En muchos países, en determinadas condiciones, también están protegidas en el caso de productos y servicios que sean diferentes. Cabe observar que, a pesar de que no existe una definición exhaustiva y de común acuerdo sobre lo que constituye una "marca notoriamente conocida", los países pueden aprovechar la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. (Organización Mundial del Comercio, s.f., párr. 1).



Al respecto, la referida recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, en la literal “b)” de su artículo 2, establece los siguientes parámetros para determinar si una marca debe considerarse o no de tal forma:

- El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
- La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
- La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
- La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; y,
- El valor asociado a la marca.

En términos generales, una marca notoriamente conocida tendrá las siguientes características:

- No requerirá de registro en todas las clases de productos o servicios.
- Cumple con los requisitos legales establecidos en el territorio en que fue creada e inscrita originalmente, especialmente, respecto de aquellos elementos que le otorgan el carácter distintivo.
- Es de conocimiento general, ampliamente difundido, entre el público de consumidores interesados en el segmento o clase de productos o servicios que la marca distingue e identifica
- La fama y posicionamiento que ha adquirido dentro del mercado la hacen especialmente vulnerable o susceptible de intentos de apropiación indebida o



usurpación por parte de terceros, con el objeto aprovecharse de su buena reputación para generar un beneficio ilícito.

## **6. Principales derechos sobre la marca**

Como la mayoría de los derechos en la esfera jurídica de las personas, los relacionados con las marcas no son absolutos, a pesar de su carácter. Se benefician de determinados alcances y, su vez, se sujetan a límites que conforman y determinan su esfera jurídica.

Desde el punto de vista práctico, el de la extensión del derecho sobre la marca es un tema que acaso supera en importancia a todos los otros relativos a este signo. Están interesados en el tanto el titular de la marca como sus derechohabientes y competidores, tanto el consumidor como el Estado y las Comunidades de las que este pueda formar parte. Esta multiplicidad de interesados confiere al asunto, como es inevitable, cierta complejidad y pone límites al carácter absoluto del derecho del propietario de la marca. (Bertone y Cabanellas, 1989, pp. 9-10).

Los alcances del derecho de marca pueden analizarse desde dos puntos de vista: objetivo, en función del signo distintivo y los productos o servicios que ampara y subjetivo, en función de las relaciones entre los titulares del derecho y el signo distintivo de su propiedad).

### **6.1. Derecho a usar o no usar la marca**

El titular de un signo distintivo tiene, en principio, la facultad de utilizarlo o abstenerse de hacerlo, aprovechando o no los beneficios económicos que ello conlleva. En Guatemala, como en muchos otros países, este derecho se encuentra sujeto a una limitación, pues la literal d) del artículo 62 y el artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial establecen que el registro de una marca se podrá extinguir por el desuso de esta durante los cinco años precedentes a la acción de cancelación.



Al amparo de la norma citada, el abandono total de la marca a mediano o largo plazo resulta inviable, sin embargo, su uso selectivo es legalmente factible y configura la esencia del derecho objeto del presente apartado. En congruencia con lo antes indicado, el titular de un signo distintivo puede tener razones válidas para abstenerse de explotar su marca en determinados bienes o servicios. Así, por ejemplo, en la comercialización minorista tradicional de vegetales, legumbres, carnes, pan y otros, usualmente la marca no constituye un factor determinante en la decisión de compra del consumidor, pues esta rara vez se inclina por uno u otro producto, en atención especial a este factor. También en la industria textil se pueden encontrar prendas, artículos o accesorios cuyo fabricante se abstiene de identificar con su marca por adolecer de defectos o, incluso, por factores como sobreproducción, que podría amenazar el precio de venta de mercado y que resulta más conveniente comercializar sin una marca a través de canales específicos.

Otra práctica relacionada con lo anterior es la que realizan supermercados y grandes almacenes minoristas, al comercializar productos que adquieren de un productor que se abstiene de identificarlos con este propósito, con una marca propia. A pesar de que en esos casos no existe engaño o fraude, toda vez que usualmente el fabricante conoce el destino de su mercadería y el distribuidor asume por cuenta propia la responsabilidad de garantizar los productos que identifica con su marca, algunos tratadistas han discutido la legalidad del acto, criticando el fin económico que ello persigue.

Mucho se insiste, en materia marcaria, en la licitud de apropiarse del prestigio o el esfuerzo ajenos. Cuando un productor, inspirado en consideraciones de volúmenes de venta o argumentos financieros renuncia a marcar sus productos en beneficio del intermediario, mal puede hablarse del indebido uso del prestigio de quien prefiere el anonimato; y en cuanto al esfuerzo, si bien reconociendo al vocablo una acepción amplia, toda marca que no sea la de fábrica implica la utilización en mayor o menor medida de este y debe considerárselo un bien de cuya disposición solo es árbitro quien lo ha realizado. De este modo, resultan perfectamente legítimas las marcas de intermediario, sin prejuzgar sobre la licitud



de otros comportamientos de quienes revisten tal calidad. (Bertone y Cabanellas, 1989, pp. 12-13).

Por último, cabe mencionar el caso de los productos libres o genéricos, que desde su fabricación han sido concebidos para ser comercializados sin una identificación marcaria específica, siendo esa una característica del canal de distribución y, en muchos casos, parte de la estrategia de mercado, que exige esa condición para generar en el consumidor la percepción (real o no) de que adquiere un producto económico.

## **6.2. Derecho a elegir la marca**

Muy relacionada con el derecho a usar o no la marca, está el de elegir el signo distintivo que se utilizará para identificar el bien o servicio que se desea comercializar. Al efecto, quien pretenda ser el titular de un signo marcario puede crearlo personalmente, delegar esta función en un empleado o, incluso, contratar los servicios de un tercero, toda vez que la ley no exige una necesaria relación entre quien solicita el registro y el creador o inventor del signo.

Cabe destacar que la ley si restringe, indirectamente, la actividad comercial consistente en la creación y registro de marcas con la única finalidad de promover posteriormente su venta, como un modelo de negocio, toda vez que el uso de la marca es una condición necesaria para mantener la validez de su registro.

El derecho de elegir la marca, desde un punto de vista subjetivo, existe en forma independiente de la naturaleza jurídica de su titular y de quien la ha creado o inventado, pero no es absoluto, pues la ley ha establecido limitaciones, tales como las siguientes, por citar tan solo algunos ejemplos:

- No puede elegirse un signo distintivo contrario a la moral o al orden público, de conformidad con lo establecido en la literal h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.



- No puede elegirse un signo distintivo que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate, al amparo de lo establecido en la literal l) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial
- Tampoco podría elegirse un signo idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, en función de lo establecido en el literal a) del artículo 21 del mismo cuerpo legal.

### **6.3. Derecho a registrar o no registrar la marca**

Elegido un signo distintivo, su creador o propietario, tiene la libre elección de decidir si lo registra, a efecto de gozar de todos los beneficios que ello conlleva o lo utiliza como una marca de hecho. En efecto, si el registro del signo distintivo es una facultad de quien desea utilizarlo en el comercio, no puede constituir una obligación ni mucho menos una necesidad, excluyendo la conveniencia, desde luego.

Si bien, el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial establece claramente que la propiedad de las marcas se adquiere por su registro, es perfectamente lícito utilizar dentro del comercio un signo distintivo sin previamente realizar dicho registro, siempre y cuando no se violen derechos de terceros, ya se trate de una marca inscribible, pero que su creador no desea registrar o bien, de una marca no susceptible de inscripción, pero sí de uso. En este caso, el riesgo es, desde luego, que alguien pueda aprovecharse de dicho signo distintivo, pero la esencia de este derecho otorga a su creador la facultad de decidir correr o no ese riesgo y aprovechar con o sin exclusividad el signo que ha creado.



#### **6.4. Derecho a la subsistencia del signo colocado**

Puntualmente, es el derecho que tiene el titular de la marca a que el bien o servicio que esta distingue e identifique, conserve el signo distintivo a través de múltiples comercializaciones que no alteren sus condiciones.

Anteriormente se estableció la licitud de la venta de un producto sin una identificación marcaria con la específica finalidad de permitir a un intermediario identificarlo con su propia marca, comercializándolo como propio. Sin embargo, distinto es el hipotético caso en el fabricante de un producto deliberadamente suprima una identificación marcaria previamente colocada, para la etapa de comercialización del producto o bien, que un tercero suprima dicha marca en algún momento previo a dicha etapa.

Aunque esta situación no se encuentra regulada taxativamente en la legislación guatemalteca y que no sea considerada una falsificación o imitación fraudulenta, sancionadas civil o penalmente en otros países, el consenso en la doctrina es señalar esta como una actitud reprobable, similar, en cierta forma, a la sustitución de un producto, que ha sufrido alteraciones o modificaciones entre el momento de su producción y el de su venta al consumidor final.

Desde el punto de vista del derecho comparado es verdad que en algunos países, la jurisprudencia consagró un derecho de seguimiento sobre el bien marcado, pero no lo es menos que esa doctrina se aplica casi siempre a casos de sustitución o alteración del bien, y no a sus simétricos de supresión o alteración de marca ajena. La legislación francesa incrimina este último ilícito a través de una norma especial, distinta de la Ley de Marcas, mientras que en Dinamarca se ha seguido el criterio inverso, legislándose específicamente sobre este tópico en la misma ley. El caso de la Argentina se asemeja más, al de la Ley Benelux, que carece de normas que establezcan claramente del “derecho de seguimiento”; los autores están, sin embargo, contestes en que tal derecho existe en la legislación belgo-holandesa-luxemburguesa. (Bertone y Cabanellas, 1989, pp. 21-22).



Con un criterio amplio, la supresión intencional de la marca por intervención de un tercero, si bien, no se incluye dentro de los actos de competencia desleal que taxativamente regula el artículo 363 del Código de Comercio, claramente resulta en detrimento del titular del signo distintivo, que se ve privado de su derecho a comercializar el producto o servicio con la identificación marcaria de su elección, por acción de un agente externo, totalmente ajeno a su voluntad.

Cabe también mencionar el caso de que la supresión del signo distintivo por el tercero sea seguida por la substitución por otra marca, caso en algo similar al que ya se ha analizado en relación con el fabricante que se abstiene de identificar sus productos, con una importante variación: no media en esta circunstancia la voluntad del fabricante de abstenerse a utilizar su marca. En este escenario se configurará con mayor claridad el acto de competencia desleal establecido en la literal “b)” del numeral “1” del artículo 363 del Código de Comercio, mediante “La utilización de falsas indicaciones acerca del origen o calidad de los productos o servicios, o la falsa mención de honores, premios o distinciones obtenidos por estos”. En esta consideración resultará irrelevante si se trata de una marca registrada o no registrada, salvo el caso de uso de un signo distintivo prohibido por la ley.

### **6.5. Derecho a la exclusividad de la marca**

Quizá sea este el más difundido y conocido derecho en relación con la marca, el *jus prohibendi*, que otorga a su titular la facultad de oponerse al uso y registro de otro signo distintivo idéntico o similar al de su propiedad, consagrado en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial.

Para los efectos del análisis de este derecho, resulta necesario considerar con especial detenimiento los alcances de este, respecto a:

- El uso de signos distintivos similares.
- El uso de signos distintivos para identificar productos o servicios de categorías similares, en especial atención al principio de especialidad de la marca.



En ambos casos, tratándose de similitudes, se introduce a la ecuación muchas zonas grises y diversas interpretaciones, que necesariamente deberán dirimirse a través de la aplicación de criterios subjetivos, en mayor o menor medida, que pondrán a prueba los alcances del derecho a la exclusividad y que, en muchos casos, harán indispensable una intervención judicial, situación que no se da cuando se trata de signos o categorías idénticas de productos o servicios, en los que basta acreditar la violación del derecho para obtener la protección legalmente establecida.

Si en el caso del derecho de oponerse al registro y uso de signo idéntico estábamos en un terreno de certidumbres, porque la identidad no puede de buena fe discutirse, al entrar en el campo de la similitud se tiene la impresión de ingresar en un tembladeral jurídico. Ello es así no tanto por causas imputables al texto normativo, sino esencialmente, porque la apreciación de la similitud es un elemento fáctico y subjetivo. En el campo de las marcas verbales, las palabras que riman entre sí presentan un cierto grado de similitud, del cual se valen los versificadores para crear efectos estéticos: ¿será ello suficiente para excluir el uso de toda palabra cuya desinencia o terminación sea fonéticamente igual a otra ya registrada? En el campo de las marcas figurativas, la jurisprudencia analizada en el capítulo anterior muestra que el registro marcario no confiere monopolio sobre la cosa representada (águila, elefante, etc.), sino solo sobre la específica representación escogida; ¿dónde comienza entonces, para estas marcas, la similitud? O, sí se prefiere, ¿hasta dónde se extiende objetivamente el derecho de su titular? Desde el punto de vista ideológico es innegable la similitud entre una palabra y sus sinónimos, entre un vocablo cualquiera y su representación gráfica, entre una voz del idioma castellano y su traducción a otras lenguas o dialectos. ¿Cómo trazar en estos casos el umbral de coexistencia entre signos marcarios? Tales las principales preguntas a las cuales los jueces han debido a menudo dar respuesta sobre la base de su personal interpretación de los hechos, porque la ventilación de estos asuntos ante los tribunales ha sido frecuente. Sobre la base de estas decisiones jurisprudenciales, intentaremos definir los grandes criterios de apreciación de la similitud, porque de ellos depende la extensión que



atribuiremos al derecho del titular de la marca registrada. (Bertone y Cabanellas, 1989, pp. 26-27).

Desde luego, el simple parecido visto desde un punto de vista abstracto resulta insuficiente para vedar la coexistencia de dos signos distintivos en el mercado. Ante esa situación, la doctrina acuñó el término similitud confusa que agrega un ingrediente adicional a la evaluación: que el nivel de semejanza comprometa los principios fundamentales de la vida del comercio. En la práctica, dicho ingrediente adicional podría percibirse como un estado de incertidumbre o confusión en el consumidor frente a los signos distintivos que tiene frente a él.

El análisis necesario para evaluar una similitud confusa entre dos o más marcas exige un cotejo desde tres campos principales: gráfico, fonético e ideológico, que necesariamente deben complementarse con lo que la doctrina conoce como las circunstancias del caso, que no son más que un extensivo estudio de los aspectos legales que rodean el objeto del litigio, interpretados en la forma que mejor se adecúe al sentido y alcance de la norma, desde el punto de vista de la justicia. Nuestra legislación recoge en gran medida los principios antes descritos, al regular en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial las reglas para calificar la semejanza entre marcas, de la siguiente forma:

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación: a) Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está; b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate; c) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden



los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; f) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino, además, que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; g) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; y, h) Si una de las marcas en conflicto es notoria la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Para los efectos de un cotejo entre dos o más marcas similares, se partirá siempre de la base de la temporalidad; es decir, el signo inscrito previamente será la referencia para permitir o no la inscripción de uno posterior. No obstante, persiste la inquietud respecto del análisis de similitud de una marca que se utiliza en el mercado en forma ligeramente distinta a como fue registrada, manteniendo los aspectos esenciales de su contenido, pero variando algunos elementos. Tal situación es cada vez más frecuente en nuestros días, pues el acelerado avance en materia de tecnología y comunicación a través de medios digitales demanda la constante renovación de imagen de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, para mantener la atención del consumidor. Como resultado, las marcas evolucionan, en ocasiones en aspectos tan simples como un cambio de colores, tipo de letra o una actualización del arte gráfico.

Ante la creciente posibilidad de que una marca se utilice en el mercado en una versión en menor o mayor medida distinta de aquella como fue registrada originalmente, la doctrina concluye que el examen deberá efectuarse siempre respecto del signo distintivo, tal y como quedó registrado, y no podrá argumentarse una similitud confusa respecto de los elementos que hayan variado sin el correspondiente proceso de registro que jurídicamente amparen las modificaciones introducidas. Dicho criterio es válido, tanto



para un cotejo realizado durante el proceso de inscripción de la marca (como resultado de una oposición), como para el que se realice en el caso de una confrontación entre un signo registrado y otro no registrado, que típicamente se relaciona con una acción de cese de uso.

En función de todo lo antes indicado, puede concluirse que existen reglas más o menos claras respecto de cómo calificar una similitud confusa entre dos o más marcas, sin embargo, la subjetividad inherente a dicha calificación, obliga a cuestionarse: ¿Para quién debe resultar clara una posible confusión?, ¿para el juzgador que conoce y resuelve el caso?, ¿para el consumidor habitual o típico para el producto o servicio que se analiza?, ¿para alguien que compara los productos o servicios simultáneamente o para alguien que solamente tiene uno de ellos como opción de compra en un momento determinado? Al respecto, nuestra legislación no ofrece una respuesta, puesto que el referido artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, si bien, establece algunos parámetros para calificar la similitud, omite especificar en función de quien deberán evaluarse tales parámetros, motivo por el cuál deviene necesario un análisis jurídico, partiendo de la base de las consideraciones doctrinarias relacionadas.

