

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

**DEFRAUDACIÓN A LA EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA COMERCIAL**



Presentada a la Honorable Junta Directiva  
de la  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
de la  
Universidad de San Carlos de Guatemala  
Por

**DILIA FLORICELDA NICHÓ SIMILOX**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

y los títulos profesionales

**ABOGADA Y NOTARIA**

Guatemala, noviembre 2006

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

DEFRAUDACIÓN A LA EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA COMERCIAL



**DILIA FLORICELDA NICHÓ SIMILOX**

Guatemala, noviembre 2006

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

DECANO:	Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I:	Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II:	Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III:	Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez
VOCAL IV:	Br. José Domingo Rodríguez Marroquín
VOCAL V:	Br. Edgar Alfredo Valdez López
SECRETARIO:	Lic. Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ**  
**EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

Presidente:	Lic. Álvaro Hugo Salguero Lemus
Vocal:	Licda. Marisol Morales Chew
Secretario:	Lic. Héctor David España Pinetta

**Segunda Fase:**

Presidenta:	Licda. Crista Ruiz de Juárez
Vocal:	Lic. Napoleón Orozco Monzón
Secretario:	Lic. Rafael Morales Solares

**RAZÓN:** Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis. (Artículo 43 del Normativo para la elaboración de tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala).

## **ACTO QUE DEDICO**

- A DIOS:** Por ser fuente de toda sabiduría y entendimiento sobre todo por colmarme de sabiduría y bendiciones; por estar con migo cada momento de mi vida. Por que tu debes crecer y yo disminuir.
- A MIS PARTES:** Fermín de Jesús Nicho Cúmez y Maria Juliana Similox de Nicho, infinitas gracias por sus sabios consejos y oraciones asía mi persona y por la oportunidad que me dan de superarme profesionalmente. Los quiero con todo mi corazón. Gracias papito y mamita por compartir su vida con migo.
- A MIS HERMANOS:** Maynor Giovanni, Mayra Julia, Christian Alexander, Jessica Janeth, Jhonatan Emmanuel y Jacqueline Abigail, gracias por su comprensión y ayuda incondicional, ustedes ocupan un lugar muy especial en mi corazón.
- A MIS ABUELOS:** Fermín Nicho, Adela Cúmez, José Similox (Q.E.P.D.), y Martina Chipix (Q.E.P.D.). Los quiero con todo mi corazón.
- A MIS TIOS:** Secondina, Felicita, Paula, Estela, Adelina. Muy en especial a mi tía Rosalina y su esposo Domingo Cortes y a mi tía Isabel Similox, por sus consejos y apoyo especial. Anselmo Vidal Nicho (Q.E.P.D.) y Demetrio Chipix siempre los tendré presente en mi corazón.
- A MIS PRIMOS:** Con mucho aprecio, en especial a Vidalia Pollón.
- A LOS PROFESIONALES:** Arq. Maynor Giovanni Nicho Similox, Lic. Héctor David España Pinetta. Por brindarme su ayuda y apoyo incondicional y sobre todo por compartir con migo sus conocimientos y experiencias.
- A MIS PADRINOS:** Gumercindo Pérez y Vernarda de Pérez, Bernabe y Clara.

**A MIS AMIGOS:**

Damaris Candido, Otto Franco, Roberto Ramírez, Gabriela Fuentes, Evelin Ixem, Néstor Urbina, Alma Santos, Roberto de Paz, Roxana Ramírez, Lucía Carbonel, Rodolfo Bardales Sergio Valdez, Oscar Ochoa y eliseo Solís, etc. Gracias por compartir momentos inolvidables con migo.

**AL ASESOR Y REVISOR  
DE TESIS:**

Gracias por guiarme en la elaboración de esta tesis.

**AL PÚBLICO AQUÍ PRESENTE:** Gracias por su presencia.

**A MI PATRIA GUATEMALA:** Tierra que me vio nacer y crecer.

**A LA TRICENTENARIA UNIVERSIDAD  
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA:**

Damaris Candido, Otto Franco, Roberto Ramírez, Gabriela Fuentes, Evelin Ixem, Néstor Urbina, Alma Santos, Roberto de Paz, Roxana Ramírez, Lucía Carbonel, Rodolfo Bardales Sergio Valdez, Oscar Ochoa y eliseo Solís, etc. Gracias por compartir momentos inolvidables con migo.

## ÍNDICE

Introducción	Pág. (i)
--------------	-------------

### CAPÍTULO I

<b>1. La marca como elemento de diferenciación de bienes y servicios</b>	<b>1</b>
1.1 Concepto de marca	1
1.2 Características de la marca	4
1.3 Reseña histórica sobre las marcas	6
1.3.1 Clases de marcas	7
1.3.1.1 Marcas industriales	7
1.3.1.2 Marcas comerciales	8
1.3.1.3 De servicios	8
1.3.1.4 Marcas colectivas	8
1.4 Decisiones sobre las marcas	9
1.5 Decisiones sobre la elección de la marca	10
1.6 Decisión sobre el respaldo de marca	12
1.7 Decisión sobre una familia de marcas	13
1.8 Decisión sobre la extensión de marcas	14
1.9 Decisión sobre multimarcas	15
1.10 Decisión sobre el reposicionamiento de marcas	16

### CAPÍTULO II

<b>2. Régimen legal de la marca</b>	<b>17</b>
2.1 Reseña del convenio centroamericano de propiedad industrial reseña	17
2.1.1 Clasificación de las marcas	18
2.1.2 Propiedad de las marcas	25
2.1.3 Procedimiento de registro de las marcas	27

2.1.3.1 Instructivo para la presentación de solicitud de inscripción de marca de certificación y colectiva	29
2.1.3.2 Instrucciones solicitud renovación de marca y señal de publicidad	31
2.1.4 Extinción de propiedad de las marcas	33
2.1.5 Licencia de uso	33
2.1.5.1 Instructivo para registro de cambio de nombre, traspaso, licencia de uso y cancelación	34
2.2 La propiedad industrial	36
2.2.1 Reseña histórica	36
2.2.2 La propiedad intelectual y su relación con la propiedad industrial en Guatemala	37
2.3 Consideraciones sobre la propiedad industrial como una nueva rama de la enciclopedia jurídica.	38
2.3.1 La problemática de su denominación	38
2.4 Breve extracto del texto que contiene el Tratado de Libre Comercio, en lo que corresponde al tema	39

### **CAPÍTULO III**

<b>3. Competencia desleal</b>	<b>47</b>
3.1 Competencia ilícita	54
3.2 Objeto jurídico que se persigue tutelar al reprimir la competencia desleal	56
3.2.1 Defensa de un derecho de propiedad	56
3.2.2 Defensa de un derecho de la personalidad	57
3.2.3 Defensa contra la transgresión de un derecho	58
3.3 Concepto de propiedad industrial	60
3.4 Signos registrables	63
3.4.1 Signos con entidad marcaria no registrables	63

3.4.2 Marcas idénticas o similares a otras anteriores	Pág. 64
3.5 Denominación de origen	64
3.6 Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres	65

## CAPÍTULO IV

<b>4. La defraudación a la exclusividad de las marcas registradas</b>	<b>67</b>
4.1 La confusión de las marcas	67
4.1.1 La confusión directa y la confusión indirecta	68
4.1.2 Confusión visual	69
4.1.3 Confusión auditiva	70
4.1.4 Confusión ideológica	72
4.1.5 La confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos	76
4.1.6 Técnicas lícitas que en ocasiones propician la confusión	78
4.2 Defensa de la marca	88
4.2.1 La exclusividad en el uso de la marca registrada	88
4.3 La falsificación	90
4.3.1 Falsificación total y parcial	91
4.3.2 Agregado de otros elementos	92
4.3.3 Traducción	92
4.3.4 Tenencia	93
4.3.5 Coincidencia con la marca registrada	93
4.3.6 Prueba de la falsificación	94
4.4 La imitación fraudulenta	94
4.4.1 Tenencia	96
4.4.2 Prueba de la imitación fraudulenta	97
4.5 Uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización	97
4.5.1 Uso en publicidad	99

4.5.2 Uso como nombre comercial o enseña	<b>Pág.</b> 100
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>103</b>
<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>105</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>107</b>

## INTRODUCCIÓN

La marca constituye un elemento importante para los productos y servicios, ya que a través de la misma, el consumidor puede obtener la certeza de que el producto cumple con los requisitos necesarios para su utilización o consumo. Además, la marca puede proveer al fabricante, según la calidad del producto, de una cierta reputación frente al público, claro que ello requiere del transcurso del tiempo. En ese sentido, quien ha registrado una marca y con ello ha ganado el consentimiento de los consumidores, tiene derecho a gozar de una tutela jurídica para el uso exclusivo de ésta. Por ello, es necesario que las leyes del país protejan en forma adecuada a las marcas que han sido legalmente registradas para evitar que personas mal intencionadas perjudiquen a las mismas mediante defraudaciones o falsificaciones. Esos aspectos constituyen la justificación de la presente investigación en la cual, la definición del problema ha sido establecida mediante la interrogante: ¿Cuáles son los problemas que se generan por la defraudación a la exclusividad de la marca comercial?. La hipótesis de mi trabajo ha sido planteada en los siguientes términos: El principal problema que resulta de la defraudación a la exclusividad de la marca comercial es que una marca registrada, es vulnerada por una marca imitada defraudándola en la sustancia, calidad o cantidad de los productos valiéndose de engaños hacia los particulares y creando confusión en los mismos, con el propósito de desviar en provecho propio la clientela de un establecimiento comercial o industrial ocasionando con ello competencia desleal. Esa hipótesis, puedo indicar que ha sido plenamente confirmada a lo largo de la investigación. En cuanto a los objetivos, he perseguido básicamente, demostrar que la defraudación de la marca comercial si existe cuando no responde a la calidad del producto que representa generando con ello competencia desleal, y establecer las causas que generan la defraudación de las marcas. En lo relativo a los supuestos de la investigación, estos han sido enunciados de la forma siguiente: Todo titular de una marca registrada tiene la propiedad y el uso exclusivo de la misma, y si no hay marca registrada el titular de un producto no puede reclamar la aplicación de pena alguna.

En cuanto a las teorías, he recurrido a la doctrina establecida por importantes autores tanto nacionales como extranjeros quienes han establecido notables opiniones respecto del problema en referencia. En cuanto al enfoque metodológico utilizado, me he valido de los métodos dialéctico, inductivo, deductivo y de análisis de los elementos, apoyados estos por la técnica de ficha bibliográficas las cuales han resumido la información obtenida en libros, leyes, revistas, periódicos e Internet. El procedimiento general de la investigación inicio con la recopilación de la información, para luego analizar y sintetizar la misma, para finalmente elaborar el informe final, que consta de cuatro capítulos: Capítulo uno, La marca como elemento de diferenciación de bienes y servicios, como concepto de marca, características de la marca, reseña histórica sobre las marcas y decisiones sobre las marcas; Capítulo dos, Régimen legal de la marca, y su reseña del convenio centroamericano de propiedad industrial, la propiedad industrial y las consideraciones sobre la propiedad industrial; Capítulo tres, competencia desleal; y competencia ilícita, signos registrables y la denominación de origen y Capítulo cuatro, La defraudación a la exclusividad de las marcas registradas; sobre la confusión de las marcas, defensa de las marcas, la falsificación de la marca, la imitación fraudulenta y el uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada. Con ello, he concretado un objetivo planteado desde el inicio de mi formación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, como lo es, aportar un trabajo de investigación que pueda servir como material de consulta para estudiantes y personas relacionadas con el tema objeto de investigación, por lo cual es satisfactorio para mi, realizar la introducción a mi informe final de tesis.

# CAPÍTULO I

## 1. La marca como elemento de diferenciación de bienes y servicios

Dentro del este campo muchas veces se ha considerado "MARCA" a aquello que distingue a un producto de otros iguales o de distinta fabricación. Pero una marca no sólo identifica al producto y su fabricante, si no que es una especie de "BANDERA" que resume en sí misma todo el contenido de un producto, la empresa que lo fabrica, su prestigio en el mercado, el poder de la empresa propietaria, etc. Tal importancia ha hecho que muchos autores afirmen que "Un producto sin marca no se vende", basándose en un hecho real y verdadero; puesto que es cierto que se venden productos sin marca, pero no es menos cierto que ello sólo ocurre cuando al consumidor no le queda otro remedio.

Surge entonces la necesidad de elaborar un trabajo de investigación con la finalidad de que se establezcan conceptos y aspectos generales sobre "MARCAS", que permitan al estudiante tener una visión general de este tema.

Para ello se decidió recopilar información bibliográfica y de Internet , lo cual dio como resultado el presente trabajo. Asimismo se decidió incluir información actual sobre los procedimientos establecidos por la Ley para el registro de una marca, con lo que esperamos poder contribuir de alguna u otra manera con el desarrollo de la investigación.

### 1.1 Concepto de marca

Según el diccionario de términos de marketing de Peter D. Bennett una marca es un nombre, un término, un símbolo, un diseño especial o la

combinación de todos estos que deben identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlos de sus competidores.<sup>1</sup>

De este concepto se puede deducir fácilmente las diferentes funciones que cumple una marca, tanto desde el punto de vista del consumidor, como desde el punto de vista del fabricante o del vendedor del bien o servicio.

Desde el punto de vista del consumidor la marca le garantiza el origen de los bienes o servicios adquiridos, que teóricamente proceden de un mismo proveedor.

El fin primordial de la marca es distinguir o diferenciar los bienes y servicios de su misma clase, evitando engaños que al final perjudicarían al consumidor.

