

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



**PROTECCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES
EN EL DERECHO GUATEMALTECO**

LICENCIADA

ANA CRISTINA SANDOVAL AFRE

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2019

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

**IMPORTANCIA DEL OMBUDSMAN TRIBUTARIO,
COMO PROTECTOR DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
Y SU FUNCIÓN EN EL ACCESO A LA JUSTICIA FISCAL**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

por la Licenciada

ANA CRISTINA SANDOVAL AFRE

previo a conferírsele el Grado Académico de:

**MAESTRA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD
(Magister Scientiae)**

Guatemala, septiembre de 2019

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

DECANO: Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL I: Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez
VOCAL II: Lic. 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: Lic. Fernando Antonio Chacón Urizar

CONSEJO ACADÉMICO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

DECANO: Lic. Gustavo Bonilla
DIRECTOR: Dr. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez

TRIBUNAL EXAMINADOR

PRESIDENTE: Dr. Carlos Waldemar Melini Salguero
VOCAL: M. Sc. Lorena Isabel Flores Estrada
SECRETARIA: M. Sc. Claudia Beatriz Cuyán Motta

RAZÓN: “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 20 de noviembre del 2018

Director
Dr. Ovidio David Parra Vele
Escuela de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.

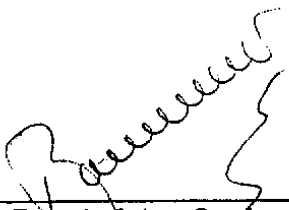
Dr. Parra Vela:

Según Acta del Consejo Académico de la reunión Ordinaria celebrada el 31 de mayo del 2017, en el Acta N°. 02-2017, Punto CUARTO, Inciso 4.4 y de la Acta N°. 13.2017, contenida en el Punto CATORCE, Inciso 14.10, se hace de su conocimiento que se ha elaborado, asesorado y revisado el informe final de tesis intitulado "**PROTECCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES EN EL DERECHO GUATEMALTECO**", del estudiante Lic./Licda. **ANA CRISTINA SANDOVAL AFRE**, el cual se enmarca dentro de los contenidos teóricos metodológicos de la Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad cuyo proceso se realizó durante los meses de Julio a Noviembre del 2018.

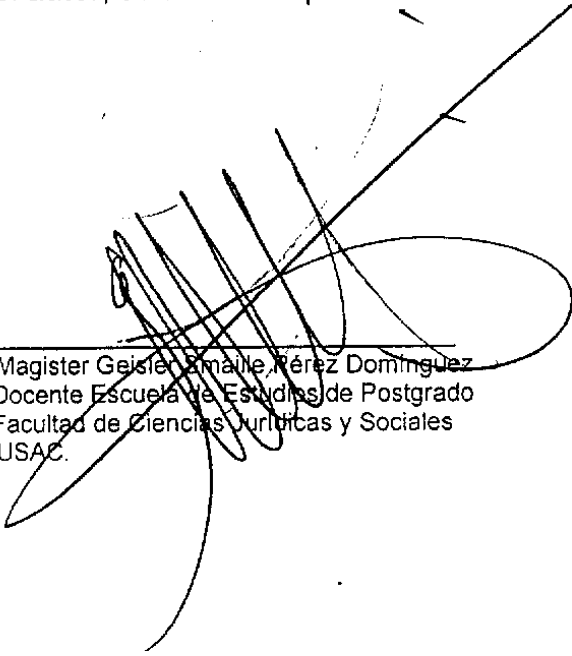
El informe final de tesis del Lic./Licda **ANA CRISTINA SANDOVAL AFRE** cumple con los requisitos establecidos en el Normativo de Tesis de Maestría y Doctorado de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo tanto extendemos el dictamen de aprobación para que el sustentante pueda continuar con el proceso de tesis.

Así mismo, se deja constancia que la originalidad de los criterios vertidos en la tesis "título tesis", son responsabilidad exclusiva del autor, como se estipula en el Artículo 5 Derecho de Autor.

Atentamente,



Dra. Blanca Eugenia Colom Garcia
Docente Escuela de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
USAC.



Magister Geisler Smalle Pérez Dominguez
Docente Escuela de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
USAC.

Guatemala, 3 de septiembre de 2019

Dr. 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:

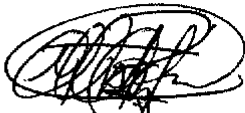
Por la presente, hago constar que he realizado la revisión de los aspectos gramaticales de la tesis:

**PROTECCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES
EN EL DERECHO GUATEMALTECO**

Esta tesis fue presentada por la Lcda. Ana Cristina Sandoval Afre, de la Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En tal sentido, considero que, una vez realizadas las correcciones indicadas, la tesis puede imprimirse.

Atentamente,



Dra. Mildred C. Hernández Roldán
Revisora
Colegio Profesional de Humanidades
Colegiada 5456

Mildred Catalina Hernández Roldán
Colegiado 5456



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, 20 de septiembre del dos mil diecinueve.-----

En vista de que la Licda. Ana Cristina Sandoval Afre aprobó examen privado de tesis en la **Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad** lo cual consta en el acta número 68-2019 suscrita por el Tribunal Examinador y habiéndose cumplido con la revisión gramatical, se autoriza la impresión de la tesis titulada **“PROTECCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES EN EL DERECHO GUATEMALTECO”**. Previo 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

Para quien nada es imposible y me permitió cumplir esta meta.

A MIS PADRES

David Guillermo Sandoval Berganza (q.e.p.d.) y Vilma Cristina Afre de Sandoval por su amor y apoyo incondicional.

A MI HERMANA

Vilma María Sandoval Afre por su cariño en todo momento.

A cada una de las personas que están y ya no están presentes en mi vida, que me brindaron su cariño y apoyo.

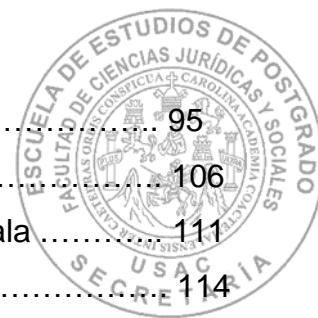
GRACIAS

Indice



Introducción	Pág. 4
Capítulo I	
Las marcas no tradicionales	
1.1 Aspectos generales	6
1.2 Definición	9
1.3 Evolución	12
1.4 Caracteres esenciales	14
1.5 Principios del derecho de marcas	19
1.6 Clases de marcas	22
1.7 Representación de las marcas no tradicionales	27
1.8 Publicación de marcas no tradicionales	44
1.9 Tratados internacionales	45
Capítulo II	
Las marcas no tradicionales en el derecho comparado	
2.1 España	50
2.2 Estados Unidos de Norteamérica	54
2.3 México	58
2.4 Costa Rica	62
2.5 Derecho comunitario andino	66
2.6 Derecho comunitario europeo	70
2.7 Análisis de casos	75
Capítulo III	
El registro de marcas no tradicionales en Guatemala	
3.1 Marcas que pueden ser objeto de registro	81
3.2 Procedimiento de registro	85
3.3 La representación de las marcas no tradicionales	93

3.4 Regulación legal	95
3.5 Jurisprudencia	106
3.6 Situación registral actual de las marcas no tradicionales en Guatemala.....	111
3.7 Formas idóneas de representación de marcas sonoras y olfativas	114
Conclusión	116
Referencias bibliográficas	117



Introducción



En la actualidad, las marcas no tradicionales constituyen un tema de importancia, ya que se busca el desarrollo de nuevos productos o servicios que den un valor agregado que permita maximizar ventas en un mercado de competitivo, lo cual se logra a través de una imagen total, donde cobran relevancia, entre otros, la forma, color, sonido, tacto y olor. El análisis del tema es fundamental, no solo desde el punto académico, sino también desde el punto de vista legal, ya que es necesario determinar criterios y procedimientos que guarden equilibrio entre el derecho a la protección de la marca y la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, tomando en consideración claro está los principios del derecho de marcas.

Con la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América DR-CAFTA, Guatemala implementó reformas en materia de propiedad industrial, siendo una de ellas el contemplar una definición amplia de marca que deja abierta la posibilidad de protección de marcas no tradicionales, entre ellas, las sonoras y las olfativas. Esta situación plantea una serie de retos, específicamente en cuanto a determinar la distintividad de esta clase especial de marcas y la forma idónea de representarlas para efectos de su registro y su consecuente protección.

Por lo anterior, mediante la presente investigación se pretende determinar si los requisitos exigidos por la Ley de Propiedad Industrial para solicitar el registro de marcas sonoras y olfativas, especialmente en cuanto a la representación de las mismas, a partir de la reforma introducida a la Ley de Propiedad Industrial por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, permiten realizar al Registro de la Propiedad Intelectual el examen de fondo del signo distintivo en forma objetiva, a fin de proponer soluciones a los retos derivados de la protección de este tipo de marcas, tomando en consideración los principios del derecho marcario.

En ese sentido, la investigación desarrollará aspectos doctrinales respecto de las marcas no tradicionales, para establecer, entre otros, los caracteres esenciales que deben poseer para constituir un signo distintivo, principios que las rigen y su clasificación. Para esos efectos, también se hará referencia a la forma en que se regulan en el derecho comparado, a fin de verificar las soluciones que se han implementado ante los retos que su reconocimiento implica; asimismo, se analizará la regulación en Guatemala, para determinar la protección que se otorga a las marcas sonoras y olfativas.





Capítulo I

Las marcas no tradicionales

En la actualidad, dada la competitividad de los mercados y derivado que las marcas son instrumentos fundamentales para que los comerciantes logren que los consumidores identifiquen sus productos o servicios de los de sus competidores, ya no se limitan solo a las marcas tradicionales; que eran percibidas por la vista a través de palabras o imágenes, sino que se ha empezado a innovar en otras formas para captar la atención del mercado, por medio de signos distintivos percibidos por los demás sentidos, que han sido denominados marcas no tradicionales. Entre estas se encuentran las sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, mismas que, para su estudio, es necesario conocer las nociones básicas del derecho marcario, así como las características propias o específicas de estos nuevos signos distintivos.

1.1 Aspectos generales

Las marcas se han convertido en activos de suma importancia para las empresas, toda vez que no solo permiten que sus productos se distingan o diferencian de los de la competencia, sino que además cumplen otras funciones fundamentales para un mercado competitivo, como para protección del propio consumidor. Por ser indicadores del origen empresarial y de la calidad de un producto o servicio, construyen una imagen corporativa a través del reconocimiento de la marca, de lo cual deriva la necesidad de una adecuada protección jurídica.

Estos signos distintivos surgen y se desarrollan paralelamente con la evolución industrial, ante la necesidad de crear marcas que impactaran al consumidor respecto a los nuevos productos industriales. Es concebida y protegida jurídicamente sobre la base de su función distintiva e indicadora de una fuente empresarial, toda vez que individualiza los bienes o servicios de una empresa y los diferencia de la competencia. Es importante destacar, que la marca es un signo que se relaciona con productos o servicios dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos, por lo tanto, el derecho

exclusivo sobre esta, no se refiere al signo en abstracto, sino en relación con los productos o servicios que identifica (Bercovitz, 2013).



En ese sentido, la función distintiva de las marcas constituye un aspecto esencial en un mercado competitivo, ya que permite identificar información sobre las condiciones o cualidades de los bienes y servicios producidos por un empresario, logrando de esta forma diferenciarlos de otros. Ello permite que el consumidor al momento de elegir dentro de las distintas opciones que tiene a su disposición, prefiera la que considere cumple con las características que busca en un producto o servicio, atendiendo al prestigio que se ha formado de una marca, ya sea por la calidad que representa o bien por la publicidad.

Como se ha señalado, la importancia de las marcas radica en las funciones que cumplen, debiendo destacarse las siguientes:

- a) **Función distintiva o indicativa del origen empresarial.** Esta es la principal función de las marcas, ya que distingue un producto o servicio de otro en el mercado, lo cual es contemplado en la definición de marca establecida en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial.
- b) **Función indicadora de calidad.** Al proporcionar información al consumidor sobre la calidad relativamente constante del producto o del servicio.
- c) **Función condensadora del “goodwill” o buena fama de los productos o servicios protegidos.** La marca es el soporte en el que va formándose el prestigio de los productos o servicios distinguidos.
- d) **Función publicitaria (intermediación entre el titular y el mercado).** La marca permite que se efectúe una publicidad a efecto de condensar el valor de esta (Martínez y Soucasse, 2000).

Las funciones indicadas determinan la razón por la cual las marcas constituyen un activo fundamental para las empresas, ya que al ser reconocidas por el público consumidor, este distinguirá los productos o servicios que se ofrecen en el mercado e identificará determinada calidad. Ello implica que debe otorgárseles una protección adecuada, a efecto de que los titulares de las mismas puedan evitar que terceros las utilicen en un acto de competencia desleal o registren otra marca igual o similar a la que ha adquirido distintividad, aprovechándose indebidamente de su fama, lo que podría inducir a error o engaño del consumidor en general.

En ese orden, las marcas cumplen funciones secundarias como las siguientes:

- a) Confiere al titular de la marca registrada un derecho exclusivo y excluyente del uso del signo.
- b) Protege al consumidor ante plagios y copias ilegítimas.
- c) En caso de cederse la marca, constituye una fuente de ingreso para su titular.
- d) Facilitan la comercialización del producto o servicio, ya que permite al cliente identificar su origen y procedencia.
- e) Sirve para construir una imagen corporativa (Vásquez, 2011).

Dada la importancia de las funciones que cumplen las marcas, es preciso se otorgue una debida tutela estatal expresada en la exclusividad de uso de la marca registrada, con el objeto de estimular la competencia y proteger los intereses tanto del productor como del consumidor. Los del productor, al permitirle capitalizar la inversión resultado de su talento y trabajo, toda vez que al constituir un activo para su empresa, debe evitarse el aprovechamiento desleal por parte de terceros, y los del consumidor, al brindarle alternativas al momento de escoger bienes y servicios, atendiendo a factores de calidad y origen empresarial.

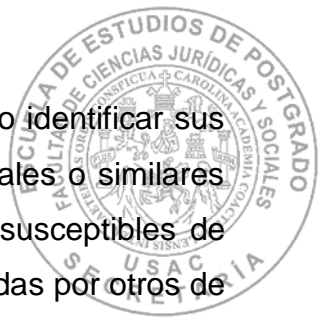


1.2 Definición

En términos generales una marca, es un signo o medio que permite distinguir en el mercado los bienes o servicios producidos o prestados de una persona de los de otra. Aunque se incluyen dentro de las creaciones protegidas por la propiedad intelectual, muchas veces los signos empleados no son creaciones intelectuales en sí mismas, sino medios que han sido adoptados como identificadores de los productos o servicios que produce o comercializa una empresa. Esta característica de la distintividad constituye el elemento esencial que define a estos signos, una vez que, como se ha hecho referencia, es la principal función que cumplen dentro del comercio.

La marca es un fenómeno complejo y tridimensional, ya que implica una dimensión lógica (la marca como signo), una dimensión jurídica (como derecho de uso privativo del signo) y, una dimensión económica (la marca como instrumento del empresario para hacerse de una clientela en un mercado competitivo) (Ramírez, 1999). Estas tres dimensiones son de suma importancia, ya que en su conjunto constituyen un activo para los empresarios al permitirles capitalizar la inversión en una imagen corporativa a través de la cual se identifican o distinguen sus productos o servicios de los de la competencia, y que les faculta a impedir que terceros se aprovechen del prestigio adquirido.


En ese sentido, Méndez (2001) define la marca como: “Un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fábrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado” (p. 53). La anterior definición contempla las dos cualidades fundamentales de las marcas, como lo son, la capacidad individualizadora y la capacidad de indicar la procedencia del producto o servicio. Ello implica que una marca es generadora de competencia, ya que permite una diferenciación para que el público en general pueda seleccionar entre la diversidad de productos y servicios tomando en consideración la calidad de los mismos.



La marca constituye el signo o medio que permitirá al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado. Son un signo cuando resultan susceptibles de percepción visual, en tanto constituyen un medio cuando son aprehendidas por otros de los sentidos como el olfato o el oído en el caso de marcas olfativas y sonoras (Martínez y Soucasse, 2000). Conforme lo anterior, de la definición de marca es importante destacar los siguientes aspectos:

- a) Amplitud de la noción de signo marcario, ya que comprende no solo palabras o gráficos, sino que también abarca las marcas no tradicionales, como son las sonoras, olfativas, holográficas, tridimensionales y cromáticas.
- b) Su aptitud distintiva, que es esencial en los signos marcarios, misma que puede ser inherente o sobrevenida.
- c) La especialidad de la marca, en virtud de la cual solo se tiene derecho para utilizarla con relación a los productos o servicios designados en la solicitud de registro.

De esta amplitud de noción de marca se puede distinguir la marca tradicional, que consiste en letras, números, palabras, símbolos, diseños o una combinación de estos y que en general son clasificadas como nominativas (palabras), mixtas (palabras y diseños) y figurativas (diseños); y, la marca no tradicional o no convencional, cuya distintividad se deriva del olor, sabor, sonido, textura, movimiento o de formas tridimensionales, por lo que pueden ser signos visibles como los colores, hologramas, formas, marcas de posición o no visibles como los sonidos, olores, sabores y texturas que son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano. En ese sentido, Castro (2012) define la marca no tradicional como: “Aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales” (p. 2).



Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América DR-CAFTA, Guatemala adquirió compromisos para realizar reformas a su sistema jurídico, siendo en materia de propiedad intelectual una de ellas, el contemplar una definición más amplia de marca, que dejara abierta la posibilidad de protección de marcas no tradicionales. En ese orden, se han introducido reformas a la Ley de Propiedad Industrial para la implementación de este tratado, entre las que cabe destacar el reconocimiento de las marcas sonoras y olfativas.

De acuerdo con la definición que contempla la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 4, marca es: “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”. La definición anterior, al igual que la doctrina, contempla un aspecto fundamental que conforma y delimita la noción de marca, mismo que constituye requisito fundamental para su registro como lo es su distintividad, en virtud de que el signo independientemente de la clase a la que pertenezca debe ser apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado.

En ese orden, el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial establece que pueden constituir marca las palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como la combinación de estos signos. Asimismo, también pueden 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 servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.

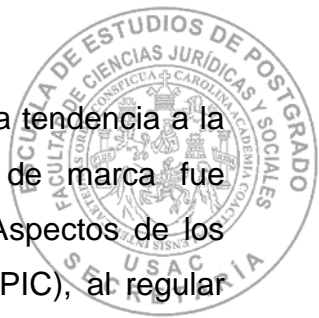
Es importante señalar que esta norma es meramente enunciativa, ya que no limita, al dejar abierta la posibilidad que puedan constituir marca otros signos que a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual cumplan con la condición de tener

aptitud distintiva. Al igual que las marcas tradicionales, las no tradicionales son registradas para distinguir productos y servicios clasificados de acuerdo a la clasificación internacional de Niza y suponen los mismos principios de protección. Es decir, su registro le otorga a su titular un derecho de exclusividad sobre la misma y le permite oponerse a su uso no autorizado por parte de terceros; en consecuencia, debe cumplir ciertos requisitos para que pueda ser registrada como tal, como lo es su distintividad, ser perceptibles y susceptibles de representación.

Un signo es perceptible cuando puede ser captado por cualquiera de los sentidos, es decir, la vista, oído, olfato, gusto y tacto. Por su parte, la representación puede entenderse como la descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, utilizando para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados. La susceptibilidad de representación es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, esto es, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

1.3 Evolución

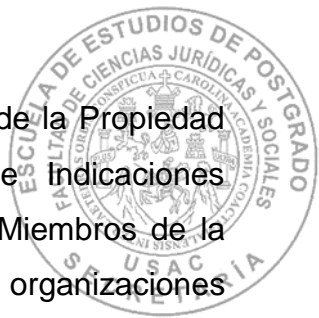
El modelo tradicional de marca se originó y desarrolló de la acción de aplicar una denominación a un producto, con el fin que los clientes pudieran identificarlo frente a otros productos similares. De la denominación siguieron las etiquetas y diseños, luego las formas tridimensionales, hasta evolucionar en marcas no tradicionales como las sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, entre otras. El derecho de marcas ha evolucionado constantemente derivado de la competitividad del mercado que obliga a los empresarios a constituir nuevos y diversos tipos de marcas, que les otorguen una ventaja competitiva que los distinga, por lo que para la comercialización de los productos se busca llegar al consumidor a través de medios diferentes al de la vista, como el gusto, el olfato, la audición y el tacto. Es por esta razón que surgen los signos distintivos no tradicionales de naturaleza gustativa, olfativa, auditiva y táctil.



En la actualidad, las legislaciones en materia marcaria tienen una tendencia a la apertura de nuevos tipos de marcas. Esta amplitud de noción de marca fue contemplada en el numeral 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), al regular que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de otras empresas, por lo que para los países miembros de este acuerdo (Guatemala es parte) cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca.

Guatemala ratificó el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América DR-CAFTA, el 10 de marzo de 2005, mediante el Decreto 31-2005 del Congreso de la República de Guatemala, en virtud del cual adquirió el compromiso de realizar reformas en materia de propiedad intelectual, entre ellas, el contemplar una definición más amplia de marca, que dejara abierta la posibilidad de protección de marcas no tradicionales. En ese orden, se han introducido reformas a la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, a través de los Decretos 11-2006 y 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, para la implementación de este tratado, entre ellas, el reconocimiento de las marcas sonoras y olfativas. El artículo 15.2 de este tratado establece que cada parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas, de certificación y sonoras; asimismo, que podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas.

En el 2009 entró en vigencia el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, el cual estableció un marco multilateral para la definición de criterios sobre el modo en que deben reproducirse en las solicitudes de marca y en los registros de marcas los hologramas, las marcas animadas, de color, de posición y las marcas que consistan en signos no visibles. Guatemala no es parte; sin embargo, el mismo puede servir de referencia en cuanto a los criterios determinados para representar estas marcas en específico.