Buscando una respuesta a las inquietudes antes plasmadas, en principio, podría partirse del hecho de que uno de los principales objetivos de la ley marcaria, tal y como se encuentra actualmente estructurada, es proteger al consumidor. No es el único, claro está, pero es innegable que un importante porcentaje de la regulación existente gira en torno a resguardar los intereses del público consumidor frente a los efectos que conllevan transgresiones relacionadas con la inscripción, uso o aprovechamiento indebido de un signo distintivo. Esta condición podría llevar a la lógica conclusión de que la similitud confusa debe analizarse desde la óptica del comprador del producto o consumidor del servicio, quien en buena medida es el sujeto de la protección marcaria, sin embargo, atinadamente, la doctrina establece que los argumentos antes desarrollados no siempre resultarán suficientes para establecer el criterio, toda vez que no en todos los casos es posible colocarse en la perspectiva de un consumidor, por cuánto este es diverso.



En ese sentido, cabe destacar que jurídicamente, no en todos los casos puede hablarse de un comprador típico en función de un determinado nivel socioeconómico, profesión u oficio, edad, sexo o datos demográficos, pues en la vida cotidiana, quien adquiere el producto o servicio en muchos casos no es quien podría considerarse el destinatario tradicionalmente esperado de este. Así, por ejemplo, el ama de casa compra artículos de oficina para el negocio que maneja desde el hogar, el académico, juguetes para sus hijos y el médico, equipo fotográfico para su pasatiempo de fin de semana.

Tampoco la evaluación puede restringirse a un criterio exclusivamente cultural o sobre determinado grado de conocimiento o nivel académico, pues ello exigiría referencia a una cultura específica o puntual en relación con el bien o servicio que se adquiere, lo cual por definición resulta inviable respecto de las marcas, puesto que, por ejemplo, la cultura de un hindú no está en juego cuando adquiere una camisa típica de Guatemala, que evalúa principalmente en factores como diseño, colores, calidad de la tela, precio y, gusto. De igual forma, el nivel académico de un físico nuclear ninguna o escasa relación tendrá con la selección que haga de la herramienta que adquiera para hacer una reparación en su hogar.

No obstante, es innegable que todos los elementos antes mencionados tienen en la práctica alguna relación con la selección del público objetivo para determinado producto o servicio, pues, por ejemplo, un estetoscopio estará destinado con un buen grado de certeza a un médico. Un vehículo Porsche estará destinado a un comerciante o profesional exitoso o con una determinada posición económica y, por el contrario, una moto fabricada en China estará destinada hacia un segmento de bajos ingresos en la población. En los casos antes expuestos, será más claro que el consumidor relevante para los efectos del cotejo será el segmento de población indicado, aunque, sin duda, el mayor conflicto para establecer un criterio radicarán en los productos o servicios que son adquiridos por la gran mayoría de personas en una determinada región o mercado. Por ejemplo, el frijol en Guatemala, que es consumido por la mayoría de las personas, sin distinción de sexo, nivel socioeconómico, nivel académico, entre otros, y en la cual no existen marcas que claramente separen un mercado de otro.

Un caso interesante es el de los productos comprendidos en la antigua clase 2 argentina que, con discutible criterio, incluía a las sustancias usadas en farmacia, veterinaria e higiene: drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos tónicos medicinales; y, por fin los insecticidas de uso doméstico. Tratándose de medicamentos y ateniéndonos a la letra de la ley, cabe distinguir entre aquellos que se expanden con receta y los que son de venta libre; en el primer caso, la “cultura” a la que se ha de atender no es la del comprador, menos la del consumidor, sino la de quien ha seleccionado el medicamento o de quien lo va a buscar en los anaqueles de la farmacia. Poco importa la atención que preste el comprador o la confundibilidad para quien debe ingerirlos. Así es como la jurisprudencia ha estimado que el “consumidor relevante” en estos casos era el “personal médico que cuida muy bien de identificar los productos adecuadamente”, o el personal expendedor de las farmacias “que tiene la idoneidad suficiente para no incurrir en errores” (Bertone y Cabanellas, 1989, pp. 34-35).

Para dirimir el conflicto o confusión que potencialmente puede generar la selección de un consumidor de destino para la gran cantidad y variedad de productos y servicios en el mercado, la doctrina ha establecido una premisa principal: el consumidor relevante para los efectos del cotejo marcario debe ser, en definitiva, quien compra el producto o servicio que la marca identifica y distingue.

Tal premisa basa su criterio en el hecho de que es el consumidor, quien económicamente genera la razón de ser y existir de la marca, pues es quien adquiere los productos o servicios y, de ese tráfico comercial surge el interés del titular de registrar y proteger el signo distintivo de un uso o aprovechamiento indebido. Muy raro o excepcional podría considerarse el caso de un comerciante que registra una marca para producto o servicio que no vende y que nunca piensa vender o introducir al mercado.

No obstante, en algunos casos, identificar al comprador tradicional o esperado de un bien o servicio puede no ser tan claro o evidente. Para tal situación, también la



doctrina ha elaborado una tesis práctica y funcional para la mayoría de los casos, aunque, claro está, no infalible: el titular de una marca podrá oponerse al registro y uso de aquellas marcas que, a los ojos del consumidor a quien dirige su producto o servicio, sea similar a los suyos, al punto de que puedan confundir o inducir a error de una forma tal que resulte en detrimento de sus ventas. Cuando esos productos o servicios se dirijan a un público general, se buscará un consumidor promedio aplicando la mayoría de los criterios posibles en atención con la naturaleza de estos.

De todo lo antes expuesto, resulta claro que, en un gran número de casos, no será tarea fácil determinar una similitud confusa que habilite indiscutiblemente al titular de una marca a plantear una oposición al uso o registro de otro signo distintivo, por infringir este sus derechos protegidos. Un ejemplo que evidencia tal situación se da con las marcas consistentes en elementos gráficos impresos o insertos en envases o empaques deformables, que cuando se les observa en un soporte rígido son claramente distinguibles, pero en tales superficies alteran su forma de una manera tal que podrían llegarse a percibir similares por el consumidor. Rombos, cuadrados, círculos y óvalos son algunas de las figuras geométricas que podrían encuadrar en tal situación. Como un aporte a la solución de tales casos, la doctrina ha desarrollado dos teorías que coadyuvan al análisis de la extensión de los derechos sobre la marca registrada:

- Teoría de las distancias: contribución de la jurisprudencia alemana que sostiene que el titular de una marca no puede defender o hacer valer una protección mayor a la distancia que media entre su propio signo distintivo y otras que, dentro de la misma clase, son utilizadas en el mercado. Cabe destacar que una variante de esta teoría establece que deben considerarse no solo las marcas en uso, sino también aquellas inscritas, pero que no se utilizan, cuando estas últimas son numerosas.
- Las marcas débiles: proveniente también de la jurisprudencia alemana, establece dos criterios principales para designar como débil a una marca, condición que le resta valor en la evaluación de una similitud confusa:

- Por razón del signo escogido: se considera que un elemento marcario es débil por cuanto se relaciona fuertemente con la denominación o identificación producto o servicio que identifica, dificultando en gran medida su diferenciación respecto de otros signos distintivos que coexisten en el mercado y que se encuentran en similar situación. Asimismo, por norma general, mientras más se aproxime un signo o denominación marcaria al término o elemento genérico con que se relaciona, menor será la capacidad de su titular de impedir que otros hagan uso de esta. Algunos ejemplos de marcas que pueden encuadrar en dicha situación son algunas relacionadas con productos medicinales, que basan su denominación enteramente en el nombre del componente principal del medicamento que, desde luego, se considera un elemento genérico que gran influencia tendrá en la escasa protección marcaria resultante. También se consideran marcas débiles las que basan su denominación en números que, si bien, son susceptibles de registro principalmente por su el arte gráfico que se asocie a ellos, la protección marcaria no tendrá mayor relevancia considerando que ninguna persona puede apropiarse o reservar derechos exclusivos sobre combinaciones numéricas. Las marcas consistentes en siglas son otro claro ejemplo de marcas débiles, considerando que, al igual que los números, las letras forma parte de un patrimonio universal y solo pueden registrarse en atención con las características especiales de su configuración o el arte gráfico asociado a estas.
- Por razones ajenas al signo escogido: tratándose de un signo efectivamente distintivo por no estar vinculada su denominación a los aspectos genéricos del producto o servicio que identifica, puede considerarse débil por la existencia de un gran número de registros marcarios que lo contienen, situación que también se conoce con el término banalización de la marca. En este caso, puede decirse que el signo distintivo se diluye o confunde en el mercado en atención con un gran



volumen de asociaciones parciales de este a distintas marcas. Un ejemplo de esta situación podría darse en el hipotético caso de las marcas Rapibox y Rapifix, ambas podrían estar válidamente inscritas y coexistir en el mercado, pero el hecho de que compartan elementos de su denominación le restará efectividad a la protección jurídica que sus titulares pretenden, situación que se agravará en la medida que existan más signos distintos que utilicen el mismo término.

## **7. La observancia de los derechos de propiedad industrial en materia de marcas**

El *Diccionario de la Lengua Española* define el término 'observancia' como "cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla" (párr. 1). Aplicado al caso que nos ocupa; es decir, la protección marcaria, el término deberá entenderse en la siguiente acepción contenida en el diccionario antes relacionado: "hacer ejecutar puntualmente y que se observe con todo rigor lo que se manda, impone y ordena" (párr. 6).

Al respecto, cabe destacar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), establece procedimientos destinados a remediar la trasgresión, violación e inejecución de las normas mínimas de protección establecidas en este, dejando claro que ello no conlleva la obligación para los Estados miembros de instaurar un sistema judicial específico para la protección de los derechos de propiedad intelectual, pero sí establece la exigencia respecto a que los procedimientos no deben ser complicados o gravosos y, en términos generales, deberán permitir:

- La adopción de medidas eficaces contra la infracción de los derechos;
- La tramitación ágil de recursos para prevenir las infracciones; y
- La interposición de recursos que constituyan un medio disuasivo, eficaz para prevenir la infracción, incluyendo dentro de tales medidas, tipificar dichas infracciones como delitos, dentro del ordenamiento jurídico.



A continuación, se desarrollan brevemente y grandes rasgos las diversas acciones administrativas y judiciales, tanto en materia civil como penal, de que dispone el titular de una marca para hacer efectiva la protección que la ley le otorga:

### **7.1. Acción civil por infracción y de reivindicación**

Que regula el artículo 196 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece:

El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Con ese objeto, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de estos, el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 35 de esta Ley.

### **7.2. Acción contra actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial**

Con base en el artículo 362 del Código de Comercio, que establece: “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido”.

El artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial, que dice:

Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial. Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto. En caso de contradicción entre las disposiciones de este capítulo y las que sobre la misma materia contemple el Código de Comercio y cualesquiera otras leyes, prevalecen las primeras para el caso específico de la competencia desleal en materia de propiedad industrial.

### 7.3. Acción civil de daños y perjuicios

Con base en el inciso e) del Artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece:

El registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de esta y los derechos de: [...] e) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos.

En relación con lo antes indicado, deberá tomarse en cuenta lo establecido en los artículos 1,434, del Código Civil, que define los daños como las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios, las ganancias lícitas que deja de percibir y 184 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que la indemnización por daños y perjuicios se calculará, entre otros, en función de los criterios siguientes:

- Los daños se calcularán de acuerdo con el daño sufrido por el titular del derecho como resultado de la actividad infractora y puede incluir, entre otros:  
1) La pérdida de ganancias por el titular del derecho como resultado de la infracción, del uso indebido del registro o de la patente nula y cancelada o de actos de competencia desleal, basada en los precios de venta sugeridos u otra medida legítima de valor presentada por el titular del derecho; 2) El precio que el demandado y/o acusado tendría que haber pagado por una licencia contractual, tomando en cuenta el valor comercial del derecho infringido y todas las licencias contractuales ya otorgadas; y,
- Los perjuicios se calcularán por la ganancia obtenida por la parte infractora como resultado de los actos en los que se basa el proceso. En el caso de infracciones de una marca, el titular del derecho puede optar por una indemnización equivalente a un máximo de diez (10) veces el valor comercial de cada una de las mercancías infractoras sujetas a comiso, confiscación o



embargo como si fueran productos legítimos. Dicha indemnización debe ser determinada por el tribunal correspondiente en la jurisdicción del demandado y/o acusado, por un monto suficiente que compense el daño causado al titular del derecho por la infracción, así como para disuadir infracciones futuras.

#### **7.4. Acción civil de nulidad o anulación**

Con base en el artículo 201 de la Ley de Propiedad Industrial, que dice:

La acción para que se declare la nulidad del registro de un signo distintivo o de una patente o registro de diseño industrial, en los casos establecidos en los artículos 67 y 139 de esta ley, podrá ser planteada por el Procurador General de la Nación, cuando se afecten intereses del Estado y también por cualquier persona que se considere afectada. La acción para anular un registro o una patente solo puede ser planteada por la parte afectada por el otorgamiento del registro o de la patente, quien también podrá demandar la reivindicación del signo, de la invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial y el pago de los daños y perjuicios causados.

#### **7.5. Acciones penales**

Con base en el artículo 206, de la Ley de Propiedad Industrial, corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el Código Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.

Por su parte, el artículo 275 del Código Penal establece que:



Sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de uno a seis años y una multa de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales quien, sin el consentimiento del titular de los derechos, realice cualquiera de las siguientes acciones: a) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacenar o distribuir productos de servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos en relación con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que están protegidos por el registro; b) Comercie con un nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad protegido; c) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacene o distribuya productos o servicios protegidos por un signo distintivo registrado, tras haber alterado, sustituido o suprimido dicho signo parcial o totalmente; d) Use, ofrezca vender, almacene o distribuya productos o servicios con una marca registrada, similar en grado de confusión a otra, tras haberse emitido una resolución que ordene la discontinuación del uso de dicha marca; e) Produzca etiquetas, envases, envolturas, empaques u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación de este y también que comercialice, almacene o muestre dichos materiales; f) Rellene o vuelva a usar, con cualquier fin, envases, envolturas, etiquetas u otros empaques que tengan un signo distintivo registrado; g) Use en el comercio: etiquetas, envolturas, envases y otros medios de empaque y embalaje, o productos o la identificación de servicios de un empresario, o copias, imitaciones o reproducciones de dichos productos y servicios que podrían inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios; h) Use o aproveche el secreto comercial de otra persona y todo acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de dichos secretos; i) Revele a un tercero un secreto comercial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, tras haber sido advertido sobre la confidencialidad de dicha información; j) Obtenga, por el medio que fuere, un secreto comercial sin la autorización de la persona que lo tiene, o su usuario autorizado; k) Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulación, almacene o muestre



productos protegidos por la patente de otra persona; l) Emplee un procedimiento protegido por la patente de otra persona o ejecute cualquiera de los actos indicados en el párrafo anterior en relación con un producto directamente obtenido por dicho procedimiento; m) Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulación, almacene o muestre productos que en sí mismos o en su presentación, reproduzcan un diseño industrial protegido; n) Use en el comercio, en relación con un producto o servicio, una indicación geográfica susceptible de confundir al público en cuanto a la procedencia de dicho producto o servicio, o acerca de la identidad del producto, su fabricante o el comerciante que lo distribuye; ñ) Use en el comercio, en relación con un producto, una denominación de origen susceptible de confundir, aun cuando se indique el verdadero; origen del producto, se emplee traducción de la denominación o se use junto con expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras que sean análogas; o) Importe o exporte para introducir al circuito comercial mercancías falsificadas; y, p) Use en el comercio una marca registrada, o una copia o una imitación fraudulenta de ella, en relación con productos o servicios que sean idénticos o semejantes a aquellos a los que se aplica la marca. Los supuestos contenidos en esta disposición habrán de determinarse con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial.

Asimismo, el artículo 358 del Código Penal, establece:

Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo con las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el Artículo 275 de este Código.

Por último, deviene necesario incluir el contenido del artículo 414 del mismo Código Penal, que establece: “quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales”. La



acción penal de desobediencia tiene gran incidencia en la observancia en materia de marcas, debido a su íntima relación con los medios coercitivos para forzar al cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas dentro del marco jurídico antes relacionado.

### **7.6. Medidas en frontera**

Con base en lo establecido en el artículo 190, de la Ley de Propiedad Industrial, que establece:

La medida cautelar en frontera podrá ser solicitada de la siguiente manera: a) El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas o su licenciatario que tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos, podrá pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva, suspender el despacho e ingreso o el proceso de exportación de estas. b) Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad aduanal podrá solicitar de oficio, ante la autoridad judicial competente, la medida cautelar en frontera, cuando sospeche que una mercancía importada, exportada o en tránsito infringe un derecho protegido por esta ley, sin la necesidad de que un ente privado o el titular del derecho presente querrela formal.

### **7.7. Acciones administrativas**

Con base en el artículo 25, de la Ley de Propiedad Industrial, que otorga facultades al Registro de la Propiedad Intelectual, de la siguiente forma:

El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta ley y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los artículos 20 y 21 de esta. Si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el Registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta Ley, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de



un mes el error u omisión, mediante apercibimiento de que si no lo hiciera se tendrá por abandonada la solicitud. Si al efectuar el examen conforme lo establecido en los artículos 20 y 21, que se hará de forma conjunta, el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno o varios de los casos de inadmisibilidad previstos en dichos artículos, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, se tendrá por abandonada la solicitud y se ordenará el archivo. Si el solicitante respondiere y el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

Asimismo, el artículo 27 de la referida Ley de Propiedad Industrial, que establece: Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley. De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados en el párrafo que antecede. Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes. El Registro a solicitud y a costa del interesado deberá compulsar las certificaciones y emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposición o de la contestación de esta para agregarlos al expediente.