Por otro lado la marca también cumple la función de garantizar al consumidor que la calidad de los bienes o servicios adquiridos es la misma que los adquiridos con anterioridad. Quien haya quedado satisfecho con los resultados obtenidos, adquirirá los bienes o servicios amparados por la misma marca.

Desde el punto de vista del productor o vendedor de un determinado bien o servicio, uno de los fines más importantes de la marca es perpetuarse en un mercado. Así, se asegura de una reputación y por consiguiente de un mejor nivel de utilidades.

La marca puede estar compuesta por un nombre comercial por el cual se conoce el producto. Este está formado por las palabras, letras o números que se pueden pronunciar. Otro componente lo constituye los logotipos que son la parte

---

<sup>1</sup> Bennett, Peter D.. **Dictionary of marketing Terms**. Pág. 175.

de la marca que aparece bajo la forma de un símbolo, un diseño, un color o un tipo de letra. Estos tienen la peculiaridad de que se reconoce de vista, pero quizá no se exprese cuando un consumidor pronuncia el nombre comercial.

Por ejemplo la marca Toyota, identifica un productor de automóviles de origen japonés. El nombre comercial del bien es Toyota y su logotipo lo constituye un T estilizada. Otro ejemplo Avícola Villalobos, S. A. El nombre comercial es Pollo Rey y su logotipo es la figura de un pollo con una corona. Un consumidor puede identificar los productos de dos formas: a) Leyendo el nombre comercial y b) Observando el logotipo que lo identifica.

Definición de marca luego de establecerse una serie de definiciones la puedo definir de la siguiente forma: Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un producto al que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el producto se desee, se pida, se exija , con preferencia a otros productos.

En definitiva , la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, asignado a un producto o un servicio, por el que es su directo responsable. Ésta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y mejora constante. La marca ofrece del producto, junto con su realidad material, una realidad psicológica, una imagen formada por un contenido preciso, cargado de afectividad: seguridad para unos, prestigio para otros, calidad, etc.

A partir de ésta última definición es comprensible que algunas marcas hayan llegado a superar el producto que representan, dándoles incluso su nombre y llegando a definir productos genéricos y no específicos de una compañía determinada.

La razón por la cual esto ha llegado a ocurrir es porque las marcas son una garantía y, sobre todo, una emoción. Los productos son racionales pero las marcas son emocionales. Por lo tanto, la publicidad genérica puede ser racional pero, la de la marca, debe apelar a la emoción porque la marca es sólo una idea en la mente de los compradores. Esta idea me lleva a la siguiente pregunta "¿qué tiene ese producto que no tengan los demás? ". La respuesta es que tiene unos valores añadidos que lo convierten en marca y que constituyen su personalidad. Las personas eligen a las marcas, lo mismo que a los amigos por afinidad.

Asimismo, los consumidores desconfían de las marcas desconocidas como se desconfía de los desconocidos en general. De ahí la importancia de estudiar al público, averiguar su carácter y su forma de ser, y una vez conocidos estos, dotar a las marcas que queremos una personalidad acorde con la de su potencial usuario.

## **1.2 Características de la marca**

La marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca sin valor, el consumidor preferirá aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen seguridad y calidad. La notoriedad se adquiere por la publicidad, necesariamente apoyada en la calidad del producto y superando la prueba del tiempo: la imagen de la marca debe permanecer en la mente de los consumidores por un tiempo indefinido.

La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la comparación del mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas. La calidad de una marca debe estar directamente relacionada con la calidad del producto que ampara, aunque no confundirse con ella ya que la calidad de un producto no siempre puede apreciarse a simple vista; a veces, ni siquiera con su uso.

En cambio , la marca es un elemento reconocido por los consumidores, quienes otorgan a determinadas marcas el calificativo de "buenas" y se lo niegan a otras. Este título no es concedido indiscriminadamente sino que, por el contrario, se basa en indicios, uno de los cuales, quizás el más importante, es la calidad del producto. A partir de ese momento, la calidad de la marca cobra "vida propia" y llega a separarse del producto. La marca es una firma, es la reivindicación de una paternidad. Es un importante símbolo de garantía y responsabilidad.

La marca es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse sin descanso. Así éste debe analizar el mercado, no sólo en cuanto a la relación calidad-precio en comparación con la competencia, sino también para conocer los deseos del consumidor, su forma de ser, su carácter. Las personas eligen las marcas por su afinidad con su personalidad.

La marca ha de estar viva (nace, se desarrolla, se transforma, enferma y muere), por lo que necesita, cuando es preciso, innovación (formal y/o conceptual).Es importante recordar que las marcas pueden tener imagen de modernas o de anticuadas. Esto tiene poco que ver con el momento de su lanzamiento pero, en cambio, depende en gran medida del hecho de que hayan sabido comunicar que son capaces de mantenerse al día.

Una vez establecidas las características, se acepta como cierto que las marcas tienden a ser volátiles pero, se comprende y explica que valen tanto dinero que el esfuerzo por mantenerlas no debe regatear medios. Este es el gran reto: mantener vivas las marcas de siempre y conseguir que las marcas escalen posiciones y no retrocedan ante dificultades.

### **1.3 Reseña histórica sobre las marcas**

El uso de identificar los objetos por medio de signos es muy antiguo. En la cultura griega y la romana se utilizaban las marcas por parte de los artistas e industriales para diferenciar sus creaciones.

En la edad media florecen ampliamente las marcas de los comerciantes, por una parte vinculadas al régimen privilegiado de los gremios y corporaciones. Esto se conoce en la actualidad como marcas colectivas, y por otra parte vinculadas con el carácter de signos individuales para distinguir las mercancías propias, previo al registro de la matrícula de los comerciantes.

La marca colectiva, más que una marca que conocemos en el sentido moderno, consistía en un sello de la autoridad con carácter de garantía pública respecto de la fabricación.

La marca individual, en cambio, designaba la procedencia de la mercancía, es decir, el fabricante. Esta marca individual es la que ha sobrevivido en la actualidad, pero con un sentido distinto al que se utilizó durante la edad media.

En primer término, porque la antigua marca se constituía como una prueba de derecho de propiedad o al menos, una presunción de que el titular asignaba la marca a sus propias cosas y no a las ajenas.

En segundo término mientras en la edad media el productor o comerciante poseía tan solo una marca, hoy se tiene una marca para cada clase de producto. A esto se añade que por el hecho del comercio a distancia y la difusión de las actividades mercantiles mediadoras, se han ido multiplicando las marcas a medida que los productos pasa por diferentes manos hasta llegar al consumidor.

### **1.3.1 Clases de marcas**

Las marcas se clasifican atendiendo a las diferentes actividades económicas que tienen que ver con el comercio y se clasifican de la siguiente manera:

- ❖ Industriales
  
- ❖ De comercio
  
- ❖ De servicios
  
- ❖ Colectivas

#### **1.3.1.1 Marcas industriales**

Las marcas industriales o de fábrica son las que se relacionan con el productor de un bien, el cual va a satisfacer las necesidades de un consumidor.

Las marcas industriales por lo general pertenecen a empresas grandes, las cuales poseen un buen financiamiento y una eficiente administración. Un ejemplo de estas empresas es la empresa Diveco fabricante de Camas Olimpia.

Por ejemplo, en una fase de fabricación todas las piezas que conforman un producto final tienen la marca de origen del fabricante que las produjo, pero al final el consumidor no tendrá conocimiento de ellas, ya que éstas adquirirán la marca del producto final. La marca podrá colocarse según la naturaleza del producto ya sea sobre el objeto mismo, en su envoltura, etc. Esta marca llegará a la

clientela de los fabricantes, realizando todas las funciones propias de la marca industrial.

Esta no llegará en muchos casos a los consumidores finales, debido a que los clientes de los fabricantes industriales son otros fabricantes.

#### **1.3.1.2 Marcas comerciales**

Son aquellas marcas que se utilizan por aquellas personas que sirven de intermediario entre los productores y el consumidor final, como por ejemplo Almacenes Paiz, Almacenes Simán, La Curacao, etc.

#### **1.3.1.3 De servicios**

Son aquellas marcas que utilizan los comerciantes cuya actividad principal no es la producción ni la comercialización de bienes. Este es el caso de los servicios que ofrece una empresa a su clientela como: alquileres, información, transporte, hotelería, seguros, operaciones bancarias, emisiones radiofónicas y de televisión, baños de vapor y otras más que pertenecen a una actividad económica con fines lucrativos.

#### **1.3.1.4 Marcas colectivas**

La marca colectiva es un signo que se emplea por los miembros de una asociación en cualquiera de sus manifestaciones: cooperativas, sindicatos, asociaciones gremiales y entidades públicas o privadas que tengan la necesidad de distinguir sus productos de los otros que circulan en el mercado.

Generalmente se utilizan para relaciones a los acuerdos o convenios económicos internacionales entre los estados como el Tratado de Libre Comercio, Mercosur, Cafta, etc.

La marca colectiva puede ser utilizada para distinguir productos de cualquier naturaleza, como las marcas individuales, pero evidentemente, existen productos que se presentan mejor, que tienen una mejor aptitud para ser distinguidos, con una marca colectiva. Esto es debido a que la marca ha de distinguir productos de diversos productores que al mismo tiempo han de tener la misma calidad y características.

Como ejemplo de una marca colectiva podemos mencionar a la empresa aerospacial, la cual no está formada por empresas inglesas, francesas y canadienses, las cuales producen en conjunto los aviones con la tecnología más avanzada de la marca AirBus.

#### **1.4 Decisiones sobre las marcas**

Los consumidores ven a la marca como una de las partes más importantes del producto y la elección de una buena marca puede añadirle valor a éste. Por ejemplo la mayor parte de los consumidores si no la totalidad ven un reloj de marca Rolex como un producto costoso y de alta calidad. Un reloj similar pero de otra marca se observaría como de una calidad inferior, aunque la maquinaria y la caja del reloj fueran exactamente las mismas. Por ello las decisiones sobre la elección de la marca constituyen una de las partes más importante en la estrategia de un producto.

La marca, como ya se ha expuesto, posee un nombre de marca, que es la parte que puede pronunciarse o decirse. Por ejemplo podemos mencionar Canon, Chevrolet, Pollo Campero y Almacenes Paiz. Además, cuenta con un

signo en la marca, que es una parte que puede reconocerse pero no pronunciarse. Sus principales elementos son: los símbolos, el diseño, el color y el tipo de la letra.

### **1.5 Decisiones sobre la elección de la marca**

Lo primero que tiene que decidir la empresa, es si quiere un nombre de marca a sus productos. Este tema ha tomado tanta fuerza, que hoy en día ya casi nada se vende sin una marca que lo identifique. Por ejemplo, la sal se vende en paquetes con marca, algunas frutas llevan el sello del cultivador, los tornillos y las tuercas más comunes se empacan con la etiqueta del distribuidor y las partes de automóvil como las bujías, las llantas o los filtros llevan nombres de marca que difieren de los del fabricante del automóvil.

Recientemente se ha visto un retorno a los bienes de consumo sin marca. Estos artículos genéricos están simplemente empacados sin una identificación del productor. La intención es bajar los costos al consumidor, ahorrando en empaques y publicidad. La popularidad de estas marcas libres llegó a su máximo uso a principios de los años ochenta.

Esta situación pone de relieve algunas preguntas esenciales: ¿para qué sirven las marcas?, ¿a quién benefician?, ¿cómo lo hacen?, ¿a qué costo?. La indicación de marca ayuda al cliente de muchas maneras. El nombre le da ciertas indicaciones sobre la calidad del producto. Aquellos que siempre compran la misma marca saben que siempre van a obtener la misma calidad.

También incrementa la eficiencia del comprador, imagine a un comprador que entra en una tienda y se encuentra con miles de productos sin etiqueta: no podría establecer una diferencia. Finalmente, la marca atrae su atención hacia nuevos productos que le pueden resultar útiles; en este caso, el nombre de

marca constituye una base sobre la cual se puede elaborar toda una historia en relación con las cualidades especiales del nuevo producto.

La marca también proporciona ciertas ventajas para el vendedor, el nombre permite que el vendedor procese los pedidos y localice los problemas con mayor facilidad. De esta forma, la Cervecería Centroamericana recibe un pedido de cien cajas de cerveza gallo, en lugar de uno de su mejor cerveza.

El nombre de marca y la marca registrada, proporciona protección legal para ciertas características únicas que podrían imitar sus competidores. La marca permite que el vendedor atraiga a un conjunto leal y redituable de compradores. También le ayuda a segmentar los mercados. Por ejemplo una persona que vende relojes de la marca Rolex dirige sus esfuerzos de venta hacia personas de un ingreso económico medio.

La elección de marcas también es buena para la sociedad en general. Los que están de acuerdo con esta política dicen que lleva a una calidad mayor y más consistente. También incrementa la innovación al proporciona al productor un incentivo para buscar nuevas características que puedan protegerse en contra de la imitación de sus competidores.

Finalmente, la elección de marcas incrementa la eficiencia del comprador ya que proporciona mucha mayor información sobre los productos y donde encontrarlos. Aunque es algo que puede resultar exagerado, en ciertos casos, no hay duda que la elección de marcas resulta beneficiosa para los consumidores y la sociedad.

El ahorro que representan los productos de marca libre resulta muy atractivo para los consumidores, pero la calidad sigue siendo un factor importante para decidir una compra. Los productos de marca libre se venden

mejor en áreas donde los consumidores se preocupan menos por la calidad, o encuentran poca diferencia entre éstos y los productos de marca.