Al respecto, el Comité Permanente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, que está constituido por representantes de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de organizaciones observadoras, ha definido una serie de ámbitos de convergencia en relación con la representación y descripción de las marcas tridimensionales, de posición, multimedia, sonoras y los hologramas. Este constituye un enfoque común a todos los miembros de la OMPI en relación con la representación y descripción de las marcas no tradicionales, siendo el primer punto de referencia internacional en esta materia.

En la actualidad, la mayoría de marcas no tradicionales registradas son las tridimensionales. Sin embargo, con el reconocimiento de nuevos tipos de marcas y la evolución de la mercadotecnia se incrementará el número de marcas no visibles como las sonoras y olfativas, por lo que la tutela estatal debe estimular la competencia, protegiendo los intereses tanto del productor como del consumidor, para lo cual es necesario una adecuada y técnica regulación jurídica de las marcas sonoras y olfativas, que garantice los principios de seguridad jurídica y publicidad registral.

1.4 Caracteres esenciales

1.4.1 Distintividad

Dada la función principal que cumplen las marcas en un mercado competitivo, su carácter distintivo es un requisito esencial y abarca tanto a la novedad como a la especialidad, es decir, que no exista riesgo de confusión con otros signos que se relacionen con los mismos o similares productos o servicios a los cuales se aplica la marca. En ese orden, es concebida y protegida jurídicamente sobre la base de su función distintiva e indicadora de una fuente empresarial, es decir, en razón de que individualiza los bienes o servicios de una empresa y los diferencia de los congéneres producidos por sus competidores.



Al estar destinada la marca a identificar un producto o un servicio entre otros productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores, no debe confundirse con otras marcas existentes ya registradas. En esto consiste la novedad, lo cual viene a coincidir con la llamada disponibilidad del signo distintivo. Un signo distintivo es disponible si un tercero no ha adquirido derechos sobre él (Bendaña, 1999). Ello obedece a que por principio, una marca no puede causar confusión de ningún tipo. Si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaria) entonces no hay marca, pues, para que exista, debe tener fuerza distintiva.

Derivado de lo anterior, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones, la primera, por el derecho del titular a la individualización de su producto y que debe ser protegido de cualquier acto de competencia desleal que conlleve el aprovechamiento del reconocimiento de una marca. La segunda, por el derecho del consumidor a no ser confundido, ya que este asocia el signo distintivo con un determinado origen o procedencia empresarial, así como con una calidad en los productos o servicios.

La función distintiva de estos signos explica asimismo que de ellos puedan predicarse dos principios básicos: el principio de novedad, en virtud del cual el signo que comienza a utilizarse debe ser distinto (en el sentido de no confundible) de los anteriormente usados por otros competidores, pues de lo contrario en vez de distinción produciría confusión; y el principio de especialidad (...) el principio de especialidad permite la existencia simultánea de dos o más marcas, idénticas o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes (Broseta y Martínez, 2011, p. 241).

En ese sentido, se puede clasificar la novedad como intrínseca (poder distintivo) y como extrínseca, con relación a otras marcas anteriores (especialidad) (Otamendi, 1999). A este respecto, es importante para los efectos

del registro de una marca, el determinar si la misma está disponible, siendo necesario establecer su semejanza con otras registradas o en trámite que pudiera dar lugar a confusión. Existen distintos tipos de semejanza, entre los que cabe señalar:



- 1) Gráfica: El diseño, dibujo, tipo de letra o combinación de colores utilizados en la marca son parecidos o iguales.
- 2) Ortográfica: Tienen letras o sílabas iguales o en la misma disposición.
- 3) Auditiva: Su pronunciación es parecida.
- 4) De forma: Se relaciona con los envases, cuando su forma es parecida.
- 5) Ideológica:
 - a. Semejanza conceptual de las palabras: Igual o parecido contenido conceptual de las marcas, se evoca o representa una misma cosa, característica o idea.
 - b. Semejanza conceptual de dibujos: Al representar una misma cosa.
 - c. Semejanza conceptual entre una palabra y un dibujo: Es la existente entre una palabra y el dibujo (pintura o fotografía) que la representa.
 - d. Palabras antónimas o de significados contrapuestos: Cuando existe una evocación recíproca entre marcas que da lugar a que el público consumidor se confunda.
 - e. Por inclusión en la marca del nombre del producto que distingue: Es el caso en el cual la marca está formada por el producto que distingue y una palabra idéntica o parecida de la marca anterior.
 - f. Similitud entre una palabra en idioma extranjero y su traducción: Esto en virtud de que se evocaría la palabra correspondiente al idioma del país en el que se registre (Bendaña, 1999).

Al respecto, es preciso señalar que la Ley de Propiedad Industrial en sus artículos 4 y 16 contempla en la noción de marca como elemento fundamental la aptitud distintiva. En ese orden, los artículos 20 y 21 de esta ley regulan las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, así como por derechos de terceros, debiendo destacarse que en la literal a) de la primera norma referida se dispone

que no podrá registrarse como marca el signo que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique.



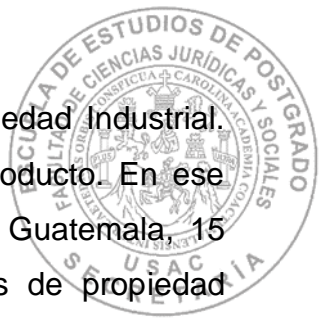
Para esos efectos, el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial establece las reglas para calificar las semejanzas de los signos distintivos, tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones. Los casos de inadmisibilidad de marcas y las reglas para establecer las similitudes o semejanzas son aspectos que deben ser examinados minuciosamente por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, toda vez que como se ha señalado, es preciso la tutela de los derechos tanto de los titulares de marcas registradas con anterioridad, como el consumidor en general y evitar la confusión o asociación de signos distintivos que no corresponden al mismo origen empresarial.

1.4.2 Especialidad

La protección jurídica otorgada a una marca está limitada a productos o servicios determinados, a los cuales identifica o distingue. Como excepciones a esta característica son las marcas notorias y cuando se protegen productos o servicios similares, que puedan inducir a error al consumidor, aunque correspondan a clases diferentes. Esta característica es contemplada en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, al regular que la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación con los productos o servicios para los que haya sido registrada, es decir, no es un derecho absoluto que impida utilizar signos similares en relación con otra clase de bienes.

1.4.3 Licitud

La marca no puede ser contraria a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, ni aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas, lo cual constituye caso de inadmisibilidad de marca en virtud de razones intrínsecas,



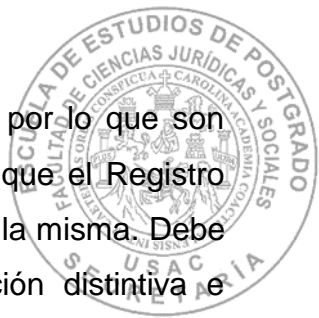
conforme las literales h) e i) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Cabe destacar que la licitud debe ser de la marca y no del producto. En ese sentido, los artículos 16 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, 15 numeral 4.º del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y 7 del Convenio de París son contestes al señalar que: “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”.

1.4.4 Veracidad

La marca no debe contener indicaciones contrarias a la verdad, que induzcan a error al consumidor sobre el origen y calidad de las mercancías o hagan incurrir en engaño en la selección de productos, toda vez que constituiría un acto de competencia desleal (Rangel, 1960). Ello obedece, como se señalado anteriormente, a evitar un aprovechamiento injusto de la fama o notoriedad adquirida por un empresario, así como proteger los intereses del público consumidor en general, al impedir que derivado de una publicidad engañosa prefiera determinados productos o servicios.

Al respecto, el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, en su segundo párrafo indica que el empleo de la marca no debe ser 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, razón por la cual la literal j) del artículo 20 de la ley referida contempla como caso de marca inadmisibles por razones intrínsecas, el que el signo 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.

En ese sentido, las características de las marcas anteriormente indicadas, son requisitos esenciales que deben cumplir para que se constituyan en un signo distintivo reconocido y protegido por la tutela estatal. La falta de cualquiera de



ellas, es causa de inadmisibilidad para el registro de la marca, por lo que son aspectos que deben ser estrictamente observados al momento que el Registro de la Propiedad Intelectual realice el examen correspondiente de la misma. Debe recordarse que ha sido concebida sobre la base de su función distintiva e indicadora de una fuente empresarial, que también protege al consumidor en el marco de un mercado competitivo.

1.5 Principios del derecho de marcas

Es importante el estudio de los principios generales del derecho marcario, ya que de estos se derivan las normas jurídicas y postulados de la ciencia. Cumplen funciones esenciales como:

- a) Ser fundamento del ordenamiento jurídico.
- b) Orientadores de la labor de interpretación.
- c) Servir de fuente en caso de insuficiencia de la ley o costumbre (De Castro, 1955).

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

1.5.1 Principio de exclusividad

La marca protegida confiere a su titular un derecho exclusivo de uso, lo que implica la facultad jurídica de excluir a terceras personas en el uso de esa marca o de cualquier otra idéntica, similar o parecida que pueda causar confusión o de otra manera afectar los derechos del titular. Este derecho exclusivo implica también la facultad del titular de disponer de su propiedad como acontece con cualquier otro bien, es decir, de transferir la marca libremente o autorizar a terceros para que puedan utilizarla, ya sea a título gratuito u oneroso y de conformidad con lo establecido en el contrato de licencia. El artículo 35 de la

Ley de Propiedad Industrial contempla ese derecho exclusivo y otros que se otorgan derivado del registro de una marca.



1.5.2 Principio de territorialidad

El derecho exclusivo que se otorga al titular se circunscribe en principio al ámbito territorial del país en el que se protege la marca, lo que implica que tampoco las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en otros países. Una excepción a la aplicación de este principio lo constituye el sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, que se aplica en los países parte en el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 1891 y el Protocolo de 1989 (Guatemala no es parte de estos Tratados). Este sistema ofrece la posibilidad de proteger las marcas en varios países, mediante la presentación en una sola oficina de una única solicitud hecha en un idioma, para la cual se ha de pagar un juego de tasas en la moneda respectiva. El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante.

Conforme el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, el titular de una marca protegida en un país extranjero gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga, siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención que Guatemala sea parte.

1.5.3 Principio de temporalidad

La protección de las marcas está sujeta a un determinado plazo. El ejercicio de los derechos que la protección de una marca confiere al titular tiene una vigencia determinada de 10 años, plazo que puede ser renovado indefinidamente por un período similar siempre y cuando se cumplan los requisitos que al efecto se establezcan, lo cual es regulado por el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial.



1.5.4 Principio de especialidad

Este principio deriva de que la marca no es un signo abstractamente considerado, sino que es puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios (Fernández-Novoa, 1984). Así, se confiere única y exclusivamente para el o los productos o servicios para los cuales ha sido solicitada la marca. Este principio se traduce en la obligación que establecen las legislaciones de indicar claramente la enumeración de los productos o servicios a los cuales se aplica o aplicará la marca. Ello está estrechamente relacionado con el carácter de especialidad de las marcas en virtud del cual la protección jurídica otorgada se limita a los productos o servicios que distingue.

Este principio tiene como excepción las marcas notorias, ya que de lo contrario habría un aprovechamiento desleal de la fama adquirida por el signo distintivo y un riesgo de confusión en el consumidor, al asociarlo con un origen empresarial distinto al que realmente es. Para esos efectos la mayoría de países aplican, ya sea por ser parte contratante o bien por referencia de sus respectivas legislaciones, la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, establecida en el Arreglo de Niza de 1957, el cual ha sido revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

1.5.5 Principio de la no confusión

Una marca no puede causar confusión de ningún tipo, si no se diferencia de otra (confusión marcaria) entonces no hay marca, pues, para que exista, debe tener fuerza distintiva. Conforme lo anterior, no debe registrarse el signo que genera riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por el derecho del titular a la individualización de su producto, así como el derecho del consumidor a no ser confundido. Cuando se solicita el registro de dos signos iguales en distintas clases, no suele haber riesgo de confusión; sin embargo, en el caso de una marca notoria, la protección traspasa los límites de la clase donde se

registró, por lo que el titular puede oponerse a su registro porque podría ocasionar confusión.



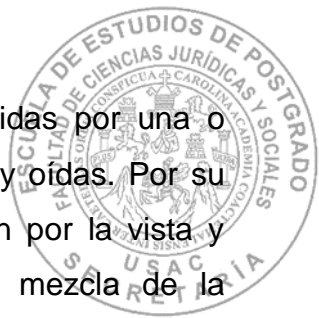
1.5.6 Principio de la buena fe marcaria

La buena fe es uno de los principios generales más importantes del derecho, de este se deriva la buena fe marcaria, que debe estar presente en todos y cada uno de los actos, procesos y hechos jurídicos relacionados con esta materia. La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el uso de marcas registradas y no registradas, en todo acto, contrato, en cualquier país, ya que este principio debe privar y observarse en un mercado competitivo.

Los principios antes referidos constituyen el fundamento del derecho marcario. En ese sentido, ante la insuficiencia de la ley, deben orientar la aplicación e interpretación de la misma, lo cual reviste de mayor importancia ante las falencias de la legislación respecto a la regulación de algunos aspectos relacionados con las marcas no tradicionales, pero que al ser signos distintivos al igual que los tradicionales, deben tenerse presentes los mismos principios rectores y sobre los cuales se fundamenta la protección de las marcas.

1.6 Clases de marcas

La evolución y competitividad de los mercados ha hecho que las marcas, que identifican o distinguen los productos o servicios, ya no se limiten a signos distintivos tradicionales, percibidos por la vista a través de palabras, imágenes o elementos figurativos. Hoy, se ha innovado a otras clases que permiten captar la atención del público consumidor por medio de otros sentidos, surgiendo marcas no tradicionales, como las sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, entre otras, que revisten de características específicas dada la forma en que son percibidas, lo cual amplía la noción de marca.



La mayoría de marcas son denominativas, que están constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, leídas, transmitidas oralmente y oídas. Por su parte, las marcas gráficas o emblemáticas se dirigen a su percepción por la vista y consisten en imágenes o dibujos; y, las marcas mixtas son una mezcla de la denominativa y gráfica (Bercovitz, 2013). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha clasificado los diversos signos capaces de constituir una marca no tradicional, según puedan ser percibidos por la vista o por algún otro de los sentidos, como el oído o el olfato, de los cuales se hará referencia a continuación (OMPI, 2006).

1.6.1 Signos visibles

1.6.1.1 Marcas tridimensionales

La forma del producto y la de sus envases o envolturas son signos que pueden constituir marca, siempre y cuando sea distintiva y pueda ser representada gráficamente. Cabe señalar que la forma del producto no puede registrarse como marca si se deriva exclusivamente de la naturaleza del propio producto, a fin de impedir el registro de formas que son características esenciales y tengan una función técnica, ya que se impediría, dada la exclusividad inherente al derecho de marca, incorporar esa función en productos de la competencia.

1.6.1.2 Marcas de color

En la actualidad, los colores son un medio de identificación comercial cada vez más importante desde el punto de vista de los consumidores, por lo que las empresas hacen un uso del color y las combinaciones de estos, en sus productos, embalajes, publicidad y puntos de venta (mobiliario, decoración, letreros, entre otros). Sin embargo, es preciso acotar que un simple color aisladamente considerado, no puede ser considerado marca, salvo que haya adquirido suficiente aptitud distintiva derivado del uso continuo en el comercio.



1.6.1.3 Hologramas

A través de los hologramas se almacena y recupera ópticamente una imagen tridimensional, misma que cambia según el ángulo desde el que se observe, por lo que reducirla a una forma impresa puede resultar difícil, ya que la reproducción impresa no recoge el movimiento de esta. No obstante, se ha considerado que ello puede subsanarse a través de varias vistas del holograma desde distintos ángulos.

1.6.1.4 Signos animados o de multimedia

Estos signos refieren al movimiento de un determinado objeto. “Consisten en elementos animados o pueden contener elementos animados. La imagen en movimiento puede ser el fragmento de película cinematográfica o de vídeo, el logotipo móvil de un programa de televisión” (OMPI, 2008, p. 8). Estas marcas están compuestas por imágenes que forman animaciones que dan un carácter distintivo al producto o servicio, como es el caso de las que aparecen al principio de una película y que identifican a la casa productora de la misma.

1.6.1.5 Marcas de posición

“Una marca de posición se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes” (OMPI, 2007, p. 6). Un ejemplo de esta marca lo constituye la forma de una etiqueta de fábrica o de un respunte decorativo en el bolsillo trasero de un pantalón, lo cual no debe constituir la forma usual en el producto o tener un carácter funcional, de lo contrario, no se cumpliría con el requisito de la distintividad que todo signo debe poseer para ser objeto de protección.



1.6.1.6 Marcas gestuales

Se ha considerado un gesto como otro tipo de marca no tradicional. Sin embargo, también puede encuadrar en una marca animada o figurativa dadas sus características.

1.6.2 Signos no visibles

1.6.2.1 Marcas sonoras

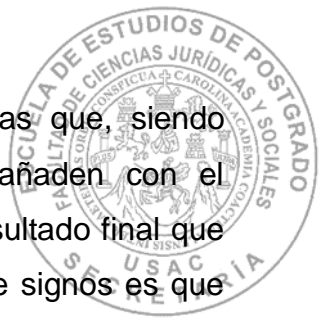
Son sonidos que buscan hacer distintivo un producto en el mercado. La OMPI refiere que:

Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente [...] o bien, tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza [por ejemplo, el trueno o el rugido de un león] (OMPI, 2006, p. 8).

Este tipo de marcas están constituidas por signos percibidos por el sentido del oído, que como se refiere pueden ser musicales o no, lo que puede ser una melodía o un simple sonido que identifique un producto o servicio en el comercio, o bien, asocie el origen empresarial de estos.

1.6.2.2 Marcas olfativas

Este tipo de marcas son percibidas por el sentido del olfato, al estar constituidas por un olor, el cual debe ser característico y distintivo del producto, de forma tal que no permita ser confundido o asociado con otro.



Están compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le añaden con el propósito de hacerlo distintivo en el mercado. El resultado final que se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto (Liévano, s.f., p. 28).

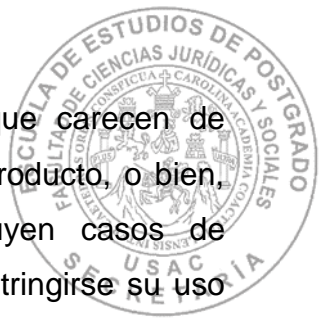
En ese orden, algunos tipos de aromas se consideran no aptos para distinguir, entre ellos:

- a) El olor natural del producto.
- b) Los de enmascaramiento, porque tienen un propósito funcional.
- c) Los comunes para el producto que distinguirá, como el aroma de limón en los productos de limpieza (OMPI, 2006).

Las anteriores prohibiciones tienen su fundamento en el carácter distintivo que deben poseer las marcas, el cual no se cumple si un olor es propio o usual del producto o tiene un fin funcional, lo cual no podría ser protegido ni restringirse su uso por parte de terceros, ya que el signo carecería de la distintividad inherente, lo que constituye un caso de inadmisibilidad absoluta para su registro. En ese orden, solo puede otorgarse protección a olores que sean novedosos y se distingan del que normalmente tienen los productos a los cuales se aplican.

1.6.2.3 Marcas gustativas

Son aquellas percibidas por el sentido del gusto, consisten en sabores ajenos a la naturaleza del producto, pero que le añaden distintividad en el mercado. Lo que se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocien el sabor con el origen empresarial del producto (Liévano, s.f.).




Al igual que las marcas olfativas, los sabores que carecen de distintividad inherente son los naturales o comunes del producto, o bien, que cumplen un propósito funcional, lo que constituyen casos de inadmisibilidad absoluta de registro, ya que no podría restringirse su uso por parte de terceros. En ese sentido, solo podría otorgarse protección a sabores que sean novedosos y se distingan del que normalmente tienen los productos a los cuales se aplican.

1.6.2.4 Marcas de textura o táctiles

Son signos percibidos por el sentido del tacto. En esta clase de marcas lo distintivo es la superficie del producto por tener una estructura o textura específicas y reconocibles (OMPI, 2006). Para estos efectos es requerido que la textura sea lo suficientemente novedosa que la distinga de los productos similares de la competencia, de forma tal que permita asociar o identificar el origen o procedencia empresarial de los mismos, al ser esta una de las funciones fundamentales que deben cumplir las marcas.

1.7 Representación de las marcas no tradicionales

La adquisición del derecho exclusivo sobre un signo distintivo depende del cumplimiento de una serie de formalidades, entre ellas, su representación, la cual debe permitir que cualquier persona que consulte su registro esté en capacidad de comprender su contenido y naturaleza. La forma como se represente será la que determine cuál es el alcance de la protección que se le otorga. Esta representación puede hacerse de diversas formas atendiendo a la clase de marca que se desee representar. Las marcas tradicionales, que se expresan por medio de palabras, líneas o gráficos se pueden representar fácilmente a través de una descripción escrita acompañada cuando corresponda de dibujos o fotografías, debiendo realizarse de la manera más comprensible posible, con el fin que se puedan delimitar claramente los derechos de los que dispone el titular de la marca.



Como se ha señalado, la representación de las marcas en ocasiones adopta la forma de imagen o dibujo, pero en el caso de las marcas no tradicionales, puede adoptar otras formas, mismas que deben demostrar la naturaleza de la marca, permitir realizar un examen adecuado de esta y posibiliten su consulta en el Registro de la Propiedad Intelectual para conocer el alcance de la protección otorgada a un signo determinado. Esta representación puede tener varios elementos combinados, como la indicación del tipo de marca en la solicitud, a fin que se distinga claramente de otros signos tradicionales; la descripción detallada de la marca, aun cuando se presente una imagen o dibujo, y otros medios técnicos, como las grabaciones sonoras o referencias a sistemas de clasificación de los colores (OMPI, 2007).

En la actualidad, es objeto de discusión el determinar los medios adecuados de representación de las marcas no tradicionales, que por una parte no constituyan requisitos demasiado complejos tanto para los solicitantes, pero que permitan comprender al ente encargado del registro de las marcas, al público en general y a los posibles competidores qué se reivindica como marca. Para asegurar que el registro de la marca reproduzca adecuadamente los signos protegidos, debe tomarse en cuenta criterios como la claridad, precisión, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad de la representación (OMPI, 2006). En ese orden, la representación puede consistir en una descripción en palabras, una serie de fotografías, una muestra del objeto que lleve la marca, una reproducción digital, grabación sonora o vídeo en formato analógico o digital, siempre que permita comprender la naturaleza de la marca, por lo que no es admisible descripciones de carácter técnico.