## CAPÍTULO II

### LA FUNCIÓN DISTINTIVA Y LAS FUNCIONES ECONÓMICAS SUBYACENTES DE LAS MARCAS

Ha quedado establecido que la propiedad intelectual, por definición, es producto de la mente humana, solo posible gracias a la creatividad del hombre, tras la cual debe existir un justo reconocimiento y una necesaria compensación, pues toda creación implica inversión, no solo económica, sino de esfuerzo, tiempo y dedicación, que finalmente se traduce en un elemento que contribuye de una u otra forma con el desarrollo y beneficio social.

La importancia de la protección jurídica de las marcas radica, precisamente, en establecer las condiciones necesarias para que sea posible reconocer y compensar al autor de esa creación intelectual, incentivando con ello el desarrollo de la propiedad intelectual en todas sus expresiones. Posner (1998) explica la importancia económica de la protección jurídica de las marcas con la siguiente analogía:

Si en un país se abolieran súbitamente los derechos de propiedad, un agricultor seguiría sembrando, por ejemplo, maíz, para su consumo personal, pero si todo el maíz maduro fuera tomado por su vecino que es más fuerte, el agricultor no tendría la posibilidad de recurrir a ningún remedio legal para solucionar ese problema, porque el agricultor no sería propietario de la tierra que cultiva ni del maíz que sembró, por lo que evidentemente se implantaría la ley del más fuerte y el vecino se impondría al agricultor. Pero, el efecto principal que generaría esta situación, sería que el agricultor decidiría abandonar su actividad y, finalmente, aquella sociedad regresaría a una vida semejante a la del Paleolítico; es decir, dedicada a la caza y la recolección como medios de subsistencia, pues sin derechos de propiedad, no existiría ningún incentivo para incurrir en costos de inversión en tiempo, trabajo e insumos, porque no habría ninguna recompensa razonablemente asegurada para tal acción; ergo, ya no existiría la facultad de exclusión respecto de la riqueza que cada individuo produce. (p. 38).



En esa línea, cabe destacar que los países económicamente más desarrollados y competitivos tienden a tener de común denominador un adecuado sistema de promoción y protección a la creatividad intelectual. Inversamente, los países en vías de desarrollo se caracterizan usualmente por compartir sistemas de protección a dicha creatividad obsoletos o ineficientes, en los que su población no deposita mucha confianza, lo cual es aprovechado negativamente dentro del comercio, reflejándose en la proliferación de la piratería y otras formas de violación a la propiedad intelectual e industrial.

Lo anterior no es una simple coincidencia, pues claramente deja ver una importante relación entre el desarrollo económico y la creatividad intelectual. Siendo que, de todas las formas de creatividad intelectual, el presente estudio se centra en las marcas, para comprender esa relación es necesario, en primer término, diferenciar las marcas de otros signos distintivos:

## **1. Las marcas y otros signos distintivos**

En primera instancia, dentro de la materia que abarca el derecho de propiedad industrial es necesario distinguir lo que podemos considerar como creaciones industriales de los signos distintivos, propiamente dichos. Dentro de la primera categoría se incluye usualmente a las patentes de invención y los diseños industriales, figuras que más bien se relacionan con una innovación práctica en materia industrial y en las que no se profundizará por alejarse del objeto central del presente estudio.

La categoría de los signos distintivos, por el contrario, se caracteriza principalmente por permitir al consumidor reconocer y diferenciar los productos o servicios que le interesan de otros similares, cumpliendo con una función eminentemente comercial cuyo principal activo consiste precisamente en establecer esa estrecha relación de atracción entre quien busca y lo que busca, indispensable en el mercado.

Desde luego, las marcas son, sin duda, el principal exponente dentro de la categoría de los signos distintivos, pero no son el único. Dentro de otros signos distintivos que la doctrina reconoce y que deben diferenciarse de las marcas, cabe destacar:

- Las designaciones, que son nombres o signos con los que se designa o denomina una actividad.

Se advierte fácilmente que existe una superposición, al menos parcial, con el concepto de marca descrito. En efecto, tratándose de una marca de servicios, la función que como signo cumple esta será, en los hechos, idéntica a la que cabe a las designaciones. Lo que sí diferirá sustancialmente serán los derechos que corresponden a los titulares de estos signos y la forma de adquisición de aquellos. Así, mientras el derecho sobre la marca nace, en general, con el registro, el que corresponde sobre las designaciones se adquiere con su uso; mientras que el derecho sobre la marca se extingue, entre otros casos, por su falta de uso durante cinco años, el que corresponde sobre las designaciones solo dan un derecho de exclusión respecto de terceros en relación con el ramo comercial en que se utilizan, el *jus prohibendi* del titular de la marca se determina conforme a reglas más complejas, teniendo, en general, una extensión comprensiva de todo tipo de marcas que lleven a confusión con las protegidas. En suma, la distinción entre marcas y designaciones no radica en su función distintiva, esencial a ambas, sino en la protección jurídica que corresponde a ambos tipos de signos y en el modo de adquirirlas. (Bertone y Cabanellas, 1989, p. 22).

- **Los nombres de las personas físicas y jurídicas, especialmente la razón social de las sociedades mercantiles.** Sin pretender profundizar sobre la naturaleza, función y demás aspectos doctrinarios y legales de tales signos, es claro que su uso cumple una función distintiva, permitiendo identificar claramente a una persona de otra en su vida natural o jurídica, característica que también resulta esencial para distinguirlas de la marca, pues estas últimas identifican

bienes y servicios, más no personas. Al respecto, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que un signo no será admisible para su registro como marca, cuando afecte derechos de terceros y, en su literal d), cita específicamente el caso en que este consista en el nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos. Debe entenderse que, en estos últimos casos, será factible inscribir un nombre como marca y, conforme a nuestra legislación, completado el registro, este pasará a cumplir una doble función: la de identificar a una persona y a un producto o servicio.

- **Las denominaciones de origen, que no son más que el título o apelativo geográfico de un país, región o lugar determinado, utilizado para identificar a un producto originario de esa ubicación, cuyas características se relacionan exclusiva o principalmente al medio geográfico.** En tal sentido, su diferencia con las marcas es bastante clara, pues mientras estas distinguen productos y servicios, las denominaciones de origen identifican la procedencia del producto en función del lugar o región geográfica en que fue elaborado o del que provienen sus principales cualidades, siendo posible, asimismo, relacionarla con todos los productos de la región, a diferencia de la marca, que únicamente puede ser utilizada por su titular.
- **La información relativa al contenido del envase.** Algunos tratadistas sostienen que la denominación del producto envasado, el país o región donde fue producido, su calidad o pureza y las medidas netas de su contenido deben considerarse signos distintivos, según ese criterio, debe considerarse que dichos signos no estarán destinados a diferenciar los bienes o servicios, sino más bien, a proporcionar información sobre el contenido o composición de determinado producto, condición que los diferencia claramente de las marcas. Al igual que en el caso anterior, queda claro, asimismo, que cualquiera que comercialice los



productos puede y debe utilizar los signos destinados a identificar las mercaderías, situación que no ocurre con las marcas.

- **El emblema:** es un elemento o forma gráfica que identifica a una empresa, generalmente, una sigla o una letra y usualmente está registrada como marca. Algunos autores consideran que la función del emblema es fundamentalmente la misma del nombre comercial, sin embargo, otros difieren, respecto del criterio de que el emblema está más bien relacionado con una identificación publicitaria o de propaganda.

En realidad, la función y la protección jurídica del emblema son variables. Indudablemente, el emblema se identifica con una empresa, significado que le permite cumplir con su función de signo distintivo. Tal función puede cumplirla en carácter de marca, como nombre comercial o designación, con fines publicitarios y de propaganda y para identificar ciertos elementos de la empresa, tales como sus edificios, vehículos, papelería, etc. En cada caso el régimen jurídico del emblema difiere, pues en el primer supuesto le será aplicable el de las marcas, en el segundo el de las designaciones y en los restantes la protección deberá derivarse del régimen general de la competencia desleal. (Bertone y Cabanellas, 1989, p. 24).

- **La enseña:** el Diccionario de Real Academia Española define el término como un escaparate. Puede considerarse una inscripción, imagen o representación gráfica que se instala en la fachada exterior de un establecimiento comercial para identificarlo o distinguirlo de otros. Se diferencia del nombre comercial principalmente en su aspecto, pues la enseña puede revestir un sinnúmero de formas, mientras que el primero se relaciona más bien con un nombre o denominativo (texto) y, mientras una empresa puede tener solamente un nombre comercial, puede tener varias enseñas.
- **La insignia:** consiste en un signo distintivo que relaciona o identifica la actividad de determinada empresa, ya sea mediante un arte gráfico (como, por ejemplo, el



león de la marca Peugeot) o bien, mediante texto escrito con determinado tipo de letra, colores u otras características, como, por ejemplo, lo utiliza la marca Coca Cola.

- **Los rótulos o etiquetas:** son signos distintivos impresos, que documentan las principales características o ingredientes de los productos envasados. Su contenido informativo no distingue o identifica al proveedor, distribuidor o fabricante del producto, sino los detalles de este. No obstante, es posible que la etiqueta contenga también la marca o nombre del fabricante o proveedor.

- **La presentación:** fundamentalmente es el empaque de un producto o mercadería, incluyendo todos los detalles exteriores de forma que lo conforman.

Se trata de un concepto ampliamente utilizado en el derecho alemán, con el nombre de *Ausstattung*. En ese derecho, la presentación incluye no solamente a los elementos precedentemente mencionados, sino también a los medios de designación susceptibles de ser protegidos como marcas. Entre los elementos cuya presentación puede ser protegida, en tanto tenga el carácter distintivo de mercaderías en el tráfico, se encuentran no solamente las mercaderías en sí, sino también su embalaje, envoltorio, anuncios, listas de precios, cartas comerciales, publicidad, factura y otros que puedan tener el mencionado carácter. En algunos sistemas jurídicos, la presentación no cuenta con protección específica, debiendo recurrirse a las normas generales sobre competencia desleal. (Bertone y Cabanellas, 1989, pp. 25-26).

En el capítulo anterior, se trató lo relativo a la denominada aptitud marcaria, habiendo quedado establecido que esta se traduce en lo que podría considerarse un estándar mínimo de calidad para que una marca se constituya como tal. Al respecto de lo anterior y en relación con la capacidad distintiva, es necesario distinguir entre la marca, como signo susceptible de protección jurídica y otros signos que, sin ser susceptibles de dicha protección, son utilizados como tales en la práctica.



Cabe destacar que el hecho de que un signo no sea inscribible o registrable como marca ni pueda ser protegido como tal por encontrarse en cualquiera de las condiciones de exclusión establecidas en la ley, no impide que se use como tal en el comercio, salvo, desde luego, aquellos casos en los que tal uso contravenga prohibiciones expresas. En los casos en que sea lícito, el uso como marca de un signo no inscribible, aun cuando carezca de poder distintivo, será posible, pero privará a su titular de la protección que brinda el derecho de marcas, planteando cuestiones jurídicas muy distintas de las que suscitan las marcas legalmente protegibles.

## 2. Las funciones de las marcas

En términos generales, las marcas cumplen 4 funciones principales, de conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

- Asocian un determinado producto o servicio a su fabricante o proveedor, aunque este no sea conocido para el consumidor. Así, diferencia productos o servicios que podrían ser idénticos o similares, en función de su fuente, definiendo el alcance de la protección de las marcas. Esta función no solo tiene aplicación para los beneficios o derechos que genera la marca para su titular, sino también para internalizar los efectos negativos por quien los ha producido, en determinados casos. Pérez (2010) lo ejemplifica de la siguiente forma:

Supongamos que en una región existen cien productores de leche y que toda la producción lechera se comercializa en botellas idénticas, sin marcas. Si la producción de alguno de los ganaderos resultara defectuosa, causando daños a la salud de quienes la consumen, las víctimas tendrían serios problemas para identificar al productor de la leche defectuosa y, más aún, para probar que la leche de aquel determinado ganadero fue la que les produjo el malestar, lo cual desincentivaría a los ganaderos a cautelar la calidad de la leche que producen, porque si su leche generara un daño a los consumidores, difícilmente se podría compeler a reparar el daño al ganadero responsable y, finalmente, la responsabilidad se dividiría entre

los cien ganaderos. , pero si la producción de cada ganadero se encontrara claramente identificada a través de un signo distintivo, cada productor de leche tendrá incentivos para cautelar la calidad de su producto, pues al ofrecer leche de muy buena calidad, los consumidores preferirían consumir su producción, y no la de los otros ganaderos; es decir, que al poder diferenciar los consumidores la producción lechera de cada ganadero, se generaría competencia entre ellos, por lo que cada productor se esforzaría por brindar un mejor precio y máxima calidad, beneficiando directamente esta competencia a los consumidores y, a la vez, existirían incentivos para cautelar la calidad de la producción, pues como ya se explicó, al ser identificable la leche que produce cada ganadero, la responsabilidad civil sería asumida de manera individual por el ganadero que ocasionó el daño a los consumidores. (p. 4).

- Relacionan un determinado producto o servicio con alguna cualidad o característica especial de este, generando confianza en el consumidor respecto de esta. Así, por ejemplo, la marca Toyota tradicionalmente genera confianza en la durabilidad y buena construcción de un vehículo. La marca *Apple*, genera en el consumidor confianza en una tecnología de vanguardia y de alta calidad. Desde luego, considerando que, mediante una licencia, el titular de una marca conceda a otro el derecho de uso o explotación de esta, deviene de vital importancia que especialmente en esos casos se mantenga la característica principal o el conjunto de características que identifican a esa marca, estableciendo un estándar mínimo de calidad. Es precisamente ese estándar mínimo el que permitirá al titular de la marca obtener un precio superior por sus productos o servicios, dando valor a esta.

Nada impide y aquí radica el esencial servicio que el derecho de marcas brinda a la economía, que el diseño de la marca disminuya la calidad de los productos que la lucen. Pero como los consumidores no tardarán en percibir esa caída de calidad, los perjuicios derivados de esta redundarán en contra de quien los cause, o sea el dueño de la marca que autorizó su



uso en productos de baja calidad o así actuó por su propia cuenta, de la misma forma que los beneficios derivados de una mejor calidad incidían sobre el dueño de la marca. De esta forma se logra, en materia de calidad, una de las condiciones esenciales de toda economía descentralizada, sean sus unidades de propiedad capitalista o estatal. Tal condición es que los beneficios económicos que los consumidores o productores reciben como consecuencia de cierta conducta, incidan sobre quien los cause. Esta condición se relaciona, a su vez, con un elemento definitorio de todo sistema económico, consistente en que este consta de la producción de bienes y servicios, destinados a satisfacer deseos y necesidades de la población, a través de los recursos escasos de que dispone la sociedad. Para lograr la mayor satisfacción de esos deseos y necesidades debe utilizarse, en cada caso, la menor cantidad posible de factores de producción y esta ha de organizarse de tal modo que el costo insumido por el uso de tales factores no supere los beneficios que la comunidad recibe de los bienes y servicios así producidos. En caso contrario sería más económico destinar los factores de producción a otras actividades cuyo resultado sí supere el valor de tales factores. (Bertone y Cabanellas, 1989, p. 31).

Lo anterior tiene un importante efecto comercial, pues si un producto o servicio no tiene una calidad lo suficientemente buena como para generar en el consumidor un efecto diferenciador, respecto de otros de calidad inferior, ello se verá reflejado en las ventas y, finalmente, se abandonarán los esfuerzos por mejorar tal calidad, en detrimento del valor de la marca.

Existe, en consecuencia, una clara relación entre las marcas y el esquema de comercialización del producto que identifica, la cual, a su vez, está vinculada a una importante función económica pues, por norma general, no existe una forma práctica a través de la cual un consumidor pueda determinar confiablemente el grado de calidad de un producto o servicio a través de una simple inspección visual.



En tal sentido, al seleccionar aquello que busca o necesita, el adquirente usualmente recurrirá a la marca con la que tuvo una experiencia anterior positiva o, en su defecto, la que le genere mayor sensación de seguridad o confianza con base en su fama o reputación comercial. Más adelante, el grado de satisfacción en la etapa de uso o consumo del producto o servicio impactará positiva o negativamente en la fidelidad del consumidor.

- Promueven la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios, pues no solo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad, sino para promover la venta o comercialización de aquello que se vende; y,
- Diferencian o distinguen los productos o servicios de un fabricante o proveedor, de los de otro, permitiendo al consumir la elección de un determinado producto o adquisición de un determinado servicio, frente a otros en el mercado que ofrezcan similares características, facilitando asimismo la identificación de alguno que ya han utilizado o adquirido anteriormente, o bien, del cual han recibido información publicitaria o tienen alguna referencia por reputación de mercado o referencias de alguna índole. Desde luego, para cumplir esta función, las marcas deben tener capacidad distintiva dentro de su segmento de mercado, así, por ejemplo, la marca en idioma inglés Windows (ventanas) o la imagen de una ventana no podría distinguir un producto o servicio de otro dentro del ramo de acabados o accesorios para la construcción, pero si cumple esa función en el ramo de la informática o tecnología.