### **1.6 Decisión sobre el respaldo de marca**

Cuando se decide a poner una marca a un producto, el productor tiene tres opciones de respaldo. El producto puede lanzarse como una marca de productor, o el fabricante puede vender el producto a algún intermediario que le ponga una marca privada. En otro caso, el fabricante puede seguir una estrategia de marca mixta, y así vender una parte de su producción con su propio nombre de marca y otra con alguna marca privada. Malher Sucesores y Aceros de Guatemala, por ejemplo venden toda su producción con su propia marca de fabricante, mientras que Ultra Industrias, S. A. vende su producción de camas tanto con su propio nombre, como con el de King Koil.

Las marcas de fabricante han dominado en los Estados Unidos. En Guatemala, esta situación se da especialmente en el área metropolitana, y en los departamento con las marcas más reconocidas o publicitadas. Algunos productos como el queso de Zacapa, no necesita publicidad ya que el mismo se publicita debido a la calidad con la cual se produce y que ha pasado por tradición de familia en familia.

Mientras la mayor parte de los fabricantes crean sus propios nombres de marca, algunos de ellos adquieren franquicias de nombres muy conocidos, pagando derechos por su uso. En Guatemala tenemos estos derechos en los restaurantes McDonalds, quienes venden su marca y sus productos a empresarios guatemaltecos, bajo una serie de normas. Actualmente la empresa guatemalteca pollo campero lo está haciendo en el Salvador y en otros países de América. Estas empresas tienen la obligación de cumplir las normas de producción, limpieza, servicio, etc., de acuerdo a un contrato de compromiso y

proporcionando regalías a la empresa matriz por las ventas de los productos de esa marca.

En la industria de la moda, aunque aún dominan las marcas nacionales, el uso de las marcas privada se ha incrementado de manera espectacular durante los últimos años. Ciertos fabricantes, han abierto tiendas que no venden más que sus propios productos Nautica, Perry Ellis, entre otros. Las tiendas tradicionales, por su parte, han respondiendo con más artículos de marca privada.

A pesar de que las marcas privada son a menudo difíciles de establecer y es costoso mantener un amplio surtido, los intermediarios las desarrollan porque pueden resultar muy lucrativas. Muchas veces pueden encontrar fabricantes con exceso de capacidad que producirán una marca privada a bajo costo, lo cual redundará en un mayor margen de ganancia para el intermediario. La marcas privadas también representan, para los intermediarios, productos exclusivos que no pueden adquirir de sus competidores, lo cual produce mayor movimiento de ventas y lealtad.

### **1.7 Decisión sobre una familia de marcas**

Los fabricantes que dan una marca a sus productos tienen que decidir entre varias posibilidades. Hay al menos tres estrategias de nombre de marca:

1. Un nombre general para todos los productos, como por ejemplo Calcetines Flamingo, Sony, Sharp, Toshiba, etc.
2. Nombres diferentes para todos los productos, como por ejemplo los productos de Tabacalera Nacional como: Free, Belmont y Casino.

3. El nombre oficial de la compañía combinado con nombres de productos, como por ejemplo: Toyota Corolla, Toyota Cresida, Toyota Hi-Lux, etc.

¿Cuáles son las ventajas de una estrategia de nombres individuales?

La más importante es que la compañía no une su propia reputación a la aceptación que tenga sobre el producto. En caso de que fracase, no afectará el buen nombre de la compañía.

El usar un nombre general para todos los productos también presenta ciertas ventajas. El costo de introducción es menor, ya que no se requiere una gran publicidad para crear el reconocimiento y la preferencia por la marca. Además, las ventajas son altas si el nombre del fabricante tiene buena reputación. Por ejemplo, las sopas introducidas con la marca Malher se reconocen al instante.

Pero cuando una compañía produce muchos productos diferentes, puede que lo mejor no sea utilizado un solo nombre de familia general. Las compañías a menudo inventan nombres diferentes para líneas de calidad dentro de la misma clase de productos.

Finalmente, ciertos fabricantes quieren utilizar el nombre de la compañía junto con un nombre individual para cada producto. El de la compañía le da su reputación, mientras que el nombre individual lo diferencia de otros productos de la misma empresa.

### **1.8 Decisión sobre la extensión de marcas**

Una estrategia de extensión de marca es cualquier esfuerzo por utilizar el nombre de una marca famosa para lanzar un producto nuevo o modificado. Así Palmolive, colocó ese nombre para una línea de champús al mismo tiempo que

se lo dio a una línea de jabones de tocador con resultados excelentes. La extensión de marca ahorra el alto costo que representa para el fabricante promover nuevos nombres y crea además un reconocimiento de marca instantáneo para el nuevo producto. Al mismo tiempo, si el productor fracasa, esto puede afectar las actitudes del consumidor hacia otros productos con el mismo nombre de marca.

En resumen, es estrategia de extensión de marca, aquella con la cual un producto nuevo o modificado se lanza con un nombre de marca ya famoso.

### **1.9 Decisión sobre multimas**

En una estrategia multimarca, el vendedor desarrolla dos o más marcas dentro de la misma categoría de producto. Los fabricantes utilizan la estrategia multimarca por diversas razones:

1. De esta manera obtiene mayor espacio de anaquel en los puntos de venta.
2. Pocos consumidores son tan fieles a una marca como para no probar otra; la única forma de captar a estos clientes inconsistentes es ofrecer diversas marcas.

La creación de nuevas marcas genera una saludable competencia dentro de la organización del fabricante. Así los gerentes de las diferentes marcas de una empresa compiten para superarse unos a otros. Finalmente una estrategia multimarca posiciona las marcas con diferentes beneficios y ventajas, con lo cual cada una puede atraer a sus propios seguidores.

En resumen, una estrategia de marca es aquella con la cual el vendedor desarrolla dos o más marcas dentro de la misma categoría de producto.

### **1.10 Decisión sobre el reposicionamiento de marcas**

Por bien posicionada en el mercado que esté una marca en un principio, es posible que la compañía tenga que reposicionarla más tarde. Quizá un competidor ha lanzado una marca posicionada junto a la propia y ha captado una parte de su mercado, o los deseos de los consumidores han cambiado, con lo cual la marca tiene menos demanda. Los mercadólogos deben pensar en reposicionar las que ya existen antes de introducir alguna nueva. En esa forma, pueden aprovechar el reconocimiento de la marca y la lealtad del cliente.

El reposicionamiento puede requerir un cambio tanto del producto como de su imagen. Así, la Cervecería Centroamericana reposiciona a su producto Orange Cruz, creando la nueva imagen de orange cruz, con jugo natural de naranja.

Cuando reposiciona una marca, el fabricante debe tener cuidado de no perder o confundir a sus clientes leales.

## **CAPÍTULO II**

### **2. Régimen legal de la marca**

#### **2.1 Reseña del convenio centroamericano de propiedad industrial**

Desde que se suscribió el tratado general de integración económica en el año de 1960, los países de la región manifestaron su interés por la estandarización de los aspectos jurídicos que inciden en sus relaciones de integración económica. Es así como el uno de junio de 1968 los cinco países que conformaban el tratado general de integración económica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, suscriben el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual empezó a regir para los países de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, el 17 de mayo de 1975.

Este convenio, suscrito por dichos estados, tiene como objeto establecer un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, así como el castigo a la competencia desleal en esta materia.

El 7 de abril 1989 el Estado salvadoreño ratifica su suscripción a dicho convenio y hasta el momento el Estado hondureño mantiene un proceso para poder integrarse en esa materia con los demás países del istmo.

La aplicación de este convenio se da para toda persona individual o jurídica que sea titular de un establecimiento comercial, de una empresa o establecimiento industrial o de servicios que se encuentren en alguno de los estados contratantes y que sean propietarios de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, teniendo la facultad de gozar, usar y

disponer de las mismas en una forma exclusiva por el tiempo de registro que señala el convenio.

### **2.1.1 Clasificación de las marcas**

Según el convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial que posteriormente fue integrado y se transformo en lo que en la actualidad se denomina Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, el concepto de marca como: cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra. Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial.

Como se puede observar, el concepto jurídico proveniente de la Ley no difiere mucho al concepto manejado en la teoría.

El empleo y registro de las marcas es facultativo y sólo será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con sustancias medicinales, pero queda a la competencia de cada Estado contratante el ampliar esta obligación por razones de interés público.

La clasificación de las marcas en el aspecto jurídico manejado en la ley no difiere mucho con la clasificación doctrinal, ya que también se clasifican en marcas industriales o de fábrica, marcas de comercio, marcas de servicios y marcas colectivas.

El Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial establece una clasificación que es la siguiente: Marca colectiva, Marca de certificación.

A continuación proporciono la clasificación de artículos para el registro de marcas aplicables a nuestra legislación y que proporciona el Registro de Propiedad industrial para que la marca sea aplicada a productos que efectivamente sean amparados por estas legalmente. Que la forma más práctica de conseguirse es determinando, de manera clara y precisa, el artículo o artículos de comercio a que las marcas cuyo registro se solicita, van a ser aplicadas; que tal propósito puede llegar a alcanzarse, clasificándose ordenadamente los diferentes artículos, agrupándolos según su naturaleza.

Y acuerda que en las declaraciones que se acompañen a toda solicitud de registro de una marca, deberán expresarse las reservas de ley, que estime procedente el interesado, y el artículo o artículos que esté llama a amparar y la clase en que estén comprendidos, según la clasificación, considero importante transcribir un extracto del contenido del acuerdo ya que es un difícil su localización:

❖ **Clasificación de niza, títulos de las clases productos**

**CLASE 1** Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

**CLASE 2** Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

**CLASE 3** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

**CLASE 4** Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores> y materias de alumbrado; bujías, mechas.

**CLASE 5** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**CLASE 6** Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

**CLASE 7** Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

**CLASE 8** Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

**CLASE 9** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

**CLASE 10** Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

**CLASE 11** Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

**CLASE 12** Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

**CLASE 13** Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

**CLASE 14** Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

**CLASE 15** Instrumentos de música.

**CLASE 16** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

**CLASE 17** Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

**CLASE 18** Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

**CLASE 19** Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

**CLASE 20** Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

**CLASE 21** Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o

semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

**CLASE 22** Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

**CLASE 23** Hilos para uso textil.

**CLASE 24** Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

**CLASE 25** Vestidos, calzados, sombrerería.

**CLASE 26** Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

**CLASE 27** Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

**CLASE 28** Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

**CLASE 29** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

**CLASE 30** Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

**CLASE 31** Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

**CLASE 32** Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

**CLASE 33** Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

**CLASE 34** Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

#### ❖ **Servicios**

**CLASE 35** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

**CLASE 36** Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

**CLASE 37** Construcción; reparación; servicios de instalación.

**CLASE 38** Telecomunicaciones.

**CLASE 39** Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

**CLASE 40** Tratamiento de materiales.

**CLASE 41** Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

**CLASE 42** Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

**CLASE 43** Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

**CLASE 44** Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

**CLASE 45** Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

### **2.1.2 Propiedad de las marcas**

La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con lo establecido en la Ley y se prueba con la certificación extendida por el registro correspondiente, que en Guatemala depende del Ministerio de Economía.

Esta propiedad de la marca sólo será reconocida y protegida o estados en que se hubiera inscrito. La primera solicitud de registro de una marca originaria de cualquiera de los estados contratantes del convenio que posteriormente se transformó en Ley.

La propiedad de una marca y su uso exclusivo sólo se adquiere en relación con los productos, mercancías o servicios para los que se hubiera solicitado y que estén comprendidos en una misma clase.

Los derechos adquiridos por el registro de una marca son de diez años, los que podrán ser renovados indefinidamente por otros términos iguales dentro del año anterior de la expiración de cada período.

El propietario de una marca tiene los siguientes derechos:

- ❖ Oponerse a que la registre cualquier otra persona.
- ❖ Hacer cesar el uso o imitación indebida de la marca.
- ❖ Hacer que las autoridades competentes prohíban la importación o internación de mercancías o productos mientras se le siga distinguiendo con su marca.
- ❖ Obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado por el empleo o uso indebido.
- ❖ Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusadora en los juicios correspondiente.

En los casos que anteriormente se contemplan el propietario podrá solicitar a las autoridades correspondiente el embargo, secuestro o decomiso de los productos o mercancías que lleven la marca ilícitamente.

Otro de los derechos que tiene el propietario de una marca es traspasar su derecho o dominio por acto entre vivos o por causa de muerte.

### **2.1.3 Procedimiento de registro de las marcas**

Para la protección legal de una marca en Guatemala deberá presentarse ante el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía una solicitud que contendrá lo siguiente:

- ❖ Supletoriamente se utilizan los Artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil.
- 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, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.
- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español.

- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase.
- f) Las reservas o renunciaciones especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones.

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar:

- a) El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.

En una solicitud sólo podrá incluirse productos o servicios comprendidos en una clase. Si se desea registrar la misma marca en más de una clase, deberá presentarse una solicitud por cada una.

El Artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial establece: Con la solicitud deberá presentarse:

- a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l y m del párrafo uno del Artículo 20 y en las literales d y e del Artículo 21. ambos de esta ley, cuando fuese pertinente.
- b) El comprobante de pago de la tasa básica establecidas; y
- c) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en el literal c del párrafo uno del artículo 22 de esta ley.

### **2.1.3.1 Instructivo para la presentación de solicitud de inscripción de marca de certificación y colectiva**

1. Presentar el Formulario de Solicitud de registro inicial debidamente llenado, firmado y auxiliado por Abogado. (Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial y 3, 6, 11, 16, 18, 19, 20 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
  
2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:
  - A. Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación;
  
  - B. Si se tratare de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredite la representación.
  