En Guatemala, con la reforma introducida por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala a la definición de marca contenida en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, ya no se contempla como condición para que un signo se constituya en marca el que sea susceptible de representación gráfica, requiriéndose únicamente conforme la literal c) del artículo 22 de la ley citada, el que la solicitud de registro de marca contenga una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o colores especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color. Cuando se trate de una marca sonora u olfativa, se



requiere una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas, así como el soporte material o apoyo, que en el caso de la marca olfativa puede ser la fórmula química o procedimiento.

Al respecto, es importante entender el significado de las cualidades que debe poseer la descripción exigida por nuestra legislación para el registro de las marcas sonoras y olfativas. En ese orden, el *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española (2014) los define de la siguiente manera: Claro o clara: “Que se percibe o se distingue bien. Pronunciación clara (...) Inteligible, fácil de comprender. Lenguaje claro (...) Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre” (s.p.); inteligible: “Que puede ser entendido (...) Que es materia de puro conocimiento, sin intervención de los sentidos (...) Que se oye clara y distintamente” (s.p.). Y, objetiva: “Pertenece o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir (...) Que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce” (s.p.).

La importancia que la descripción de estas marcas cumpla con esas condiciones radica en que con base en ella y el soporte material o de apoyo que se presente, el Registro de la Propiedad Intelectual realizará el examen de fondo de la marca solicitada, para determinar si está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial. De ahí la relevancia para que se establezcan criterios objetivos para esos efectos, que garanticen la seguridad jurídica y la publicidad registral.

Es preciso subrayar que la representación de las marcas no tradicionales debe demostrar su naturaleza y características de forma suficientemente clara, para que pueda ser examinada de manera adecuada y determinar el alcance de la protección otorgada a la marca. Un aspecto importante para determinar la idoneidad de la representación es que esta sea tan clara, que permita al público comprender con facilidad la naturaleza de la marca y que la forma en que se publique resulte inteligible, de manera que cualquier persona interesada pueda tener acceso a la información. La finalidad del requisito de representación es la seguridad jurídica, dado que es necesaria la determinación del derecho a proteger y la limitación del *ius prohibendi* del titular de

dicho derecho.

Para que un signo pueda ser registrado y protegido como marca, esto es, para que se pueda otorgar el derecho exclusivo a su utilización como marca, es preciso que no perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos, que recaigan sobre ese mismo signo (...) Para comprobar si concurren o no esos requisitos o prohibiciones relativos es preciso comparar el signo que se desea proteger como marca con los signos protegidos por derechos anteriores (Bercovitz, 2013, p. 538).

La tutela estatal expresada en la exclusividad de uso otorgada a la marca registrada tiene por objeto el estímulo de la competencia, ya que la marca cumple con funciones fundamentales, por lo que se protege los intereses tanto del productor como del consumidor. Los del primero al permitirle capitalizar la inversión resultado de su talento y trabajo y los del segundo brindándole alternativas al momento de escoger bienes o servicios. Conforme lo anterior, es necesaria una adecuada y técnica regulación jurídica de las marcas sonoras y olfativas para revestir de protección a las mismas, debiendo observarse requisitos que permitan identificarlas plenamente, no dando lugar a confusión y que también permita su exacta reproducción en cualquier momento que se requiera para establecer su autenticidad y eficaz protección. Para esos efectos es necesaria la objetividad en la reproducción de la marca, que permita conocer su naturaleza y una correcta evaluación de la misma para su registro.

En relación con el tema de la representación de las marcas no tradicionales, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, ha discutido este tema, estableciendo ámbitos de convergencia en relación con la representación y la descripción de las marcas no tradicionales examinados a partir de la información proporcionada por los Estados Miembros, de los cuales a continuación se hará referencia.





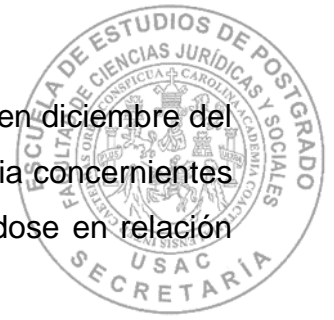
1.7.1 Marcas tridimensionales

Estas marcas han sido contempladas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 y su reglamento; asimismo, se regulan en el de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 2006, que establecen lo siguiente:

- a) En la solicitud de registro de estas marcas debe figurar una declaración o indicación del tipo de marca.
- b) La representación podrá consistir en una vista única o en varias vistas diferentes de la marca.
- c) Si la representación presentada no muestra suficientemente los detalles de la marca, se debe requerir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes o una descripción mediante palabras.
- d) Si las diferentes vistas o descripción son insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, se deberá proporcionar una muestra de esta.

Como se expuso, estos tratados establecen un orden determinado de lo que puede ser requerido al solicitante a efecto representar una marca tridimensional. Asimismo, también se ha considerado que es suficiente la representación gráfica a través de la perspectiva o el dibujo isométrico o bien una fotografía, siempre que se muestren los detalles de la marca. En las sesiones del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, ha sido discutido el número de vistas que deben publicarse cuando el solicitante haya presentado más de una, de lo cual no existe una práctica generalizada, ya que algunas oficinas de marcas publican todas las vistas presentadas por el solicitante y otras únicamente la representación en la que se muestre una vista de la marca, aun cuando se haya presentado varias vistas (OMPI, 2008).

El comité antes referido, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia concernientes a la representación de las marcas no tradicionales, determinándose en relación con este tipo de marca lo siguiente:



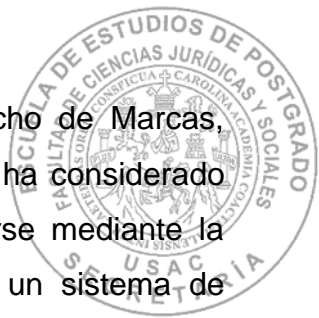
Con respecto a la solicitud de registro de una marca tridimensional, una representación lo suficientemente clara en la que se muestre una única vista de la marca basta para asignar una fecha de presentación. Sin embargo, a los fines del examen, las oficinas podrán exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional (OMPI, 2009, p. 1).

Es importante señalar que el número y tipo de elementos adicionales exigidos están determinados por la necesidad de aclarar la naturaleza de la marca y el alcance de los derechos reivindicados. En ese sentido, también se considera necesario se publique las distintas vistas presentadas de la marca, para efectos de la oposición de terceros interesados.

1.7.2 Marcas de color

Dentro de los requerimientos respecto a la representación de estas marcas que las distintas oficinas de marcas han solicitado cabe señalar:

- a) Indicación de que el signo cuyo registro se solicita es una marca de color *per se*, o una combinación de colores, junto con una muestra de los colores en papel.
- b) Para un color *per se*, una representación sin contornos.
- c) En el caso de combinaciones de color, debe señalarse la proporción de cada uno y la forma en que aparecen en la marca.
- d) Descripción escrita de la marca y de la forma en que se aplica el color a los productos o los servicios respecto de los cuales se solicita el registro.
- e) Descripción de los colores utilizando su nombre común.



En las sesiones del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI se ha considerado que la representación del color en papel puede complementarse mediante la indicación del correspondiente código de color con arreglo a un sistema de identificación reconocido internacionalmente, por ejemplo pantone, RAL, RGB, entre otros, por considerarlos precisos y estables, lo cual contribuiría a aclarar la naturaleza y alcance de la marca (OMPI, 2008).

Asimismo, también se ha considerado el uso de medios técnicos especializados de reproducción de las marcas de color como los cromatogramas, ya que la información contenida en el registro de marcas debe ser accesible al público en general. La cromatografía es definida por el *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española (2014) como: “Método de análisis químico para la separación de los componentes de una mezcla por distribución entre dos fases, una estacionaria y otra móvil” (s.p.).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, determinándose respecto a este tipo de marca lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color (una marca cuyo objeto es exclusivamente el color) o de una combinación de colores sin contornos delineados, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en una muestra de los colores en papel o en formato electrónico. Las oficinas podrán exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre común. Además, las oficinas deberán dar a los solicitantes la posibilidad de indicar los colores mediante códigos de color reconocidos. Asimismo, las oficinas podrán exigir una descripción escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se utiliza en relación con los servicios (OMPI, 2009, p. 2).

En relación con la representación de estas marcas se considera necesaria la muestra de los colores que se pretenden proteger tanto en formato de papel como electrónico, toda vez que la mayoría de oficinas de marcas en la actualidad realizan la publicación correspondiente por medio de sus páginas de Internet. Asimismo, es indispensable para establecer con certeza lo que se protegerá a través del registro de la marca, el que se identifique los colores mediante códigos de color reconocidos como, por ejemplo, pantone, así como que se describa la forma en que la marca se aplicará a los productos o servicios para los que se solicite.

1.7.3 Hologramas

La representación gráfica puede consistir en:

- a) Una ilustración que capte el efecto holográfico en su totalidad, con la indicación del tipo de marca y una descripción.
- b) En el caso que el holograma esté constituido por la imagen de un solo objeto que no cambia, debe representarse ese objeto en tres dimensiones o desde distintos ángulos.
- c) Si dependiendo del punto de vista el holograma representa varios objetos o un objeto que cambia, debe incluirse reproducciones de cada uno de ellos.
- d) Para efectos del examen de fondo de la marca, se ha considerado que puede exigirse varias vistas del holograma en distintos encuadres, describiéndose el ángulo y la apariencia, a fin de que se precise la marca que se solicita su protección (OMPI, 2008).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, determinándose respecto a este tipo de marca lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representación de ese tipo de marca podrá consistir en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, de ser necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. Las oficinas podrán exigir al solicitante que incluya una descripción del holograma cuando un único dibujo o una serie de dibujos no lo representen con precisión (OMPI, 2009, p.2).

En relación con la representación de esta marca se considera pertinente se requiera el número de vistas desde distintos ángulos, que sean necesarias para determinar todas sus dimensiones, mismas que en observancia del principio de publicidad registral deberán ser publicadas para efectos de la oposición de terceros interesados. Como complemento de lo anterior, también es necesario se presente una descripción del signo distintivo que se pretende proteger a fin de aclarar su naturaleza y alcance.

1.7.4 Signos animados o de multimedia

Se han señalado como formas de representarlos:

- a) Proporcionar una serie de imágenes fijas que describan la animación, con la descripción por escrito de la marca.
- b) Se puede solicitar el especificar el orden cronológico de las imágenes, numerando las series de encuadres o incluyendo esa secuencia en la descripción escrita, así como la duración, dirección y frecuencia del movimiento.
- c) Otra forma de representación consiste en una película de corta duración que se presente con la solicitud y una descripción escrita en la que se detalle la naturaleza de la marca y el movimiento. La grabación del movimiento puede ser en formato analógico o digital (OMPI, 2008).
- d) Sin embargo, se considera que para captar en forma debida el carácter de este tipo de marcas, deben representarse en movimiento.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, determinándose respecto a estos tipos de marcas lo siguiente:



Con respecto a la solicitud de registro de una marca animada o multimedios, la representación de ese tipo de marcas podrá consistir en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. Las oficinas podrán exigir que la solicitud incluya una descripción escrita en la que se explique el movimiento. De no ser así, las oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital. De ser posible la presentación electrónica, podrá presentarse con la solicitud un fichero electrónico (OMPI, 2009, p. 3).

En cuanto a la forma idónea de representación de esta clase de marca se considera que dado que se trata de signos distintivos que contienen movimiento, lo pertinente para reflejar en forma clara, precisa y completa el objeto a proteger, es una grabación de la animación. Para el efecto debe requerirse que se presente en un formato digital, así como que se complemente con una descripción de la marca, lo cual permitirá determinar en forma debida su naturaleza y alcances, además que facilitará su publicación y consulta por parte de terceros interesados.

1.7.5 Marcas de posición

Para la representación de estas marcas generalmente se exige una representación con una sola imagen del signo, que defina con claridad el objeto para el que se solicita protección, para lo cual se pueden utilizar líneas punteadas o discontinuas respecto del objeto que no se reivindica con la protección. Asimismo, también se puede requerir una descripción de la ubicación del signo en relación al producto (OMPI, 2008).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, determinándose respecto a estos tipos de marcas lo siguiente:



Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posición, la representación de este tipo de marca podrá consistir en una única vista de la marca. Podrá exigirse que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Asimismo, si la representación gráfica proporcionada no es suficiente, podrá exigirse una descripción escrita en la que se especifique la ubicación de la marca en relación con el producto (OMPI, 2009, p. 3).

Se considera que la representación esta clase de marcas no presenta mayores inconvenientes. Esta se puede determinar con el objeto que se pretende proteger a través de una descripción del mismo y la reproducción gráfica de la imagen que refleje la ubicación o posición del signo distintivo en el producto al cual se aplicará y que lo hace distintivo, así como lo que no se solicita ser reivindicado con el registro de la marca.

1.7.6 Marcas gestuales

Puede ser representado de la siguiente forma:

- a) Cuando el signo es una marca figurativa, la representación puede ser un único dibujo o varios encuadres que muestren el movimiento, acompañados de una descripción escrita.
- b) Para el caso de una marca animada se puede presentar una serie de imágenes fijas, junto con una descripción de la marca en la que se indique el gesto de que se trata, así como una grabación analógica o digital del gesto (OMPI, 2008).



El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, determinándose respecto a estos tipos de marca lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de este tipo de marca podrá consistir en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa, o en varios encuadres en los que se describa el gesto, si la marca es considerada como una marca animada. Asimismo, podrá presentarse una descripción escrita en la que se explique el gesto (OMPI, 2009, p. 4).

En relación con esta clase de marcas y atendiendo a que la representación que debe presentarse de las mismas ha de permitir en forma clara, precisa y completa determinar cuál es su naturaleza y alcances que se solicita se protejan a través de su registro, se considera que como se hizo referencia en las marcas animadas, en el caso de los signos distintivos con movimiento, el medio idóneo de representación es aquel que capte o refleje este. Por tal razón una grabación cumpliría con ese requerimiento, lo cual debe ser complementado con una descripción que aclare en qué consiste el gesto distintivo.

1.7.7 Marcas sonoras

La representación que se ha utilizado ha consistido en:

- a) Para el caso de sonidos musicales, a través de la indicación en la solicitud de registro del tipo de marca, presentando las notas musicales correspondientes en un pentagrama, así como una descripción del sonido mediante palabras, indicando los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y cualquier otra



característica. Adicional a lo anterior, también se ha exigido una grabación analógica o digital del sonido, o bien, cuando la presentación sea electrónica, mediante un archivo electrónico, como el MP3 o el WAV.

- b) En cuanto a los sonidos no musicales se han representado a través de una onomatopeya, que es la “Formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa” (Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, 2014, s.p.); la descripción mediante palabras, una grabación sonora en formato analógico o digital, o una combinación de estas formas.
- c) Otros medios técnicos como oscilogramas, espectrogramas, sonogramas o fonogramas, en combinación con la indicación del tipo de marca y la descripción (OMPI, 2008).

Para estos efectos, debe entenderse estas técnicas de la siguiente manera: “Oscilograma: Representación gráfica de una forma de onda obtenida mediante un oscilógrafo”. “Espectrograma: Representación visual de los datos de un espectro”. “Fonograma: Registro del sonido en soportes especiales que permiten su reproducción” (Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, 2014, s.p).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales, determinándose respecto a estos tipos de marca lo siguiente:

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto



con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca (OMPI, 2009, p. 4).

Acerca de esta clase de marcas, es pertinente señalar que se considera que la sola descripción, la notación musical en un pentagrama o una onomatopeya, no son los medios idóneos de representar los sonidos, toda vez que no reflejan en forma clara, precisa, completa, inteligible y fácilmente accesible el signo distintivo objeto de protección. Por ello, es pertinente que como complemento de estos, se presente una grabación del sonido, el cual permitirá comprender objetivamente su naturaleza y alcances, además que facilitará su publicación y consulta por parte de terceros interesados, a través de medios digitales que las oficinas de marcas dispongan para esos efectos.

1.7.8 Marcas olfativas

Se ha considerado que su representación puede consistir en una descripción escrita del olor, que permita transmitir a una persona normal y corriente la información necesaria para identificar adecuadamente la marca, así como la presentación de un espécimen del signo (OMPI, 2008).

El tema de la representación de este tipo de marcas ha sido muy debatido derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida dentro de la causa C-273/00 el 12 de diciembre de 2002, denominada Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, en la cual se señaló que el requisito de representación gráfica en el caso de las fragancias no se satisface con una fórmula química, al no ser accesible a todo el mundo y no representar el olor de una sustancia sino la sustancia en sí misma; la descripción mediante palabras no resulta clara, precisa y objetiva; y, la muestra del olor no es estable y durable. En ese sentido, se establecieron como criterios que debe cumplir esta representación el que sea precisa, clara, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (TJUE, 2002).

a través del registro de la marca, al no poder delimitarse en forma adecuada su naturaleza y alcance, situación que atenta contra la seguridad jurídica.



1.7.9 Marcas gustativas

La representación de estas marcas ha consistido en:

- a) Una indicación en la solicitud del tipo de marca.
- b) Descripción escrita de las características del sabor.
- c) Presentación de una muestra del producto al que se aplica la marca.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, manifestó respecto a este tipo que:

No pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas gustativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas puedan representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas (OMPI, 2009, p. 5).

La representación de este tipo de marcas presenta varias dificultades ya que los sabores cambian con el paso del tiempo y no existen sabores únicos. Por ello, se considera que no es adecuado el requerir que únicamente se representen por medio de una descripción del signo distintivo y una muestra del producto al que se aplica, ya que como se señaló respecto de las marcas olfativas, no permiten establecer en forma clara, precisa, objetiva y duradera qué se reivindica a través del registro de la marca, al no poder delimitarse en forma adecuada su naturaleza y alcance, situación que atenta contra la seguridad jurídica, por lo que mientras no exista un medio idóneo de representar un sabor, su registro como marca no es viable.



1.7.10 Marcas de textura o táctiles

Se ha considerado su representación a través de:

- a) Indicación del tipo de marca en la solicitud.
- b) Descripción detallada del signo.
- c) Representación de la superficie por medio de una muestra realizada por impresión en relieve por el procedimiento de escritura del sistema braille.
- d) Una gráfica que identifique la ubicación de la marca en los productos, con una descripción detallada de la textura (OMPI, 2008).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su vigésima sesión celebrada en diciembre del 2008, manifestó respecto a este tipo de marca que:

No pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas de textura o táctiles. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas pueden representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas (OMPI, 2009, p. 5).

En relación con esta clase de marcas, se considera que la sola descripción detallada de la textura no puede representarla en forma adecuada, por lo que deberá complementarse con un gráfico que refleje la misma, así como una muestra del producto al cual se aplique la marca, que quedará bajo resguardo del Registro de la Propiedad Intelectual para ser consultado por quien tenga interés, conforme el principio de publicidad registral.



1.8 Publicación de marcas no tradicionales

Es importante destacar la importancia que las publicaciones de las marcas sean completas para que proporcionen la información suficiente a los usuarios y terceros que deseen consultar las solicitudes de registro o bien marcas registradas. Con la evolución de las nuevas tecnologías se han adoptado distintas formas que pueden consistir en la publicación en papel, en formato electrónico en CD-ROM o en Internet, o bien una combinación de estas. En la actualidad, muchas de las entidades encargadas del registro de marcas facilitan a través de Internet información relacionada con las solicitudes y el registro, lo que antes solo se realizaba en forma impresa a través del diario oficial o el boletín de la oficina de marcas.

Del tipo de publicación que se elija dependerán los requisitos que se exijan en relación con la representación de las marcas no tradicionales, toda vez que es necesario que el público y terceros conozcan la verdadera naturaleza de la marca. Para el caso de las marcas no visibles, se ha considerado que es más conveniente su publicación en un sitio de Internet, ya sea cargando un archivo MP3 y poniéndolo a disposición mediante un URL o un icono que reproduzca la marca sonora o de multimedia. La publicación en papel serviría para hacer referencia que la representación no gráfica de un signo no visible puede consultarse en un lugar determinado. Cuando existe una combinación de formas de publicación, bien sea en papel y CD-ROM o en papel y en un sitio de Internet, es preciso se determine cuál será la publicación oficial que surtirá los efectos jurídicos que establece la ley de la materia.

Asimismo, si se exige una descripción de la marca u otros elementos gráficos, estos también deben formar parte de la publicación. Cuando para el registro de marcas sonoras o animadas se requiere su representación por medio de soportes materiales como CD o DVD, en la publicación es preciso se indique que el mismo puede ponerse a disposición del público. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha sugerido que, en los países que publiquen su diario o boletín oficial en internet o que de cualquier otra manera pongan los signos a disposición del público a

través de este medio, coloquen en sus respectivos páginas web un icono sonoro o visual que permita al público acceder al sonido, la melodía o el videoclip de que se trate (OMPI, 2007).



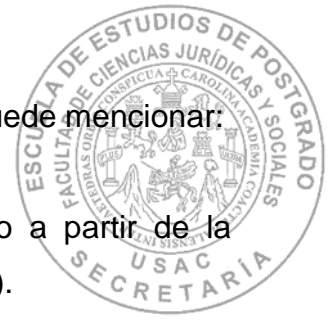
La importancia que las publicaciones de las marcas sean lo más completas posibles se fundamenta en el principio de publicidad registral, en virtud del cual se debe permitir de la forma más accesible e inteligible al público en general y terceros interesados, conocer los signos distintivos que se solicita sean registrados, así como la información que se relacione con estos, toda vez que esto les permitirá en caso afecte sus intereses, el plantear la oposición correspondiente.

1.9 Tratados internacionales

El tema del derecho marcario ha sido regulado por tratados internacionales en virtud de los cuales los países parte de los mismos, han adquirido compromisos para implementar innovaciones y armonizar sus legislaciones acordes a estos. Asimismo, establecen directrices respecto al tratamiento que debe otorgárseles a las distintas clases de marcas que se solicita su protección, de los cuales a continuación se hará referencia a sus aspectos más importantes.