Esta última función mencionada es realmente la principal que desempeñan las marcas y de la que derivan todas las funciones subyacentes, motivo por el cual se desarrolla con mayor amplitud en el siguiente apartado.



## 2.1. Función distintiva

Ha quedado establecido que una de las principales funciones de la marca es identificar un producto o un servicio de otros en su categoría o clase dentro del mercado. “No puede concebirse que una marca no tenga carácter distintivo. Sin carácter distintivo no hay marca. Es necesario que el signo sea distintivo, que tenga fuerza distintiva o capacidad distintiva” (Mascareñas, 1947, p. 426).

Arana (2005) resume la capacidad distintiva de la siguiente forma:

Si bien la doctrina no define el concepto de la distintividad ni los elementos que la constituyen, sí señala que las marcas identifican y diferencian y que eso es ser distintivo. La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la operación de identificar; es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero la distintividad a su vez reconoce que la marca no es el género ni el producto ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad del sector económico; es un signo individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos, pero no se confunde con ellos ni con sus cualidades. La otra operación es la de diferenciar; es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes. El signo debe ser distintivo en sí en el sentido de no designar o confundirse con los productos o servicios de la clase correspondiente, esto significa que debe evaluarse la relación entre la marca y los productos o servicios a los cuales se aplica teniendo en cuenta el principio de no genericidad. Asimismo, la aprehensión compleja de la diferencia lleva a evaluar si la marca tiene rasgos característicos que la hacen ser ella misma y que no sea otra y que se oponga a todas las demás dentro del sector de productos o servicios al cual se aplica; es decir, se separa de las demás marcas de su sector por sus rasgos particulares y esos rasgos permiten no confundirla con otra. Esta evaluación se basa en el principio de la no confundibilidad. En ambos casos el



principio de la especialidad rige las evaluaciones indicadas, tanto a nivel de producto, como en la relación con las marcas competidoras. (p. 2).

Por su parte, Rangel (1960) describe la capacidad distintiva de la siguiente manera:

Cualquiera que sea el concepto que se adopte de la marca e independientemente de la finalidad que más se destaque para justificar su protección legal, todos los autores están de acuerdo en que, en definitiva, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar. En primera y última instancia, el destino de la marca está en identificar. Pero, ¿cuál es el objeto por identificar? ¿Qué cosa es la materia de la identificación? La respuesta nos la dan las propias definiciones y el concepto legal que ya expresamos de la marca: está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia de este de manera de evitar toda confusión con los otros productos similares. La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva. "Este carácter -dice Roubier- puede no concurrir — sea, porque la marca se confunde con marcas ya existentes y que hay, como se llaman anterioridades - sea, porque se trata de signos usuales, genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden apropiarse". Para ser distintiva la marca "precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, porque los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca", a cuyas características habremos de referirnos en párrafos subsiguientes de este capítulo. (pp. 184-185).

Respecto a los dos caracteres principales de la capacidad distintiva:

- La especialidad: la marca únicamente podrá cumplir su función diferenciadora, si es lo suficientemente original para captar la atención del consumidor. Para ser especial, la marca deberá tener la capacidad de diferenciar, de tal manera que no se confunda con otras en el mercado y puede ser reconocida fácilmente por los compradores potenciales. Esta característica implica también que la marca no



puede conformarse de una simplicidad tal que le impida cumplir con su papel de llamar la atención del consumidor, criterio de soporta la inviabilidad de que consista en una simple figura geométrica, un color aisladamente considerado o un número de un solo guarismo. También se le considera especial a la marca desde el punto de vista de que se aplica exclusivamente a la categoría de productos o servicios para los cuáles ha sido creada. “Puesto que la función de las marcas es identificar los productos, es necesario que ellas mismas sean identificables; en una palabra, que sean especiales” (Breuer, 1946, p. 55).

En relación con este carácter, tiene mucha relación el denominado principio de originalidad, que establece que el signo distintivo debe generarse en forma arbitraria, sin relación a una designación genérica o descriptiva del bien o servicio que pretende identificar, sus cualidades, capacidades o características. En la medida que el signo se aleje de la naturaleza o cualidades de aquello que busca distinguir, mayor podrá considerarse su nivel de originalidad. Este principio parte de la base de que ninguna persona puede apropiarse de la denominación o características de un objeto o concepto.

- La novedad: en la medida en que una marca sea más distintiva, será también más efectiva para no ser confundida con otra en el mercado. A priori, podría parecer que ambas características son consecuencia una de la otra; sin embargo, una marca puede ser distintiva más no por ello ser necesariamente inconfundible. Este último factor lo determina la novedad, que en el caso de las marcas no se define como la creación de un nuevo elemento, sino más bien, por la aplicación de un concepto novedoso que resulta en la clara diferenciación de un producto o servicio de forma tal que no pueda confundirse con otro en el mercado. En función de lo anterior, el principio de novedad se encuentra sujeto a una regla restrictiva, pues la protección jurídica que se otorga a todo signo distintivo se limita a los productos o servicios que distingue o identifica dentro de su clase. Esta novedad también exige que la marca no pueda ser confundida con alguna otra empleada anteriormente para productos o servicios similares. “La novedad significa que el



signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora” (Rangel, 1960, p. 193).

Igualmente, resulta importante establecer que ninguna marca podría desempeñar esta función si no hubiera una protección jurídica asociada al uso exclusivo de una marca por su titular.

En razón de ese derecho, el público está autorizado a suponer que la marca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de este. Que tal titular o sus derechohabientes mantengan la calidad de los productos marcados plantea otro tipo de cuestiones, a ser resueltas por otras ramas jurídicas, como es el régimen de lealtad comercial y aun la legislación civil. El derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin autorización de su titular. Ese empleo supone violar la función identificadora de la marca, pues esta no habrá ya sido colocada con consentimiento de su propietario. De esta forma, la función distintiva de la marca no solo hace a la esencia de este signo, sino que solo se cumple y delimita adecuadamente con base en el derecho exclusivo del titular de la marca, que es el corazón del derecho de marcas. (Bertone y Cabanellas, 1989, p. 29).

Si bien, la función distintiva es claramente la principal y más importante, la doctrina se ha ocupado de identificar y desarrollar otras funciones propias de las marcas que, si bien, se encuentran de cierta forma subordinadas a la capacidad distintiva, merecen una mención especial y por ello se desarrollan con mayor profundidad a continuación:

## **2.2. Función de identificación del origen de los bienes y servicios**

A través de la marca, el consumidor puede identificar no solo al producto o servicio, sino también a su fabricante o proveedor. Si bien, esta característica es una consecuencia de la función distintiva antes desarrollada, tiene una importante diferencia, pues mientras la primera resulta indispensable para la existencia de la marca, la función



de identificación de origen es una consecuencia frecuente, pero no necesaria de las marcas, por dos motivos principales:

- Un consumidor puede relacionar con facilidad determinado producto de su preferencia con la marca que lo identifica, pero desconocer por completo quién lo ha producido. Por mencionar tan solo un ejemplo de lo anterior, se puede citar el caso de Kleenex, una marca tan popular a nivel mundial que, incluso, en muchos países es utilizada para identificar a cualquier pañuelo desechable. A pesar de ello, muchas personas podrían no saber que es fabricada por Kimberly-Clark.
- Puede ocurrir también que una marca cambie de titular o bien, que su titular otorgue licencias de uso, para que terceros puedan producir o prestar los productos o servicios que ampara, sin que por este solo hecho se vea afectada. En estos casos, podría resultar incluso conveniente ocultar al consumidor quién es ese fabricante o proveedor detrás de la marca, ya sea, porque esa información resulte irrelevante o bien, contraproducente, al relacionar la marca con un fabricante o proveedor relativamente desconocido para el consumidor. Ejemplo de esta situación se da en la mayoría de las franquicias, que usualmente incluyen acuerdos de licencia para uso de las marcas y en las que a ninguna de las partes les interesa o resulta conveniente que el usuario o consumidor tenga conocimiento de que no es el titular original de esta quien le está presando el servicio o fabricando el producto que adquiere.

A pesar de lo anterior, la lógica nos podría indicar que es más importante conocer quién fabrica el producto que consumimos o presta el servicio que recibimos, que simplemente identificarlo, puesto que, finalmente, lo que determinará su calidad son factores como la experiencia, capacidad, profesionalismo, etc., todos ellos relacionados con dicho fabricante o proveedor. Esta teoría daría mayor importancia a la función identificador del origen, versus la función distintiva, sin embargo, como ya se ha indicado anteriormente, la realidad es que, en la mayoría de los casos, los consumidores elegirán determinado producto por la confianza en buenas experiencias anteriores o en la



reputación que la marca ha construido en el mercado. Al respecto de este último tema, cabe también destacar que muchos fabricantes tienen diversidad de marcas, una distinta para cada producto que producen y es la función distintiva, y no la identificadora del origen, la que permite al consumidor diferenciar unas de otras.

No obstante, es relevante el aporte de la función identificadora del origen en cuanto protege al consumidor al permitirle la clara y precisa identificación del proveedor, permitiéndole diferenciar los fabricantes con mejores productos de los que ofrecen una calidad inferior, parámetro que directa o indirectamente afectará a todos los productos o servicios de ese proveedor. Así, por ejemplo, el fabricante alemán de automóviles BMW es conocido por una calidad excepcional e ingeniería de vanguardia y, cada vez que lanza un nuevo modelo al mercado, el consumidor espera que mantenga o supere esa reputación, por lo que adquiere los vehículos que produce con confianza en el fabricante. Por el contrario, el fabricante de calzado Payless Shoe Source usualmente será asociado a bajos precios a expensas de la calidad y, para muchos consumidores, cualquier marca que produzca o comercialice en sus tiendas tendrá esa característica o común denominador.

La función de identificación de origen de las marcas ha variado a través del tiempo en los distintos sistemas jurídicos. En el capítulo anterior quedó establecido que, en la antigüedad, la función principal de los signos era identificar al autor o fabricante de una obra o artículo o bien, su procedencia. En la Edad Media, los signos se utilizaron con un doble propósito: determinar que los artesanos cumplieran con las normas mínimas de calidad asociadas a la marca y asegurar la no interferencia entre las labores de un grupo de artesanos respecto de otros.

Esta concepción respecto a las marcas ha prevalecido, en alguna medida, hasta nuestros días, al punto que ha llegado a entenderse que los signos marcarios no son únicamente un signo abstracto susceptible de ser utilizado por cualquier persona, sino más bien representan para el consumidor la fuente u origen del producto o servicio en relación con el cual se usan estos. Esta teoría mantuvo su vigencia en Estados Unidos



hasta tiempos relativamente recientes, sosteniendo que no era admisible la transferencia de una marca sin el traspaso de la empresa titular y las licencias son posibles únicamente si el licenciante retiene cierto control sobre la producción del licenciataro.

En el fallo *Macmahan Pharmaceutical Co. v. Denver Chemical Manufacturing Co.*, del año 1901 se sostuvo que “una cesión o licencia (de marca) sin la transferencia (de la empresa del cedente o licenciante) es totalmente inconsistente con la teoría de la que depende el valor de una marca (...= Disociada de la mercadería a la que propiamente corresponde (la marca) carece de la característica esencial que por sí sola le da valor y se convierte en una designación falsa y engañosa”. (Bertone y Cabanellas, 1989, p.37).

A pesar que la teoría antes relacionada ha sido descartada, sus consecuencias aún mantienen cierta vigencia en algunos países, tal es el caso de aquellos con economías reguladas por el estado en las que no existe un libre mercado pues, en esos casos, el incentivo para una mayor calidad no deviene del prestigio y la consecuencia demanda de los productos o servicios toda vez que el Estado puede modificar a su antojo esa demanda o intervenir en los procesos de fabricación o distribución, llegando incluso a apropiarse de los centros de producción. En esas circunstancias, las marcas han seguido cumpliendo la primitiva función de control que se observó en la Edad Media.

En las economías modernas, la subordinación de la función identificadora del origen a la función distintiva ha quedado claramente definida al establecerse la libertad de cesión y licencia de las marcas, eliminando el requisito de que su titular debe tener alguna relación o participación con la empresa que produce los productos o presta los servicios, relevando a un segundo plano la importancia del origen de la marca. Ello deviene lógico, pues en la práctica, muchos factores pueden alterar la calidad o prestigio de un producto o servicio aun cuando sea el mismo titular que los preste o fabrique, tal sería el caso de cambios frecuentes en el personal, deficiente capacitación al mismo, cambios de equipo en la cadena de manufactura, cambios de proveedores, etc., de forma tal que pretender sujetar la cesión de una marca a la transmisión completa de su titular

no puede garantizar que se mantenga la calidad ni proteger al consumidor de los efectos negativos que dicha cesión podría tener.

Si, buscando ampliar la aplicación del concepto, se pretendiera interpretar que la función de identificación de origen se cumple cuando el titular de la marca da su consentimiento para que esta se utilice, manteniendo siempre algún control sobre el proceso de fabricación del producto o prestación del servicio a efecto de garantizar su calidad, se estaría incurriendo en dos errores principales:

- En primer término, porque esto implicaría que la función objeto del presente apartado no se diferenciaría de la distintiva, expuesta anteriormente, pues dejaría de relacionar efectivamente la marca al fabricante del producto o prestador del servicio; y,
- Porque mantener ese control de calidad sería un efecto económico, y no jurídico, en cuanto al interés de protección del titular de la marca.

### **2.3. Función de garantía de calidad**

Además de identificar al producto o servicio y relacionarlo con su fabricante o proveedor, las marcas también cumplen la función de asegurar al consumidor que aquello que ha adquirido tendrá la calidad que espera, con base en su reputación comercial forjada a través de los años o resultante de experiencias anteriores. A esa función se le conoce como garantía de calidad y tiene una íntima relación con la naturaleza y características de los bienes o servicios.

Tal grado de importancia ha alcanzado esta función que, incluso, algunos autores afirman que es la principal que desempeña una marca, desplazando a la función distintiva, con el argumento de que el consumidor selecciona el producto o servicio que adquiere principalmente con base en la calidad o características de este, por lo que transmitir esa seguridad y brindar esa garantía será la principal función de la marca.



En apartados anteriores se expuso ya la íntima relación entre las marcas y la calidad de los productos o servicios, pues permiten al público distinguir entre productos de buena y mala calidad. También se indicó, porque, todas las funciones que desempeñan las marcas, en mayor o menor medida derivan de la distintiva, desarrollada a un inicio del presente capítulo. Sin embargo, contrario a la teoría indicada en el párrafo anterior, la función objeto del presente apartado tiene un carácter jurídicamente secundario y dependiente de la función distintiva, toda vez que, si una marca permite a un consumidor una determinada expectativa respecto de la calidad o características del producto o servicio de que se trate, se debe a que esta ha mantenido cierta reputación a lo largo de tiempo y ese consumidor asume que el titular de la marca no permitiría que alguien más fabrique el producto o preste el servicio con una calidad distinta a la que espera o conoce.

Desde luego, la motivación en mantener esa calidad no es, principalmente, una obligación legal del titular de la marca, sino más bien, un factor de conveniencia económica, pues sobre el fabricante del producto o prestador del servicio recaerán los beneficios o pérdidas de las variaciones en la calidad del producto, derivado del éxito o fracaso en la comercialización de estos. En ese mismo sentido, resulta conveniente aclarar que el derecho marcario no se ocupa de brindar una protección legal al consumidor, cuando el producto o servicio que adquiere no cumple con el estándar de calidad conocido de la marca, situación que se regula y sanciona con base en leyes de otra materia y que, al menos en Guatemala, no se basan en la reputación de la marca, sino en un nivel de calidad mínimo que permita el aprovechamiento del servicio o el uso del bien, conforme a su destino principal. Al respecto, Baumbach y Hefermehl (1979) afirman que:

La función de confianza no significa que el titular de la marca responda por la condición constante de las mercaderías del mismo modo en que el vendedor lo hace por faltas de cantidad. Una garantía legal de este tipo no existe. La marca tampoco garantiza la observancia de determinada bondad de las mercaderías que corresponden a tal marca. No siempre dispone de las mismas materias primas. La marca no puede garantizar que el dueño o director de la empresa sea siempre



el mismo y tanto menos que los trabajadores y empleados sean los mismos, así como que el trabajo sea idéntico. La confianza que manifieste el adquirente de una marca se basa que para él las mercaderías marcadas son conocidas como de determinada calidad y la bondad conocidas, o que las habrán mejorado. Cada empresa que coloca mercaderías marcadas en el mercado se esforzará para que estas expectativas sean correctas. Esta será una postura de racionalidad económica para la empresa. Por lo tanto, es mejor no hablar de una función de garantía, sino de una función de confianza de las marcas. La suposición de una calidad constante es una conclusión sobre algo no probable, que vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada. (p. 73).

Por tanto, la garantía de calidad de las marcas o de confianza, como le denominan los autores antes citados, no se relaciona con una protección al consumidor en cuanto a las características o atributos de los productos o servicios, sino con el incentivo para el titular de la marca en mantener para que su producto o servicio sea conocido o identificado por la calidad con que busca relacionarlo, a fin de aumentar su valor y mejorar su posición en el mercado. Desde luego, no todas las marcas persiguen relacionarse con una alta calidad y de ello no depende la función objeto del presente apartado, pues sea cual sea la calidad de la marca y el valor que ello conlleve para esta, se cumplirá la función, siempre y cuando pueda relacionarse con ese factor distintivo.