  - C. Si se tratare de persona individual o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, deberá acompañar copia legalizada del mandato con cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo.
  
  - D. Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q.1000.00 por ingreso de la solicitud.
  
  - E. Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa.
  
  - F. Si fuera figura tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias vistas diferentes, bidimensionales.

- G. Si se invocara prioridad, deberá presentarse certificación de la copia de la solicitud prioritaria.
- H. Adjuntar a la solicitud el Reglamento de Uso de la Marca. De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición. (artículos 7, 18, 23 de la Ley de Propiedad Industrial; 2, literal a), numeral 1. del Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial; 5, 10, 13, 17 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial).
3. Examen de forma y fondo (artículos 20, 21, 25 y 29 de la Ley de Propiedad Industrial; y 24 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
  4. Publicación del Edicto en el Diario de Centroamérica por 3 veces dentro del período de 15 días (artículos 26 de la Ley de Propiedad Industrial; y 22 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
  5. A partir de la primera publicación se tienen 2 meses para que se presenten oposiciones (artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial; 23 del Reglamento de el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial).
  6. Dentro del mes de la última publicación deben acreditarse las mismas mediante la presentación al Registro de los ejemplares del Diario mencionado (último párrafo del artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial).

7. El recibo de la tasa de inscripción respectiva debe acreditarse al Registro dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca (artículos 28 de la Ley de Propiedad Industrial; 13 del Reglamento; artículo 2, literal a), numeral 2. del Arancel).
8. Inscripción de la marca en el folio del Tomo de Marcas que corresponda y emisión del título emitido.
9. Vigencia de la Marca: 10 años, renovables por períodos iguales.

#### **2.1.3.2 Instrucciones solicitud renovación de marca y señal de publicidad**

1. Adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la Recepción del Registro Q.5.00. (Utilizar un formulario para cada marca o señal de publicidad cuyo registro se solicitada renovar).
2. Complementar el formulario con la siguiente información:
  - a) Denominación del Signo Distintivo cuyo registro se solicita renovar.
  - b) Numero de registro, folio y tomo; y en el caso de tratarse de marca, consignar la clase.
  - c) Indicar fecha de vencimiento del registro.
  - d) Nombres y apellidos completos o razón social del solicitante, domicilio, nacionalidad, dirección y teléfono.

- e) Nombres y apellidos completos de la persona que represente al solicitante, que concuerden con los consignados en los documentos que se acompañen a la solicitud, indicando el domicilio, dirección, teléfono, nacionalidad y profesión u oficio.
- f) Dirección para recibir notificaciones dentro del perímetro del Registro.

3. Se deberá acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:

- a) Comprobante de pago de la tasa respectiva
- b) Fotocopia legalizada del poder si fuere el caso.
- c) Fotocopia legalizada del nombramiento si procediera
- d) Comprobante de pago de la tasa por recargo

4. Consignar el lugar y la fecha de la solicitud.

5. Firma del solicitante y del Abogado que auxilia, así como estampar el sello de este último. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará el Abogado que lo auxilie, de conformidad con lo que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, consignando: A RUEGO DEL PRESENTANDO, QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SU AUXILIO.

6. Adherir un timbre forense de Q.1.00 al formulario de la solicitud de renovación de marca o señal de publicidad.

#### **2.1.4 Extinción de propiedad de las marcas**

Son causas de extinción de la marca las que ha continuación enunero se encuentran reguladas en el Artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial:

- a) Por vencimiento del plazo.
- b) Por cancelación a solicitud del titular de la marca.
- c) Por cancelación debida a la generalización de la marca a registrar.
- d) Por falta de uso de la marga registrada.
- e) Por sentencia ejecutoriada del tribunal competente que declare la extinción.

#### **2.1.5 Licencia de uso**

La Ley de Propiedad Industrial establece en su: Artículo 45. LICENCIA DE USO DE MARCA: El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.

Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país

y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca.

- b) La licencia no será cedible por el licenciatarario, quien tampoco podrá otorgar sub licencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias.
- c) Si la licencia estuviera inscrita, el licenciatarario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y
- d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios.

#### **2.1.5.1 Instructivo para registro de cambio de nombre, traspaso, licencia de uso y cancelación**

1. Adquirir el formulario de solicitud, el cual se obtiene en la Recepción del Registro Q.5.00.
2. Previo a ingresar la solicitud, en todos los casos y en especial cuando la solicitud afecta a varios registros, el interesado deberá constatar en la solicitud el tomo, folio y registro respectivo, verificar si la información consignada en la solicitud concuerdan con los datos del asiento del signo distintivo inscrito y objeto de la anotación, a efecto de evitar requerimientos o rechazos y por consiguiente obstáculos en el trámite de la solicitud.

3. El interesado deberá cancelar Q.200.00 por cada solicitud realizada (registro afectado).
4. Llenar la solicitud y adjuntar (en un fólder tamaño oficio y con gancho) los siguientes documentos:
  - a) El documento por medio del cual se hubiere formalizado el traspaso, cambio de nombre, licencia de uso o cancelación, debidamente legalizado.
  - b) El poder o nombramiento legalizado (de cualquiera de las partes, propietario o adquiriente).
  - c) El comprobante de pago de la tasa de ingreso (Q.200.00).
5. Emitido el edicto, el cual tiene un costo de Q.50.00, se efectúa la publicación del mismo por una sola vez, en el Diario Oficial, a costa del solicitante (excepto para la cancelación).
6. Se presenta la publicación en el Registro para que se emita el título correspondiente. Se tienen 6 meses después de la notificación del edicto para acreditar las publicaciones.
7. Se hace entrega del título respectivo, previa cancelación de Q.50.00.

## **2.2 La propiedad industrial**

### **2.2.1 Reseña histórica**

Guatemala no se caracteriza precisamente por ser una potencia industrial o comercial, sino por el contrario, la actualidad principal como fuente de ingresos económicos ha sido y sigue siendo el sector agrícola. Esto ha determinado que las raíces legales en materia del comercio y de la industria no sean tan antiguas, toda vez que la legislación sobre esta materia data de tiempos relativamente recientes, Así, los inicios de donde arranca la historia jurídica de la Propiedad Industrial en Guatemala, los encontramos a principios del presente siglo, cuando se creó la Secretaria de Industria y Comercio, dependencia estatal que perteneció al Ministerio de Economía y Trabajo, cuando éste no se había dividido en los dos órganos actuales.

Administrativamente, ésta fue la dependencia que se encargó de la protección industrial, regulada eminentemente por disposiciones discrecionales a falta de un cuerpo legal específico y no fue sino hasta el 31 de diciembre de 1924, que se emitió el histórico Decreto Gubernativo número 882 (Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales), instrumento al cual pudiera reconocérsele el valor de ser el primer cuerpo legal específico, aunque adolecía de múltiples lagunas y carecía de técnica jurídica. No obstante que la mencionada ley se refería a la oficina de marcas y patentes, como dependencia encargada de los asuntos de Propiedad Industrial, únicamente regulaba lo relacionado con Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda (denominadas estas últimas en la ley anterior como avisos comerciales); o sea que excluía tácitamente lo concerniente a patentes de invención y demás creaciones nuevas, que también integran el campo jurídico doctrinario de la Propiedad Industrial, reguladas posteriormente a través

del Decreto número 2011, emitido el 18 de agosto de 1937 por el General Jorge Ubico Castañeda.

Posteriormente a la ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, aparece con carácter sustitutivo el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el que en lo sucesivo se denominará simplemente el convenio, suscrito por los 5 países del istmo centroamericano en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el 1 de junio de 1968, aprobado y ratificado en nuestro país a través del Decreto número 26-73 del Congreso de la República, en vigor desde el 20 de julio de 1976 pero con aplicación real, a partir de enero de 1977, y que luego en la actualidad entro en vigencia el Decreto número 57-2000 el cual esta vigente y se refiere a la Ley de Propiedad Industrial.

### **2.2.2 La propiedad intelectual y su relación con la propiedad industrial en Guatemala**

Considerado por principio Constitucional que la protección a la cultura constituye uno de los deberes fundamentales del Estado, el que además debe velar por brindarle la debida protección, nos extraña sobremanera el lugar que ocupa en nuestro medio lo que debiera merecer atención prioritaria, por tratarse de una disciplina jurídica especial que coadyuva en gran parte el progreso de la naciones, nos referimos a la propiedad intelectual o derecho de autor.

Por ello afirmamos sin temor a equivocarnos, que quizá no hay campo alguno, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, menos favorecido por la atención de los estudiosos de la ciencia jurídica, que el de la Propiedad Intelectual; de todos las modalidades del Derecho, el ya relacionado es el más ignorado; hecho lamentable dada su trascendental importancia, toda vez que su finalidad estriba en proteger exclusivamente

derechos de índole especial, como son los relacionados con las obras literarias, científicas y artísticas, mismas que constituyen verdaderas obras del espíritu e imprescindibles en toda sociedad civilizada, porque promueven el desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones y además representan un medio de recreación o esparcimiento necesario para todo ser humano, máxime en la época actual en que los países atraviesan serios problemas de todo tipo.

## **2.3 Consideraciones sobre la propiedad industrial como una nueva rama de la enciclopedia jurídica.**

### **2.3.1 La problemática de su denominación**

La propiedad industrial no ha sido estudiada ni ensañada con la atención que merece, muy a pesar de su gran importancia; hecho indudablemente originado en que esta disciplina es de creación relativamente reciente, en el que se agiganta cada día más la competencia económica sobre la base de las leyes de la oferta y la demanda.

El aspecto teórico de la propiedad industrial tiene como misión sentar las bases para la regulación jurídica del juego de la competencia que de ninguna manera puede ser ilimitado o absoluto, como tampoco el derecho del comerciante o el industrial, porque en ambos casos estos hechos darían lugar a conflictos indiscifrables que son evitados precisamente por la regulación que establece el complejo jurídico de la propiedad industrial que protege al comerciante y al industrial de sus competidores.

Como he referido, el derecho de propiedad industrial como materia que surgió en época relativamente reciente, es en consecuencia una rama del Derecho que en atención al auge que ha tomado, ha enriquecido su

campo de estudio debido a los aportes de estudiosos de nuestra época y en el campo internacional pudiera afirmarse que la propiedad industrial en principio no tuvo una legislación especial de materia alguna y que asimismo su reglamentación estuvo confundida con disposiciones del Código de Comercio, Código Civil y Código Penal.

## **2.4 Breve extracto del texto que contiene el Tratado de Libre Comercio, en lo que corresponde al tema**

### **Capítulo Quince**

#### **Derechos de Propiedad Intelectual**

##### **Artículo 15.1: Disposiciones Generales**

1. Cada Parte, como mínimo, dará vigencia a este Capítulo. Una Parte puede, aunque no está obligada a ello, implementar en su legislación nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida bajo este Capítulo, a condición de que dicha protección y observancia no infrinja este Capítulo.

2. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos a la fecha de entrada de vigor de este Tratado:

- (a) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996); y
- (b) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996).

3. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2006:

- (a) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su revisión y enmienda (1970); y
- (b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980).

4. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2008:

(a) el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974); y

(b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).

5. (a) Cada Parte ratificará o accederá al *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales* (1991) (Convenio UPOV 1991).<sup>1</sup> Nicaragua lo hará para el 1 de Enero del 2010. Costa Rica lo hará para el 1 de Junio del 2007. Todas las demás Partes lo harán para el 1 de Enero del 2006.

(b) El subpárrafo (a) no aplicará a cualquier Parte que otorgue protección efectiva mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado. Dichas Partes realizarán todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder al Convenio UPOV 1991.

6. Cada Parte hará todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los siguientes acuerdos:

(a) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000);

(b) Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y

(c) el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989).

7. En adición al Artículo 1.3 (Relación con Otros Tratados), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y acuerdos sobre propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte.

8. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas por este Capítulo, cada Parte le otorgará a los nacionales<sup>2</sup> de otras Partes un

trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección<sup>3</sup> y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos.

9. Una Parte puede derogar del párrafo 8 en relación con sus procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo cualquier procedimiento que requiera que un nacional de otra Parte designe una dirección en su territorio o que nombre un agente en su territorio para la diligencia de emplazamiento, y siempre que dicha derogación:

(a) sea necesaria para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones que no sean incompatibles con este Capítulo; y

(b) no se aplique de tal manera que pudiera constituir una restricción encubierta al comercio.

10. El párrafo 8 no aplica a los procedimientos previstos en los acuerdos multilaterales, de los cuales las Partes sean parte, concluidos bajo los auspicios de la OMPI en relación con la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

11. Salvo cuando establece lo contrario, este Capítulo, genera obligaciones relativas a toda materia existente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la Parte donde se reclama esa protección, o que satisface o llega a satisfacer los criterios de protección bajo este Capítulo.

12. A menos que se establezca lo contrario en este Capítulo, no se requerirá que una Parte restaure la protección a una materia, que a la entrada en vigor de este Tratado hubiera entrado en el dominio público en la Parte en donde se reclama la protección.

13. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

14. Cada Parte garantizará que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse,<sup>4</sup> o, en el caso en que dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público, en un idioma nacional, a fin de permitir que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan conocimiento de ellas con el fin de garantizar la transparencia del sistema de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

15. Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará como que impide a una Parte que adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual establecidos en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean consistentes con este Capítulo.