1.9.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Una de las instancias decisivas en la divulgación del derecho marcario ha sido el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, el cual entró en vigencia el 7 de julio de 1884. En Guatemala, fue ratificado el 20 de abril de 1998. Este convenio ha sido base para la implementación de mecanismos internacionales de protección de las marcas al establecer un cuerpo normativo común para todos los Estados Miembros, relativo a aspectos de la propiedad industrial que definen niveles mínimos de protección y seguridad jurídica para los titulares de los derechos pertenecientes a la Propiedad Industrial dentro del ámbito internacional.



Dentro de los aspectos regulados que cabe destacar se puede mencionar:

- a) El derecho de prioridad, por el plazo de 6 meses contado a partir de la presentación de la solicitud de registro de la marca (artículo 4).
- b) Las condiciones de registro son determinadas por cada país (artículo 6 numeral 1).
- c) Independencia de la protección de la misma marca en diferentes países (artículo 6 numeral 2).
- d) Protección de las marcas notoriamente conocidas (artículo 6 bis).
- e) Protección contra la competencia desleal (artículo 10 bis).

Respecto de las marcas no tradicionales no se hace referencia alguna; sin embargo, como se ha indicado, deja abierta la posibilidad para que cada país miembro establezca los requisitos y condiciones que una marca debe poseer para ser considerada y protegida como tal. En ese sentido, el artículo 6 del Convenio de París regula:

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
- 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.
- 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.



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

En Guatemala entró en vigencia el 21 de julio de 1995. También es conocido como TRIPS, por sus siglas en inglés, es un anexo del acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y constituye un acuerdo de comercio internacional, fruto de la iniciativa de los países desarrollados que consideraban que la falta de una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual o una protección excesiva a los mismos, genera obstáculos al comercio internacional.

El artículo 15 de este acuerdo establece que podrá constituir marca cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras, estando facultados los países miembros para exigir como condición para el registro, que los signos sean perceptibles visualmente, lo cual deja abierta la posibilidad de reconocimiento de marcas no tradicionales como son las no visibles. Sin embargo, al igual que lo hace el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deja a cada país en libertad de decidir los requisitos y condiciones indispensables para el registro de una marca.

1.9.3 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR CAFTA, por sus siglas en inglés, Dominican Republic, Central America Free Trade Agreement)

Guatemala lo ratificó el 10 de marzo de 2005 y adquirió el compromiso de realizar reformas en materia de propiedad intelectual, entre ellas, el contemplar una definición más amplia de marca, que dejara abierta la posibilidad de protección de marcas no tradicionales. En ese sentido, se han introducido reformas a la Ley de Propiedad Industrial, a través de los Decretos 11-2006 y 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, entre las que cabe destacar el reconocimiento de las marcas sonoras y olfativas.



El capítulo 15 de este tratado regula lo relativo a los **Derechos de Propiedad Intelectual**. En su artículo 15.1 dentro de las disposiciones generales se contempla la obligación de cada parte de ratificar o acceder antes del 1 de enero de 2008, el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (TLT), así como de hacer todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder al Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. Por su parte, el artículo 15.2 establece que cada parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas, de certificación y sonoras; asimismo, que podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas.

1.9.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

El Tratado sobre el Derecho de Marcas se adoptó en Ginebra el 27 de octubre de 1994. Guatemala se adhirió el 12 de septiembre de 2016 y entró en vigencia el 12 de diciembre del mismo año. Tiene como objeto armonizar y agilizar los procedimientos de registro de marcas, mediante la simplificación y unificación de determinados aspectos de los procedimientos, entre ellos la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones. Contiene disposiciones que definen claramente cuáles son los requisitos de forma que deben cumplir las solicitudes de registro de marcas, precisando en qué casos los países miembros no pueden exigir mayores requisitos que los establecidos en el tratado.

Es importante destacar que el artículo 2 de este tratado establece que la naturaleza de las marcas a las cuales se aplicará son aquellas que consisten solamente en signos visibles, eliminando así la posibilidad de que se aplique a las marcas sonoras y olfativas; asimismo, excluye de su aplicación a los hologramas.



1.9.5 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

Se adoptó el 27 marzo de 2006, en una conferencia diplomática que reunió en Singapur a 147 Estados Miembros de la OMPI y entró en vigor el 16 de marzo de 2009. Guatemala no es parte; sin embargo, se hace referencia al mismo dada la importancia para el tema de las marcas no tradicionales. Su objetivo es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas, así como para la definición de criterios sobre el modo en que deben reproducirse en las solicitudes de marca y en los registros los hologramas, las marcas tridimensionales, animadas, de color y de posición, y las que consistan en signos no visibles como las sonoras, olfativas, gustativas y táctiles.

Conforme su artículo 2, el tratado es aplicable a todos los signos que puedan registrarse como marcas en un determinado Estado contratante, pero no obliga a registrar determinados tipos de marcas. Se reconoce explícitamente que las marcas ya no se limitan a categorías bidimensionales de productos. Este tratado posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. En comparación con el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, este sí se aplica a todos los tipos de marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de cada país. Es importante señalar que es el primer instrumento internacional sobre derecho marcario que reconoce expresamente las marcas no tradicionales.

La regla 3 del Reglamento de este tratado dispone los detalles de la solicitud de registro de marca y la forma en que deben estar representadas, que podrá ser incluso fotográfica o no gráfica. Es importante destacar que el numeral 6 de esta regla establece en relación con las marcas que consistan en signos no visibles, que se podrá exigir una o más representaciones de la misma, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a esta, según lo disponga la legislación de cada uno de los Estados Parte.



Capítulo II

Las marcas no tradicionales en el derecho comparado

La protección de marcas no tradicionales en las distintas legislaciones es un tema que ha derivado de la evolución de la propiedad intelectual, así como de los compromisos adquiridos derivado de la ratificación de tratados internacionales al respecto, como fue el caso de Guatemala. El tratamiento de la materia por parte de los países que reconocen este tipo de marcas no ha sido uniforme en cuanto a los requerimientos para su registro, siendo algunas legislaciones más abiertas y flexibles que otras, que contemplan una noción amplia de marca y que tienden a la modernización del sistema marcario. En ese sentido, es importante conocer los aspectos esenciales de las regulaciones de otros países y la forma en que han implementado esta clase de signos distintivos, por lo que a continuación se hará referencia a algunos de estos.

2.1 España

El derecho exclusivo sobre una marca para su uso en el territorio español puede ser obtenido a través de su legislación nacional, o bien, el derecho comunitario de la Unión Europea (marca comunitaria), del cual más adelante se hará referencia. La Ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001, contiene la Ley de Marcas de España, que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los signos distintivos, la cual fue promulgada fundamentalmente para adaptar la legislación interna española a la primera Directiva Comunitaria en materia de marcas (89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) e introducir las reformas exigidas por la ratificación de diversos convenios internacionales.

El artículo 4 de la ley 17/2001 contempla el concepto de marca al regular: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

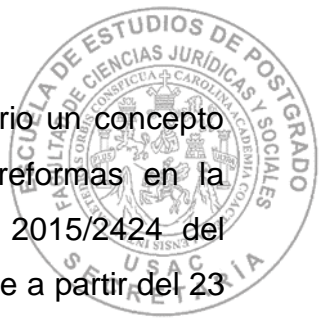


Asimismo, debe destacarse que específicamente refiere que podrán ser marca, lo siguiente:

- a) Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- b) Imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- c) Letras, las cifras y sus combinaciones.
- d) Formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- e) Signos sonoros.
- f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Del concepto de marca contenido en esta ley se puede observar 2 requisitos fundamentales que lo constituyen: debe ser un signo susceptible de representación gráfica y su carácter distintivo, ya que debe servir para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras, caso contrario, constituye prohibición absoluta para su registro. Sin perjuicio de acotar que se contempla expresamente marcas no tradicionales como las tridimensionales y las sonoras, debe tomarse en cuenta que el requerimiento de representación gráfica del signo para constituir marca puede ser un impedimento para el registro de otras como las olfativas y gustativas.

La anterior Ley de Marcas española no contemplaba estos requisitos de la representación gráfica y la vinculación con una empresa, ya que fueron incorporados hasta con la actual ley 17/2001, para efectos de la adaptación de la Directiva sobre Armonización del Derecho de Marcas de 1988 y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria de 1994, con respecto a la marca de la Unión Europea. Sin embargo, se ha considerado que si bien este requerimiento viene dado por la seguridad jurídica y publicidad registral, afecta la flexibilidad que debe regir el derecho de marcas, por lo que el derecho español y el comunitario de la Unión Europea resulta en cierta forma contradictorio a su propósito de establecer un concepto abierto de marca (Embíd, 2002).



Atendiendo a lo anterior y que en la actualidad se hace necesario un concepto amplio de marca, dada la evolución del mercadeo, se realizaron reformas en la legislación de la marca comunitaria, mediante el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 2015, vigente a partir del 23 de marzo de 2016, que modifica el Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, eliminando el requisito de la representación gráfica de las marcas. Al respecto, es importante destacar la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que afecta la legislación española en la materia, toda vez que deberá realizar modificaciones a su ley de marcas, antes del 14 de enero de 2019.

Dentro de las reformas que deberán introducirse está el ampliar el concepto de marca, incluyendo los colores; asimismo, se eliminará el requisito de la representación gráfica para el registro de esta, requiriéndose solamente que el signo sea representado en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a los titulares, lo cual deja abierta la posibilidad del registro de otras marcas no tradicionales distintas de las sonoras. Es preciso señalar que el considerando 13 de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2015 establece que: “Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto”.

En ese sentido, si bien con la eliminación del requerimiento de la representación gráfica del signo se amplía la posibilidad que pueda registrarse otras marcas no tradicionales, distintas de las sonoras, ello está supeditado a que puedan ser representadas de una manera clara, precisa, suficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, a fin que se permita establecer qué se protege con el registro de la marca, ya que se busca guardar un equilibrio entre flexibilizar la noción de marca y garantizar la seguridad jurídica.

Otro aspecto importante a destacar, en cuanto a la capacidad distintiva de las marcas, es que la Ley de Marcas 17/2001 establece en el artículo 5 numeral 1, literal b), como prohibición absoluta para el registro de estas, el que el signo carezca de este carácter distintivo. Sin embargo, también se regula otras prohibiciones absolutas y relativas que se relacionan con la falta de esta aptitud que es fundamental en las marcas, entre las que cabe señalar:

1) Prohibiciones absolutas:

- a) El que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio (artículo 5, numeral 1, literal c)).
- b) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto (artículo 5, numeral 1, literal e)).
- c) Los que induzcan al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio (artículo 5, numeral 1, literal g)).

2) Prohibiciones relativas:

- a) Los idénticos a una marca anterior que designe iguales productos o servicios (artículo 6, numeral 1, literal a)).
- b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y a los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público (artículo 6, numeral 1, literal b)).
- c) Los idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades iguales a los productos o servicios para los que se solicita la marca (artículo 7, numeral 1, literal a)).
- d) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y a las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión (artículo 7, numeral 1, literal b)).



Conforme lo anterior, se puede establecer que en el derecho español para considerar un signo como marca, además del requisito que se ha señalado en cuanto a la representación gráfica que en la actualidad se exige y que luego de las modificaciones que deberán introducirse a su Ley de Marcas 17/2001 a más tardar el 14 de enero de 2019, derivado de las reformas a la legislación marcaria de la Unión Europea, será solamente una representación que determine el objeto claro y preciso de la protección otorgada a los titulares, debe tener aptitud distintiva, lo cual se ve reflejado en que no podrán registrarse marcas que estén comprendidas dentro de las prohibiciones absolutas y relativas de las que se ha hecho referencia. En ese sentido, si bien las reformas que se incorporarán a la Ley de Marcas española amplían la posibilidad de registro de otras marcas no tradicionales, distintas a las sonoras, debe observarse las prohibiciones señaladas que refieren a este carácter distintivo, como por ejemplo el que no puedan registrarse como marca aspectos que tengan una finalidad funcional en el producto.

2.2 Estados Unidos de Norteamérica

Una de las legislaciones más abiertas y flexibles respecto a la protección de las marcas y en específico de las marcas no tradicionales es la estadounidense, al contemplar una definición amplia de marca y permitir que su distintividad pueda ser inherente o sobrevenida. El régimen de marcas de los Estados Unidos se basa en el sistema declarativo, es decir, que el derecho sobre la marca nace del uso comercial de esta, por lo que el registro se contempla como una prueba de ese uso, cumpliendo una función complementaria del mismo. En ese sentido, el titular de la marca es quien primero la usa en el comercio y solo después de esto puede solicitarse su registro ante la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en inglés), lo cual no opera de forma automática por el solo uso, ya que previo se realiza el examen de la marca a fin de determinar su aptitud distintiva y el posible conflicto con derechos de terceros.

En su derecho marcario coexisten normas derivadas del *Common Law* y de la legislación federal, como el *trademark act* de 1946, conocida como *Lanham Act*, la cual regula que:



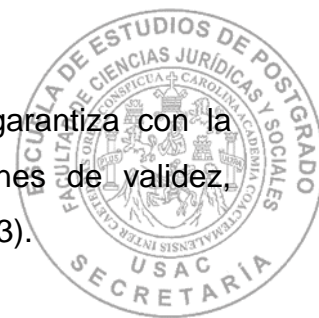
El término marca incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos, utilizado por una persona, o que una persona tiene una intención fidedigna de usar en el comercio y se aplica al registro en el registro principal establecido en este capítulo, para identificar y distinguir sus productos, incluido un producto único, de aquellos fabricados o vendidos por otros y para indicar la fuente de los bienes, incluso si esa fuente es desconocida (*Lanham Act*, 1946, título 15, capítulo 22 del Código de EE. UU., sección 1127).

De la definición de marca antes citada puede resaltarse:

- a) La amplitud del concepto de marca ya que contempla palabras, nombres, símbolos y dispositivos, así como la combinación de estos, por lo que si bien expresamente no menciona marcas no tradicionales, se considera que implícitamente están contenidas bajo esos términos.
- b) El requerimiento de su uso en el comercio, lo cual se deriva como ya se ha hecho referencia que el régimen marcario se basa en el sistema declarativo. La falta de uso de la marca configura un caso de abandono de la misma y pasa al dominio público.
- c) Su aptitud distintiva e indicadora del origen de los productos respecto de terceros.

Otro aspecto que debe destacarse de este régimen marcario es que el Registro Federal de los Estados Unidos está compuesto por dos sistemas de registro, el principal que puede elegirse si una marca es capaz de distinguir sus productos y servicios en el mercado y no se encuentre contemplada en alguno de los casos de prohibición absoluta para su inscripción. Por su parte, el registro suplementario tiene una función fundamental en relación con marcas que carecen de distintividad inherente y que por este motivo no pueden obtener el registro principal, otorgándoles beneficios y protección limitada mientras adquieren la distintividad sobrevenida, es decir, a través del tiempo mediante el uso en el comercio, lo que posibilitará optar a su registro

principal. Sin embargo, al no brindarle toda la protección que se garantiza con la inscripción en el registro principal, no se confieren las presunciones de validez, propiedad y derechos exclusivos del uso de la marca (Lizano y Pal, 2013).

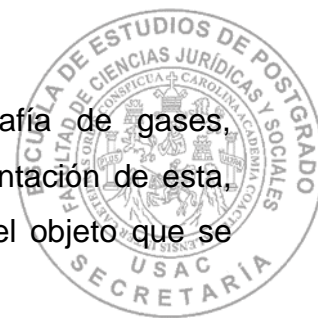


Conforme lo anterior, el titular de una marca puede acceder a protegerla bajo estas dos variantes de registro, lo cual dependerá del cumplimiento del requisito de la distintividad, así como de los efectos que busque con su inscripción. Es importante hacer referencia que como prohibiciones absolutas para el registro de marcas, el *Lanham Act* en su sección 1052, establece las siguientes:

- a) Las contrarias a la moral o buenas costumbres.
- b) Que comprenda la bandera o escudo u otra insignia de los Estados Unidos o perteneciente a un país extranjero.
- c) El nombre, retrato o firma de un individuo, excepto si existe el consentimiento expreso de este; asimismo, el nombre, retrato o firma de un ex presidente de los Estados Unidos fallecido, mientras su viuda siga en vida, excepto si es con el consentimiento de esta.
- d) La idéntica o similar a una marca registrada o previamente utilizada por un tercero, que no haya sido abandonada y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión, error o engaño.
- e) Marcas descriptivas o funcionales, salvo que logren alcanzar la distintividad sobrevenida por el uso en el comercio.

Se ha utilizado la distintividad sobrevenida como una alternativa para el registro de las marcas olfativas, al considerarse que estas usualmente carecen de distintividad inherente. La primera marca olfativa aceptada en el mundo y en el registro principal de la USPTO fue el caso que se conoció como Clarke que registró el olor descrito como “fragancia de alto impacto, fresca y floral que evoca el olor de flores de plumería”, en relación con el producto hilos de bordar. El Tribunal de Juicio y Apelación de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, el 19 de septiembre de 1990, aceptó el registro, al considerar que la solicitante pudo demostrar que existía una distintividad sobrevenida (Lizano y Pal, 2013). En este caso, no se exigió ninguna

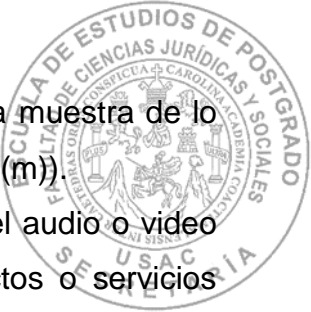
representación gráfica del olor, como podría ser una cromatografía de gases, aceptándose la simple descripción de la marca olfativa como representación de esta, misma que se considera no permite tener una idea clara y precisa del objeto que se protege.



Respecto de las marcas sonoras, la USPTO ha inscrito distintas melodías y sonidos, como por ejemplo las notas iniciales de las transmisiones de la NBC, el tema musical Merrie Melodies que presenta los dibujos animados de la Compañía Warner Brother's, el rugido de león de la Metro Goldwyn Mayer y el sonido del grito de Tarzán. Es importante hacer referencia al caso Harley-Davidson, en el cual se pretendía inscribir como marca el ruido del motor de dos cilindros gemelos de sus motocicletas, por considerar que este sonido permitía al consumidor identificar el origen empresarial de estas, cumpliéndose el requisito de distintividad sobrevenida. Sin embargo, la solicitud fue rechazada porque no cumplía con el requerimiento que la marca no sea funcional, lo que constituye prohibición absoluta para su registro, ya que de permitir su registro, se verían afectados los competidores al limitárseles el utilizar similar tecnología para construir motores con cilindros, que pudieran emitir un ruido parecido.

Es importante mencionar que la USPTO tiene un manual de procedimiento para el examen de marcas (*Trademark Manual of Examining Procedure*), cuya última versión es de octubre de 2017, el cual se publica para proporcionar a los abogados examinadores de marcas registradas de la USPTO y a los solicitantes, un trabajo de referencia sobre las prácticas y procedimientos relacionados con las solicitudes para registrar marcas; contiene pautas y materiales relacionados con la naturaleza de la información y la interpretación; asimismo, describe los procedimientos que los examinadores están obligados o autorizados a seguir en el examen de solicitudes de marcas. Respecto a la representación de las marcas no tradicionales regula los siguientes aspectos:

- a) Cuando el signo que se desea registrar es del tipo no visual, como los sonidos y olores, se requiere una descripción de la marca (apartado 807.09).

- 
- b) Respecto de las marcas olfativas y gustativas, debe presentarse una muestra de lo que realmente identifica y distingue a los productos (apartado 904.03 (m)).
- c) En cuanto a las marcas sonoras debe acompañarse una muestra del audio o video que muestre cómo es usada la marca en relación con los productos o servicios (apartado 904.03 (f)).

Conforme esta normativa no es requerida una representación gráfica de las marcas no tradicionales, toda vez que el requisito de la representación se satisface mediante una descripción de la marca y la muestra de esta. Al respecto, debe acotarse que se considera que a través de estos requerimientos no puede determinarse en forma clara y precisa el objeto que se pretende registrar, ya que una descripción tiende a ser subjetiva, más cuando el nivel de detalle depende del solicitante, al no regularse estos parámetros. Sin embargo, esta imprecisión en la representación del signo distintivo se pretende subsanar a través del requisito de la muestra de este.

En ese orden, se puede concluir que la legislación marcaría estadounidense es suficientemente flexible para proteger cualquier tipo de signo distintivo que cumpla con el requisito de la distintividad, ya sea inherente o sobrevenida, que el mismo no sea descriptivo ni funcional y que identifique el origen de los productos o servicios que protege en relación con su titular. No obstante, la representación exigida para las marcas olfativas y gustativas se considera que es subjetiva, ya que una descripción no permite establecer, aun cuando sea muy detallada, el alcance y límites del signo distintivo que se pretende proteger, que si bien se complementa con la muestra que debe presentarse, no es del todo accesible para el público en general.

2.3 México

Con el fin de actualizar y modernizar el régimen de protección de marcas mexicano, así como cumplir con estándares internacionales, recientemente se introdujeron reformas, adiciones y derogatorias a disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial de México, vigente desde el 28 de junio de 1991, que entraron en vigencia el 10 de agosto de 2018, en virtud de las cuales, entre otros aspectos, se modificó el

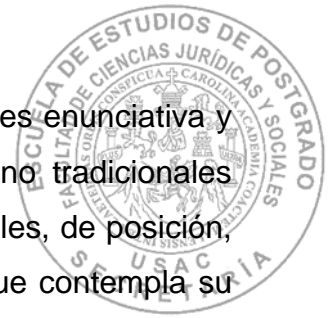
concepto de marca que lo limitaba a aquellas perceptibles visualmente, por uno más amplio, en el cual se reconocen marcas no tradicionales como las sonoras, olfativas y los hologramas, lo cual constituye un avance en materia de propiedad industrial.



En ese sentido, el artículo 88 de La Ley de Propiedad Industrial de México, ahora define la marca como: “Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. En esta noción de marca se considera están contempladas en forma implícita las marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, ya que refiere a todo signo perceptible por los sentidos, es decir, el del oído, olfato, gusto y tacto, claro lo sujeta en cuanto a que sea susceptible de representación y tenga carácter distintivo.