Doctrinariamente, en el derecho estadounidense se ha reconocido una corriente tendente a reconocer un valor jurídico autónomo a la garantía de calidad, no relacionada o dependiente del resto de funciones que desempeñan las marcas, mediante criterios que limitan o dejan sin efecto los derechos del titular de la marca cuando esta no asegura el nivel de calidad que tradicionalmente le ha identificado o con el que se le ha asociado. Bertone y Cabanellas (1989) lo exponen a través de los siguientes casos:

Así, en el fallo *Independent Baking Powder Co. v. Boorman* 113, un fabricante de polvo de hornear había reemplazado un componente de su producto, sin publicar tal cambio. Cuando la marca de ese fabricante comenzó a ser usada por un tercero, su titular accionó judicialmente contra este. Su acción fue rechazada,



pues el tribunal interviniente consideró que la conducta “engañosa para el comercio y el público del titulas de la marca, le impedía ejercer los derechos normalmente derivados de esta. En el caso *Mulhens & Kropff, Inc. v. Ferd. Muelhens, Inc.* 114, se trataba de una cuestión suscitada por la conocida marca de colonias “4711”. Esta marca había sido confiscada y vendida por el gobierno de los Estados Unidos, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El adquiriente de la marca, sin embargo, no la utilizó para productos elaborados conforme a la fórmula de los titulares originales de la marca, de origen alemán. Terminada la guerra, estos titulares originales volvieron a vender sus productos en los Estados Unidos, con la marca 4711, El tribunal entendió que esta marca, pese a haber sido lícitamente transferida, no podía ser opuesta a la empresa alemana, pues el adquiriente había alterado la calidad de los productos originalmente comercializados por tal marca por la firma germana. Sí se le consideró aplicable y oponible, por el contrario, respecto de aquellos productos que, por haber sido antes comercializados en los Estados Unidos por la empresa alemana, no había dado lugar a un cambio de calidad engañoso para el público. (pp. 44-45).

Se ha criticado la corriente antes expuesta desde varios puntos de vista:

- Jurídicamente, los sistemas de la mayoría de los países, incluyendo a Guatemala, no sujetan la validez o capacidad del titular de una marca ni limita su derecho, en función de la calidad del producto que ampara. Simplemente, no existe base legal para ello. Como ya se indicó anteriormente, la solución a esos inconvenientes se encuentra en otras ramas del derecho, que regulan la protección a los derechos del consumidor y otros similares.
- También en la mayoría de los sistemas jurídicos, incluyendo a Guatemala, un cambio en la calidad de los productos o servicios relacionados con una marca, aun cuando fuere sustancial, no resta valor jurídico a la marca ni derechos a su titular. Usualmente es el mercado quien se encarga de penalizar al titular a través



de un detrimento en las ventas que repercute en una disminución de valor de la marca.

- Desde un punto de vista económico, la función de garantía de calidad se cumple en una forma mucho más eficiente al amparo de la función distintiva, pues dar valor a la corriente antes expuesta implicaría que los jueces se verían obligados a evaluar la calidad de todos los productos o servicios para validar los derechos de su titular.
- Por último, sujetar el valor jurídico de la marca a su calidad deja sin efecto cualquier otra función que esta haya desempeñado, pues supone su caducidad en función de ese elemento.

## **2.4. Función publicitaria**

Hay consenso en la doctrina respecto a que las marcas suministran información al consumidor respecto de los bienes y servicios que identifican, sin embargo, aún no hay un acuerdo respecto a los límites o alcances de esa función, pues si se opta por denominarla informativa, pareciera indicar que se restringe a dar a conocer propiedades objetivas de esos bienes y servicios, mientras que si se le llama de propaganda, pareciera que se le restringe a actividades de mercadeo o netamente publicitarias, que le alejan de la materia marcaria. Dicho lo anterior, es claro que la función publicitaria tiene diversas perspectivas:

- El uso de una marca permite informar al consumidor que bienes o servicios de un mismo segmento, aparentemente iguales o similares, se diferencian unos de otros por sus características o cualidades, dando a conocer al público la procedencia u origen del bien o servicio y, ante la imposibilidad que se da en algunos casos de percibir directamente a través de los sentidos la calidad o características de los productos o servicios, permiten consolidar información



sobre las experiencias de otros consumidores a través de la reputación de la marca. Cornish y Phillips (1982) lo explican de la siguiente forma:

Una economía competitiva de mercado solo puede funcionar eficientemente si hay una plena información del consumidor sobre todos los productos y sus características. Las marcas proporcionan un signo que relaciona la información adquirida por experiencia, o por otros medios, al producto, facilitando así los juicios sobre calidad. A falta de este medio, un mercado consistente en bienes diferenciados solo se desarrollaría si se impusieran controles externos para regular la calidad. (p. 46).

- Los elementos visuales del signo marcario, si son relevantes, pueden dar valiosa información de los productos o servicios.
- La marca transmite también información al consumidor respecto de las propiedades del bien o servicio que identifica, no con el objeto de profundizar o ampliar los conocimientos del público respecto a esas propiedades, sino más bien, con un fin de difusión, íntimamente ligado a aspectos de mercadeo o publicidad.

En atención con su contenido y objeto, el límite a los alcances de la función publicitaria de las marcas no se encuentra en el derecho marcario, sino en la regulación legal relativa a la protección de los derechos del consumidor y del derecho mercantil, toda vez que la información que fluye a través de la marca puede también utilizarse negativamente, para inducir a error o engaño en cuanto a las propiedades o características de un determinado artículo o bien, caer en actos de competencia desleal tales como comparar directa y públicamente características o precios de bienes o servicios de distintos proveedores u otros regulados en el artículo 363 del Código de Comercio.

Cabe destacar que, tristemente, la función objeto del presente apartado no se restringe a difundir información real y objetiva relativa a bienes o servicios pues la



publicidad asociada a las marcas usualmente tiene la clara intención de generar un impulso irracional en el consumidor, para motivar la adquisición de lo que promociona o identifica y, como consecuencia de ello, con frecuencia crea en él necesidades y deseos en forma inconsciente o subliminal, relacionando el signo distintivo con aspectos que realmente nada tienen que ver con el producto o servicio que identifica, tales como sexo, belleza, juventud, éxito, status, etc. Tal expansión e intensidad ha tenido esta actividad en la actualidad, que bien puede afirmarse que todo ciudadano está expuesto a dosis constantes y significativas de esa manipulación, en mayor o menor medida y, en ese escenario, resulta difícil encontrar la verdadera función publicitaria de la marca.

Ya se ha establecido que el suministro de información al consumidor es un medio para que este seleccione de mejor forma, dentro de las opciones disponibles, el bien o servicio que de mejor forma satisface sus necesidades. Sin embargo, cuando en lugar de suministrar información real y objetiva, la publicidad está destinada a generar falsas asociaciones, irracionales o superfluas, la marca no solo no cumple con esta función, sino genera un efecto contrario, pues artificialmente crea necesidades en el consumidor y lo motiva a adquirir aquello que no le satisface. Por otro lado, en un mercado en que priva una publicidad engañosa, la férrea competencia entre fabricantes o proveedores de productos o servicios similares puede también generar una diferenciación artificial de estos con graves consecuencias económicas, entre estas:

- Demanda un mayor esfuerzo publicitario entre los principales competidores de un determinado segmento de mercado, a efecto de crear cierta distinción entre ellos. Tal situación redundaría en un mal aprovechamiento de los recursos, en detrimento de la competitividad y, usualmente, en perjuicio del consumidor.
- Crea desinformación en el público, respecto de las características o beneficios del producto o servicio, situación que también deriva en un perjuicio al consumidor, quien se ve engañado y del mercado, que puede llegar a verse gravemente afectado ante la falta de credibilidad con que se podría llegar a relacionar el segmento.



- La diferenciación excesiva y artificial también puede llevar a la necesidad de generar gran cantidad de productos o servicios, en un afán de buscar esa distinción, con el consecuente desgaste y desperdicio de recursos en función los costos de diseño o producción de estos.
- La necesidad de un alto gasto publicitario en función de todo lo anterior puede, asimismo, evitar o dificultar el ingreso de nuevos proveedores al mercado, limitando la sana competencia y generando la posibilidad de monopolios u otras formas de distorsión.
- Por último, la diferenciación artificial puede generar en el mercado una demanda enfocada a las características artificialmente creadas para distinguir los productos o servicios. Esto puede derivar en la denominada competencia monopólica, en la que cada productor o proveedor tiene la posibilidad de cobrar un precio superior al que podría aspirar en condiciones de libre competencia, sin que por ese solo beneficio sus utilidades netas sean necesariamente mayores a las que tendría en tal situación, como consecuencia de los gastos mayores que demanda la diferenciación artificial.

En contraposición a todo lo anterior, Bork (1978) sostiene que la publicidad genera nuevos productos y, aun cuando esa creación no tenga lugar en la identidad física de estos, lo primordial es la satisfacción que obtiene el consumidor y, más aún, las decisiones que tomará con base en tal aspecto. La publicidad crea fantasías, experiencias, asociaciones y sensaciones, por las que el público está dispuesto a pagar un mayor precio, ya se trate de vehículos, alimentos o vestimenta.

Aun así, el consumidor sigue siendo libre de adquirir bienes o servicios que no ha conocido a través de la publicidad, seleccionándolos con base en sus cualidades, apariencia u otras características, las cuales son puestas a prueba mediante su propia



experiencia, en clara congruencia con otras de las funciones marcarias desarrolladas en este capítulo. Bork (1978) afirma:

La publicidad y la promoción son productos peculiares solo en el sentido de que los empresarios han desarrollado hasta ahora pocas maneras para vender esos productos y sus beneficios separadamente de los productos físicos. La empresa que vende información debe recuperar sus costos y el medio más efectivo para hacerlo es a través del precio que el consumidor paga por el producto. La diferenciación de productos es una manera de presentar a la información y al producto físico juntos, de manera que los dos sean pagados de una sola vez. Sin la diferenciación, la firma que incurrió en los costos de información no sería pagada por ellos y dejaría de suministrarlos. Si los consumidores no desean la información o el aura suministrados, algunas firmas pueden hacer una gran cantidad de dinero suministrando solamente el producto físico a un precio inferior. Por cierto, en la mayoría de los mercados se encontrarían firmas que hacen exactamente eso, sirviendo a un segmento del mercado que responda al precio más que a la información o al servicio. (p. 318).

No obstante, el importante papel que juega la función publicitaria de las marcas dentro del comercio, existen corrientes contrarias, que señalan que el consumidor, en la sociedad moderna, realmente no tiene la posibilidad de abstraerse o aislarse de la propaganda que día a día invade su entorno y que, como consecuencia de ello, genera un costo que no pesa sobre quien lo causa, sino sobre quien lo recibe, al suscitar tensiones de las que el consumidor no puede escapar pues, incluso, llegan a través de otros consumidores.

Respecto de lo anterior, si bien, en la sociedad moderna la publicidad puede resultar sumamente invasiva, el problema no radica en la protección jurídica relacionada con los signos marcarios y las funciones que estos desempeñan y, en consecuencia, la solución debe buscarse en la normativa específica a la actividad comercial y publicitaria. En ese sentido y a manera de ejemplo, legislaciones de diversos países prohíben o limitan la publicidad relacionada con cigarrillos o bebidas alcohólicas, sin embargo, tales



restricciones ningún cambio provocan en la naturaleza jurídica, características o funciones de las marcas que se relacionan con tales productos. Lamentablemente, mucho de la doctrina que sostiene argumentos contrarios a la publicidad confunde la función instrumental del signo marcario con el mal uso que en ocasiones se hace de dicha función, lo cual resulta equivalente a pretender combatir el robo de teléfonos móviles mediante la prohibición de portarlos en la calle.

Algunos autores sostienen que a través de las marcas es posible manipular la demanda, considerando que dichos signos, en ocasiones, pueden ser el único elemento distintivo entre diferentes productos o servicios y que, realmente no existe diferencia entre el significado económico de una patente y de una marca, por tanto que ambos generan una situación oligopólica. Los autores que sostienen esta teoría han propuesto, asimismo, restringir el uso de las marcas internacionales, con el argumento de que, en muchos casos, la única fuente de información del consumidor es la publicidad, que mayoritariamente es controlada por las empresas transnacionales.

Al respecto de los criterios antes expuestos, cabe destacar que las marcas propiamente dichas, como signos distintos, no pueden diferenciar productos o servicios si estos no tienen por sí mismos cualidades o características distintas, por tanto, la función distintiva que desempeñan es dependiente del producto o servicio con que se relaciona la marca. Respecto a la comparativa de las marcas con las patentes y su calificación de oligopólicas, se puede aclarar que el número de marcas disponibles para productos es prácticamente infinito, por lo que no pueden ser motivo para restringir la competencia.

Por el contrario, uno de los fines de la patente es limitar la cantidad de personas autorizadas a utilizar o aplicar o proceso o producto protegido, creando un poder de mercado que será mayor en forma inversamente proporcional al número de sustitutos que puedan existir en el mercado para aquello que protege la patente. Por tanto, no puede atribuirse a las marcas un efecto restrictivo de la competencia. Por último, pero no menos importante, en relación con la crítica a las marcas internacionales, argumentar



que la única fuente de información del consumidor es la publicidad que las empresas transnacionales lanzan al mercado implica un desprecio al criterio e intelecto humano y obviar los diversos medios de acceso a información que el consumidor tiene a su disposición previo a decidir respecto del producto o servicio que desea adquirir.

## **2.5. Función competitiva**

La competencia entre distintos proveedores de bienes y servicios se evalúa en función de varios aspectos, la mayoría de ellos ajenos al ámbito jurídico: precio, calidad, presentación, forma o facilidades de pago, valor agregado, etc., sin embargo, para que la competencia exista es necesario que el consumidor pueda distinguir e identificar las condiciones que ofrece cada proveedor dentro del mercado y, es en este punto, en que las marcas juegan un papel determinante, al posibilitar la transmisión de información necesaria para la toma de decisiones que, finalmente, inclinará la balanza hacia una u otra opción.

Desde luego, todo mercado requiere reglas para funcionar correctamente, la ausencia de estas generaría caos y anarquía que, finalmente, imposibilitaría el intercambio de bienes y servicios en condiciones suficientemente justas y libres para mantener tal denominación. Al efecto, en todo mercado interviene una regulación legal amplia y, en muchos casos relativamente compleja. Dentro de ese esquema, el sistema marcario forma parte principal del andamiaje jurídico.

Esta función es especialmente notoria en los países en los que el sistema jurídico de las marcas se relaciona o vincula estrechamente a la competencia desleal. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, toda infracción a derechos marcarios conforma un caso de competencia desleal y suponen el mismo ilícito. En el derecho alemán, la protección jurídica de las marcas es parte de la denominada competencia desleal, dirigida a proteger la reputación o prestigio de una empresa. En Argentina, aun cuando la relación no es tan estrecha, las marcas cumplen la función de proteger, tanto al consumidor como las buenas prácticas comerciales.



La función competitiva de las marcas se refleja también en algunos aspectos puntuales de su regulación jurídica. Así, por ejemplo, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 21, partes conducentes, establece que:

No podrá ser registrado como marca ni como elemento de esta, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial; [...] i) Si el signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Tales disposiciones legales son reflejo de la íntima relación entre nuestro sistema marcario y la protección contra la competencia desleal.

Desde luego, el papel que desempeñan las marcas en la economía de mercado no se restringe a la protección frente a la competencia desleal, pues abarca otros aspectos igualmente importantes, tal es el caso de caso de posibilitar la comparación entre distintos productos o servicios que compiten en el mercado. Al respecto, cabe destacar que, en general, el valor de una marca en función de su capacidad para atraer consumidores, depende realmente de las características de los productos o servicios que identifica, y no de la marca propiamente dicha que, a diferencia de las patentes, tiene escaso o nulo valor si se le desliga de su aplicación o uso en el mercado.

Tal condición se ve reflejada en nuestra legislación, que contiene normas tendentes a evitar la apropiación indebida de formas, colores o denominaciones que, por su valor intrínseco dentro de la categoría correspondiente, limiten u obstaculicen el comercio. Podemos encontrar varios ejemplos de ellos en el artículo 20 de la Propiedad de Industrial que, en sus partes conducentes, establece:



No podrá ser registrado como marca ni como elemento de esta, un signo que este comprendido en alguno de los casos siguientes: a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique; b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate; ...d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate.

La capacidad distintiva es determinante en la función competitiva de las marcas, pues dicho factor establece lo que podría considerarse un estándar jurídico mínimo para los elementos que pueden reservarse o apropiarse por el comerciante, excluyendo a todos aquellos que deben estar disponibles para ser utilizados para toda empresa que necesite hacer uso de ellos. Otra faceta de esa protección a la competencia radica en la caducidad de las marcas, regulada en el artículo 66 de nuestra Ley de Propiedad Industrial, destinada a evitar la acumulación de registros marcarios con la principal finalidad de impedir a otros proveedores el acceso a un determinado mercado.