16. Reconociendo los compromisos de las Partes en la creación de capacidades relacionadas con el comercio como se refleja en el establecimiento del Comité sobre Creación de Capacidades relacionadas con el Comercio bajo el Artículo 19.4 (Comité de Creación de Capacidades relacionadas con el Comercio) y la importancia de las actividades de creación de capacidades relacionadas con el comercio, las Partes cooperarán a través del Comité en las siguientes actividades prioritarias iniciales de creación de capacidades, en términos y condiciones mutuamente acordados, y sujeto a la disponibilidad de fondos apropiados:

(a) proyectos de educación y difusión acerca del uso de la propiedad intelectual como instrumento de investigación e innovación, así como respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual;

(b) la adecuada coordinación, capacitación, cursos de especialización, e intercambio de información entre las oficinas de propiedad intelectual y otras instituciones de las Partes; y

(c) aumento del conocimiento, desarrollo e implementación de los sistemas electrónicos usados para la administración de la propiedad intelectual.

## **Artículo 15. 2: Marcas**

1. Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario<sup>5</sup> del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

2. En vista de las obligaciones del Artículo 20 del Acuerdo ADPIC, cada Parte garantizará que las medidas que obliguen al uso de designaciones comunes en el lenguaje corriente como el nombre común para una mercancía o servicio ("nombre común") incluyendo *inter alia*, los requisitos relativos al tamaño, ubicación o estilo de uso de la marca en relación con el nombre común, no menoscaben el uso o eficacia de las marcas utilizadas en relación con dichas mercancías.

3. Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico,

incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión.

4. Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y de terceros.

5. El Artículo 6bis del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (1967) (Convenio de París) se aplicará, mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.

6. Cada Parte proporcionará un sistema para el registro de las marcas, el cual incluirá:

(a) notificación por escrito al solicitante, pudiendo hacerse por medios electrónicos, indicando las razones para denegar el registro de una marca;

(b) oportunidad al solicitante de responder a las notificaciones de las autoridades encargadas del registro de marcas, para refutar una denegación inicial, y de impugnar judicialmente una denegación final de registro;

(c) oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca o solicitar la anulación de una marca después de que la misma haya sido registrada; y

(d) requerimiento de que las resoluciones en procedimientos de oposición o anulación sean razonadas y por escrito.

7. Cada Parte proporcionará, en la mayor medida de lo posible, un sistema electrónico para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas,

y trabajará para establecer, en la mayor medida de lo posible, una base de datos electrónica disponible al público – incluyendo una base de datos en línea – de las solicitudes y registros de marcas.

8. (a) Cada Parte establecerá que cada registro o publicación concerniente a la solicitud o registro de una marca que indique mercancías o servicios, indicará las mercancías y servicios por sus nombres comunes, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979), según sus revisiones y adiciones (Clasificación de Niza).

(b) Cada Parte establecerá que las mercancías o servicios no podrán ser considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en la misma clase de la Clasificación de Niza. De la misma manera, cada Parte establecerá que las mercancías y servicios no podrán ser considerados diferentes entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en clases diferentes de la Clasificación de Niza.

9. Cada Parte garantizará que el registro inicial y renovaciones sucesivas del registro de una marca será por un plazo no menor de diez años.

10. Ninguna Parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos.



## CAPÍTULO III

### 3. Competencia desleal

Existen tanto en nuestro ordenamiento legal como en el Derecho comparado e internacional, diversas definiciones de competencia desleal.

Señalaré las definiciones que considero pertinentes, haciendo una análisis de las mismas e indicaré las normas jurídicas que regulan la institución en nuestro medio, las que serán examinadas posteriormente en el desarrollo del presente trabajo.

Con ocasión de la fundación de Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, el 20 de marzo de 1883, conocida como la Unión de París, por haberse celebrado en esa ciudad, teniendo como fundadores a doce países, entre ellos Guatemala, nace la definición que debería inspirar la legislación particular de los países que han normado lo relativo a la competencia desleal. Es así que en dicha convención, se le define así: Constituye un acto de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honrados, en materia industrial o comercial.

Esta primera definición que sirve de punto de partida para este estudio, en una forma muy general señala que constituye competencia desleal, cualquier acto que busque conseguir o mantener clientela, atentando contra los usos honrados, en materia industrial o comercial. Se norma que no pueden conquistar mercados, mantener o atraer clientela o consumidores, si se concurre a las relaciones industriales o comerciales, con un modo de hacerlo que no conlleve rectitud en el ánimo y en el proceder, haciendo por lo tanto un marco abstracto de lo que constituye competencia desleal en materias industrial o comercial, siendo en estas materias en las cuales se desarrolla la propiedad industrial.

Se le puede señalar a esta definición que es incompleta, toda vez que incorpora un sentido ético de estimación de la conducta, representado por todo acto contrario a los usos honrados, que como se expresa más adelante al comentar la definición de la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial, al tomar en cuenta situaciones subjetivas para ser reguladas por el Derecho objetivo es una limitación para la definición.

Esta forma de concebir a la competencia desleal ha sido superada en la actualidad, tomando en consideración los sucesos que se han dado en las actividades mercantiles e industriales y con los cuales las legislaciones de los países han logrado depurar la definición, como es el caso de nuestro medio, en el cual y en el aspecto que nos interesa, se encuentra con una definición legal en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que en la actualidad se denomina Ley de Propiedad Industrial y que es la que actualmente es la que se encuentra vigente, que se transcribe más adelante.

Esta definición se encuentra completada con la inclusión de una enumeración de casos que configuran competencia desleal, adoleciendo también esta definición de limitaciones ya que por incorporar a la norma legal un criterio ético de estimación de la conducta, como lo es la buena fe, implica problemas que como acertadamente lo señala el tratadista Edmundo Vásquez Martínez: desde luego que no es sociedad dados y el mismo autor citando al tratadista mexicano Eduardo García Maynes, señala que la aplicación de un criterio ético de estimación de la conducta, presupone: 1) conocimiento de los principios de moral social, vigentes en la época del acto aplicador, sobre lo que debe entenderse por buena fe comercial; 2) la determinación de los efectuados jurídicos que, en cada caso, vengán impuestos por las exigencias de la buena fe; 3) consideramos que esta limitación se encuentra superada en la presente fecha si tomamos la definición legal que sobre competencia desleal contiene la Ley, ya que prácticamente no se incorpora en su definición un criterio ético así como que deja a salvo lo dispuesto en la legislación penal de cada país y en esta última por la necesidad de la tipificación de los casos constitutivos de

delito, coadyuva eficientemente a definir la competencia desleal en materia de propiedad industrial.

En este país, internamente, cuatro cuerpos legales aparentemente norman la actividad conocida genéricamente como competencia desleal, para evitar el abuso del principio de libertad de la industria y comercio, en beneficio de la concurrencia económica emanada de la Revolución Francesa y por las leyes fundamentales de diversos Estados. Libertad con la cual se asegura a cada persona la total utilización de las propias fuerzas del trabajo para la consecución de los resultados económicos, sobre todo para el aumento de la propia producción y acrecentamiento de la clientela; creando aquellos cuerpos legales un laberinto, que aparentemente se contradicen, en algunos casos parecen neutralizarse, y definitivamente crean confusión. Estos cuerpos legales son: El Código de Comercio, Ley de Propiedad Industrial y Código Penal.

Manifiesto que aparentemente los cuerpos legales antes citados norman el mismo fenómeno jurídico que es objeto del presente trabajo, pues como quedará demostrado más adelante la contradicción y confusión desaparecen cuando se analiza detalladamente nuestra legislación.

El Código de Comercio en sus Artículos 362 al 367 norman lo relativo a la competencia desleal, definiendo la institución así:

Artículo 362. (Competencia desleal). Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal, y por lo tanto, injusto y prohibido.

Artículo 363. (Actos desleales). Se declaran de competencia desleal, entre otros los siguientes actos: 1o. Engañar o confundir al público en general o a personas determinadas mediante: a) El soborno de los empleados del cliente para confundirlo sobre los servicios o productos suministrados; b) La utilización de falsas

indicaciones acerca del origen o calidad de los productos o servicios, o la falsa mención de honores, premios o distinciones obtenidos por los mismos; c) El empleo de los medios usuales de identificación para atribuir apariencia de genuinos a productos espurios o a la realización de cualquier falsificación, adulteración o imitación que persigan el mismo efecto; d) La propagación de noticias falsas, que sean capaces de influir en el propósito del comprador, acerca de las causas que tiene el vendedor para ofrecer condiciones especiales, tales como anunciar ventas procedentes de liquidaciones, quiebras o concursos, sin existir realmente esas situaciones.

Las mercancías compradas en una quiebra, concurso o liquidación no podrán ser revendidas con anuncio de aquella circunstancia. Sólo pueden anunciarse como ventas de liquidación, aquellas que resulten de la conclusión de la empresa, del cierre de un establecimiento o sucursal o de la terminación de actividades en uno de los ramos del giro de la empresa en cuestión.

2o. Perjudicar directamente a otro comerciante, sin infringir deberes contractuales para con el mismo, mediante:

- a) Uso indebido o imitación de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos;
- b) Propagación de noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa;
- c) Soborno de los empleados de otro comerciante para causarle perjuicios;
- d) Obstaculización del acceso de la clientela al establecimiento de otro comerciante;
- e) Comparación directa y pública de la calidad y los precios de las mercaderías o servicios propios, con los de otros comerciantes señalados nominativamente o en forma que haga notoria la identidad.

3o. Perjudicar directamente a otro comerciante con infracción de contratos, como sucede:

- a) Al utilizar el nombre o los servicios de quien se ha obligado a no dedicarse, por cierto tiempo, a una actividad o empresa determinada, si el contrato fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil, correspondiente a la plaza, o región en que deba surtir sus efectos;
- b) Al aprovechar los servicios de quien ha roto su contrato de trabajo a invitación directa del comerciante que le de nuevo empleo.

4o. Realizar cualesquiera otros actos

similares, encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante.

Artículo 364 (Acción de competencia desleal). La acción de competencia desleal podrá ser entablada en la vía ordinaria,<sup>32</sup> por cualquier perjudicado, la asociación gremial respectiva o el Ministerio Público.

Artículo 365. (Efectos de la existencia de competencia desleal). La resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal, dispondrá la suspensión de dichos actos, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición y el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente. En caso de que se determine que los actos de competencia desleal se realizaron por dolo o culpa del infractor, el tribunal podrá disponer la publicación de la sentencia por cuenta de aquél.

Artículo 366. (Competencia desleal dolosa). Se presume dolosa, sin admitir prueba en contrario, la repetición de los mismos actos de competencia desleal, después de la sentencia firme que ordene su suspensión.

Artículo 367. (Providencias cautelares). Entablada la acción de competencia desleal, el juez podrá disponer las providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del público consumidor y de los competidores, siempre que el actor otorgue la debida garantía. Dichas providencias pueden consistir en la incautación preventiva de la mercadería infractora, la suspensión de los actos que hayan dado lugar a la <sup>32</sup> Ver Título I, Libro 2o. del Código Procesal Civil y Mercantil. acción o el retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la realización de los actos de competencia desleal.

Considero que lo anterior obedece al hecho de que la propiedad industrial por el reconocimiento del Estado así como por la protección al público consumidor de los productos distinguidos por medio de modalidades de propiedad industrial,

pertenece al Derecho Público y que por lo tanto la definición debe circunscribirse al campo de aplicabilidad del Código de Comercio y en cuanto a la competencia desleal en materia de propiedad industrial, debemos tener presente lo que al respecto regulen los demás cuerpos legales que rigen dicha materia. Debiendo tener presente también que la propiedad industrial se desarrolla en los campos del comercio y la industria pero teniendo legislación propia.

Es importante tomar en cuenta que la Ley de Propiedad Industrial también regula lo que se refiere a: Actos de competencia desleal. Artículo 172 DISPOSICIONES GENERALES. Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial.

Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto.

En caso de contradicción entre las disposiciones de este capítulo y las que sobre la misma materia contemple el Código de Comercio y cualesquiera otras leyes, prevalecen las primeras para el caso específico de la competencia desleal en materia de propiedad industrial.

Con la definición anterior ya se tiene una diferencia específica dentro del género de la Competencia Desleal, ya que circunscribe los actos que perjudiquen a los titulares de los signos distintivos de las empresas (modalidades de propiedad industrial), así como al público consumidor que con el conocimiento previo de las bondades de una marca, nombre comercial, adquiera los productos que son distinguidos por la marca o provenientes de empresas conocida, pueda ser inducido a confusión por la violación de los mismos.

Esta definición ya no toma en consideración un criterio ético de estimación de la conducta como la buena fe sino que estamos ante un campo de aplicación específico como lo es proteger a los propietarios de los signos distintivos de las empresas y al mismo público consumidor contra las violaciones a las modalidades de la propiedad industrial.

El Código Penal regula los actos de competencia desleal tipificándolos en varios delitos contra el patrimonio, tipificados en el capítulo VII del Título VI, libro segundo: los delitos contra el derecho de autor, así: Quien violare los derechos de propiedad industrial o intelectual de otro, será perjuicio de lo dispuesto por otras leyes. Al tipificar el delito de Violación a Derechos de Autor se hace en una forma muy abstracta, toda vez de que sólo se da un marco legal en el cual quedan incluidas todas las transgresiones, infracciones que atenten contra el derecho de propiedad industrial reconocido por el Estado a favor de una persona determinada, incluyéndose en el delito las violaciones al derecho de autor, que no es materia del presente trabajo.

El Artículo 275 del Código Penal, tipifica el delito: Violación a Derechos de Propiedad Industrial, en la siguiente forma: En la misma sanción a que se refiere el artículo anterior incurrirá quien fabricare, pusiere en venta o introdujere en la República artículos que, por su nombre, marcas, patentes, envoltura, presentación o apariencia, puedan ser confundidos fácilmente con productos similares, patentados o registrados a nombre de otro.