Por su parte, el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial mexicana regula qué signos pueden constituir marca, estableciendo los siguientes:

- a) Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos.
- b) Las formas tridimensionales.
- c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no estén comprendidos en las prohibiciones establecidas por la ley para constituir marca.
- d) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
- e) Los sonidos.
- f) Los olores.
- g) La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.
- h) La combinación de los signos antes referidos.



De la enumeración de signos que pueden constituir marca, que es enunciativa y no taxativa, debe destacarse el reconocimiento expreso de marcas no tradicionales como lo son las de color, holográficas, sonoras, olfativas, tridimensionales, de posición, entre otras, lo que es congruente con la definición amplia de marca que contempla su ley, evidenciando la evolución y modernización de la legislación marcaría mexicana luego de su reforma, que pretende cumplir con estándares internacionales y fomentar el desarrollo económico del país.

Respecto a la capacidad distintiva de las marcas, es preciso hacer referencia al artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial de México, que establece las marcas que son inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas, dentro de las que cabe señalar:

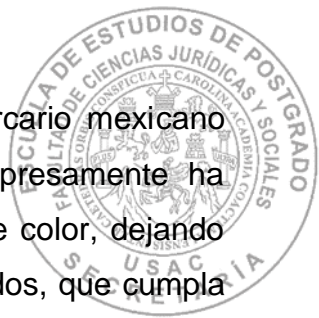
- a) Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad.
- b) Los hologramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad.
- c) Los signos descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.
- d) Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo.
- e) La imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente.
- f) La reproducción total o parcial de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.
- g) Los signos susceptibles de engañar al público o inducir a error, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial de los productos o servicios que pretenden distinguir.
- h) Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime o haya declarado famosa o notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.



- i) Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
- j) Los signos solicitados de mala fe, entendida esta como contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

La distintividad de la marca y las prohibiciones antes referidas deberán ser verificadas por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el ente encargado del registro de las marcas y a quien corresponde realizar el examen del signo que se solicita sea protegido, conforme el artículo 122 de la Ley de Propiedad Industrial de México, a efecto de que si el signo distintivo está comprendido en alguna de estas prohibiciones que puedan afectar derechos de terceros o del público consumidor en general, o bien, carezca del carácter distintivo que es requerido, se haga del conocimiento del solicitante, para que se pronuncie al respecto y poder determinar si es procedente otorgarle protección.

En cuanto a la representación de la marca, el artículo 113 de la Ley de Propiedad Industrial de México no hace distinción entre las diferentes clases de marcas, ya que en forma general requiere se presente con la solicitud la representación del signo que constituya la marca, sin especificarse en qué consiste esta para los casos de marcas no visibles. Por su parte, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial mexicana, vigente desde el 24 de noviembre de 1994, tampoco establece tratamiento legal alguno al respecto, ya que su artículo 56 se limita a indicar que en el caso que corresponda, deberá incorporarse a la solicitud un ejemplar de la marca. Asimismo, en cuanto a la publicación que debe realizarse de la solicitud de registro de marca en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se divulga a través de la página de Internet de este instituto, solo se reglamenta que deberá contener, entre otros aspectos, el signo distintivo solicitado.



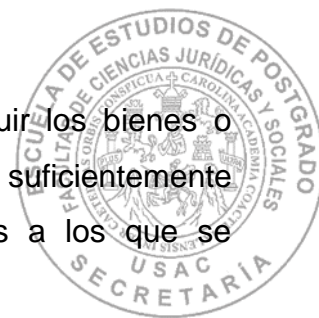
Conforme lo anterior, se puede establecer que el derecho marcario mexicano reconoce en forma amplia las marcas no tradicionales, ya que expresamente ha considerado a las sonoras, olfativas, hologramas, tridimensionales y de color, dejando abierta la posibilidad para que cualquier signo perceptible por los sentidos, que cumpla con los presupuestos de tener capacidad distintiva y susceptible de representación también pueda ser marca. Respecto a este último requerimiento, es preciso destacar que se omite regular la forma en que deben representarse estas marcas, lo que implica que se deja a discrecionalidad del solicitante la representación que presente y también la aceptación de esta por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que le debe permitir realizar en forma adecuada el examen de fondo del signo distintivo para establecer su distintividad y que no esté contemplado en alguna de las prohibiciones que establece la Ley de Propiedad Industrial mexicana.

2.4 Costa Rica

Este país es el primero de Centroamérica en inscribir una marca sonora, aun y cuando en ese momento su legislación no regulaba en forma expresa esta clase de marcas, sí contemplaba que cualquier signo suficientemente distintivo podía serlo, por lo que se le otorgó protección a la que se denominó sonido del águila, para distinguir la cerveza imperial. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos está contenida en la ley No. 7978 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica del 6 de enero del 2000, reformada el 28 de marzo de 2008, por la Ley No. 8632 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, la cual conforme su artículo 1, tiene por objeto proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Respecto a la noción de marca, es preciso hacer referencia que el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica la define como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Por su parte, el artículo 3 de la ley mencionada contempla los signos que pueden constituir una marca y establece que

cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Conforme las normas antes citadas se determina que para configurarse la marca se requiere un elemento esencial, como lo es su aptitud o capacidad distintiva de bienes o servicios. Así también, se regula un concepto amplio de marca, ya que se detalla una lista enunciativa no restrictiva de signos que pueden constituir la, dentro de los cuales se incluyen expresamente las marcas sonoras, tridimensionales y de colores; sin embargo, se considera que al no excluirlas, también podrían aceptarse marcas olfativas, gustativas o táctiles, siempre que cumplan con el requisito de la distintividad que es fundamental para otorgársele protección.

Otro aspecto importante a destacar, en cuanto a la capacidad distintiva de las marcas está regulado en el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica, que establece las marcas que son inadmisibles por razones intrínsecas, dentro de las que cabe señalar:



- a) La forma usual del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.
- b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.
- c) Un simple color considerado aisladamente.
- d) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

En cuanto a la distintividad extrínseca, el artículo 8 de la ley referida estipula las marcas inadmisibles por afectar derechos de terceros, como sería el caso que el signo sea idéntico o similar con una marca, indicación geográfica, denominación de origen, nombre comercial o emblema registrado o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, respecto de los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. También, si constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Dado que la característica esencial de las marcas es su distintividad, las prohibiciones contenidas en las normas antes referidas deben ser estrictamente observadas por parte del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, al realizar el examen de fondo del signo que se solicita sea protegido, conforme el artículo 14 de su Ley de Marcas y Signos Distintivos, ya que tiene implicaciones en la seguridad jurídica, al existir la posibilidad que se afecten derechos de terceros, así como del público consumidor en general, por lo que al estar el signo distintivo comprendido en algunas de estas prohibiciones, debe hacerse saber al solicitante la objeción respectiva, para que se pronuncie al respecto y se resuelva lo que en derecho corresponda.

En relación con la representación que debe presentarse con la solicitud de inscripción de la marca, es preciso destacar que el artículo 9 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos de Costa Rica, se limita a requerir únicamente:



Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.

Al respecto, es preciso acotar que es contradictorio se regule una noción amplia de marca, en la cual expresamente se incluyan las sonoras y por otra se omita un aspecto fundamental e imprescindible como lo es la representación que debe presentarse para efectos de su registro, lo cual constituye una falencia respecto a esta clase de marcas, así como de cualesquiera otras que no encuadren en las indicadas por la norma. Sin embargo, dado que es un aspecto esencial para la protección efectiva de la marca, así como la publicidad registral y seguridad jurídica, aún y cuando no se regule expresamente la forma específica de representación, se infiere que este requisito debe cumplirse, lo cual queda a discreción del solicitante, empero debe tomarse en consideración que la misma permita de manera clara y precisa establecer el objeto que se pretende proteger, para efectos del examen de fondo que debe realizarse por parte del Registro de la Propiedad Industrial, así como de terceros con interés.

De los aspectos esenciales del régimen marcario de Costa Rica, se puede establecer una noción amplia de marca, que expresamente reconoce las marcas sonoras y deja abierta la posibilidad para el registro de marcas no tradicionales como las olfativas, gustativas o táctiles, toda vez que regula que cualquier signo con capacidad distintiva puede constituir marca, no requiriéndose una representación gráfica de la misma. En ese sentido, si bien existe un vacío legal en cuanto a la representación que debe aportarse para el caso de las marcas no visibles, específicamente para las sonoras, esto se considera no es un impedimento para su protección, ya que si bien quedará a discreción del solicitante la forma de representarla, atendiendo a los principios de publicidad registral y seguridad jurídica que deben

observarse, esta debe reflejar de manera clara y precisa el signo que se pretende proteger.

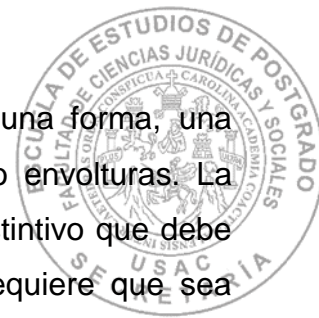


2.5 Derecho comunitario andino

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) está conformada por Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador y tiene por objeto crear un espacio de libre comercio mediante la integración y la cooperación en el mercado. El régimen común andino de propiedad industrial fue aprobado por medio de la Decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre del 2000, a fin de adecuarlo a lo estipulado en los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), así como armonizar las legislaciones de sus países miembros, quienes cedieron parte de su soberanía a la Comisión de la Comunidad Andina, que se constituyó como un órgano legislador supranacional para regular esta materia, para lo cual no es requerido una ley que lo apruebe previo a entrar en vigencia, al tener aplicación inmediata.

Debe destacarse, que si bien existe una regulación común en materia de propiedad industrial, no se estableció una marca unitaria o comunitaria, como existe en la Unión Europea, toda vez que el registro de una marca en cualquiera de los países de la CAN no implica su protección en los demás países miembros, siendo necesario su registro en cada país en forma independiente. No obstante lo anterior, conforme el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los titulares de marcas registradas, o bien, quien primero solicitó su registro en los países de la CAN, están facultados para presentar oposición en los demás países, a efecto de impedir el registro de marcas idénticas o similares a las suyas, para lo cual deben acreditar interés real de entrar en el mercado del país en el cual se formula oposición, solicitando su registro al momento de interponerla.

La marca es definida por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Asimismo, esta norma reconoce expresamente que pueden constituir marcas,

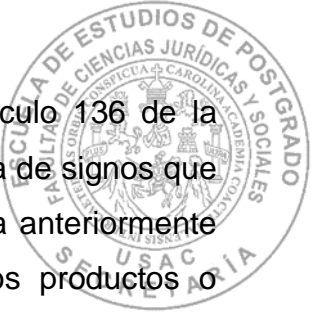


entre otros signos, los sonidos, los olores, un color delimitado por una forma, una combinación de colores y la forma de los productos, sus envases o envolturas. La noción de marca que regula esta disposición contempla el carácter distintivo que debe poseer el signo que se solicite su registro; sin embargo, también requiere que sea susceptible de representarse gráficamente. En ese sentido, si bien se reconocen las marcas sonoras y olfativas, es preciso para efectos de su registro que se representen en forma gráfica.

Otro aspecto a considerar son las prohibiciones por razones intrínsecas del signo distintivo, que se establecen en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en virtud del cual no pueden registrarse como marca, entre otros, los siguientes:

- a) Que carezcan de distintividad.
- b) Que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
- c) Formas o elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
- d) Un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.


No obstante, debe acotarse respecto de las prohibiciones indicadas en las literales a) y d), que el signo podrá ser registrado si el solicitante lo hubiere estado usando constantemente en el país miembro en el que se solicita su registro, y por efecto de tal uso, hubiere adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En ese orden, la Comunidad Andina reconoce la distintividad adquirida del uso en comercio, lo cual posibilita el registro de signos que en principio carecen de distintividad inherente, pero que al ser identificadas por el público consumidor debe otorgárseles protección.



Asimismo, debe observarse las prohibiciones que refiere el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto del registro como marca de signos que afecten derechos de terceros por ser idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para otros que su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; infrinjan el derecho de propiedad industrial o de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este; o bien, afecte un signo notoriamente conocido. Para estos efectos, los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establecen la facultad de los terceros con interés legítimo de oponerse fundadamente al registro de una marca; incluso los titulares de marcas registradas, o bien, quien primero solicitó su registro en los países de la CAN, pueden presentar oposición en los demás países, para impedir el registro de marcas idénticas o similares a las suyas, acreditando el interés real de entrar en el mercado del país en el cual se formula oposición.

La importancia de la distintividad de las marcas para la comunidad andina se ve reflejada en la interpretación prejudicial 90-IP-2010, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la que manifiesta:

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado (2010, p. 13).

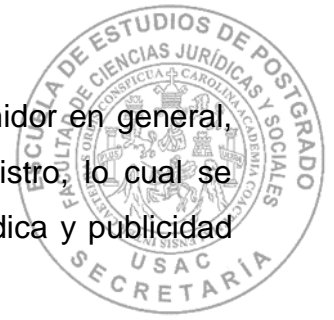


En virtud de que el presupuesto esencial de las marcas es su distintividad tanto intrínseca o extrínseca, las prohibiciones contenidas en las normas antes referidas, deben ser estrictamente observadas por parte de las oficinas nacionales competentes de los países miembros de la CAN, al realizar el examen de registrabilidad del signo que se solicita sea protegido que se establece en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y determinar si concede o deniega su registro. Para ello es de suma importancia la representación gráfica que se presente del mismo, ya que a través de esta se podrá establecer la naturaleza de la marca y el objeto que se pretende proteger, así como si existe riesgo de confusión al ser idéntica o similar a otra ya registrada.

Respecto a esta representación gráfica, la Decisión 486 de la Comunidad Andina no regula específicamente para el caso de marcas no visibles como las sonoras y olfativas en qué consiste esta, ya que su artículo 138 refiere únicamente que la solicitud de registro debe cumplir con el requisito de presentar la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. Ante tal omisión, y dado que como se manifestó anteriormente, es presupuesto básico para el registro de una marca en la Comunidad Andina el que sea susceptible de representación gráfica, corresponderá a los solicitantes acreditar tal requerimiento de la forma que sea más adecuada tomando en cuenta la naturaleza del signo, así como que permita el examen de registrabilidad tanto por parte de las oficinas de marcas de los países miembros del CAN, como de terceros con interés legítimo.

Es importante traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso de interpretación prejudicial 242-IP-2015, relacionado con la marca de textura de vidrio “Old Parr”, en el cual se señala: “La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor” (2015, p. 21). De la interpretación expresada, puede determinarse que si bien no se regula de manera específica la forma en que deberá representarse gráficamente el signo que se desea proteger y deja a discreción del

solicitante la misma, esta debe ser perceptible para el público consumidor en general, es decir, clara y precisa, caso contrario, no podrá ser objeto de registro, lo cual se considera atiende a la observancia de los principios de seguridad jurídica y publicidad registral.



En ese orden, se puede establecer que en el régimen comunitario andino podrá constituir marca el signo que cumpla con los presupuestos fundamentales de tener aptitud o carácter distintivo y ser susceptible de representación gráfica. En tal sentido, si bien reconoce expresamente marcas no tradicionales como los sonidos, los olores, un color delimitado por una forma, una combinación de colores y la forma de los productos, sus envases o envolturas y deja abierta la posibilidad de que otros puedan serlo, esto está condicionado a que puedan ser representados gráficamente, para lo cual el solicitante está en la libertad de escoger la forma que considere más pertinente, dado que no se regula este aspecto. No obstante, debe ser perceptible para el público consumidor y permitir realizar el examen de registrabilidad tanto por parte de las oficinas de marcas de los países miembros del CAN, como de terceros con interés legítimo.

2.6 Derecho comunitario europeo

Respecto a la protección de las marcas en la Unión Europea es preciso señalar en primer término que se puede llevar a cabo bajo las siguientes modalidades:

- a) Marca nacional: Otorgada por la oficina nacional de marcas del país en el que se solicita su registro, con base en sus propias leyes y reglamentos específicos en materia de marcas.
- b) Marca de la Unión Europea: Se realizaba ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y que ahora derivado de la reforma al Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria, por medio del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, vigente a partir del 23 de marzo de 2016, se denomina Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

- c) Marca internacional: Es la protegida a nivel mundial siempre que haya sido registrada previamente en el país de origen, presentando para el efecto la solicitud en la oficina nacional de propiedad industrial de tal país, el cual la remitirá a la oficina internacional.

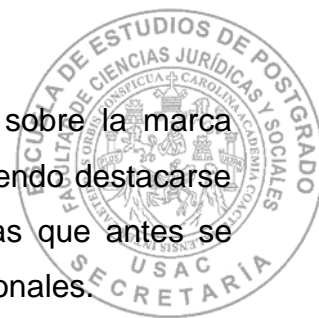


En la Unión Europea el órgano encargado de dar protección mediante el registro de las marcas es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la cual cuenta con una herramienta de búsqueda denominada “eSearch plus” para encontrar fácilmente las solicitudes y los registros de marcas, que consiste en una base de datos que funciona igual que otros buscadores como Google. Adicional a lo anterior, se puede activar una alerta para que se le notifique al interesado cuando alguien haya solicitado registrar un signo distintivo que podría entrar en controversias con su marca registrada (Ramírez, 2016).

Como antecedentes de la labor integradora de la Unión Europea respecto a la protección de las marcas debe indicarse que la misma dio inicio a través de la Directiva del 21 de diciembre de 1988, que pretendía la armonización de los derechos de los distintos Estados en materia de marcas, en aspectos relativos a signos, prohibiciones, derechos conferidos, limitaciones, prescripción, uso de la marca, caducidad y nulidad. Luego fueron emitidas las Directivas 2008/95/CE y 1989/104/CE de aproximación de las legislaciones, modificadas posteriormente por la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015. Asimismo, se creó un derecho concerniente a la marca de ámbito europeo a través del Reglamento 40/1994 del 20 de diciembre de 1993, surgiendo la marca comunitaria con el 207/2009 del 26 de febrero de 2009, modificado por el 2015/2424 y 2017/1001 que lo deroga.

Las reformas implementadas a la legislación de la marca comunitaria tienen su origen en la necesidad de un concepto amplio de marca, dada la evolución del mercado, en el cual los empresarios van más allá del uso de marcas tradicionales, sino que pretenden distinguir sus productos y servicios por medio otros signos como los sonoros, olfativos, gustativos y táctiles, entre otros, razón por la cual mediante el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, vigente a partir del

23 de marzo de 2016, que modifica el Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria, se pretende flexibilizar y ampliar la noción de marca, debiendo destacarse que se eliminó el requisito de la representación gráfica de las marcas que antes se exigía, lo cual amplía la posibilidad para el registro de marcas no tradicionales.



Dentro de las reformas que deberán introducir los países miembros de la Unión Europea, está el ampliar el concepto de marca, incluyendo los sonidos y colores. Asimismo, como ya se había indicado, se eliminará el requisito de la representación gráfica para el registro de esta, requiriéndose solamente que el signo sea representado en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a los titulares. A continuación se hará referencia a la legislación de la Unión Europea sobre marcas.

2.6.1 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas

Su entrada en vigor o fecha de expiración del plazo de transposición, es decir, de adaptación de las legislaciones nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea a las reformas que introduce, es el 14 de enero de 2019 para algunos preceptos y el 14 de enero de 2023 para otros. Esta Directiva pretende que el derecho comunitario de marcas se mantenga armonizado con las legislaciones nacionales de los países miembros en materia de registro de marcas y con la evolución de la propiedad industrial e intelectual.

Dentro de las diferencias con la Directiva anterior 2008/95/CE debe señalarse la modificación al concepto de marca, ya que esta lo contemplaba como un signo que podía ser objeto de representación gráfica. Sin embargo, con la Directiva (UE) 2015/2436 se elimina este requisito, estableciendo solamente la necesidad de una representación que permita determinar el objeto claro y preciso de protección, no siendo indispensable que sea de forma gráfica e incluye



expresamente la posibilidad de registro de los colores y sonidos. Así lo regula el artículo 3 de esta Directiva al indicar que:

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

Es ese sentido, es importante acotar que en el considerando 13 de la Directiva 2015/2436 se manifiesta que se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto. Conforme lo anterior, si bien con la eliminación del requerimiento de la representación gráfica del signo, se amplían las posibilidades de registrarse marcas no tradicionales, ello está supeditado a que puedan ser representadas de una manera clara, precisa, suficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, a fin que se permita establecer qué se protege con su registro, ya que se busca guardar un equilibrio entre flexibilizar la noción de marca y garantizar la seguridad jurídica.

2.6.2 Reglamento (UE) 2015/2424 del 16 de diciembre de 2015

Esta normativa modifica el Reglamento (UE) 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria y el Reglamento (CE) 2868/95 de la Comisión; entró en vigencia el 23 de marzo de 2016, aunque no en su totalidad, ya que algunas de sus disposiciones están vigentes desde el 1 de octubre de 2017. Dentro de las modificaciones que contempla cabe destacar las siguientes:

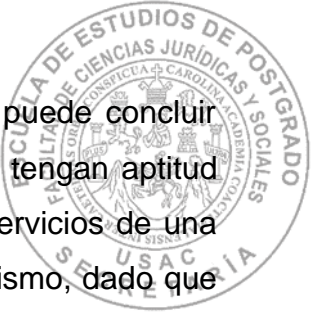


- a) La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) cambió de denominación por la de Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Industrial (EUIPO).
- b) No se utilizará el término marca comunitaria sino de marca de la Unión Europea
- c) Obligación de presentar ante la EUIPO las solicitudes de marca de la Unión Europea, no ante las oficinas de marcas nacionales.
- d) Se suprime el requisito de representación gráfica para el registro de marcas.

En cuanto a la supresión del requisito de representación gráfica, debe indicarse que al igual que en la Directiva (UE) 2015/2436 de la cual nos referimos anteriormente, el Reglamento (UE) 2015/2424 en su noveno considerando manifiesta que con el fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca. Debe permitirse que el signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esta consideración ratifica que debe observarse un equilibrio entre flexibilizar la noción de marca y garantizar la seguridad jurídica.