Los límites de la función competitiva de las marcas cobra especial relevancia cuando se evalúa la validez de ciertas operaciones frente a la defensa de la libre competencia, tal es el caso de las licencias de uso de marca. En virtud de dicho contrato, el titular de una marca puede válidamente transferir a un tercero el derecho de explotación de esta, con lo cual no hace, sino trasladar un beneficio propio, lícito y preexistente. Muy distinto sería el caso del titular de una marca que otorgue licencias a terceros imponiendo cláusulas destinadas directa o indirectamente a expulsar de un mercado a sus competidores, lo cual podría configurar ya actos tipificados en nuestra legislación como desleales.



## 2.6. Función de protección del titular de la marca

La doctrina reconoce diversas tesis o teorías en relación con la protección del titular de la marca, no como una característica autónoma del sistema marcario, sino dependiente de otras funciones antes desarrolladas en el presente capítulo.

Anteriormente, se reconocía la posición que otorgaba un valor autónomo y absoluto al titular de la marca, relacionado a un derecho individual de este último, con la premisa de que el uso del signo distintivo es siempre facultativo, dependiente únicamente de la voluntad de su titular, quien libre y voluntariamente decide si utilizarlo o no, amparar un determinado producto o servicio u otro, modificar o no sus características y, en resumen, ejecutar cuantas operaciones desee al respecto, sin más límites de los que establezcan las leyes. Esta postura también otorgaba preeminencia a la protección de los intereses del titular de la marca frente a otros aspectos del signo distintivo e, incluso, de los derechos de otras personas relacionadas. Así, por ejemplo, un fabricante podía válidamente otorgar una licencia de uso de su marca a un tercero con la clara intención de disminuir la calidad de sus productos o engañar al consumidor alterando fraudulentamente sus características, sin que pudiera admitirse acción alguna en contra al ampararse su derecho a hacer prácticamente lo que desee con su marca.

El criterio antes expuesto ha cedido terreno gradualmente en el tiempo y, actualmente, prevalece la tesis de que los intereses del titular de la marca deben ser conciliados con los del consumidor, para el adecuado desarrollo de la libre competencia. La prohibición para la inscripción de dos signos distintivos idénticos o similares contenida en la literal “a)” del artículo 21 de nuestra Ley de Propiedad Industrial tiene íntima relación con esta postura, puesto que busca asegurar la identificación de los productos o servicios dentro del comercio, garantizando tanto para el titular de la marca como para el consumidor que el prestigio que se deriva de la buena calidad de estos se relacione siempre con el signo distintivo correspondiente, evitando que un tercero de mala fe pueda beneficiarse de la buena fama de un determinado producto o servicio en detrimento de ambas partes.



La necesidad de conciliar los intereses del titular de la marca y de los consumidores también se ve reflejada en los siguientes aspectos de nuestra legislación:

- La cancelación de la marca por falta de uso regulada en el artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial pone de manifiesto que el registro marcario no es un fin por sí mismo, pues solamente se justifica cuando se destina a cumplir una determinada función económica.
- La prohibición para el registro de un signo idéntico, similar o que constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el País, que pueda causar confusión o un riesgo de asociación, contenida en la literal “g)” del artículo 21 del referido cuerpo legal, también busca proteger al consumidor de daños o perjuicios.
- La facultad que se otorga a la Procuraduría General de la Nación para solicitar la nulidad del registro de un signo distintivo en casos determinados, contenida en el artículo 201 de la misma Ley de Propiedad Industrial, pone de manifiesto el interés del Estado en asegurar la libre competencia y la confianza pública.

Cabe destacar que el hecho de que el titular de una marca goce de un derecho calificable como de propiedad, no implica que este sea por sí mismo un fin a los ojos del ordenamiento jurídico. Bertone y Cabanellas (1989) lo explican de la siguiente forma:

Como se ha mencionado precedentemente, el régimen de marcas forma parte de un complejo conjunto de normas destinado a reglar las relaciones de concurrencia que hacen al funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. Como parte de esas relaciones de concurrencia, una empresa puede lesionar los intereses de otra, sin que ello sea por sí suficiente para configurar una conducta ilícita. Por ejemplo, cuando una empresa, mediante un nuevo desarrollo tecnológico o una innovación organizativa, logra reducir sus costos desplazando así a sus competidores, estaremos ante una nueva situación lícita, en la que el orden



jurídico no reaccionará para defender los intereses económicos de estos, aun cuando hayan sido dañados por el avance de la citada empresa. Si la legislación marcaría tutela al empresario perjudicado por una violación de sus derechos exclusivos sobre las marcas, ello se debe a que, además del perjuicio causado a tal empresario, se lesionan mecanismos dirigidos a permitir un funcionamiento eficaz del sistema económico. (p. 66).

La doctrina reconoce también límites a la protección del interés del titular de la marca, a través de normas ajenas al derecho de marcas, pero que inciden en los aspectos relacionados con estas. Así, por ejemplo, en el derecho argentino existe la denominada Ley de Lealtad Comercial, que contiene normas destinadas a evitar la publicidad o información engañosa, inclusive a través de las marcas, limitando así el ejercicio de ciertos derechos de su titular, en protección del consumidor. En nuestro país, podríamos considerar que este principio se recoge en la Ley de Protección al Consumidor que, si bien, no menciona específicamente los signos distintivos, si regula lo relativo a la publicidad engañosa, entre otros relacionados con dicho tema.

En conclusión, los derechos del titular de la marca siempre han de ser conciliados con los de las otras partes involucradas en todo aquello que tiene relación con ellas, tomando en consideración la necesaria regulación y protección de los diversos intereses que se están en juego en el mercado.

## **2.7. Función de protección al consumidor**

En el apartado anterior se indicó que las marcas cumplen una función de protección específica para su titular, en cuanto resguardan el bien o servicio que estas identifican, evitando que sea confundido o aprovechado indebidamente por quien no tiene derecho a ello, a riesgo de debilitar o, incluso, perder, la buena reputación y aceptación del público construida a través de años de dedicación e inversión en su desarrollo. Sin embargo, también se indicó que dicha función no es absoluta, pues



simultáneamente abarca una protección al consumidor, la cual se desarrolla con mayor amplitud en este apartado. Pouillet (1986) afirma que:

La marca constituye, a la vez, una garantía para el consumidor y para el fabricante: para el consumidor, porque le asegura el producto que desea adquirir; al fabricante, porque encuentra un medio de distinguirse en sus concurrentes y de afirmar el valor de sus productos. (p. 14).

Por su parte, Ramella (1913) afirma:

La garantía que produce la marca de fábrica no es solo en provecho del fabricante y comerciante, sino también, en beneficio del consumidor, que puede, por lo tanto, escoger entre mercancías semejantes la que más le agrada sin necesidad de ulteriores pruebas y también, en provecho del público en general, en relación, sobre todo, con la higiene pública. Ello viene a explicar las sanciones penales por violaciones de las marcas y a demostrar que la institución de las marcas de fábrica sale del campo del interés puramente privado para entrar en la categoría de las instituciones de orden público. (p. 2).

Realmente, la función de protección al consumidor de las marcas no puede considerarse aisladamente, sino más bien en una visión global, considerando varias de las otras funciones desarrolladas anteriormente.

Ya se ha establecido que el régimen marcario está dirigido a proporcionar más información al consumidor respecto de los bienes y servicios disponibles en el mercado para su elección, así como a motivar un mayor esfuerzo del fabricante y distribuidor de estos en mejorar su calidad o características para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. Así, resulta claro que los parámetros antes indicados tienen un común denominador: el consumidor, quien resulta el destinatario y objeto de la protección y regulación marcaria.

En la legislación guatemalteca, la función de protección al consumidor subyacente en la regulación marcaria destaca, entre otros, en los siguientes casos:

- La prohibición para el registro de una marca que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique o que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate, situaciones reguladas en las literales “a)” y “b)” del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Estas disposiciones legales aseguran la función distintiva de la marca protegiendo a los adquirientes, quienes a través de los signos distintivos pueden distinguir y elegir aquello que desean comprar.
- La prohibición para el registro de una marca que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate, contenida en la literal “j)” del artículo 20 del mismo cuerpo legal.
- La prohibición para el registro de una marca similar a otra inscrita previamente, cuando existe riesgo de confusión para el público, aun cuando no exista oposición del titular original, disposición contenida en la literal “a)” del artículo 21 de la misma Ley de Propiedad Industrial. Cabe destacar en cuanto a este punto que la posibilidad de confusión deberá evaluarse tomando en consideración las condiciones de cultura, experiencia y nivel social del público al que están dirigidos los bienes o servicios que identifica la marca.
- La prohibición para el registro de un signo que constituya una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva, caso previsto en la literal “c)” del artículo 21 de la Ley de



Propiedad Industrial. Esta limitación pone de manifiesto el interés de conciliar el interés del consumidor con el de los fabricantes y distribuidores, promoviendo políticas comerciales sanas, como una forma de contribuir al desarrollo del comercio nacional e internacional.



## CAPÍTULO III

### EL VALOR DE LA MARCA COMO ACTIVO DE LAS EMPRESAS

Pareciera haber un consenso casi unánime, tanto en el medio jurídico como en el económico, respecto de la importancia de las marcas en un mercado competitivo y del relevante aporte que un signo distintivo que realmente cumple sus funciones hace a las empresas y que se traduce en valor para su titular. Para desarrollar este tema, resulta necesario previamente distinguir algunos conceptos:

#### 1. El valor de una marca

Ya se ha concluido que las marcas son parte de nuestra sociedad actual. Diariamente entramos en contacto con signos distintivos a través de la televisión, radio, medios escritos e, incluso, en conversaciones con familia o amigos. Muchos expertos afirman que una marca fuerte a menudo es el activo más valioso de una empresa, no solo por su valor como bien, sino por su capacidad de generar un valor agregado a los bienes o servicios que identifican, como se ha expuesto en capítulos anteriores. Estas características se consideran valores estratégicos, capaces de otorgar a su titular una importante ventaja competitiva dentro del mercado.

Las marcas, como herramienta de competencia, tienen un historial de desarrollo dentro de la tradición de gestión de marketing, pues usualmente se les utiliza como un medio para aumentar las ventas, a menudo a través de la llamada mezcla de marketing que, tradicionalmente, involucra cuatro atributos: producto (o servicio), precio, lugar y promoción. El concepto busca generar una marca fuerte y de impacto mediante la mezcla de esos cuatro atributos, sin embargo, otra corriente sostiene que las marcas están separadas del atributo del producto y aborda la noción de marca como una ventaja competitiva independiente, un término que a veces se denomina gestión estratégica de marca.



Melin (2008) sostiene que “hay dos campos principales dentro de la investigación de marca: gestión de marca y comportamiento del consumidor. La gestión de marca es la perspectiva interna de la marca y el comportamiento del consumidor representan la perspectiva externa, desde el punto de vista del consumidor” (p. 4).

En relación con las marcas como medio de competencia, el término valor de marca juega un papel determinante, pues dicho concepto puede analizarse tanto desde el punto de vista corporativo como del consumidor, en dos concepciones distintas, pero estrechamente relacionadas:

- Valor financiero: establecido con base en el valor neto presente de un producto o servicio que identifica la marca, menos el valor neto presente de un producto similar al que utiliza la marca o, en términos más simples, lo que la marca vale para la gerencia y los accionistas.
- Valor de mercado: establecido con base en un conjunto de percepciones, conocimientos y comportamientos por parte de los clientes que generan la demanda del producto o servicio que distingue la marca y/o le dan mayor valor a su precio en el mercado. En otras palabras, lo que la marca vale para un cliente. Este valor de mercado puede también definirse como un conjunto de elementos tales como asociaciones de marca, fundamentos del mercado y activos de mercadeo que coadyuvan a distinguir una marca de otra.

La Oficina de Comunicación Mundial y de Relaciones Públicas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2002) indica:

El valor de las marcas varía dependiendo de los sectores de la economía de que se trate y puede variar también dentro del mismo sector económico. Según un reciente informe sobre empresas realizado en varias economías desarrolladas, el valor de la marca representa en el sector industrial poco más del 10% del valor total de la empresa, alrededor del 40% en el sector de los servicios financieros y del automóvil y del 70 al 90% en el sector de la alimentación y en el de los



productos de lujo. En términos absolutos, el valor de una marca, excluyendo el valor de sus otros activos de propiedad intelectual e intangibles, puede ser enorme. ...Los resultados del Informe 2001 de Interbrand acerca de las marcas internacionales más valiosas ponen de manifiesto este punto. Las marcas de fábrica o de comercio son en sí mismas activos muy valiosos que hay que administrar con atención y que hay que desarrollar y proteger; de lo contrario, la marca podría perder valor, un tercero se podría apropiarse de ella o, simplemente, se podría destruir o perder. (p.11).

## 2. Los activos en una empresa

Los activos son derechos, recursos y, en general, bienes, que poseen las empresas, susceptibles de transformarse en beneficios o aportar un rendimiento económico a la compañía. Por norma general, son resultado del manejo administrativo y financiero de la empresa y, en consecuencia, reflejan con cierta aproximación el estado general de esta, así como el nivel de éxito o fracaso en tales manejos. La doctrina reconoce 3 características principales que debe tener un activo, para considerarse como tal:

- ✓ Debe ser resultado de eventos pasados.
- ✓ Debe tener la capacidad de generar beneficios a futuro
- ✓ Debe encontrarse en control de la empresa

En atención con lo antes expuesto, se considera a la marca un activo pues su existencia siempre será el resultado de eventos pasados, ya sea por adquisición, registro o simplemente por el uso. Asimismo, sin lugar a discusión, tiene la capacidad de generar beneficios económicos a futuro, que no se limitan a los ingresos por ventas, sino que incluyen también otros derivados de su uso, tales como la fama o reputación que puede adquirir el producto o servicio que distinguen, entre otros. Por último, una marca estará en control de su titular en la medida que este último tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros y restringir el acceso de otros a esos beneficios. Este último criterio introduce una importante condición para considerar una marca como

activo: debe gozar de protección jurídica y, para ello, debe llenar todos los requisitos establecidos en la ley para ser inscribible.

Aunque el presente trabajo de investigación no tiene por objeto desarrollar a profundidad los aspectos contables relacionado con este concepto, cabe destacar que los activos se clasifican en:

- Circulantes: integrados por partidas que representan efectivo o transformables en efectivo dentro un plazo no mayor a un año. También se les define como partidas en efectivo disponibles, en movimiento o rotación constante, siempre y cuando mantengan la principal característica de ser fácilmente transformables en flujos de efectivo. Dentro de estos se incluyen la caja, las cuentas bancarias, las inversiones temporales, las mercaderías e inventarios y las cuentas por cobrar.
- Fijos: conformados por los bienes propiedad de la empresa con cierta permanencia, adquiridos con la finalidad ponerlos al servicio o aprovechamiento de esta, y no con la intención de venderlos o comerciar con ellos. Su principal característica es que se mantienen en posesión de la empresa durante varios años. Ejemplos usuales de esta categoría son los terrenos, edificios, mobiliario y equipo, entre otros.
- Diferidos: conformados por los gastos pagados por anticipado a cambio de un servicio o beneficio. Dentro de estos se incluyen los gastos de investigación y desarrollo, publicidad o propaganda, papelería y útiles, primas de seguros, entre otros.

Por sus características, en la mayoría de las empresas las marcas se clasificarán como un activo fijo intangible, por su naturaleza inmaterial. Smith (1994) define los activos intangibles de la siguiente forma:

Son todos los elementos de una empresa comercial que existen, además del capital de trabajo y los activos tangibles. Son los elementos, después del capital

de trabajo y los activos tangibles, los que hacen que el negocio funcione y, a menudo, son los principales contribuyentes al poder de ganancia de la empresa. Su existencia depende de la presencia, o expectativa, de las ganancias. (p. 83).

Las marcas pueden tener una vida útil indefinida y, por lo tanto, son uno de los activos que más valor pueden proporcionar a una empresa. Ese valor viene no solo de su reputación en el mercado, sino también por las expectativas que se implementarán en el futuro. Además, la lealtad es otra variable que debe tenerse en cuenta cuando describiendo el funcionamiento de una marca, porque los consumidores son movidos por el servicio o la calidad conocidos una marca particular otorga.

En atención con su calidad de activos, Maurya (2012) distingue 12 aspectos en relación con la definición de una marca, dentro de las cuáles cabe destacar:

- La marca como logotipo: identifica las marcas como medios para diferenciar una empresa de sus competidores. Desde este punto de vista, la marca no es algo centrado en los clientes, sino un instrumento de la organización.
- La marca como imagen en la mente del consumidor: la marca es la percepción que los consumidores tienen del signo distintivo, el producto o servicio con el que se asocia.
- La marca como sistema de valores: se refiere al valor que los consumidores encuentran asociado a la marca, en función de cinco principales valores de consumo: funcional (utilidad del producto), social (la voluntad de complacer a los demás), emocional (elecciones hechas sobre sentimientos), epistémico (el grado de innovación y frescura) y condicional (circunstancias que rodean cierto producto).
- La marca como sistema de identidad: como una identidad que captura aspectos de la cultura, la personalidad, la autoproyección, el físico, la reflexión



y la relación. Por lo tanto, se vuelve más importante que la suma de sus partes. La imagen pública es el resultado de esta definición, que puede ser más importante que los datos técnicos sobre el producto. Sus defectos serían el énfasis en el posicionamiento deseado mientras que se enfocan menos en la imagen percibida.