La virtud del Artículo anterior radica en el hecho de tipificar específicamente los actos que constituyen violación a derechos de propiedad industrial y no simplemente crear un marco referencial que puede dar lugar a la comisión de un delito como sucede con el artículo 274 del Código penal. Empero como se señala oportunamente en el desarrollo del presente trabajo, este último artículo transcrito contiene deficiencias al comprender en el mismo: envolturas, presentaciones o

apariencias que no pueden constituir derechos de propiedad industrial y por lo tanto no están registradas a favor de persona alguna.

Como se desprende de esta reseña, en cuanto a la institución tratada, no existe en nuestra legislación un criterio unificado ni diferenciador sobre la Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial, en cuanto a su definición, ya que por lo apuntado y como es la intención y tesis de la autora del presente trabajo, todo acto tendiente a la tentativa y lógicamente incluyendo la consumación de los actos de aprovecharse indebidamente del crédito mercantil de otra persona que tenga registrada su modalidad de propiedad industrial, es ilícita, y por lo tanto, tales actos son reprimidos por el Código Penal si se afecta un Derecho de Propiedad Industrial, por lo que es importante que a la institución examinada se le denomine competencia desleal, independientemente que algunos actos, específicamente tengan esta denominación, incluyendo o no delito, sea ilícitos o no, por ser un concepto amplio y genérico y que comprende a la competencia desleal en materia de propiedad industrial.

### **3.1 Competencia ilícita**

Antes de continuar con el desarrollo del presente trabajo es necesario aclarar sobre la utilización de conceptos de la institución estudiada y que comúnmente, es denominada competencia desleal o competencia ilícita.

Utilizaremos la denominación competencia desleal, como concepto genérico, que comprende clase de competencia, sea ilícita o no, pero siempre íntimamente ligada a la propiedad industrial.

Tienen de común estos dos conceptos el referirse a actividades de industriales o comerciantes, encaminadas a la conquista de mercados y clientela y que convergen en pugna, por así decirlo, con actividades desarrolladas con el mismo fin por otros industriales o comerciantes.

Loa que diferencia a la competencia desleal de la competencia ilícita, es que esta última como lo indica su denominación: es ilegal, en cuanto es una actividad que infringe la ley, y la competencia desleal se identifica por la deshonestidad, deslealtad o proceder contrario a las reglas de la buena fe, pero que son actos que no alcanzan a infringir la ley.

El tratadista Antonio Amor Fernández, nos dice al respecto: Concepto amplio y genérico el de competencia desleal, comprende indistintamente cualquier actividad que infrinja o no norma legal positiva y vaya destinada atraer clientela o abrir mercado mediante fraude o mediante uso contrario a las reglas de la buena fe, y de la honestidad comercial e industrial. No toda actividad de competencia desleal, ha de ser legalmente ilícita de modo necesario, pero sí toda actividad de competencia ilícita, necesariamente será a la vez competencia desleal.<sup>2</sup>

En nuestra legislación se ha aceptado la denominación competencia desleal, identificándose como se dijo anteriormente con los lineamientos del convenio de la unión, antes relacionado, así como por el hecho de que dicho término es el más usado y conocido tanto por tratadistas como por la legislación de la mayoría de países.

En el derecho penal, cuando se norma sobre los hechos constitutivos de competencia desleal, genéricamente hablando, se tipifican las diferentes actividades que en esta materia constituyen delito, con nombres específicos de los delitos cometidos, dependiendo del derecho de propiedad industrial atacado, así como otros actos que constituyen competencia desleal pero que no afectan a la propiedad industrial.

---

<sup>2</sup> Amor Fernández, Antonio. **La propiedad industrial en el derecho internacional**. Pág. 15.

Considero que en nuestro medio y principalmente con respecto al acto jurídico como le da nombre al presente trabajo, sería más correcto utilizar el término de competencia ilícita, cuando se refiere a actos que violen un derecho de propiedad industrial, con motivo de los actos que constituyen competencia desleal, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existen normas que permiten la defensa y reivindicación de las modalidades de propiedad industrial y porque la competencia ilícita es siempre competencia desleal y como se apunta anteriormente no toda competencia desleal es ilícita.

### **3.2 Objeto jurídico que se persigue tutelar al reprimir la competencia desleal**

De conformidad con la doctrina existen varios puntos relativos al objeto jurídico que por medio de la represión de la competencia desleal, se trata de proteger, entre los cuales, podemos mencionar:

- a. Defensa de un derecho de propiedad
  
- b. Defensa de un derecho de personalidad
  
- c. Defensa contra la trasgresión de un derecho

#### **3.2.1 Defensa de un derecho de propiedad**

Nuestra legislación norma que el Derecho de propiedad es: el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Artículo 464 del Código Civil.

Siendo que el derecho de propiedad industrial se adquiere por el registro de sus diferentes modalidades: a) marca; b) nombre comercial;

c) expresiones o señales de propaganda y d) Patentes de invención, al realizarse un acto o hecho que tenga por fin la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan los derechos de propiedad industrial antes indicados, se está violando un derecho de propiedad, ya que el Estado tiene la obligación de reconocer y proteger este Derecho de Propiedad.

La competencia desleal, es una institución que se presenta dentro del derecho industrial, constituyendo la parte negativa de éste, por lo que el Estado al reprimir dicha institución, creando normas jurídicas suficientes, persigue realizar los fines del derecho industrial, ya que la propiedad industrial, protege los signos distintivos de la empresa y las creaciones del ingenio aplicados a la industria y los usos correctos en la competencia mercantil. Exponiendo dicho tratadista, que al proteger directamente el Derecho de Propiedad Industrial, los signos distintivos de las empresas y las creaciones del ingenio, se protege indirectamente la clientela identificada con determinada empresa a través de las sanciones contra la competencia desleal.

### **3.2.2 Defensa de un derecho de la personalidad**

Todo derecho tiene un titular que es una persona, y toda persona tiene derecho de realizar la actividad que desee, siempre y cuando su actividad y realización se enmarque dentro de los principios, reglas y normas establecidas en la sociedad para la pacífica convivencia.

De tal manera que el Estado debe proteger y reconocer los derechos de la personalidad, pero con relación al presente trabajo, los derechos de propiedad industrial, que lógicamente pertenecen a una persona y que cuando son aprovechados por competidores desleales

por las ventajas que otorgan, y que dichos actos constituyan competencia desleal, se está afectando un derecho de la personalidad plasmado y manifestado por medio de un derecho de propiedad industrial, que es en todo caso el que sufre el ataque del acto.

Por lo anteriormente expuesto, manifiesto mi opinión que en forma general, no es el objeto jurídico directo de la represión de la competencia desleal en materia de propiedad industrial, el proteger un derecho de la personalidad, sino el de defender un derecho de propiedad y específicamente defender un derecho de propiedad industrial.

### **3.2.3 Defensa contra la transgresión de un derecho**

Establece nuestra legislación que las producciones de ingenio o del talento de cualquier persona son de su propiedad y con relación al tema tratado, teniendo en cuenta la legislación vigente que regula la materia objeto de estudio y que las modalidades de propiedad industrial estén registradas así como que toda persona está obligada a abstenerse de todo acto lesivo a la propiedad de otra, se puede afirmar que constituye una transgresión de derecho lo que esté en contra del ejercicio lícito de un derecho, ya que todo acto que se realice con la intención de aprovecharse ilícitamente de las ventajas que otorgan los derechos de propiedad industrial, ajenos, es transgredir la ley, que en el presente caso protege el derecho de libertad de explotación de un comercio o industria por medio de los signos distintivos de empresa y creaciones del ingenio.

En resumen se puede afirmar que el objeto jurídico que se persigue tutelar al reprimirse la competencia desleal en materia de

propiedad industrial, es un derecho de propiedad, constituido por una modalidad de propiedad industrial.

Volviendo al campo internacional y conforme evolucionó el régimen legal de la propiedad industrial, su estudio se ha enmarcado en la disciplina del Derecho Civil, y en el Derecho Mercantil y en cuento a este último, se ha argumentado que el objeto de estudio de esta disciplina, son cosas mercantiles, distintivos de la empresa y elementos inmateriales de la hacienda mercantil y que por ende pertenecen a esta disciplina jurídica . Sin embargo es generalizada la opinión que por el auge que ha alcanzado la materia, se ha desligado de otras ramas de la enciclopedia jurídica, de las que en un momento dado pudo atribuírseles dependencia, arribando a la conclusión que la propiedad industrial constituye una nueva y autónoma rama del Derecho, que muy a pesar de las constantes y variadas controversias de la doctrina en cuanto a su denominación, como veremos posteriormente, éste podría llamarse: Derecho de Propiedad Industrial.

En cuanto a su denominación, la doctrina no ha unificado criterios a nivel internacional, ya que a nivel nacional, o no contamos con estudios doctrinarios o los que hay son muy incipientes, es más únicamente a nivel de tesis profesionales.

Empero, los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos pueda resultar y que se refieren exclusivamente a los Derecho de Autor y Derechos de Inventor, ambos de naturaleza sui generis, doctrinariamente en forma conjunta ha recibido diversas denominaciones, entre ellas Propiedad Intelectual, Propiedad Inmaterial , Bienes Jurídicos Inmateriales, Derechos Intelectuales, las que serán analizadas seguidamente pero

en atención a la propiedad industrial por se el tema a desarrollar, indicando finalmente cuál considero como denominación ad hoc para la materia son: Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial.

### **3.3 Concepto de propiedad industrial**

Para el jurista Guillermo Cabanellas, Propiedad Industrial es: La que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares, los resultados de su trabajo.<sup>3</sup>

#### **❖ El derecho marcario relacionado con la competencia**

El objetivo de este artículo es el de establecer a través de cuestiones concretas, el grado de vínculo existente entre el Derecho de la Competencia y el Derecho de Marcas, como una estrecha relación de género a especie.

La doctrina a la que adscribo considera el Derecho de la Competencia como el marco general dentro del cual se regulan, entre otros, los derechos industriales relacionados con el campo de la tecnología y la comercialización. De tal manera que resulta pertinente el tratamiento jurídico de estas creaciones intelectuales bajo la influencia de las condiciones de concurrencia en el mercado y el contexto regulatorio que establece el derecho, influido por la actividad económica cada vez más interrelacionada entre los estados y las empresas nacionales y transnacionales.

Esta cuestión sin embargo, no aparece tan sencilla al momento de determinar la técnica legislativa adecuada, pues no se termina de definir si ciertas cuestiones

---

<sup>3</sup> Cabanellas, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. Pág. 408.

deben estar encuadradas dentro de las leyes de Competencia Desleal en forma genérica, dentro de las leyes marcarías o inclusive dentro de las leyes de defensa del consumidor. Tal el caso de moderna legislación en donde coexisten contemporáneamente normas del Derecho de la Competencia en la Ley de Marcas, en la de Competencia Desleal y en la defensa del consumidor, que ha generado opiniones encontradas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

Desde esta óptica he considerado oportuno señalar algunos aspectos salientes de temas específicos sin ánimo de agotar el estudio de los conflictos y las situaciones que se presentan.

El artículo comienza con un análisis general de las marcas, origen histórico y cualidades intrínsecas de las mismas; su naturaleza jurídica y el vínculo natural que existe con los derechos del consumidor. Continúa con el marco metodológico en el cual entiendo se encuentra involucrado el derecho de marcas.

#### ❖ **Protección de las marcas no registradas**

Las legislaciones marcarías garantizan los derechos de propiedad o derechos de exclusividad a partir de su registro. De tal modo que de la protección legal se excluyen, en principio, aquellas marcas o signos que no han sido registrados debidamente.

Si bien el registro de una marca no es obligatoria, la ley sólo garantiza su protección si es que este registro se realiza. Por lo tanto dentro de la reglas del derecho marcario las denominadas marcas de hecho no pueden encontrar defensa.

Sin embargo se dan casos en los cuales esta falta de protección puede llevar a situaciones injustas que es necesario considerar.

## ❖ **Protección de la marca notoria**

Otra de las cuestiones interesantes desde el punto de vista del Derecho de la competencia involucrado en el Derecho de Marcas, es sin duda la de las denominadas marcas notorias.

Las marcas notorias son aquellas que por su difusión y publicidad local o internacional, han logrado un reconocimiento en el público, sea o no consumidor, que obliga a una protección legal fuera de lo común.

En efecto, esta vinculación directa entre la marca y el o los productos o servicios que distingue es de tal repercusión, que exige que se redoble el cuidado al consumidor de tal manera que no pueda ser engañado con el uso de este tipo de marcas por los terceros no titulares de las mismas. Podría decirse inclusive que, además de resultar obvia la protección al titular de la marca notoria al que se le debe preservar el valor clientela, es primordial el cuidado del consumidor, en el sentido de que no permita su manipulación desleal y consecuentemente no se ampare la obtención de beneficios económicos por parte de comerciantes inescrupulosos, quienes al utilizar dicho signo distintivo no pueden en manera alguna alegar buena fe.

Se presume en consecuencia, sin posibilidad de demostración en contrario, la mala fe de quien usa ese tipo de marcas sin ser titular, ni estar autorizado expresamente para ello.

El aprovechamiento ilícito de la reputación ajena como uno de los aspectos de deslealtad comercial ha sido descalificado reiteradamente por nuestra doctrina. En este sentido se ha sostenido que la notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.