2.6.3 Reglamento (UE) 2017/1001 del 14 de junio de 2017

A través de este, se deroga el Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria, que había sido modificado por el Reglamento 2015/2424 del que se hizo referencia en el apartado anterior, a efecto de codificar todos los cambios que se habían realizado en el reglamento ahora derogado. Entró en vigor el 1 de octubre de 2017.



Conforme la normativa comunitaria antes relacionada, se puede concluir que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que no tengan aptitud distintiva, ya que es requerido que distinga los productos o los servicios de una empresa de los de otras, caso contrario no existe la marca. Asimismo, dado que se eliminó el requisito de la representación gráfica, será exigido solamente una representación que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares, lo que posibilita la inscripción de marcas no tradicionales que cumplan con estos aspectos, para lo cual puede utilizarse la tecnología actual, siempre que sea idónea para establecer la naturaleza de la marca.

2.7 Análisis de casos

2.7.1 Caso Ralf Sieckmann

El tema de la representación de las marcas olfativas ha sido debatido, derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida dentro de la causa C-273/00 el 12 de diciembre de 2002, denominada Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, originada de la negativa de la Oficina de Patentes y Marcas alemana de registrar la marca olfativa solicitada, en virtud de que consideraba que el signo no era apto para constituir una marca y ser representado gráficamente, así como por carecer de carácter distintivo.

Como antecedentes del caso cabe mencionar que el solicitante para cumplir con el requisito de la representación gráfica del signo distintivo presentó una descripción del olor; señaló el lugar en donde se podían encontrar muestras del mismo, indicó su fórmula química, adjuntó muestra de olor en un recipiente y añadió que el aroma se describe habitualmente como "balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela". Estas formas de representación no fueron aceptadas por el TJUE quien denegó la solicitud, considerando aspectos que a continuación se hará referencia.



En cuanto a que si los signos no visibles pueden constituir una marca el TJUE (2002) manifestó:

Puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (p. 9).

Asimismo, el TJUE desestimó las formas en que fue representada la marca olfativa, considerando lo siguiente:

- a) Una formula química, no satisface el requisito exigido al no ser accesible o inteligible a todo el mundo y no representar el olor de una sustancia sino la sustancia en sí misma.
- b) La descripción mediante palabras no resulta clara, precisa y objetiva.
- c) La muestra del olor no es estable y durable.

En ese sentido, se establece que los criterios establecidos por el TJUE respecto a las marcas olfativas, también pueden aplicarse a otras marcas no tradicionales. Estos se fundamentan en el fin esencial del requisito de representación gráfica, que es el definir la propia marca, para determinar el objeto exacto que se protegerá a través de su registro, toda vez que, tanto las oficinas encargadas del registro de marcas como el público en general deben conocer en forma clara y precisa su naturaleza, tanto para efectos del examen de fondo que debe realizarse de la misma, como para plantear una oposición en caso se afectaren derechos de terceros.



2.7.2 Caso Shield Mark BV contra Joost Kist

El TJUE conoció del litigio entre Shield Mark BV y Joost Kist, en relación con el uso por este último, en el marco de su actividad profesional, de sintonías que Shield Mark había registrado anteriormente como marcas sonoras en la Oficina de Marcas del Benelux, por lo que se emitió sentencia el 27 de noviembre de 2003 en la causa identificada como C-283/01, que considera aspectos relacionados con formas de representación gráfica de estas marcas, dado que el titular de las marcas registradas las representó con distintos medios como un pentagrama, la descripción escrita y una onomatopeya.

Al respecto, el TJUE (2003) manifiesta que:

Una representación gráfica como «las nueve primeras notas de *Für Elise*» o «el canto de un gallo» carece como mínimo de precisión y de claridad y, por tanto, no permite determinar el alcance de la protección que se solicita. Por consiguiente, no puede constituir una representación gráfica de dicho signo (p. 10).

En cuanto a la onomatopeya, se consideró que sin ninguna otra precisión, no puede constituir una representación gráfica, al existir un desfase entre esta, tal como se pronuncia y el sonido o ruido reales, o la sucesión de sonidos o de ruidos reales, que pretende imitar fonéticamente. Tampoco puede ser la simple notación musical, que es una sucesión de notas, al no ser clara, precisa y completa en sí misma, ya que no permite determinar la tonalidad ni la duración de los sonidos que forman la melodía. Por su parte, un pentagrama sí puede constituir una representación de la sucesión de sonidos que forman la melodía, en virtud de que el conjunto de las notaciones determina la tonalidad y duración de los sonidos, aun y cuando no es inmediatamente inteligible.



En ese orden, el TJUE (2003) concluye que:

Por lo que se refiere a un signo sonoro, no se cumplen dichos requisitos cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin ninguna otra precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin mayor precisión. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones (p. 11).

Conforme lo antes expuesto, se determina que independientemente de la clase de marca que se solicite su registro, la representación que se presente debe cumplir con los requisitos de ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, ya que a través de ella se establecerá la naturaleza de la marca y para el caso concreto de las marcas sonoras, la tonalidad y duración de los sonidos que forman la melodía, así como el alcance de la protección que se solicita.

2.7.3 Caso Old Parr

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió el 24 de agosto de 2015, interpretación prejudicial dentro del proceso 242-IP-2015, relacionada con la solicitud de registro de la marca táctil denominada textura superficie “Old Parr” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, pronunciándose en el sentido que el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, permite el registro de este tipo de marcas.



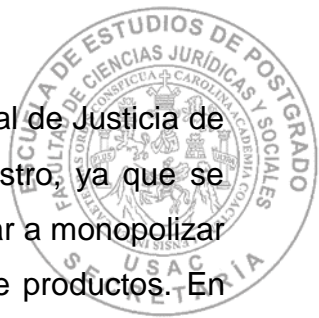
Como antecedente, es preciso indicar que el solicitante describió la marca de la siguiente forma:

Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden (...) Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015, p. 2).

Respecto a las marcas táctiles, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre aspectos de suma importancia que deben observarse para otorgárseles reconocimiento y protección, dentro de los cuales refiere que la textura en esta clase de marcas debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir, misma que debe ser particular en relación con el producto que distingue, lo que comprende la no funcionalidad, salvo que haya adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado.

La representación gráfica de las marcas táctiles fue interpretada de manera amplia, al considerar que tiene por objeto representar de manera suficiente y precisa el signo, por lo que es necesario que concurren dos requisitos:

- a) La descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y
- b) Una muestra física del objeto que contiene la textura, a la cual deberá permitirse el acceso cuando sea solicitado.



En cuanto a las formas o texturas de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace énfasis de la prohibición de su registro, ya que se trata de evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma o textura necesaria para comercializar cierta clase de productos. En ese sentido, también se manifiesta que debe observarse el criterio de no funcionalidad del signo o que no cumpla una función técnica, toda vez que una textura que resulte esencial para el uso y propósito del producto, o sea parte de su naturaleza, no puede protegerse.

De la interpretación proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se establecen criterios fundamentales para el reconocimiento y protección de marcas no tradicionales, como lo es su distintividad en relación con los productos que distingue, de lo cual se deriva que las oficinas de marcas al realizar el examen de registrabilidad del signo, deben determinar que no sea una textura de uso común, o bien, que cumpla una función técnica por la naturaleza del producto. En ese sentido, la representación gráfica de la marca constituye un requisito de suma importancia, por lo que debe ser clara, precisa y completa, que permita evaluar la procedencia de su registro, así como determinar con exactitud el alcance de la protección que se reivindica.



Capítulo III

El registro de marcas no tradicionales en Guatemala

Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, DR-CAFTA, Guatemala adquirió compromisos para realizar reformas a su sistema jurídico, siendo en materia de propiedad intelectual una de ellas, el contemplar una definición más amplia de marca, que dejara abierta la posibilidad de protección de marcas no tradicionales. En ese orden, se introdujeron reformas a la Ley de Propiedad Industrial para la implementación de este tratado, en virtud de las cuales se reconocen expresamente, entre otras, las marcas sonoras y olfativas, por lo que a continuación se hará referencia a la forma en que se regula el registro de marcas no tradicionales en Guatemala.

3.1 Marcas que pueden ser objeto de registro

En Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial regula lo relativo a la adquisición y protección de marcas, definiendo a este signo distintivo en su artículo 4 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”. La definición anterior contempla un aspecto fundamental que conforma y delimita la noción de marca, mismo que constituye requisito fundamental para su registro como lo es su distintividad, en virtud de que el signo independientemente de la clase a la que pertenezca debe ser apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado.

En ese orden, el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial establece que:

Las marcas podrán consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como la combinación de estos signos. Pueden 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 de la Propiedad Intelectual tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.



Es importante señalar que esta norma al ser meramente enunciativa, no limita y deja abierta la posibilidad que puedan constituir marca otros signos que a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual cumplan con la condición de tener aptitud distintiva, bien sea inherente o adquirida, no siendo requisito el que pueda ser objeto de representación gráfica, toda vez que este requerimiento fue eliminado de la definición de marca que contempla el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, derivado de la reforma introducida el 26 de junio de 2013, por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala.

En ese sentido, si bien nuestra legislación contempla una definición amplia de marca, que expresamente reconoce marcas no tradicionales como las tridimensionales, de color, sonoras y olfativas, debe acotarse que para ser objeto de protección a través de su registro, independientemente de sus características especiales, deben observarse los principios generales del derecho marcario, así como el cumplimiento de los requerimientos que establece nuestra legislación para el registro de marcas en general, en especial en cuanto a su distintividad.

Respecto a la capacidad distintiva de las marcas, el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial regula los casos de marcas inadmisibles por razones intrínsecas, dentro de los que cabe señalar:

- a) No tener suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique.
- b) Consistir 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.

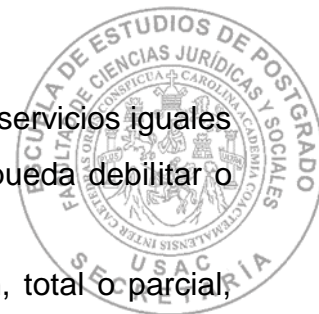


- c) Una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.
- d) Un simple color aisladamente considerado.
- e) Contrario a la moral o al orden público.
- f) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo 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.

No obstante, las prohibiciones referentes a los signos que no tengan suficiente aptitud distintiva o que consistan en un simple color aisladamente considerado, la norma antes mencionada dispone que podrá admitirse para su trámite el registro, cuando a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual y con base en las pruebas que presente el solicitante, se establezca que el signo ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio, es decir, que se admite una distintividad adquirida. Es preciso señalar que estos casos de inadmisibilidad se fundamentan en los caracteres esenciales que deben poseer las marcas, como lo es su distintividad, veracidad, licitud y no funcionalidad, razón por la cual su concurrencia constituye una prohibición absoluta para su registro.

En cuanto a las marcas inadmisibles por derechos de terceros, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial indica en vía puramente enunciativa, que no podrán registrarse, entre otros, los signos que:

- a) Sean idénticos o similares 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.
- b) Causen confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o



establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad.

- c) Constituyan 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.
- d) Constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida.
- e) Infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.
- f) Signos que pudieran servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

En relación con los casos de inadmisibilidad contemplados por la legislación guatemalteca, es preciso señalar que han sido divididos en dos clases, atendiendo a la distinta naturaleza e intereses que protegen, ya que los que atañen a razones intrínsecas son prohibiciones absolutas, al responder a exigencias relativas al interés público, toda vez que aluden a requisitos que debe cumplir el signo distintivo considerado en sí mismo, sin compararlo con otros ya protegidos. Por su parte, los que conciernen a derechos de terceros son prohibiciones relativas al proteger intereses de particulares, estableciendo su concurrencia al relacionar y comparar el signo que se pretende proteger con los otros ya protegidos (Bercovitz, 2013).

La diferencia de intereses protegidos en las prohibiciones señaladas tiene efecto en las acciones que pueden plantearse en contra del registro de una marca que se obtuvo en contravención de estas, ya que conforme el artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de un signo inadmisibile por razones intrínsecas adolece de nulidad absoluta, en consecuencia, es revocable en cualquier tiempo, para lo cual están legitimados a plantear la acción ante un juez de primera instancia del ramo civil,

la Procuraduría General de la Nación, si se afectan intereses del Estado o cualquier persona que se considere afectada.



Por su parte, en los casos de inadmisibilidad por derechos de terceros, el registro de la marca es anulable y solo puede plantear la acción respectiva el perjudicado o afectado en el asunto, debiendo observarse el plazo de caducidad de la misma, que conforme el artículo 203 de la Ley de Propiedad Industrial es de 5 años contados a partir de la fecha de registro, si el signo distintivo ha estado en el comercio por lo menos durante 2 años; si no ha sido usado comercialmente, el plazo será de 3 años, contado a partir de la fecha del primer uso no comercial. Sin embargo, no caducará la acción de anulación en tanto el signo no sea usado comercialmente por el presunto infractor, ni cuando ha sido obtenido de mala fe.

En ese sentido, y dado que la característica esencial de las marcas es su aptitud distintiva, las prohibiciones absolutas y relativas contenidas en las normas antes referidas, deben ser estrictamente observadas por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, al realizar el examen de fondo del signo que se solicita sea protegido, ya que tiene implicaciones en la seguridad jurídica al afectar intereses públicos y de particulares, así como del público consumidor en general, por lo que al estar un signo distintivo comprendido en alguno de los casos de inadmisibilidad, debe hacerse saber al solicitante la objeción respectiva, para que se pronuncie al respecto y poder resolverse lo que en derecho corresponda.

3.2 Procedimiento de registro

En Guatemala se establece como requisito necesario para gozar del derecho sobre un signo marcario, el que se registre ante el Registro de la Propiedad Intelectual. En ese sentido, quien registra el signo tiene derecho exclusivo sobre este y de oponerse a que un tercero inscriba a su favor el mismo signo u otro parecido o bien a solicitar la anulación del registro de la marca cuando se haya aprobado su inscripción en perjuicio de sus intereses. Conforme lo anterior, se determina que se adopta el sistema atributivo para la adquisición de marcas, ya que la propiedad de esta surge de



su registro y el uso del signo no constituye prioridad; en contraposición del sistema declarativo, en virtud del cual el derecho a obtener el registro de una marca nace con su uso.

La Ley de Propiedad Industrial ha mantenido una clara tendencia al sistema atributivo, que no reconoce derechos exclusivos sobre los signos distintivos no registrados, salvo se trate de marcas notorias, lo cual se evidencia en las siguientes disposiciones:

- a) No será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca (artículo 16, quinto párrafo).
- b) La propiedad sobre las marcas se adquiere por su registro y se prueba con el certificado extendido por el Registro de la Propiedad Intelectual (artículo 17, primer párrafo).
- c) El derecho de prelación para obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción (artículo 17, segundo párrafo).
- d) La propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada (artículo 17, tercer párrafo).
- e) El titular de una marca protegida en un país extranjero gozará de los derechos y garantías que la ley guatemalteca otorga, siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias (artículo 17, cuarto párrafo).
- f) El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma (artículo 35).

La dependencia administrativa del Ministerio de Economía responsable de la inscripción y registro de los derechos relativos a las marcas es el Registro de la Propiedad Intelectual, ante quien se realiza el procedimiento para el registro de las marcas, del cual a continuación se hará referencia:



3.2.1 De la solicitud de registro

Para adquirir el derecho exclusivo sobre una marca es preciso registrarla ante el Registro de la Propiedad Intelectual, para lo cual debe presentarse la solicitud correspondiente. Al respecto, debe destacarse que la Ley de Propiedad Industrial no restringe quienes pueden solicitar el registro y ser titulares de marcas, ya que su artículo 2 establece que: “Toda persona, individual o jurídica cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga”.

Para esos efectos, debe presentarse solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual que deberá contener la información requerida en el artículo 22 Ley de Propiedad Industrial, siendo esta:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación.
- b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica.
- c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare de una marca sonora u olfativa, solo se requiere una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas.
- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y este tuviese significado en un idioma distinto del español.
- e) Enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase.
- f) Reservas o renunciaciones especiales.
- g) País de origen del signo.
- h) Si se invoca prioridad debe indicarse el país o la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria, la fecha en que se realizó y el número que le fue asignado.



A la solicitud referida deberá acompañarse los documentos anexos que refiere el artículo 23 de la ley antes citada, consistentes entre otros, en cuatro reproducciones de la marca y tres ejemplares del soporte material en el caso de ser una marca sonora. El artículo 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto a las marcas tridimensionales, dispone que deben representarse por medio de una reproducción gráfica o fotografía bidimensional, que podrá consistir en una única o varias vistas diferentes.

La importancia de la reproducción que se presente de la marca radica en que conforme el artículo 20 del reglamento referido, por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca, se entiende que el solicitante pretende la inscripción y protección del signo, tal y como aparece en esta, o en su caso, en la reproducción que se acompaña, para lo cual si la marca tuviera uno o más colores especiales que se reservan, deben indicarse.

Un aspecto a destacar para efectos de la prelación e invocación de la prioridad está regulado en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de recibirse, cumpla al menos con los requisitos siguientes:

- a) Contener la información que permita identificar al solicitante o su representante, así como la dirección para recibir notificaciones en el país.
- b) Indicar la marca cuyo registro se solicita.
- c) Si se trata de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe acompañar la reproducción de las mismas.
- d) En el caso de marcas sonoras, se debe acompañar una copia de su reproducción en material de apoyo.
- e) Para las marcas olfativas, es preciso se presente el material de apoyo que puede incluir copia de la fórmula química o procedimiento.

- f) Indicarse los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca.
- g) Presentar el comprobante de pago de la tasa establecida.



Conforme lo anterior, cabe señalar que para la solicitud de registro de marcas sonoras y olfativas nuestra legislación no requiere una representación gráfica de estas, solo una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas, así como que se acompañe en el caso de marcas sonoras su reproducción en soporte material y para las marcas olfativas solamente se refiere que puede presentarse copia de la fórmula química o procedimiento como material de apoyo.

3.2.2 Examen de forma

Este examen consiste en determinar si la solicitud cumple con los requisitos formales que establece la Ley de Propiedad Industrial en sus artículos 5, 22 y 23, referentes a la información básica que la solicitud de registro debe contener y de la cual se hizo relación en el apartado anterior, así como de la documentación, reproducciones y soportes materiales que deben adjuntarse según la marca de que se trate. Si del examen realizado el Registro de la Propiedad Intelectual señala que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos indicados, la misma quedará en suspenso y requerirá al solicitante que subsane dentro del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se tendrá por abandonada la solicitud.

3.2.3 Examen de fondo

Este examen, que el Registro de la Propiedad Intelectual realiza de la marca solicitada, consiste en establecer si es distintiva, tanto intrínseca o extrínsecamente, para lo cual se debe verificar si está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad por razones intrínsecas y por derechos de terceros

establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, de los cuales ya se hizo relación con anterioridad.



Al respecto, debe indicarse que el Registro de la Propiedad Intelectual no cuenta con una normativa interna que establezca criterios para que el personal a cargo realice el examen de fondo de las marcas y establecer su distintividad, quienes deberán en todo caso tomar en consideración para estos efectos las reglas para calificar la semejanza de los signos distintivos que contempla el artículo 29 de la referida ley, siendo estas:

- a) Debe darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está.
- b) Los signos en conflicto se examinan con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- c) El examen comparativo de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.
- d) Se dará más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.
- e) Los signos se examinarán 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 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 se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios.



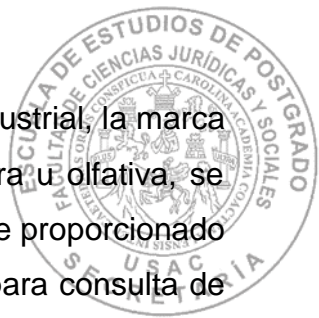
- h) Si una de las marcas en conflicto es notoria la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Conforme lo anterior, el examen para establecer la distintividad de una marca debe valorar y considerar las características propias del signo, analizándose para efectos de la distintividad intrínseca, su relación con los productos y servicios que pretende distinguir; por su parte, para determinar la distintividad extrínseca es preciso se verifique si es semejante con algún signo distintivo registrado o solicitado con anterioridad, que pudiera dar lugar a confusión. Al respecto, es preciso señalar que este examen de fondo debe realizarse de forma objetiva indistintamente se trate de marcas tradicionales o no tradicionales, de lo cual deriva la importancia que la representación o reproducción que se presente del signo distintivo permita efectuar este análisis.

En ese sentido, si del examen de fondo realizado a la marca solicitada se determinara que está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad previstos en la ley, el Registro de la Propiedad Intelectual debe notificárselo al solicitante haciéndole saber las objeciones por las cuales no se puede admitir la solicitud, para lo cual le otorgará un plazo de dos meses para se pronuncie al respecto. De no pronunciarse, la solicitud se tendrá por abandonada y se archivará. Si se manifestare al respecto, pero a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual subsisten las objeciones señaladas, debe dictar resolución fundamentando el rechazo de la solicitud, contra la cual cabe la interposición del recurso de revocatoria de conformidad con la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la República de Guatemala.

3.2.4 Publicación de la solicitud

Efectuado el examen de forma y fondo, si no existe obstáculo a la solicitud o superado este, se emite edicto que debe publicarse en el boletín oficial del Registro de la Propiedad Intelectual. El edicto deberá contener, entre otra



información señalada en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial, la marca tal como se hubiere solicitado y en el caso de una marca sonora u olfativa, se especificará tal aspecto juntamente con la descripción que hubiere proporcionado el solicitante, haciendo constar que el Registro tiene disponible para consulta de las personas interesadas, el soporte material en el caso de la primera. Esta publicación se hace con el fin de informar a terceros sobre las solicitudes de marcas presentadas, de manera que puedan reclamar cualquier derecho o interés legítimo sobre un signo distintivo.