### **3. El valor de una marca y la estrategia de mercado**

El valor de una marca tiene una estrecha relación con la estrategia de mercado que desarrolla su titular. Desde el inicio, Bill Gates y Paul Allen tuvieron la visión de poner su software en cada computadora personal del mundo y, sobre esa estrategia desarrollaron la marca Microsoft. Pocos empresarios enfocan de esta forma su modelo negocio y rara vez siguen una estrategia tan clara en torno a su marca. El típico emprendedor elige un producto o servicio de su interés y desarrolla su negocio explotando cualquier oportunidad que se le presente dentro de ese rango, navegando hacia donde el viento lo lleve dentro del río que ha seleccionado. Para una empresa que da sus primeros pasos, explorar diversos caminos podría implicar graves riesgos, pues algunos de ellos resultan ser fortalezas y se transformarán en un núcleo principal del negocio, mientras que otros que demostrarán ser desviaciones infructuosas que posteriormente se abandonarán, con el consecuente desperdicio de recursos.

En una estrategia de esta naturaleza, puede que no esté claro qué es la empresa y hacia dónde se dirige y, en consecuencia, la identidad de su marca será algo vago y solo surgirá con el tiempo, luego de una serie de pruebas de ensayo y error. Su valor se descubrirá entonces, hasta que se defina su verdadera vocación y se explore adecuadamente.

En consecuencia, el valor de la marca está vinculada a un concepto más amplio, que depende de la estrategia de negocio general, porque solo cuando se define dicho concepto puede desarrollarse el valor. Rangaswamy (1993) expone la importancia de las marcas de la siguiente forma:



Un ejecutivo de Coca-Cola comentó una vez que si la empresa perdiera todos sus activos relacionados con la producción en un desastre, la empresa no tendría muchas dificultades en reunir el capital suficiente para reconstruir sus fábricas. Sin embargo, en cambio, si todos los consumidores tuvieran una pérdida repentina de memoria y olvidaran todo lo relacionado con Coca-Cola, la empresa quedaría fuera del negocio. Es precisamente la representación bien establecida de Coca-Cola en la mente de los consumidores y el comercio que proporciona capital para la marca Coke. (p. 63).

En este contexto, no puedo obviarse, asimismo, la estructura marcaria que elija el empresario, concepto que cobra especial relevancia cuando el modelo de negocio exige el desarrollo y explotación de diversos signos distintivos. Al respecto, se han identificado dos modalidades principales:

- Sistema de marca corporativa monolítica: se caracteriza por la dependencia e íntima relación de los signos distintivos con una sola estructura corporativa. Ejemplo de esta modalidad es la marca Yamaha, que mediante ese único signo distintivo desarrolla diversos artículos, tal es el caso de equipos de audio e instrumentos musicales, motocicletas y equipo para mantenimiento de jardines, cada una como una división distinta de la misma compañía.
- Sistema de marca descentralizada: aquel en que se desarrollan diversos signos distintos en forma relativamente independiente, sin mayor relación entre estos y sin dependencia de una estructura corporativa principal. Ejemplo de este sistema es la corporación Procter & Gamble, que es titular de muchas marcas que amparan distintos productos, independientes unos de otros, entre estas Gillette, Braun, Head & Shoulders, Oral-B, por tan solo mencionar algunas.

Independientemente del sistema que se utilice, cabe destacar que la construcción de una marca requiere la promoción a un nivel suficiente para crear una conciencia aceptable y una adecuada percepción dentro del mercado objetivo. Para las empresas



industriales esto tiene especial relevancia y otorga un valor especial a su marca puesto que, por ejemplo, para un fabricante de herramientas, sería sumamente costoso y, en consecuencia, inviable proteger con una marca distinta cada modelo o variante de sierra que fabrica. En su lugar, invierte en dar valor a una sola marca que identifica todas las variantes de equipo y accesorios que produce y que, independiente del modelo, el público asociará a la calidad y reputación de un solo fabricante.

El valor de una marca tiene mucho que ver con la asociación que los consumidores tienen con ella. Los pensamientos y sentimientos que vienen a la mente cuando se entra en contacto con el signo distintivo e, incluso, con su fabricante, determinan la forma en que se diferencia un producto o un servicio de otros y, en este sentido, los aspectos jurídicos relacionados con el impacto de la marca tienen una íntima relación con disciplinas totalmente ajenas al derecho, tales como la psicología del consumidor.

La forma en que una marca logra esa diferenciación y la relación de esta con su valor radica en los resultados: los factores que determinan si un consumidor compra o no determinado producto o servicio. A esos factores se les conoce como valores de la marca y son estos los que determinan el éxito o fracaso del signo distintivo.

En muchos mercados industriales, las empresas necesitan tener ciertos aspectos totalmente claros antes de que un comprador pueda considerarlos como opción para la compra. Esos aspectos que son las cuestiones vitales de calidad, precio y entrega. Son de una importancia tan grande que anulan todas las demás cuestiones y pueden ser considerados como la primera división de los factores que impulsan la decisión de compra. El rango de importancia de estos tres factores no son siempre los mismos y, de hecho, cambiarán con el tiempo y las circunstancias. En una recesión, el precio sube a primer plano, mientras que en tiempos de auge es la entrega lo que importa. En una segunda división, detrás de la calidad, el precio y la entrega, hay una serie de problemas que pueden cambiar de importancia, de un mercado a otro. Incluyen problemas de servicio, como las condiciones de garantía, el nivel de servicio, la ubicación de la empresa, la



naturaleza del embalaje, el servicio postventa, etc. La tercera división contiene un grupo de otros factores, a menudo calificados como relativamente poco importantes como influencias en la decisión de compra. Típico de estos son los anuncios y promociones. Los compradores aceptan que estos factores influyen en otros, pero, generalmente, son demasiado defensivos para admitir que han sido susceptibles a las persuasiones de un anuncio. En efecto, es posible que no puedan deshacer el efecto de goteo de las promociones que los han influenciado lentamente a lo largo del tiempo y, por lo tanto, no es irrazonable que sean despectivos de su efecto. (Hague, p. 33).

#### **4. El valor de una marca como activo dentro de la empresa**

El valor de cada activo dentro de una empresa, ya sea tangible o intangible, puede ser estimado. Algunos activos son más fáciles de valorar que otros y algunas valoraciones son más precisas que otras. Las marcas a menudo caen en la categoría de valoración más difícil y menos precisa. Si bien la valoración de las marcas requiere técnicas que son bastante diferentes de las utilizadas para valorar las acciones o los activos fijos, los principios básicos son estos.

En primer lugar, desde la perspectiva de un accionista, el valor de una marca tendrá gran relación con los retornos financieros que la marca generará durante su vida útil. En segundo lugar, cualquier rendimiento financiero atribuido a una marca debe descontarse para tener en cuenta la incertidumbre del mercado y los riesgos específicos de los activos. Estos dos principios se aplican a la valoración de todos los activos, no solo de las marcas.

Existen varias circunstancias que generarán a una empresa la necesidad o conveniencia de medir el valor financiero de su marca, entre estos:

- Fusiones y adquisiciones: rara vez una corporación pagará el valor en libros para adquirir otra entidad comercial. La diferencia entre el valor contable y el precio de



adquisición pagada se denomina plusvalía. La plusvalía se define a menudo como el valor de una entidad comercial que no es directamente atribuible a sus activos y/o pasivos tangibles. Estimar el valor financiero de una marca ayuda a determinar la prima sobre el valor contable que un comprador debe pagar.

- Licencias de uso: una de las formas de sacar provecho económico de una marca fuerte es mediante la concesión de licencias de uso de marca en favor de terceros. Es posible que tanto el licenciante como el licenciario se beneficien económicamente de un acuerdo de licencia: el licenciador a través de una nueva fuente de ingresos que requiere poca inversión de capital y el licenciario a través de menores costos de publicidad y captación de clientes, al aprovechar un signo distintivo que ya goza de reconocimiento y aceptación dentro del mercado.
- Financiamiento: si bien, la mayoría de las empresas no tienen marcas en sus balances como activos a largo plazo, la mayoría de las entidades financieras reconocen y dan valor a la contribución de las marcas para medir el posicionamiento y fortaleza de una empresa en su segmento de mercado. Como consecuencia de esto, las compañías con marcas sólidas son usualmente mejor vistas como líderes de mercado, facilitándoles el acceso a mejores condiciones de financiamiento que las compañías con marcas pobres. Cuanto mayor sea el valor de la marca, mejores serán los términos.
- Opiniones de marca: aunque no es un concepto que se utilice frecuentemente en Guatemala, en otros mercados las opiniones o valoraciones de inversión de marca aportan información importante en el posicionamiento de una empresa al utilizar la comparación entre marcas y competidores para generar datos de difícil medición, tales como ventas y participación de mercado, reputación y otros. Para algunas marcas, también es importante determinar el valor financiero. Las opiniones de marca permiten a las empresas medir su retorno en la inversión de marca y desarrollar estrategias de inversión adecuadas en una cartera de marcas.

- Asignaciones presupuestarias: determinar el valor de la marca permite a las compañías estimar con mayor precisión la combinación de los canales o recursos necesarios para maximizar la eficiencia del presupuesto y la efectividad del marketing. Para algunas empresas, las valoraciones de marcas son un elemento esencial del modelado de mezcla de mercado.

La valoración de una marca es una labor que usualmente se asigna a analistas financieros y se realiza principalmente por empresas de reconocida trayectoria que valoran y promueven las calificaciones de las marcas más consolidadas. Dichas empresas producen clasificaciones anuales con respecto a las mejores marcas globales, generando un ranking diferente para cada país. Los principales referentes de esta valoración a nivel mundial son Interbrand, Brand Finance y BrandZ.

Aunque no es objeto del presente estudio analizar exhaustivamente los aspectos relacionados con la asignación del valor de una marca, resulta conveniente incluir, a continuación, los principales criterios de valuación establecidos por Interbrand, la primera en cumplir la norma ISO 10668 en el año 2010:

- Análisis financiero: es un sistema de valorización que recibirán los inversores. Se mide como la diferencia entre el beneficio sin impuestos y el margen de los beneficios operativos.
- Papel de la marca: los factores por los que elegimos la marca se tienen en cuenta en este enfoque. En esencia, estas son la conveniencia del producto para un consumidor o cualquier tipo de diferencial entre el producto y la competencia (como el precio). Interbrand mide el papel de la marca cuantificándola a través del índice de papel de la marca, que se basa en una investigación realizada para esa marca específica, el historial de marcas comparables y un análisis de expertos.



- Fuerza de la marca: Interbrand describe la fortaleza de la marca como la capacidad de una determinada marca para crear seguidores y clientes leales que siguen comprando sus productos y se sienten unidos a los competidores. Para evaluar este factor, evalúa los productos o servicios utilizando 10 factores y finalmente genera una imagen de la posición de la marca en el mercado, determinando sus debilidades, fortalezas y su lugar en la industria.



## CAPÍTULO IV

### LAS FUNCIONES ECONÓMICAS DE LAS MARCAS Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

En los capítulos anteriores se ha desarrollado con amplitud las diversas funciones económicas de las marcas y el valor que estas tienen como activo en una empresa. El presente capítulo tiene por finalidad analizar la relación entre dichas funciones y la productividad empresarial, con el objeto de resolver el problema de investigación planteado para el presente estudio, confirmando o denegando la hipótesis formulada.

#### 1. La productividad empresarial

Tradicionalmente, en los países menos desarrollados, la propiedad industrial no ha sido un tema central ligado a la estrategia económica o a la agenda de desarrollo nacional y con frecuencia se le ha restado importancia, relegándolo a un plano de escaso o nulo interés. Las consecuencias son notorias y siguen causando estragos en nuestras economías.

Inicialmente, deviene conveniente y necesario desarrollar brevemente lo que se debe entender por 'productividad'. El Diccionario de la Lengua Española lo define como la "relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc." (párr. 3), en consecuencia, el término tiene una clara connotación económica, por cuanto se traduce en un balance de valor necesariamente positivo entre costos y precios de venta o, en otras palabras, entre la inversión y el resultado.

Por tanto, podremos considerar que una actividad es productiva cuando los recursos utilizados para generar aquello que se evalúa son menores de lo que el adquiriente paga o entrega en contraprestación, generando, en consecuencia, una



utilidad o rédito. Aplicando la definición al tema que nos ocupa, la productividad empresarial se medirá en el grado de éxito del comerciante en la venta de los productos o servicios que distingue e identifica la marca, éxito que usualmente se traducirá en beneficios económicos tangibles, pero también en posicionamiento de mercado y buena fama o reputación, entre otros.

## **2. Las funciones de las marcas y su relación con la productividad**

Al analizar financieramente una empresa, usualmente los activos más notorios o evidentes son los vehículos, edificios, terrenos, patentes, el dinero y otros que, sin mayor escrutinio, son indiscutiblemente importantes para generar ventas y utilidades. Las marcas, a pesar de que ha quedado ya establecido que son un activo, no siempre son consideradas con la especial relevancia que merecen cuando, en muchos casos, son el principal y más importante activo dentro del patrimonio de una empresa.

Un caso emblemático de esto en el mundo es Coca-Cola. La gente cree que Coca-Cola es una compañía que tiene en todo el mundo fábricas, camiones y embotelladoras y, en realidad, Coca-Cola no tiene nada de esto. Lo que tiene es una oficina grande en Atlanta y filiales comerciales en muchos países. Lo que Coca-Cola posee es un gran activo, su marca, por la cual cobra licencias a las embotelladoras que producen la bebida en todos los países. Este es un ejemplo de una empresa que tiene muy poco activo fijo en balance y cuyo gran activo es la marca, que puede valer -según los últimos datos- casi US\$ 70,000 millones (Cerviño, 2017, p. 1).

El caso antes citado no es el único. Airbnb es una de las mayores empresas de hospedaje del mundo, y no es propietaria de ninguna habitación u hotel, Uber es una de las compañías de transporte de pasajeros más grande, con presencia en varios del mundo, y no es propietaria de un solo automóvil, Netflix distribuye contenido multimedia, y no posee un solo local o tienda. Muchas empresas de venta en línea generan miles o, incluso, millones de dólares con un patrimonio tangible escaso, explotando principalmente su marca, su página web y el modelo de negocio.



A medida que el acelerado avance tecnológico genera más y mejores dispositivos móviles, aplicaciones y sitios web cada vez más prácticos, completos y funcionales, la tendencia hacia lo antes expuesto pareciera ser, igualmente, cada vez mayor. Incluso, los modelos de negocio antiguos han ido evolucionando cada vez más hacia este concepto. Así, por ejemplo, Radisson, una de las cadenas hoteleras más prestigiosas del mundo, en sus inicios basó su éxito en la administración de importantes recursos económicos, que les permitía adquirir terrenos en lugares estratégicos alrededor el mundo para desarrollar en ellos complejos turísticos de vanguardia. Hoy por hoy explotan principalmente su marca, cuya reputación y prestigio garantiza cierto nivel de calidad en la que los huéspedes confían, lo cual les permite otorgar licencias o franquicias a inversionistas ajenos a la corporación, quienes invierten en el desarrollo de los complejos turísticos que únicamente llevan la marca Radisson, pero no son propiedad de dicha cadena. El modelo de negocio ha pasado de gestionar la inversión en activos, a gestionar los activos, dentro de los cuáles la marca resulta fundamental.

Evidentemente, no todos los negocios pueden desarrollarse con una baja inversión en activos intangibles. Empresas industriales, agrícolas, de prestación de servicios técnicos o especializados, entre otras, exigen una importante participación de activos tangibles, investigación, desarrollo, recursos humanos, etc., que en muchos casos superan el valor de sus marcas, pero aún en esos casos, este último activo seguirá jugando un papel determinante, por el papel que desempeña el signo distintivo en el posicionamiento de mercado y su íntima relación con las ventas.

También debe considerarse que el hecho de que una marca se considere el principal o mayor activo de una empresa no implica ni conlleva una escasa o baja inversión por parte de su titular, frecuentemente es todo lo contrario. Volviendo al ejemplo de Coca-Cola, alcanzar y mantener el posicionamiento de mercado que dicha marca tiene en la actualidad exigió y sigue demandando una altísima inversión en publicidad, estrategias de mercado y muchos otros recursos que conforman su valor. Por este motivo, una marca y las funciones económicas que desempeña para su titular no siempre se traducirán en rentabilidad o utilidades, sin embargo, es innegable que en todos los



casos en los que se explote una marca dentro del esquema de comercialización de productos o servicios, existirá una relación entre la productividad y las referidas funciones económicas, de la siguiente forma:

### **2.1. Relación con la función de Identificación del origen de los bienes y servicios**

Las marcas permiten al consumidor diferenciar los fabricantes o proveedores con mejores productos y servicios, de los que ofrecen una calidad inferior, parámetro que directa o indirectamente afectará a todos los productos o servicios de ese fabricante o proveedor e incidirá en sus ventas.

Si bien, la marca no puede garantizar que el propietario o gerente de la empresa sea siempre el mismo y menos que el personal a cargo se mantenga sin cambios y su trabajo genere siempre el mismo resultado, esta función impactará en la productividad empresarial por cuanto estimulará la implementación de medidas que tiendan a mejorar los procesos y controles relacionados con los productos que se fabrican o los servicios que se prestan, con la finalidad de que el consumidor relacione al fabricante o proveedor con una calidad adecuada al precio y segmento de mercado objetivo de estos, que finalmente se traduzca en las ventas esperadas.