Para evitar que la marca notoria se diluya con el uso indiscriminado en diversos productos o servicios y por distintos fabricantes o prestadores, debe evitarse o anularse su registro, desde que estamos ante una variante de competencia desleal.

### **3.4 Signos registrables**

Superar las dificultades que se presentan en el tráfico económico por la diversidad de requisitos exigidos para que una marca pueda ser registrada o merecer una protección en diferentes Estados, constituye una de las tareas clásicas del derecho internacional de marcas. Ello impide a un titular cuando decide expandir sus negocios más allá del mercado nacional utilizar su misma marca para distinguir los mismos productos y servicios en otros países.

La representación material que por su forma, figura y color peculiar da a conocer algo o permite su reconocimiento. Este carácter lo poseen de modo muy especial las banderas y se exige en los combatientes para identificarlos como tales y de un ejército, precisamente, a fin de evitar confusiones con neutrales o fuerzas irregulares.<sup>4</sup>

#### **3.4.1 Signos con entidad marcaria no registrables**

Hay ciertos signos que por diversas razones, que hacen a la esencia del derecho de marcas, o bien para proteger al público consumidor, o bien por razones de orden público, entre otras no pueden ser registradas como marcas. Ello, a pesar de que puedan tener la suficiente capacidad distintiva.

---

<sup>4</sup> Ossorio, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales**. Pág. 922.

### **3.4.2 Marcas idénticas o similares a otras anteriores**

La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.

Esto es aplicable no sólo con relación a marcar de distintos titulares, sino también con relación a marcas de un mismo titular. El instituto nacional de la propiedad industrial no concede marcas idénticas a un mismo titular.

Es perfectamente legítimo que un comerciante, a través de sus marcas, le comunique al público que los diferentes productos que fabrica tiene un mismo origen. Para ello pueden utilizar marcas muy precisas, que tengan raíces o terminaciones idénticas, y que den así la idea de una línea de productos de un origen común.

### **3.5 Denominación de origen**

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

La definición es simple, se trata de un nombre geográfico que ha venido a ser el nombre de un producto, producto éste que por provenir de esa zona geográfica tiene características propias y por ende, distintas de otros de la misma especie provenientes de otros lugares. La última parte de la definición se refiere a los casos en los que la denominación no lo era en un principio de una zona geográfica y el uso constante lo transformó en una denominación geográfica.

La denominación de origen es una institución casi desconocida en algunos países, pero no en Francia, Italia y España, entre otros países europeos.

### **3.6 Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres**

Se trata de un supuesto que es difícil de definir, ya que, si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio. Ello sin considerar, además, que existe diversidad de opiniones entre lo que es y no es inmoral o contrario a las buenas costumbres. Desde luego habrá signos, que no escapan a estas calificaciones, los que representen la apología de un delito, los escandalosos, los que representen una burla de instituciones religiosas, los obscenos, entre otros.



## CAPÍTULO IV

### 4. La defraudación a la exclusividad de las marcas registradas

#### 4.1 La confusión de las marcas

La confusión de la marca constituye la desorientación a la que se induce al consumidor respecto de productos similares a otro plenamente registrado que cuenta con signos característicos al que se perjudica mediante la atribución de algunas de esas características a productos con cierta similitud.

La confusión de la marca no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar. Las leyes, que en distintos países protegen la marca, están diseñadas para que la confusión sea evitada, por lo cual prohíben que se efectúe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad y consideran nulas las marcas que vulneran tales disposiciones. Por tanto la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con el registro por lo que es obvio que esa exclusividad se quebrará en la medida que existan marcas que puedan ser confundidas.

El espíritu de las legislaciones acerca de las marcas antes y ahora, es evitar la confusión. Eso ha dado lugar a que recientemente se hable ya no de que las marcas deben ser inconfundibles, sino más bien que puedan ser claramente distinguibles o de fácil diferenciación, acentuándose así, especialmente la necesidad de la diferenciación. La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sólo es base suficiente para deducir oposición, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso las marcas.

Indica Otamendi, que determinar la existencia de confusión o la posibilidad de que ella se dé, es decir de confundibilidad, no siempre es tarea fácil. No existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitablemente la confundibilidad que es la posibilidad de confusión.

#### **4.1.1 La confusión directa y la confusión indirecta**

La confusión en opinión de Otamendi, tiene dos variantes igualmente indeseables. Existe la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión.

La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se establece cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.

Alguna vez se ha reconocido esta confusión aunque no se la ha llamado indirecta, calificación que parece adecuada.

#### ❖ El daño resultante de la confusión directa o indirecta

Cualquiera que sea la confusión que se cause, se producirá un daño. La dificultad de fijarlo cuantitativamente con exactitud no hace que este desaparezca.

Quien compra un producto creyendo que compra otro, ha dejado de comprar el que quería.

El poseedor legítimo a título de dueño de la marca original ha perdido una venta. Puede también perder el cliente para siempre si la calidad del producto que compró es mala, lo cual es muy probable, y atribuye este hecho al dueño de la marca original. Así la próxima vez comprará el producto de la competencia. Lo mismo puede suceder en el caso de la confusión indirecta. No hay razón alguna para que el titular de una marca sufra, o corra el riesgo de sufrir, este daño.

También sufrirá un daño el consumidor toda vez que haya comprado lo que no quería. La confusión puede producirse en tres campos: el visual, el auditivo o el ideológico. O si se quiere dos marcas pueden ser confundibles por sus similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

#### **4.1.2 Confusión visual**

Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. Aunque la jurisprudencia de algunos países ha llamado a esta confusión “la confusión gráfica”, parece más adecuada llamarla visual para así incluir todo aquel signo que pueda ser visto y no tan solo impreso. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.

La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, más allá de que puedan concurrir también la confusión ideológica y la auditiva.

Dentro de la confusión visual es quizá la similitud ortográfica la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en

los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.

También puede existir similitud gráfica la cual se establece toda vez que los dibujos de la marca, inclusive los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales. Ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan sean diferentes.

Existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos.

La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, no sólo en etiquetas, sino también en los envases. Muchos productos son hoy vendidos en envases que tienen una combinación de colores característica, y es usual que los imitadores se acerquen a ellos.

Respecto de la similitud de forma, esta puede darse con relación a los envases. Podrá decirse que la confundibilidad entre envases es a veces difícil de determinar atento a que por la función que cumplen, necesariamente tendrán formas parecidas. Por ello, se los ha considerado como signos marcadamente débiles, de un valor secundario, exigiéndose a los nuevos registros de este tipo por novedad relativa.

#### **4.1.3 Confusión auditiva**

Esta confusión se establece cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una

parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión. Puede ocurrir que a una palabra determinada, de un idioma extranjero se le atribuyan dos pronunciaciones, la que le daría quien sabe el idioma y la que le daría el que no lo conoce.

En lo relativo a la pronunciación incorrecta, se ha admitido que la letra S colocada al comienzo de una palabra es pronunciada como “es”, que la letra S y la Z no son normalmente distinguibles, en el cotejo oral, sobre todo en Guatemala que como en los demás países de Latinoamérica, la fonética de estas letras es totalmente igual. De la misma forma, la combinación ph no se diferencia de la f como en el caso de Pharma por ejemplo; la diferenciación de las letras b y v es muy débil.

Acerca de las palabras en idiomas extranjeros, en muchas oportunidades ha sido motivo de discusión la forma en que son pronunciadas las palabras de un idioma extranjero o que tienen apariencia de tales. No hay una regla uniforme respecto de cómo han de ser consideradas, dependerá de la publicidad que se haya efectuado de esa marca, del grado de notoriedad que tenga la misma o de la forma en que está escrita.

Un aspecto importante a analizar en este aspecto es lo relativo a las siglas, usualmente las marcas formadas por siglas son consideradas a los efectos del cotejo como palabras. Esta no puede ser, ni es, una regla fija. Hay marcas así formadas que son conocidas pronunciándose cada una de sus letras. Serán consideradas de una u otra manera según sean utilizadas o conocidas.

#### 4.1.5 Confusión ideológica

En este aspecto creo oportuno analizar algunos elementos importantes como son:

- ❖ La similitud conceptual de palabras
- ❖ La similitud conceptual de dibujos
- ❖ La similitud conceptual entre una palabra y un dibujo
- ❖ Palabras con significados contrapuestos
- ❖ La inclusión de la marca del nombre del producto a distinguir
- ❖ Traducción de palabras en un idioma extranjero
- ❖ La similitud conceptual de palabras

Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.

Para comprender adecuadamente el tema, es necesario ilustrar detalladamente los elementos, en virtud de ello, me permito ejemplificar con nombres algunos casos de confusión por la similitud conceptual de las palabras, para ello hago eco de lo que indica Otamendi, al señalar que se han declarado confundibles Vanhaus y Van Heusen porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; Danmark y La Danesa por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; Nido de abeja y La colmena que significan o traducen un mismo concepto, que se refiere a la

manera de vivir de las abejas; Medicaid y Mediceck que tienen el mismo contenido ideológico, desde que evocan el concepto de tarjeta, ficha o contraseña; Recital de color y Fiesta de color porque ambos conjuntos de palabras, metafóricamente sugieren o brindan un contenido significativo que es prácticamente el mismo: la de una serie de colores vistosos o alegres.

El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca.

❖ La similitud conceptual de dibujos

Es posible también que la confundibilidad ideológica sea provocada por las marcas que están formadas por dibujos que representan una misma cosa. A ese respecto indica Otamendi: “Hemos visto y criticado la jurisprudencia que establece que un dibujo no puede ser monopolizado, sino la forma específica de representar un objeto.”<sup>5</sup>

Más allá de las circunstancias especiales que rodeen a cada caso, entre las que pueden estar la existencia de varias marcas que representen lo mismo, o del carácter evocativo con relación a los productos a distinguir, no parece claro porque deba aplicarse un criterio distinto a las marcas formadas por un dibujo.

❖ La similitud conceptual entre una palabra y un dibujo.

Esta es la que existe entre una palabra y el dibujo que representa esa palabra. Cuando el conflicto se ha planteado entre esos signos, indica

---

<sup>5</sup> Otamendi, Jorge. **La confusión**. Pág. 185.

Otamendi la justicia no ha tenido mayores dudas en prohibir la coexistencia. Si el emblema es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra que designe la misma idea.

❖ Palabras con significados contrapuestos

Aunque el significado de las palabras sea opuesto en la denominación de algunas marcas, es decir aunque se trate de antónimos, es razonable admitir que esos antónimos pueden crear confusión en cuanto a ciertos productos; aunque semánticamente tengan sentido opuesto las palabras pueden causar confusión cuando se les atribuye a productos similares.

❖ La inclusión de la marca del nombre del producto a distinguir

Indica Otamendi que ha habido casos en los que la marca solicitada estaba formada por el nombre del producto a distinguir y una palabra o partícula idéntica o parecida a la que formaba una marca anterior. En esos casos debe declararse la confundibilidad de la marca puesto que ella surgiría en el momento en que el titular de la marca anterior usara junto con ella, como parece lógico, el nombre del producto a distinguir. La confusión en este caso resulta no de la mención simple de las marcas, tal como se hace generalmente en los juicios sino de la manifestación práctica que resulta al emplearlas.

❖ Traducción de palabras en un idioma extranjero

A la pregunta ¿ Puede confundirse una marca formada por una palabra en otro idioma? Contesta Otamendi, No hay una respuesta única para todos los casos. Como principio general los idiomas extranjeros no

se reputan conocidos por el público consumidor y, por tanto las palabras que los forman no tienen ningún significado para este, son de fantasía.

Sin embargo, hay ciertos idiomas que son mas conocidos que otros, como el ingles y el italiano y hay cantidades grandes de personas que los hablan o entienden. Ello no solo por que algunos como el ingles, se incluyen en el Pensum de estudios de nivel medio de nuestro país, sino por la influencia de los medios de comunicación masiva como la televisión por cable que gran influencia ejerce sobre los jóvenes principalmente. Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en espectáculos públicos y en revistas se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas.

Difícil es por ejemplo que no se sepa el significado de Quick entre otras y existen palabras que por su escritura son muy similares a las de nuestro idioma y por lo tanto fácilmente reconocibles. En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica. La regla entonces no es absoluta y habrá que analizar en cada caso si se dan los supuestos mencionados. El problema en todo caso, puede suscitarse al momento de que se trate de registrar una marca con el nombre en un idioma determinado, cuando esta ha sido registrada en otro idioma que puede ser fácilmente reconocido por el público.

Habrà casos en que la confusión se suscite solo en perjuicio de un número reducido de personas como en el caso de productos que tienen marcas en idioma alemán por ejemplo, caso en el cual, muy pocos conocerán en nuestro medio el idioma germánico, sin embargo basta con que unos pocos consumidores pueden ser inducidos a confusión para que las leyes tutelén una marca que ya ha sido registrada con un nombre

especifico cuando alguien intente registrar un producto con el nombre de su equivalente en español del producto ya inscrito.

Un caso que también puede darse y generar confusión o no, dependiendo del conocimiento que tenga el público de sus significados, es cuando se enfrentan dos palabras de idiomas extranjeros distintos que representan lo mismo. No puede sin embargo establecerse una regla fija tampoco par estos supuestos, por lo que es prudente analizar caso por caso de acuerdo con las situaciones particulares que se puedan presentar.

#### **4.1.5 La confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos**

La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Es decir, entre marcas que no distinguen los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase.

La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho de excluir a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca, cuando hay confusión se ha reconocido una extensión del derecho para evitarla. Aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos, corresponde no obstante, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaños sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de al actividad y prestigio ajenos.