3.2.5 Oposición al registro

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, la persona que se considere afectada en sus derechos por la solicitud de registro de una marca, puede presentar oposición contra esta dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la efectiva e íntegra publicación del edicto en el boletín oficial del Registro de la Propiedad Intelectual, para lo cual debe indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, así como acompañar u ofrecer los medios de prueba que sustentan su pretensión. Al solicitante de la marca se le conferirá audiencia por el plazo de dos meses de la oposición presentada para que se pronuncie al respecto. De ser necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba por dos meses comunes a ambas partes.

3.2.6 Resolución

Vencido el plazo para presentar oposición, sin que se hubiera presentado alguna, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se proceda a inscribir la marca y emitirá el certificado de su registro. De haberse presentado oposición, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para que el solicitante se pronuncie o del período de prueba, según el caso, se deberá resolver en forma razonada la oposición, valorando las pruebas aportadas. Si se emitiera resolución favorable a la

solicitud, al estar firme, el Registro de la Propiedad Intelectual previo pago de la tasa respectiva, inscribirá la marca y emitirá el certificado de su registro.



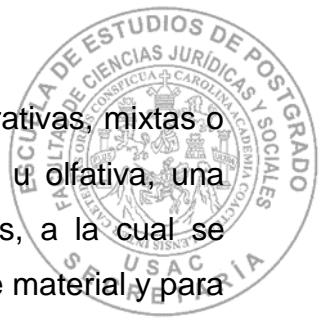
3.2.7 Inscripción de la marca

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial, la inscripción de la marca deberá contener, entre otra información, la marca registrada, si es figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, se deberá adherir una reproducción de esta. En el caso de las marcas sonoras y olfativas, se incluirá su descripción. El registro de una marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción, el cual podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.

3.3 La representación de las marcas no tradicionales

La importancia de la representación o reproducción de las marcas no tradicionales radica en que esta debe demostrar su naturaleza y características de forma clara, precisa, completa, inteligible y objetiva, para que pueda ser examinada adecuadamente y determinar el alcance de la protección otorgada a la marca, siendo idónea aquella que permita al Registro de la Propiedad Intelectual como al público en general comprender con facilidad en qué consiste la marca, de manera que cualquier persona interesada pueda tener acceso a la información, a fin de garantizar la seguridad jurídica y publicidad registral, dado que es necesario la determinación del derecho a proteger y la limitación del *ius prohibendi* del titular de dicho derecho.

En Guatemala, con la reforma introducida por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala a la definición de marca contenida en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, ya no se contempla como condición para que un signo se constituya en marca el que sea susceptible de representación gráfica, requiriéndose conforme la literal c) del artículo 22 de la ley citada, el que la solicitud de registro de marca contenga una reproducción de la misma cuando se trate de marcas



denominativas con grafía, forma o colores especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; y si se refiere a una marca sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas, a la cual se acompañará en el caso de ser marca sonora su reproducción en soporte material y para la marca olfativa solamente se regula que puede presentarse copia de la fórmula química o procedimiento como material de apoyo.

En ese sentido, en el caso de las marcas sonoras y olfativas, con base en la descripción que cumpla con las cualidades antes referidas y el soporte material o de apoyo que se presente, el Registro de la Propiedad Intelectual realizará el examen de fondo de la marca solicitada, para determinar si está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial. Al respecto, se considera que para efectos del examen de fondo referido, el material de soporte o apoyo que se presente de la marca es de suma relevancia, ya que con base en una descripción por más completa que esta sea, siempre será subjetiva y no permitirá que se realice un examen con la objetividad que el caso requiere.

La objetividad de la representación o reproducción de la marca es esencial para que tanto el examinador del Registro de la Propiedad Intelectual como de terceros interesados comprendan con total claridad los elementos que componen la marca que se solicita ser protegida, para establecer que efectivamente cumpla con el requisito de su distintividad y no afecte derechos de terceros, así como delimitar los alcances y límites de los derechos que se conferirían a su titular, de ahí la necesidad que se establezcan criterios objetivos para esos efectos, que garanticen la seguridad jurídica y la publicidad registral.

Conforme lo anterior, se considera que esta objetividad en la representación de las marcas sonoras se cumple por medio de la reproducción íntegra del sonido que la constituye, que debe ser presentado en un formato y soporte material que permita su publicación y consulta a través de los medios con los que cuenta actualmente el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que la descripción de la marca solo constituye

un requerimiento que la complementa, toda vez que con base en ella no podría realizarse un examen objetivo del signo distintivo, por más completa que esta sea y que se regule que debe ser clara, inteligible y objetiva.



En cuanto a las marcas olfativas, es preciso señalar que la sola descripción y presentación de la fórmula química o procedimiento para su obtención, que requiere la Ley de Propiedad Industrial para solicitar el registro de esta clase de marcas, se considera no permite establecer la naturaleza del signo distintivo y efectuar un examen objetivo del mismo, dada la subjetividad de una descripción y que una fórmula química o procedimiento no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en sí misma, por lo que no se contaría con elementos para determinar si posee un carácter distintivo o bien si podría afectar derechos de terceros.

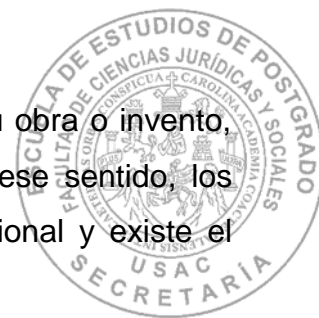
En ese orden, es necesario que se requiera la representación de las marcas olfativas a través de métodos o tecnologías que en la actualidad permiten reproducirla en forma más idónea y objetiva, como lo podría ser una cromatografía de gases o un análisis sensorial por medio de lo que se ha denominado nariz electrónica, de los cuales se hizo referencia anteriormente en el apartado 1.7.8, que si bien implican mayores costos, por su medio se establecería en forma adecuada el signo distintivo que se solicita, para efectos que pueda ser examinado adecuadamente por parte del Registro de la Propiedad Intelectual y consultado por terceros interesados, a fin de garantizar la seguridad jurídica y publicidad registral.

3.4 Regulación legal

3.4.1 Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 43 reconoce y protege la libertad de industria, comercio y trabajo como un derecho fundamental y específicamente protege la propiedad intelectual en su artículo 42, el cual establece: “Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los

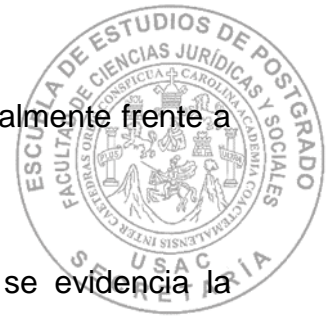
titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”. En ese sentido, los derechos de propiedad intelectual se elevan a rango constitucional y existe el deber de garantizar su protección.



Respecto de la protección de las marcas, es importante hacer referencia a lo manifestado por la Corte de Constitucionalidad en sentencia emitida el 8 de octubre de 2015, dentro del expediente 5099-2013:

Dentro del sector de la Propiedad Industrial se incluye, junto con la protección de las innovaciones y diseños industriales, el de los denominados signos distintivos, que incluye: las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad y las indicaciones geográficas (que a su vez comprende como una subcategoría de las denominaciones de origen). La protección de esos identificadores comerciales tiene por doble finalidad garantizar una competencia legal en el entorno del ejercicio de la libertad de industria y comercio y la de proteger a los consumidores, en este último supuesto, posibilitando que puedan elegir productos o servicios con conocimiento de causa (origen empresarial o geográfico, calidad, características, etcétera) (...) La protección de los signos distintivos cumple, entonces, con dos de los deberes constitucionales asignados al Estado: i) proteger la economía de mercado (artículo 130 de la Constitución), para que determinado productor no pueda aprovecharse con designaciones de calidad, características o procedencia que no le correspondan; y ii) la protección de los consumidores (artículo 119, literal i de la Ley Fundamental), para garantizarles sus legítimos intereses económicos y no ser inducidos a error o confusión. Además, los signos distintivos una vez que son protegidos mediante su inscripción en la oficina nacional competente, aparejan derechos de propiedad (artículos 39 y 42 constitucionales), algunos plenos y otros relativos como el caso de las marcas o las indicaciones geográficas, respectivamente, facultando al titular del

derecho o a los autorizados para su uso para actuar judicialmente frente a su empleo por personas no autorizadas.



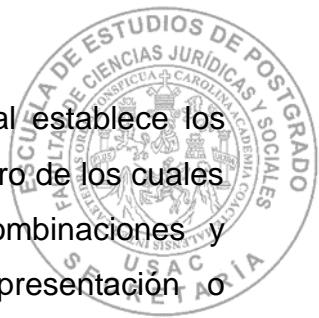
Del pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad se evidencia la importancia del reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual con rango constitucional, toda vez que involucra otros derechos garantizados por la Constitución Política de la República, como lo son el derecho a la propiedad privada, la libertad de industria y comercio, así como deberes fundamentales que debe cumplir el Estado de Guatemala referentes a proteger la economía de mercado y a los consumidores en general, evitando la competencia desleal.

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

La ley que regula lo relativo a la adquisición y protección de las marcas en Guatemala es la Ley de Propiedad Industrial, la cual de conformidad con su artículo 1 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.

Esta ley contempla una noción amplia de marca, al definirla 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”. En ese orden, conforme la legislación guatemalteca cualquier signo que tenga aptitud distintiva puede constituir marca. Congruente



con lo anterior, el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial establece los signos que pueden constituir marca, de manera enunciativa, dentro de los cuales incluye expresamente marcas no tradicionales como las combinaciones y disposiciones de colores, los sonidos, olores, la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes.

Al ser la norma antes citada meramente enunciativa, no limita y deja abierta la posibilidad que puedan constituir marca otros signos que a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual cumplan con la condición de tener aptitud distintiva, bien sea inherente o adquirida, no siendo requisito el que pueda ser objeto de representación gráfica, toda vez que este requerimiento fue eliminado de la definición de marca que contempla el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, derivado de la reforma introducida el 26 de junio de 2013, por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala.

En ese sentido, la legislación guatemalteca contempla una definición amplia de marca, que expresamente reconoce marcas no tradicionales como las tridimensionales, de color, sonoras y olfativas, estableciendo como requisito esencial para ser objeto de protección, el que tengan aptitud distintiva. Sin perjuicio de lo anterior, independientemente de las características especiales de las marcas no tradicionales, relativas a su reproducción o representación para efectos de su protección, deben observarse también los principios generales del derecho marcario, así como el cumplimiento de los demás requerimientos que establece nuestra legislación para el registro de marcas en general.

Los artículos 20 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial, como ya se había hecho referencia anteriormente, contemplan los casos de inadmisibilidad de marcas por razones intrínsecas y por derechos de terceros, respectivamente, los cuales se fundamentan en los caracteres esenciales que deben poseer las marcas en general, como lo es su distintividad, veracidad, licitud y no funcionalidad, así como proteger los intereses públicos y de particulares. En ese

orden, constituye prohibición absoluta para el registro de marcas el no tener suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique.



Dado el carácter no funcional de las marcas, las literales b) y c) del artículo 20 de la ley antes citada, establecen como prohibiciones por razones intrínsecas del signo distintivo, el 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, así como la forma que de una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique. Esto trata de evitar que a través del registro de marcas se busque monopolizar la forma usual de un producto o envase, o bien, adquirir o perpetuar derechos exclusivos en relación con soluciones técnicas o funcionales, lo cual en todo caso debe protegerse a través de una patente de invención, un modelo de utilidad o diseño industrial.

Estos aspectos cobran mayor relevancia en las marcas no tradicionales, toda vez que debe verificarse que efectivamente tengan esa aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se apliquen. En ese orden, no podría protegerse una marca tridimensional que tenga un fin técnico o funcional, ya que para esos efectos se ha contemplado otros sistemas de protección, como lo es por medio de una patente de invención, modelo de utilidad o bien un diseño industrial, lo cual también tiene aplicación en marcas sonoras y olfativas, ya que estas deben distinguirse y no podrían ser un sonido o aroma usual o natural en el producto, o bien, ser funcionales respecto a este.

Sobre las marcas de color, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 20 literal f) establece como prohibición absoluta cuando se trate de un simple color aisladamente considerado; sin embargo, podrá admitirse su registro cuando a criterio del Registro de la Propiedad Intelectual y conforme las pruebas que se presenten, se establece que ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo

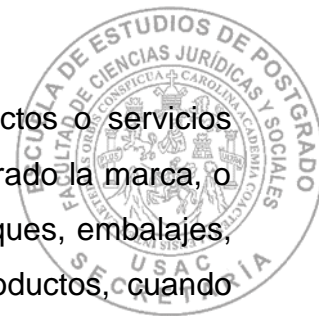
respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.



Asimismo, no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero, para lo cual en vía puramente enunciativa, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial refiere algunos casos que pudieran dar lugar a confusión o asociación, por ser la marca idéntica o similar a otros signos registrados con anterioridad. Para esos efectos, el artículo 29 de la ley referida contempla reglas que el Registro de la Propiedad Intelectual al realizar el examen de fondo respectivo, debe tomar en consideración para calificar la semejanza de los signos distintivos.


En ese sentido, las prohibiciones contenidas en las normas antes referidas deben ser estrictamente observadas por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, al realizar el examen de fondo del signo que se solicita sea protegido, ya que tiene implicaciones en la seguridad jurídica al afectar intereses públicos y de particulares, así como del público consumidor en general. Ello derivado a que conforme el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma, así como otros, dentro de los que cabe destacar:

- a) Impedir que terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la marca del titular, si su uso causa confusión.
- b) Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registró la marca, o para productos o servicios diferentes, si causan riesgo de confusión o impliquen un aprovechamiento indebido de una marca notoriamente conocida.
- c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas por parte de un



tercero no autorizado, en los casos que identifiquen productos o servicios iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o diferentes si causan confusión; respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el riesgo de asociación de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o, identifiquen productos y servicios idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca notoriamente conocida que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, cuando dicho uso pudiera indicar una asociación entre dichos productos o servicios y el titular de la marca que pudiera erosionar el interés del titular de la marca notoriamente conocida.

- d) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén comprendidos en los casos previstos en la literal anterior.
- e) Resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos.
- f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables.
- g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en la Ley de Propiedad Industrial, en los casos que esta contempla.
- h) Requerir la intervención de las autoridades competentes a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y evitar posibles infracciones y daños económicos o comerciales por la infracción, debilitamiento de la fuerza distintiva o valor comercial de sus marcas, o del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
- i) Exigir la intervención de la autoridad judicial competente para la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva.



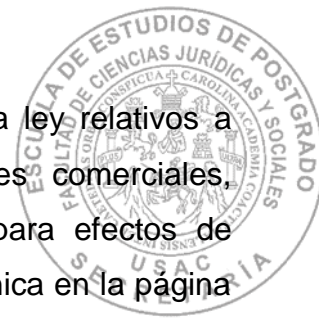
La tutela estatal expresada en la exclusividad de uso otorgada a la marca registrada tiene por objeto el estímulo de la competencia, ya que cumple con funciones fundamentales, en virtud de las cuales se protege los intereses tanto del productor como del consumidor. Los del primero al permitirle capitalizar la inversión resultado de su talento y trabajo y los del segundo al brindarle alternativas al momento de escoger bienes y servicios.

3.4.3 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo 89-2002 del Presidente de la República de Guatemala

De conformidad con el artículo 1 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, este tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial. En ese sentido, dentro de las normas que deben destacarse, está el artículo 17 de este reglamento, que amplía lo regulado respecto a la representación de las marcas tridimensionales, estableciendo que deberá ser por medio de una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, la cual podrá consistir en una vista única o varias vistas diferentes.

Un aspecto importante que contempla el reglamento en referencia es el principio de publicidad registral, el cual está contenido en su artículo 98 en virtud del cual los registros, expedientes y archivos pueden ser objeto de consulta directa por el interesado, así como por medios electrónicos. Para esos efectos, en la actualidad a través de la página web del Registro de la Propiedad Intelectual, se pueden realizar consulta de marcas registradas y en trámite, con base en el número de expediente o de registro, así como búsquedas de estas. En el caso de marcas sonoras, la consulta permite reproducir el sonido solicitado o que ha sido objeto de protección.

Asimismo, el artículo 101 Bis del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial regula que el boletín oficial del Registro de la Propiedad Intelectual es



el medio de publicación de los edictos y avisos que ordena la ley relativos a solicitudes de inscripción de signos como marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o señales de publicidad, el cual, para efectos de consulta será puesto a disposición diariamente en forma electrónica en la página web del Registro de la Propiedad Intelectual; publicaciones que también podrán descargarse semanalmente, pagando una suscripción anual, o bien, adquirirse en soporte papel previo pago de la tasa aplicable. Es a partir del día siguiente de la efectiva e íntegra publicación del edicto en este boletín que se computará el plazo previsto para formular oposiciones a las solicitudes de marcas.

En cuanto a la oposición de terceros al registro de marcas, el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial dispone los requerimientos que el escrito debe contener, dentro de los que cabe destacar, que deben exponerse los argumentos y las pruebas en que se funda la oposición, para lo cual, en el caso de basarse la oposición en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, debe presentarse una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y respecto de los cuales se plantea la oposición. Por su parte, en relación con las marcas notorias, además de la reproducción de estas, deberá acreditarse su notoriedad.

Al respecto, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece criterios para determinar la notoriedad, siendo estos:

- a) Extensión o grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, los cuales pueden ser los consumidores reales o potenciales, las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio o los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.



- b) Intensidad y ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca.
- c) Antigüedad de la marca y duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la misma.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

3.4.4 Tratados internacionales

Guatemala ha ratificado tratados respecto al derecho marcario, en virtud de los cuales adquirió compromisos para implementar innovaciones y armonizar su legislación acordes a estos. Asimismo, establecen directrices en relación con el tratamiento que debe otorgárseles a las distintas clases de marcas que se solicita su protección, de los cuales ya se había hecho referencia anteriormente en el apartado 1.9, siendo estos:

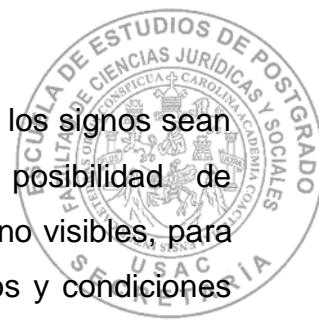
3.4.4.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Fue ratificado por Guatemala el 20 de abril de 1998. Si bien no hace referencia alguna respecto de las marcas no tradicionales, deja abierta la posibilidad para que cada país miembro establezca los requisitos y condiciones que una marca debe poseer para ser considerada y protegida como tal.

3.4.4.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

Entró en vigencia en Guatemala el 21 de julio de 1995. El artículo 15 de este acuerdo establece que podrá constituir marca cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras, estando facultados los países

miembros para exigir como condición para el registro, que los signos sean perceptibles visualmente, lo cual deja abierta la posibilidad de reconocimiento de marcas no tradicionales como son las no visibles, para lo cual cada país está en libertad de decidir los requisitos y condiciones indispensables para el registro de una marca.



3.4.4.3 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR CAFTA, por sus siglas en inglés, Dominican Republic, Central America Free Trade Agreement)

Fue ratificado por Guatemala el 10 de marzo de 2005, derivado de lo cual adquirió el compromiso de realizar reformas en materia de propiedad intelectual, entre ellas, el contemplar una definición más amplia de marca, que dejara abierta la posibilidad de protección de marcas no tradicionales. En ese sentido, se introdujeron reformas a la Ley de Propiedad Industrial, a través de los Decretos 11-2006 y 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala, entre las que cabe destacar el reconocimiento de las marcas sonoras y olfativas.

3.4.4.3 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

Guatemala se adhirió el 12 de septiembre de 2016 y entró en vigencia el 12 de diciembre del mismo año. Tiene como objeto armonizar y agilizar los procedimientos de registro de marcas, mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de los procedimientos. Sin embargo, no se aplica a las marcas sonoras, olfativas y los hologramas, sino solamente a signos visibles.

3.5 Jurisprudencia

Es preciso señalar que en la actualidad no existe jurisprudencia específica que esté relacionada con el tema de las marcas sonoras y olfativas; sin embargo, existen criterios emitidos por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la aptitud distintiva, tanto intrínseca como extrínseca que debe poseer una marca para ser objeto de protección por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que a continuación se hará referencia a algunas de las sentencias emitidas.

a) En sentencia de casación 643-2012 del 10 de marzo de 2014, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia manifestó:

Al hacer el ejercicio hermenéutico de las literales a) y e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, se advierte que la literal a) se refiere a la prohibición de registrar signos que adolezcan de aptitud distintiva. Esta característica consiste en la capacidad que debe contener el signo para diferenciar la marca del nombre usual o la designación de los productos o servicios que pretende amparar, lo cual en el caso que nos ocupa no sucede, pues indudablemente las expresiones utilizadas son prácticamente la identificación del servicio, por lo que no goza de esa aptitud, como bien lo señaló la Sala. En cuanto al inciso e) del artículo *ibidem*, este prohíbe el registro de marcas que pueda calificar o describir alguna característica del servicio. Bajo esa perspectiva, se establece que la marca DINERO EXPRESS MÓVIL para amparar productos de la clase treinta y seis, que consisten en: «Servicios en relación con contratos de seguros de todo tipo, negocios inmobiliarios, transferencias de dinero en Guatemala, de Guatemala a otros países y de otros países a Guatemala, y Servicios de negocios financieros», es evidente que describe las características del servicio que se pretende identificar, pues la palabra EXPRESS sugiere una cualidad del servicio, que tiene que ver con el tiempo, y la expresión MÓVIL, describe otra particularidad de la forma en que se presta el mismo servicio; además, los términos de que se compone son de uso común, en relación con los servicios que se prestan, por lo que se estima que efectivamente, se tipifican las





prohibiciones, por razones intrínsecas, que se señalan en el artículo 20 literales a) y e) de la Ley de la Propiedad Industrial, para el registro de la relacionada marca.