### **2.2. Relación con la función de garantía de calidad**

Ha quedado claro que esta función no se traduce en una garantía legal de que el titular de la marca responderá por determinado nivel de calidad en los productos o servicios que la misma identifica. Si bien, un reclamo de esa naturaleza es posible, no lo será al amparo del derecho marcario ni corresponderá resolverlo al titular de la marca, en tal calidad, sino al fabricante o proveedor del servicio, de conformidad con las normas de protección al consumidor y usuario.

No obstante, la función de garantía de calidad tiene una íntima relación con la productividad empresarial por cuanto incentivará al titular de la marca a mantener

determinados estándares y características a fin de que su producto o servicio sea conocido o identificado por los consumidores, con la calidad con que busca relacionarlo, pues ello tendrá un impacto en su valor y posición en el mercado. Esa relación se mantendrá sin importar el nivel de calidad de producto o servicio, pues aún una marca asociada a un bajo nivel de calidad deberá establecer procedimientos, controles y mecanismos para asegurar que el consumidor reciba lo que espera, por lo que conoce y distingue la marca.

### **2.3. Relación con la función publicitaria**

La información que suministra la marca al consumidor, respecto del bien o servicio que identifica, genera un importante impacto en la productividad empresarial al:

- Permitir distinguir y diferenciar productos o servicios aparentemente iguales o similares, por sus características o cualidades;
- Dar a conocer al público la procedencia u origen de los bienes o servicios; y,
- Permitir consolidar información sobre las experiencias de otros consumidores a través de la reputación de la marca.

Todo ello se traduce en ventas pues, indiscutiblemente, dicha información será uno de los factores determinantes en la decisión de compra.

En relación con lo antes indicado, cabe destacar que la mayor crítica a la función publicitaria es también la característica que en mayor medida se relaciona con la productividad empresarial: su clara intención de generar un impulso irracional en el consumidor, para motivar la adquisición de lo que promociona o identifica, creando fantasías, experiencias, asociaciones y sensaciones, por las que el público está dispuesto a pagar un mayor precio.

Por último, ha quedado establecido que las marcas no pueden diferenciar productos o servicios si estos no tienen por sí mismos cualidades o características distintas, por tanto, la función distintiva que desempeñan es dependiente del producto o



servicio con que se relaciona el signo distintivo, lo cual también se relaciona con la productividad en tanto motivará al fabricante o distribuidor a la innovación, que necesariamente deberá traducirse en beneficios económicos tangibles, tales como posicionamiento en el mercado y fama o reputación.

#### **2.4. Relación con la función competitiva**

Para obtener utilidades, el titular de una marca necesita vender sus productos o servicios a un precio acorde a su calidad y consecuente con la estructura de costos relacionados a la producción, adquisición o prestación de estos, según el caso. Para cumplir con dicho objetivo, la función competitiva juega un papel determinante, por cuanto posibilita la transmisión de la información necesaria para que el consumidor pueda tomar decisiones y optar por una u otra alternativa de las muchas que le presenta el mercado en condiciones ecuanímes, que permitan una justa competencia entre todos los oferentes.

A través de esta función, las marcas promueven reglas de mercado tendientes a evitar abusos o excesos de los actores, que podrían generar desigualdad de condiciones o injustas ventajas, en detrimento de terceros, favoreciendo con todo ello la productividad empresarial.

#### **2.5. Relación con la función de protección del titular de la marca**

Se indicó que la función de protección del titular de la marca, en el transcurso del tiempo, ha cambiado su sentido, desde la posición que otorgaba un valor autónomo y absoluto al titular de la marca a la tesis de que los intereses del titular de la marca deben ser conciliados con los del consumidor. En este último escenario, un análisis superficial podría indicar que no existe mayor relación entre esta función y la productividad empresarial, toda vez que la última corriente mencionada impone límites al titular de la marca y, hasta cierto punto, restringe libertades que anteriormente permitían gran



amplitud respecto al uso y explotación de esta, sin embargo, son precisamente esos límites los que fomentan dicha productividad, mediante:

- ✓ Asegurar la identificación de los productos o servicios dentro del comercio, evitando que un tercero de mala fe pueda beneficiarse de la buena fama de un determinado producto o servicio, en detrimento de su productor y del mismo consumidor.
- ✓ Permitir la cancelación de una marca que ha caído en desuso, fomentando con ello la explotación por su titular.
- ✓ Impedir el registro de un signo distintivo idéntico o similar a otro ya inscrito o que constituye traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el país, que pueda causar confusión o un riesgo de asociación en el consumidor, en detrimento del titular.
- ✓ Facultar a la Procuraduría General de la Nación a solicitar la nulidad del registro de un signo distintivo en los casos establecidos en la ley, permitiendo con ello la intervención del estado en la exigencia y ejecución de las normas destinadas a la protección marcaria, en favor del clima de negocios.

## **2.6. Relación con la función de protección al consumidor**

La protección al consumidor, destinatario y objeto de la protección y regulación marcaria, apareja un claro interés comercial en beneficio del empresario y, en consecuencia, fundamental en su productividad.

Al asegurar al consumidor la calidad y características del producto o servicio que desea adquirir, la marca estimula el consumo y, considerando que usualmente hay una relación proporcional entre calidad y precio, a mayor calidad, mayor importancia tendrá el signo distintivo toda vez que se le relacionará con transacciones de mayor valor, pues



resulta claro que un consumidor estará dispuesto a pagar más por una marca de prestigio, reconocida en el mercado, que por una desconocida o sin prestigio, siendo esta su mejor garantía.

Dentro de la regulación legal relacionada con esta función también se encuentran diversos aspectos relacionados con la productividad empresarial:

- La prohibición para el registro de una marca que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique o que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate, contenida en las literales “a)” y “b)” del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, fomenta la productividad al imponer a quien pretenda ser titular de una marca la necesidad de introducir creatividad en el signo distintivo, lo que redundará en beneficios económicos tangibles en la comercialización de los productos o servicios que identifique.
- Las prohibiciones para:
  - El registro de una marca que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate, contenida en las literales “a)” y “b)” del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial;
  - El registro de una marca similar a otra inscrita previamente, cuando existe riesgo de confusión para el público, aún en los casos en que no exista oposición del titular original, contenida en la literal “j)” del artículo 20 del mismo cuerpo legal; y,
  - Para el registro de un signo que constituya una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro



fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva, contenida en el en la literal “c)” del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fomentan la productividad al proteger al empresario de la competencia desleal, estimulando las condiciones necesarias para generar igualdad de condiciones en la comercialización de los productos y servicios que identifica el signo distintivo.

## **2.7. Relación con la función distintiva**

Se dejó en último lugar la función distintiva, de la que se derivan todas las tratadas anteriormente, por ser la principal y la que, en consecuencia, establece el factor determinante de relación entre las funciones económicas que desempeñan las marcas y la productividad empresarial, englobando todo lo indicado en los apartados anteriores.

En el curso de la presente investigación ha quedado establecido que la función distintiva, por si sola, no ofrece ningún beneficio al titular de la marca, pues ningún sentido tendría identificar algo si dicho acto no lleva implícito un derecho exclusivo al uso del distintivo, que impida que alguien más lo pueda utilizar para identificar aquello que conlleva un interés económico. Sin embargo, al agregar el componente de la protección jurídica, la función distintiva se transforma en un elemento vital e indispensable en la competitividad empresarial, pues es a través de ella que el titular de esta podrá ser reconocido y compensado por su innovación, creatividad, calidad y demás elementos que diferencian en el mercado al producto o servicio que comercializa.

Definitivamente, un consumidor estará dispuesto a pagar más por un producto o servicio de calidad y prestigio reconocidos, aun cuando tenga a su disposición alternativas de precio inferior y similares características, pero que no gocen de ese prestigio y, asimismo, comprará una y otra vez aquel producto o servicio con el que ha



tenido, tradicionalmente, una experiencia positiva, lo cual, en definitiva, incidirá positivamente en la productividad.

Desde luego, la relación antes indicada no depende exclusivamente de la función distintiva de las marcas y su dependencia de la protección jurídica, sino también de la calidad o características de aquello que identifican, puesto que un producto o servicio deficiente no podrá generar un efecto diferenciador en el consumidor y, aun cuando se le conozca dentro del mercado a través de un determinado signo distintivo, este no cumplirá la función económica correspondiente pues no podrá capitalizar la fidelidad de consumidor y, por el contrario, incluso podría crear un efecto contrario a la productividad, al alejar a un comprador que ha tenido una mala experiencia anterior.

En consecuencia, en las premisas ya establecidas, siempre existirá una íntima relación entre la función distintiva y la productividad empresarial, que puede ser positiva o negativa dependiendo de factores ajenos a los aspectos jurídicos relativos a la marca y las funciones económicas que desempeña.

### **3. El papel de las marcas en la productividad empresarial**

Las marcas desempeñan un papel fundamental en la productividad empresarial, por cuanto incentivan o generan la implementación de una serie de medidas que, en mayor o menor medida, resultan determinantes en la comercialización de los bienes y servicios que identifica el signo distintivo, que deviene en un notorio impacto en la competitividad, motivo por el cual se les debe considerar uno de los activos más importantes dentro de cualquier unidad productiva.

Como ha quedado establecido, lo anterior no implicará que la marca será siempre productiva, pues ello depende de muchos factores tales como estrategia de mercadeo y ventas, costos de producción, aspectos del mercado objetivo, entre otros, sin embargo, siempre existirá una relación entre la marca y la productividad empresarial, que puede resultar positiva o negativa.



En una economía del libre mercado, en la que prevalecen las reglas de libre competencia, todo modelo negocio, en algún momento, tendrá competencia y únicamente las empresas que puedan hacer frente a los desafíos que plantea satisfacer o superar la constante evolución de las expectativas de sus clientes, podrán crear y mantener una clientela fiel.

En ese escenario, la función distintiva de las marcas, de la que derivan todas las funciones económicas analizadas en el presente estudio, es y seguirá siendo clave en el desarrollo de cualquier estrategia comercial pues, mientras persista el auge en el desarrollo del comercio electrónico y la presencia e intervención, cada vez mayor, de los medios y canales digitales en la comercialización de los productos y servicios, mayor será también la importancia de las marcas, al constituir el medio que permite la identificación de estos y la protección de la inversión del empresario en la construcción de la reputación o prestigio de los bienes y servicios que produce o comercializa, con todo lo que ello conlleva.





## CONCLUSIONES

La protección jurídica, que se hace valer a través de las medidas de observancia contenidas en la ley, es el principal elemento formal necesario para que las marcas cumplan con su función esencial distintiva, de la que derivan las demás funciones económicas subyacentes. Sin dicha protección, no sería posible proteger la inversión del titular en la generación de una clientela, considerando que la identificación del producto o servicio permite la compra por repetición ni proteger al consumidor, quien expuesto a imitaciones de dudosa calidad si desaparecieran los incentivos asociados al registro y protección legal de un signo distintivo. En tal sentido, indiscutiblemente, las marcas constituyen un vehículo de competencia, pero únicamente pueden desempeñarse como tales con el amparo que la ley les otorga.

Asimismo, las funciones económicas que realizan las marcas constituyen un factor determinante en el desarrollo eficiente de la competitividad empresarial, pues el andamiaje jurídico que regula las marcas tiene dentro de sus principales objetivos el fomento y protección de las sanas prácticas comerciales. Desde un punto de vista económico, estas prácticas permiten recompensar el esfuerzo e inversión del fabricante o proveedor en el desarrollo, publicidad, mercadeo y atención al cliente de los productos o servicios que distingue e identifica la marca, toda vez que, en una economía de libre mercado, en condiciones normales, el consumidor tendrá siempre la oportunidad de elegir libremente el producto o servicio de su preferencia, que usualmente será aquel que mayores bondades le ofrezca. Dicha decisión de compra, a través de la identificación que la marca provee, es un factor determinante en la competitividad empresarial y otorga al signo distintivo su gran valor como activo de propiedad intelectual.

En consecuencia, se verifica la hipótesis formulada en el plan de investigación que rige el presente estudio: únicamente con una protección jurídica efectiva, las marcas pueden desempeñar su función esencial distintiva y las funciones económicas que le subyacen y contribuir, de esa manera, a la eficiencia de la competitividad de las empresas.





## REFERENCIAS

### Libros:

Baumbach, A., y Hefermehl, W. (1979). *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*. Munich, Alemania: C.H. Beck.

Baylos, H. (1978). *Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia, disciplina de la competencia desleal*. Madrid: Editorial Civitas.

Bertone, L. y Cabanellas, G. (1989). *Derecho de marcas*. (Tomo I). Argentina: Heliasta, S.R.L.

Bertone, L. y Cabanellas, G. (1989). *Derecho de marcas*. (Tomo II). Argentina: Heliasta, S.R.L.

Bork, R. (1978). *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*. New York: Free Press.

Breuer, M. (1946). *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Robis.

Capriotti, P., Coll, I., Jiménez, M., Keller, K., Llamas, M., Marca, G., Pelta, R. y Scolari, C. (2007). *Gestión de la marca corporativa*. Buenos Aires, Argentina: La Crujía Ediciones.

Carrillo, J. y Morales, F. (1973). *La propiedad industrial*. Bogotá: Temis.

Cornish, W. y Phillips, J. (1982). *The economic function of trademarks: an analysis with special reference to developing countries*. IIC: International review of intellectual property and competition law, 13.



Casado, A. (2000). *Derecho de marcas y protección de los consumidores*. Madrid, España: Tecnos.

Cuaqui, A. (1978). *La propiedad industrial en España*. Madrid: Revista de derecho privado.

Di Tella, G. (1973). *La manipulación de la demanda: el problema de las marcas. En Comercio de tecnología y subdesarrollo económico (100-110)*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Ciencias.

Hague, P. *The power of industrial brands*. Stockport, Reino Unido: B2B International Ltd.

Mascareñas, C. (1947). *La propiedad industrial, legislación y jurisprudencia*. Barcelona: Distribuidor Librería Bosch.

Mascareñas, C. (1962). *Las marcas de fábrica de comercio y de servicio*. Barcelona: Montaner y Simón.

Melin, F. (2008). *Brand strategy: about the art of developing strong brands*. Suecia: Liber AB.

Olins, W. (2003). *Las marcas, según Wally Olins*. Madrid, España: Turner VV.AA.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2016). *Principios básicos de la propiedad industrial*. Ginebra, Suiza.

Pérez, D. (2010). *La función económica de los signos distintivos*. Lima, Perú: Universidad de San Martín de Porres.

Posner, R. (1998). *Análisis económico del derecho*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.



Pouillet, E. (1986). *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*. París: Billard Marchal.

Ramella, A. (1913). *Tratado de la propiedad industrial, T.2*. Madrid: Hijos de Reus.

Rangaswamy, A. y Burke, R. y Oliva, T. (1993). *Brand equity and the extendibility of brand names*. Estados Unidos de América: Elsevier Science Publishers B.V.

Rangel, D. (1960). *Tratado de derecho marcarío*. México, D.F.: Libros de México.

Rangel, D. (1992). *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Sepúlveda, C. (1955). *El sistema mexicano de propiedad industrial*. México: Impresiones Modernas, S.A.

Sherwood, R. (1992). *Propiedad intelectual y desarrollo económico*. Argentina: Heliasta S.R.L.

Smith, G. y Parr, G. (1994). *Valuation of intellectual property and intangible assets*. Estados Unidos de América: John Willey y Sons, Inc.

Vásquez, E. (1968). *Derecho mercantil*. Guatemala: Universitaria.

#### **Artículos de páginas web:**

Arana, M. (2005). *Informe sobre la Maca y el Paiche. de BioTrade Facilitation Programme*. Recuperado de <https://docplayer.es/6017732-Informe-sobre-la-maca-y-el-paiche-maria-del-carmen-arana-courrejolles.html>



Cerviño, J. (2017). *¿Por qué la marca puede ser el activo más importante de una empresa?* Universidad ESAN Recuperado de <https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/02/16/por-que-la-marca-puede-ser-el-activo-mas-importante-de-una-empresa/>

Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. Recuperado de <https://dle.rae.es/?w=diccionario>

Organización Mundial del Comercio. (s.f.). *Acuerdo sobre los ADPIC: visión general*. Recuperado de [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/intel2\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm)

Organización Mundial del Comercio. (s.f.). *Marcas notoriamente conocidas*. Recuperado de [https://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/marks/well\\_known\\_marks.htm](https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/well_known_marks.htm)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Acerca de la clasificación de Viena*. Recuperado de <http://www.wipo.int/classifications/vienna/es/preface.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Reseña del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)*. Recuperado de [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary\\_singapore.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html)

### **Artículos journal:**

Maurya, U. y Mishra, P. (2012). What is a brand? A Perspective on Brand Meaning. *European Journal of Business and Management*, 4, 122-133. De International Knowledge Sharing Platform Base de datos.



## Revistas

Oficina de Comunicación Mundial y de Relaciones Públicas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2002). La función de las marcas en la comercialización. *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, 2, pp. 10-11.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1999). Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. *Tratados*, pp. 1-7.

## Legislación:

Constitución Política de la República de Guatemala (1985)

Ley de Propiedad Industrial (2000)

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (2002)

Código Penal (1973)

Código Civil (1963)

Arreglo de Madrid sobre la represión de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancías (1891)

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y el protocolo concerniente al mismo (1989)



Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)

Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973)

Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (1994)