Del pronunciamiento anterior cabe acotar que reconoce el carácter distintivo que deben poseer las marcas, en el sentido de diferenciarse del producto o servicio al cual se aplican, lo cual es un requerimiento que aplica tanto a marcas tradicionales como no tradicionales, por lo que sería inadmisibles el registro de sonidos u olores que sean propios de la clase de productos o servicios para los que se solicite la protección, ya que no podría restringirse su uso por parte de terceros.

b) En ese mismo sentido, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia de casación 338-2014 del 29 de septiembre de 2015:

Esta Cámara establece que la sala sentenciadora tuvo como hecho acreditado que el diseño de dos fresas más la palabra “Bonjus” del idioma francés hace referencia al adjetivo “buen”, el cual es general, y la palabra “jugo” que hace referencia a cualquier producto de la misma naturaleza, por lo cual consideró que la marca solicitada no tiene suficiente aptitud distintiva con respecto al producto que pretende amparar, frente a los demás productos del mercado, y de conformidad con la norma denunciada de aplicación indebida, estableció que no puede inscribirse como marca un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto al cual se aplica, en virtud de que este consiste en un signo que en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, constituye una designación común o usual del producto de que se trate, situación que a su criterio encuadra en los supuestos de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidos en los incisos a) y d) de la norma denunciada. En virtud de que la casacionista no logró variar el hecho que la sala sentenciadora tuvo por acreditado (...) se concluye que la norma denunciada de aplicación indebida, en los incisos relacionados, constituyen los supuestos legales aplicables al caso concreto, ya que por lo establecido por el tribunal sentenciador, este llegó a la conclusión que la marca cuyo registro se pretende

encuadra en los supuestos de inadmisibilidad por razones intrínsecas regulados en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.



Este fallo vuelve a reiterar que un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto al producto al cual se aplica, por ser usual o común al mismo, no puede ser objeto de protección, esto en congruencia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, respecto de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y dada la función principal que cumplen estos signos distintivos en un mercado competitivo.

c) En relación con la distintividad adquirida de las marcas, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación 379-2015 del 10 de noviembre de 2015, refiere:

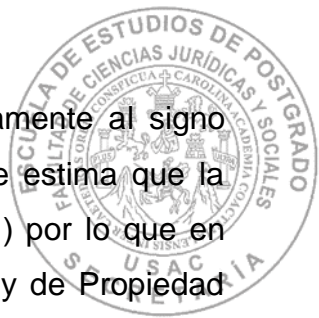
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 *in fine* de la Ley de Propiedad Industrial –el cual fue aplicado en el fallo de mérito–, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca cuando a criterio del registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establezca que un signo comprendido en los supuestos allí regulados, ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio. En virtud de la norma relacionada, la prueba debió dirigirse a establecer que la marca “Bonjus y diseño” ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo aun cuando se encuentra comprendida en alguno de los supuestos de inadmisibilidad por razones intrínsecas, lo cual no aconteció en el caso objeto de estudio.

En este pronunciamiento se destaca el reconocimiento de la distintividad adquirida de las marcas por el uso continuado de las mismas en el comercio, lo cual está sujeto a que tal extremo sea acreditado a través de los medios de prueba que debe aportar el solicitante. En ese sentido, se considera que para el caso de las marcas sonoras y olfativas que carezcan de una distintividad inherente, una opción para obtener su registro es demostrar que el público consumidor en general las distingue.

d) Respecto de la distintividad extrínseca, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación 55-2012 del 21 de mayo de 2013, manifestó:



En el presente caso, la recurrente invoca como argumento de inadmisibilidad, la similitud del profundo contenido ideológico de ambos signos, que estima puede causar confusión, por lo que se constituye en el elemento relevante para decidir la controversia. Sobre lo relativo al riesgo de confusión marcario, el mismo autor señala: «... la doctrina y la jurisprudencia han consagrado el principio de que para la determinación de la posible confusión entre marcas, el análisis debe realizarse de manera global y automática, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión». La comparación ha de realizarse siempre desde un punto de vista sintético —es decir, integrado en una percepción global todos los elementos, tal como lo hace el consumidor que atiende a la impresión de conjunto— y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente, pues no es esta la forma en la que el consumidor percibe las diferencias. Hay que tener en cuenta, además, que no siempre el consumidor tiene a la vista las marcas que compara, sino que la elección se hace entre marcas que solo recuerda. La exigencia anterior —de una comparación de conjunto— no es incompatible con la necesidad de otorgar especial relevancia al elemento dominante, sea este denominativo, visual o conceptual, dentro del conjunto de la marca, cuando ese elemento, por su fuerza de impacto visual, por su significado o por su impacto fonético, condiciona la percepción global. El elemento dominante (...) puede ser conceptual...». Páginas doscientos y doscientos uno. Con base en las anteriores acotaciones, se realiza el examen de los signos en conflicto y se advierte que ambas se identifican por la caricatura de un personaje que representa la figura histórica, mundialmente conocida como el emperador romano CÉSAR. Ciertamente, las caricaturas son gráficamente diferentes; sin embargo, no es ese el elemento a examinar, sino que el riesgo de asociación, debido a la similitud por el contenido ideológico de las imágenes (...). De lo anterior, se determina que el signo que identifica a la



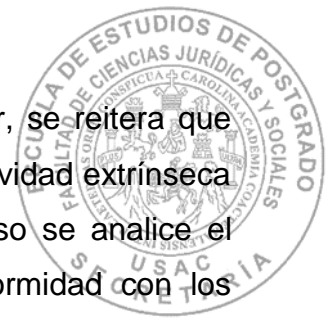
marca DISEÑO ESPECIAL DE ROMANO, es similar ideológicamente al signo que representa la marca LITTLE CAESAR, y por esa razón, se estima que la posibilidad de causar confusión por asociación es inminente (...) por lo que en atención a lo que establece el inciso a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, es inadmisibles la inscripción de una marca bajo esas condiciones.

La sentencia en referencia enfatiza que para determinar la distintividad extrínseca de una marca es preciso que el análisis comparativo entre los signos en conflicto se realice de manera global, es decir, una percepción integral de todos sus elementos, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión y no examinando sus elementos por separado, ya que la comparación deberá hacerse en conjunto para establecer si efectivamente existe un riesgo de confusión.

e) En ese mismo sentido, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación 539-2012 del 11 de octubre de 2013, indica:

En lo relativo al informe requerido por la sala sentenciadora, que tenía por objeto determinar cuántas marcas se encontraban inscritas con la palabra memo, en la clase cinco, esta Cámara estima que dicho medio probatorio no era determinante para modificar el resultado del fallo, pues el punto controvertido era establecer si existía riesgo de confusión entre la marca propiedad de la recurrente y la que se pretendía registrar, es decir, el examen debía efectuarse entre ambas, a efecto de determinar similitudes conforme los criterios contenidos en la ley, por lo que el hecho de que existan o no otras marcas que puedan estar compuestas por la palabra memo, carece de relevancia para la solución del conflicto. Aunado a lo anterior, aun y cuando se aceptara la tesis de la recurrente que ese vocablo es común, y por ende, no puede formar parte de una marca que se pretenda registrar, dicho planteamiento es errado, porque esa palabra formaba una compuesta, al unirse a otra, por lo que no es viable efectuar un análisis únicamente en elementos aislados.

Al igual que en el pronunciamiento referido en la literal anterior, se reitera que para efectos del examen que debe efectuarse para establecer la distintividad extrínseca de una marca respecto de otra registrada con anterioridad, es preciso se analice el signo distintivo en conjunto y no elementos aislados, ello de conformidad con los criterios contemplados en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial.



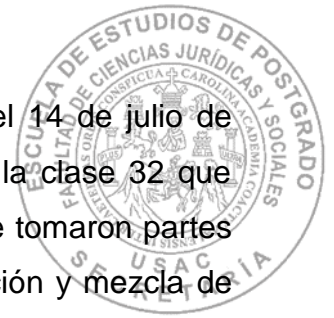
3.6 Situación registral actual de las marcas no tradicionales en Guatemala

Respecto de las marcas olfativas es preciso indicar que a la fecha el Registro de la Propiedad Intelectual no ha recibido solicitud alguna para la inscripción de estas. En cuanto a las marcas sonoras, se han presentado 20 solicitudes de las cuales solo dos de ellas fueron solicitadas con posterioridad a la reforma introducida por el Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala a la definición de marca contenida en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, vigente desde el 26 de junio de 2013, en virtud de la cual ya no se contempla como condición para que un signo se constituya en marca el que sea susceptible de representación gráfica. Sin embargo, debe acotarse que todas comparten los siguientes aspectos comunes:

- 1) Han sido registradas.
- 2) El signo distintivo fue presentado en un soporte digital.
- 3) El Registro de la Propiedad Intelectual no manifestó objeción a su inscripción.
- 4) En el edicto publicado se hace referencia que la reproducción de la marca puede ser consultada en el Registro de la Propiedad Intelectual.
- 5) No se presentó oposición alguna de tercero interesado.

A continuación se hará referencia de algunos de los casos registrados:

- a) **Sonido Jingle.** Solicitud 2018-000669, presentada el 26 de enero de 2018 por la entidad Rigo Trading, Sociedad Anónima, para la clase 30 que ampara productos de confitería. Descripción: Sonido Jingle. Fue inscrita el 2 de agosto de 2018, bajo el registro 235479, folio 152 del tomo 643.



- b) **Rugido distintivo de raptor.** Solicitud 2014-006305, presentada el 14 de julio de 2014 por la entidad Alimentos Maravilla, Sociedad Anónima, para la clase 32 que ampara bebidas energizantes y bebidas sabor cola. Descripción: Se tomaron partes de tres efectos de sonido de dinosaurios diferentes; se hizo la edición y mezcla de los tres sonidos para sacar de los tres uno solo, propio y no existente; se ecualizó, alterando diferentes frecuencias del audio para obtener el resultado deseado; se masterizó el mismo. Fue inscrita el 30 de agosto de 2017, bajo el registro 227296, folio 69 del tomo 616.
- c) **Sonido pito diario del voceador.** Solicitud 2012-007582, presentada el 29 de agosto de 2012 por la entidad Diarios Modernos, Sociedad Anónima, para la clase 39 que ampara servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro, servicios relacionados con el depósito de mercancías con vista a su preservación o custodia. Descripción: un silbido medio de un pito con dos tonos una pausa y dos tonos. Fue inscrita el 27 de marzo de 2015, bajo el registro 205274, folio 247 del tomo 542.
- d) **Ooooolympia.** Solicitud 2012-003644, presentada el 7 de mayo de 2012 por la entidad Diveco, Sociedad Anónima, para la clase 20 que ampara muebles de madera, camas, colchones, somieres, almohadas y accesorios de cama. Descripción: ooooolympia. Fue inscrita el 25 de agosto de 2014, bajo el registro 199113, folio 84 del tomo 522.
- e) **Fuchi noticias.** Solicitud 2009-000041, presentada el 7 de enero de 2009 por la entidad Emisoras Unidas de Guatemala, Sociedad Anónima, para la clase 38 que ampara programas informativos de entretenimiento que produce y transmite la titular mediante radio y televisión. Descripción: emite un sonido que consiste en una onda reproducida por un sintetizador que se asimila a una alarma o sirena (alerta o emergencia), la cual al ser escuchada primero, identifica a la titular de la marca, y en segundo lugar, pone sobre aviso al usuario que se emitirá una noticia de última hora

o de interés social. Fue inscrita el 4 de noviembre de 2014, bajo el registro 201271, folio 144 del tomo 529.



- f) **Campana deportiva.** Solicitud 2009-000044, presentada el 7 de enero de 2009 por la entidad Emisoras Unidas de Guatemala, Sociedad Anónima, para la clase 38 que ampara programas informativos de entretenimiento que produce y transmite la titular mediante radio y televisión. Descripción: Campana deportiva. Fue inscrita el 8 de diciembre de 2014, bajo el registro 202270, folio 243 del tomo 532.
- g) **Sonido de águila.** Solicitud 2009-000714, presentada el 6 de febrero de 2009 por la entidad Productora la Florida, Sociedad Anónima, para la clase 32 que ampara cervezas, cervezas de bajo contenido alcohólico, cerveza aguda, cerveza fuerte, cerveza negra, bebidas alcohólicas a base de malta. Descripción: sonido que emite el águila, en especial su particular chillido. Fue inscrita el 6 de mayo de 2010, bajo el registro 169613, folio 284 del tomo 423.
- h) **Tonadilla Texaco.** Solicitud 2009-002867, presentada el 12 de mayo de 2009 por la entidad Chevron Intellectual Property LLC, para la clase 35 que ampara servicios de información y publicidad en los campos de gasolina y aditivos para gasolina. Descripción: Tonadilla Texaco. Fue inscrita el 10 de agosto de 2010, bajo el registro 171283, folio 154 del tomo 429.

De los casos anteriormente referidos puede determinarse que las descripciones presentadas de las marcas, por más amplias que algunas son, no permiten comprender en forma clara y precisa cuál es la naturaleza del signo distintivo o los elementos que la conforman, dada la subjetividad que implican, por lo que el Registro de la Propiedad Intelectual solo con base en la reproducción del sonido, que en todos los casos fue acompañado a la solicitud en un soporte digital, efectuó el examen de fondo respectivo que determinó su distintividad, toda vez que ninguna de las marcas fueron objetadas ni se presentó oposición alguna para su registro. Al respecto, debe acotarse que muchos de estos casos, son marcas que habían previamente adquirido una distintividad con el uso en el comercio.

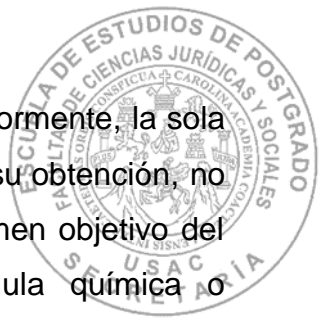


3.7 Formas idóneas de representación de marcas sonoras y olfativas

La representación que debe presentarse de las marcas sonoras y olfativas que se solicita su registro, es un aspecto de suma importancia para efectos de su protección, pues al ser signos distintivos no visibles, la forma idónea es aquella que permita demostrar de la forma más clara, precisa, completa, inteligible y objetiva su naturaleza y características, para que pueda ser examinada adecuada y objetivamente por parte del Registro de la Propiedad Intelectual; así como que pueda ser consultada por terceros interesados, a fin de determinar el alcance de la protección que se otorgará a la marca y garantizar la seguridad jurídica y publicidad registral.

En ese sentido, la objetividad de la representación es esencial para comprender con total claridad los elementos que componen la marca que se solicita sea protegida y verificar que efectivamente cumpla con el requisito de su distintividad y no afecte derechos de terceros. Asimismo, permite determinar los alcances y límites de los derechos que se conferirían a su titular, por lo que a través de la sola descripción del signo distintivo no puede comprobarse estos aspectos, dado la subjetividad que conlleva esta, tanto para el que la presenta como para el que la interpreta, siendo necesario que adicionalmente se acompañe a la solicitud de registro de marca un soporte material o de apoyo que permita cumplir estos fines.

Respecto de las marcas sonoras se considera que la forma idónea de representarlas es por medio de la reproducción íntegra del sonido que la constituye, que debe ser presentado en un formato y soporte material digital que permita su publicación y consulta a través de los medios con los que cuenta actualmente el Registro de la Propiedad Intelectual, constituyendo la descripción de la marca solo un requerimiento que la complementa, pero no es con base en ella que debe realizarse un examen objetivo del signo distintivo.



En relación con las marcas olfativas, como se ha señalado anteriormente, la sola descripción y presentación de la fórmula química o procedimiento para su obtención, no permite establecer la naturaleza del signo distintivo y efectuar un examen objetivo del mismo, dada la subjetividad de la descripción y que una fórmula química o procedimiento no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en sí misma, por lo que no se contaría con elementos para determinar si posee un carácter distintivo o bien si afecta derechos de terceros.

Conforme lo anterior, se consideran como formas idóneas de representación de las marcas olfativas, los métodos o tecnologías que en la actualidad permiten reproducirla en forma objetiva, como lo es una cromatografía de gases o un análisis sensorial por medio de lo que se ha denominado nariz electrónica, de los cuales se hizo referencia en el apartado 1.7.8, y que permitirían establecer en forma adecuada el signo distintivo que se solicita, para efectos que pueda ser examinado adecuadamente por parte del Registro de la Propiedad Intelectual y consultado por terceros interesados. Como requerimiento adicional, sería conveniente se presentara una muestra de la marca solicitada.

Es preciso señalar que para garantizar la debida protección de las marcas sonoras y olfativas, el Registro de la Propiedad Intelectual debe contar con personal capacitado, una infraestructura que permita el resguardo de los soportes materiales que se presenten, equipo técnico adecuado, así como la colaboración de entidades especializadas en materia de sonidos y olores, o bien laboratorios, que apoyen en el examen de estos signos distintivos y en su proceso de registro.

Conclusión

Es necesaria una adecuada y técnica regulación jurídica de las marcas sonoras y olfativas para otorgarles protección, debiendo determinarse requisitos que permitan identificarlas plenamente, no dando lugar a confusión y que puedan reproducirse en forma exacta en cualquier momento que se requiera para establecer su autenticidad y eficaz protección.

En tal sentido, la Ley de Propiedad Industrial debe establecer como requerimiento para la solicitud de registro de marcas sonoras y olfativas una representación de las mismas no sujeta a la discrecionalidad del solicitante, que permita al Registro de la Propiedad Intelectual realizar el examen de fondo respectivo en forma técnica y objetiva, así como que terceros interesados comprendan con total claridad la marca que solicita ser protegida para garantizar la seguridad jurídica y publicidad registral.



Referencias bibliográficas



1. Libros y documentos

Bendaña, G. (1999). Curso de derecho de propiedad industrial. Managua, Nicaragua: Editorial Hispamer.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2013). Apuntes de derecho mercantil. Navarra, España: Editorial Aranzadi, S.A.

Broseta Pont, M., Martínez Sanz, F. (2011). Manual de derecho mercantil. Madrid, España: Editorial Tecnos.

Busto, O. (2002). La nariz electrónica: una nueva herramienta para analizar el aroma. Recuperado de: http://www.percepnet.com/documenta/CS02_05.pdf.

Castro García, J. (2012). Las marcas no tradicionales. Recuperado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/3682>.

Corte de Constitucionalidad de Guatemala (2015). Sentencia de amparo emitida el 8 de octubre de 2015, dentro del expediente 5099-2013. Recuperado de <http://http://sistemas.cc.gob.gt/portal/>.

De Castro, F. (1955). Derecho civil de España. Madrid, España: Editorial Instituto de Estudios Políticos.

Embid Irujo, J. (2002). Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella. Granada, España: Editorial Comares.

Fernández-Novoa, C. (1984). Fundamentos de derecho de marcas. Madrid, España: Editorial Montecorvo.



Liévano Mejía, J. (s.f). Aproximación a las marcas no tradicionales. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/14881/LievanoMejiaJoseDaniel2013.pdf?sequence=1>.

Lizano Soto, A., Pal Antillón, A. (2013). Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica. San José, Costa Rica. Recuperado de <http://ij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Nuevas-modalidades-de-marcas-olfativas-t%C3%A1ctiles-y-gustativas.-Viabilidad-utilidad-y-efectos-jur%C3%ADdicos-en-Costa-Rica.pdf>.

Martínez, G., Loucasse, G. (2000). Derecho de marcas. Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Rocca.

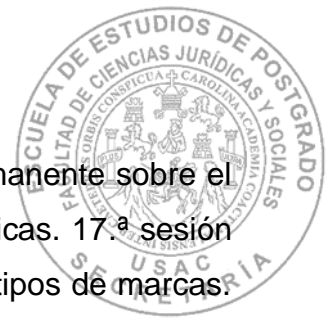
Méndez Metke, R. (2001) Lecciones de propiedad industrial. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Editorial Beker&Mckenzie.

Organismo Judicial (2014). Criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Materia Civil y Contencioso Administrativo 2013. Guatemala: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ).

Organismo Judicial (2015). Criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Materia Civil y Contencioso Administrativo 2014. Guatemala: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ).

Organismo Judicial (2016). Criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Materia Civil y Contencioso Administrativo 2015. Guatemala: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. 16.^a sesión (2006). Nuevos tipos de marcas. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf.



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. 17.^a sesión (2007). Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. 17.^a sesión (2007). Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.doc.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. 18.^a sesión (2007). Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.doc.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. 19.^a sesión (2008). La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. (2009). La representación de marcas no tradicionales ámbitos de convergencia. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/wipo_strad_inf_3.pdf.

Otamendi, J. (1999). Derecho de marcas. Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo-Perrot.



Ramírez Martínez, M. (2016). Eliminación del requisito de la representación gráfica en las marcas de Unión Europea. Madrid, España. Recuperado de <http://tauja.ujaen.es/jspui/bitstream/10953.1/7540/1/TFG%20-%20RAMIREZ%20MARTINEZ%2C%20MARIA%20MAGDALENA.pdf>.

Rangel Medina, D. (1960). Tratado de derecho marcario. México D.F., México: Editorial libros de México.

Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23.^a edición). Madrid, España. Recuperado de <http://dle.rae.es/>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2010). Interpretación prejudicial 90-IP-2010 del 7 de septiembre de 2010. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace1907.pdf>.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2015). Interpretación prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/Proceso%20242-IP-2015.doc>.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2002). Sentencia C-273/2000 del 12 de diciembre de 2002. Recuperado de <http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2003). Sentencia C-283/01 del 27 de noviembre de 2003. Recuperado de <http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ010283.pdf>.

United States Patent and Trademark Office (2017). Manual de procedimiento de examen de marcas y patentes de los Estados Unidos. Recuperado de <https://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/tmep-archives>.

Vásquez Palma, M. (2011). Estudios de derecho comercial. Santiago, Chile: Editorial Abeledo Perrot, legal publishing Chile.



2. Legislación

2.1 Nacional

Constitución Política de la República de Guatemala (1985).

Ley de Propiedad Industrial. Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala (2000).

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Acuerdo Gubernativo Número 89-2002 del Presidente de la República de Guatemala (2002).

2.2 Internacional

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

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).

Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000).

Directiva de la Unión Europea 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (2015).

Lanham Act (1946).

Ley de Marcas de España. Ley 17/2001 (2001).

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ley No. 7978 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2000).



Ley de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos (1991).

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos (1994).

Reglamento de la Unión Europea 2015/2424 (2015).

Reglamento de la Unión Europea 2017/1001 (2017).

Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006).

Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, TLC DR-CAFTA (2005).

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006).

Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).