La procedencia de estas oposiciones es desde luego de carácter excepcional, ya que el registro en una clase no es equivalente al registro en otras o en todas las clases. Ello aunque ese carácter excepcional sea aplicado en forma generalizada por la repetición de idénticas situaciones. Porque sobre este principio de especialidad prevalece el propósito general y esencial de la ley de proteger a los adquirientes evitándoles confusiones.

Supuestos en los que se ha considerado que existe, o no la llamada superposición de productos:

❖ En clases distintas

La confusión puede darse por alguna de estas circunstancias: a) por el mismo género de producto, el caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases; b) por la misma materia prima, la utilización de una misma materia prima puede también producir confusión aunque sea aplicada a productos totalmente heterogéneos, c) partes y accesorios, en algunos casos se ha decidido que puede haber confusión si marcas confundibles distinguen ciertos productos y las partes y accesorios para ellos, como pueden ser los motores y las válvulas para motores.

❖ En una misma clase

También se puede producir confusión entre marcas que distinguen artículos distintos en una misma clase. El titular de una marca registrada para distinguir uno de los productos de una clase determinada, tiene derecho a oponerse a la concesión de una marca confundible con aquella para distinguir otros artículos de la misma clase, distintos de la especialidad de aquel, cuando concurren circunstancias especialísimas

que pueden originar confusiones acerca de la procedencia de los productos.

#### **4.1.6 Técnicas lícitas que en ocasiones propician la confusión**

A lo largo del presente capítulo se ha hecho mención acerca de algunas técnicas a través de las cuales se apoya la marca registrada ya sea para darse a conocer al público o bien para motivar la venta de los productos a los que corresponde esa marca me refiero a las técnicas de la publicidad, el marketing, la promoción y otros, en virtud de ello creo necesario hacer un rápido acercamiento a esos elementos ya que en un determinado momento, en lugar de favorecer a la marca registrada, la perjudican ya que pueden ser utilizados por falsificadores o por imitadores para engañar al consumidor, por tanto a continuación presento algunas definiciones que bien vale la pena analizar, en virtud de su estrecha relación con el derecho de marcas.

##### ❖ Publicidad

La publicidad es una actividad de comunicación cuyo objetivo fundamental es persuadir, convencer o seducir al público hacia un determinado bien de consumo, servicio, individuo o idea. Para dicha persuasión, la publicidad utiliza numerosos recursos estilísticos y estrategias para presentar lo que anuncia como algo imprescindible para el consumidor, por ello, es frecuente que la publicidad no sea fiel a la realidad e intente manipular al individuo. Un ejemplo de esto son la publicidad subliminal y la publicidad engañosa. Los medios de comunicación ofrecen a los anunciantes un espacio de publicidad a cambio de una determinada suma de dinero, o en ocasiones, un canje, o trueque.

Las agencias de publicidad, centrales de medios, productoras, estudios de diseño, etc. Se ocupan profesionalmente de la ejecución de campañas de publicidad, por lo general mediante la llamada pauta. A veces se dice que una noticia adquiere publicidad no necesariamente debido a una campaña intencionada, sino por el hecho de tener una cobertura periodística relevante. En internet o tecnologías digitales se habla de *publicidad no solicitada* o spam al hecho de enviar mensajes electrónicos, tales como correos electrónicos, mensajería instantánea celular, u otros médios, sin haberlo solicitado, por lo general en cantidades masivas. No obstante, internet es un medio habitual para el desarrollo de campañas de publicidad interactiva que no caen en invasión a la privacidad, sino por el contrario, llevar la publicidad tradicional a los nuevos espacios donde se pueda desarrollar.

La publicidad es a menudo confundida terminológicamente con propaganda, término que se emplea mayoritariamente para referirse a comunicaciones persuasivas de carácter político, ideológico o electoral.

### ❖ **Objetivos de la publicidad**

Uno de los objetivos de la publicidad es estimular la demanda de un producto, un servicio o una idea (otros factores que influyen la demanda son precio y la función sustitutiva). Entendiendo que la comercialización busca identificar el mercado apropiado para un producto, la publicidad es la comunicación por la cual la información sobre el producto es transmitida a esos individuos. Los ejemplos de información de producto que la publicidad trata de comunicar son los *detalles del producto o sus beneficios* y la *información de la marca*. Los anuncios intentan generalmente encontrar un UPV (Única Proposición de Venta), de cualquier producto y comunicarla al usuario. Esto puede tomar la forma de una característica única del producto o de una ventaja percibida. Frente a

la competencia creciente dentro del mercado debido a los crecientes de sustitutivos cada vez se produce más creación de marca en publicidad. Esta consiste en comunicar las cualidades que dan una cierta personalidad o reputación a una marca de fábrica, llamada valor de marca, que la hace diferente a las de su competencia.

La notoriedad de marca es una manera importante en que la publicidad puede estimular la demanda de un producto. Cuando se crea tanto valor de marca que la marca tiene la capacidad de atraer a los compradores (incluso sin publicidad), se dice que se tiene notoriedad de marca. La mayor notoriedad de marca se produce cuando la marca de fábrica es tan frecuente en la mente de la gente que se utiliza para describir la categoría entera de productos. Otros objetivos incluyen incrementos inmediatos o a largo plazo en ventas, cuota de mercado, aumento de conocimiento, información de producto y mejora de imagen.

#### ❖ Principios de la publicidad

Aunque existe una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más conocidas es la teoría AIDA:

- ❖ **Atracción:** el mensaje debe ser lo suficientemente impactante como para atraer la atención del consumidor.
- ❖ **Interés:** debe interesar al futuro comprador.
  - a) despertar su interés.
  - b) mantener su interés.
- ❖ **Deseo:** Si se trata de publicidad informativa, el consumidor debe pasar del interés a la acción. En caso de publicidad persuasiva, se debe provocar un deseo en el espectador.

- ❖ Acción: Por último, la acción debe desembocar en una compra del producto.

Las críticas formuladas contra estos modelos son entre otras

- ❖ Existe poca evidencia empírica que apoye el hecho de que cuando un individuo pasa de una etapa a otra de orden superior se incremente la probabilidad de compra.
- ❖ El paso de un individuo de una etapa a otra en el proceso permite la retroalimentación (feedback) dentro de una misma secuencia.
- ❖ Existe la posibilidad de que el individuo siga un orden diferente al establecido, ya que la secuencia de este modelo depende de muchas variables, tales como el nivel de implicación del individuo con el producto, la clase de motivación, etc.
- ❖ Se cuestiona la hipótesis de que el comportamiento del ser humano en su faceta de comprador de productos anunciados sea lógico racional, puesto que la realidad nos demuestra que el factor emocional es en numerosas ocasiones más resolutivo que el racional.

La ausencia de evidencia empírica que apoyase estos modelos motivó que a principios de los años setenta se comenzaran, por un lado, a abandonar y, por otro, a cuestionarse los procesos que miden la aceptación de la publicidad desde el punto de vista de la actitud hacia la marca. En esta línea, los modelos clásicos sufren las siguientes modificaciones:

- ❖ Se refuerzan las reacciones o respuestas del individuo hacia el mensaje emitido.

Se identifican antecedentes de la persuasión representados en los siguientes modelos: a) modelos de estructuras cognitivas; b) modelos de respuestas cognitivas; ambos modelos representantes de los modelos de audiencia activa: los consumidores buscan y evalúan activamente la información que reciben (receptores altamente implicados) o, lo que es lo mismo, llevan a cabo un procesamiento detenido de la misma.

❖ Tipos de publicidad según los medios

De la multitud de medios publicitarios existentes, es muy importante escoger el más adecuado a nuestro producto y al mercado al que va dirigido.

- ❖ Publicidad televisiva: Es un medio caro pero rentable. Sólo empleable para productos o servicios de amplio consumo. Se han introducido nuevas fórmulas como el patrocinio de programas o recomendación de presentadores (placement). Es sin lugar a dudas el ATL más poderoso.
- ❖ Publicidad radiofónica: Aparcada por la televisión, sigue siendo fundamental para amas de casa y jóvenes, en radios musicales.
- ❖ Publicidad en prensa y revistas: Medio muy segmentado por su naturaleza: existen revistas de niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un medio leído por personas que gustan de información por lo que la publicidad puede ser más extensa y precisa.
- ❖ Publicidad exterior o vía pública: Vallas, marquesinas, transporte público, letreros luminosos, unipole, vallas prisma, etc. Debe ser muy directa e impactante, "un grito cuadrado en la calle".

- ❖ Marketing directo: Cartas, tarjetas, folletos, etc. que se envían por correo o se "buzonean". Es un medio barato y se puede segmentar el mercado al que va dirigido. Para empresas, debe ser informativa y exige un seguimiento posterior. Una desventaja principal es la facilidad de perderse en la basura.
  
- ❖ Publicidad en Punto de venta: Se realiza por medio de muebles expositores, carteles, pósters, etc. que se sitúan en el lugar en el que se realizará la venta. Es un refuerzo muy importante pues es allí donde se decide la compra. Generalmente, se utilizan como complemento a campañas publicitarias y promociones en marcha.
  
- ❖ Publicidad Interactiva: o publicidad online en Internet a través de microsites, banners, emailings y otros formatos. Se encuentra en pleno proceso de expansión y está cada vez más posicionada como un componente más del mix de medios, especialmente en determinados productos o servicios, y target.

### **La publicidad y los prototipos sociales**

La publicidad utiliza prototipos sociales. Cuando vemos en los anuncios reflejarse tipos sociales, podemos estar seguros de que la publicidad no se los ha inventado sino que, esos tipos existen en la mente de los compradores. Y además, se puede pensar que no se trata de un fenómeno minoritario, porque la publicidad no puede permitirse el lujo de hacer anuncios para minorías. Los principales tipos sociales que aparecen en los anuncios son:

- ❖ Las amas de casa. Son las personas a las que se dirige una buena parte de la publicidad por tratarse de la compradora de muchos de los productos que están en el mercado.

- ❖ El intelectual. Puede ser joven o viejo, hombre o mujer y, a imitación del cine, suele representarse con gafas.
- ❖ El triunfador. Suele ser hombre, relativamente joven, de categoría social elevada y muy activo. Va vestido con ropa deportiva o formal, pero siempre muy cara. Suele ir asociado a bebidas alcohólicas o deportes minoritarios, aunque puede aparecer en cualquier anuncio de un producto de gama alta.
- ❖ El deportista. Es otro tipo humano que se da con frecuencia en publicidad. Aparece no sólo en anuncios de artículos para el deporte, sino en otros muchos entre los que destacan los de bebidas refrescantes. Los anuncios con deportistas pueden ser de dos tipos: o bien se trata de asociar dos éxitos (el del deportista y el del producto) o bien se hace depender el primero del consumo del segundo. En el primer caso (los deportistas con éxito consumen determinado producto), la simbiosis puede funcionar perfectamente, ya que el beneficio es mutuo. En el segundo, en cambio (es el consumo de determinado producto el que vuelve a uno más atlético), pueden surgir problemas legales en caso de no existir una relación directa.
- ❖ Los niños. Los niños contratados para publicidad suelen ser niños guapos y simpáticos. La utilización de niños en publicidad está siendo muy contestada por diversos sectores de la sociedad. Los niños aparecen anunciando productos infantiles o de adultos. En el primer caso, parece obvio, ya que los compradores no son necesariamente los usuarios del producto anunciado. En el segundo, los niños suelen ser el reclamo de compra para determinados productos destinados a los padres. Tema distinto, aunque indudablemente ligado a éste, es el de la publicidad de juguetes. Hay dos épocas clave en el consumo de juguetes: el período Navidad-Reyes y la Primavera que comienza con

las primeras comuniones que empalman con el fin de curso. El niño se comporta como un prescriptor de los juguetes que ve anunciados. En televisión se anuncia todo tipo de juguetes, pero principalmente los caros, que son aquellos cuyo precio justifica la inversión en el medio.

## **Regulación de la publicidad**

Últimamente ha aumentado el esfuerzo por proteger el interés público regulando el contenido y el alcance de la publicidad. Algunos ejemplos son la prohibición de la publicidad del tabaco impuesta en los Estados Unidos, y la prohibición total de la publicidad a los niños menores de doce años impuesta por el gobierno sueco en 1991. Aunque esa regulación continúa con efecto para las difusiones que se originan dentro del país, ha sido rebajada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que dictaminó que Suecia estaba obligada a aceptar lo que aparezca en la programación de países vecinos o vía satélite.

En Europa y en otros lugares, se produce una discusión vigorosa sobre cuánta publicidad infantil debe ser regulada. Esta discusión fue exacerbada por un informe lanzado por la Fundación de Familia de J. Kaiser Family en febrero de 2004 que sugirió que los alimentos anunciados para niños constituían un factor importante en la epidemia de la obesidad infantil que se extendía a lo largo de Estados Unidos.

También existe la autorregulación, por parte de la misma industria, que se encarga de establecer ciertas normas fundamentales para la sana práctica de la comunicación comercial. En todo el mundo, existen diversos organismos encargados de velar por esta autorregulación publicitaria, bajo los principios fundamentales del

respeto por la legislación local, la veracidad, la competencia honesta y la moral social predominante.

❖ Promoción de productos

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta.

Las compañías también deben comunicarse con éstos, y lo que dicen nunca debe dejarse al azar. Para tener una buena comunicación, a menudo las compañías contratan compañías de publicidad que desarrollen anuncios efectivos, especialistas en promociones de ventas que diseñan programas de incentivos de ventas, y empresas de relaciones públicas que les creen una imagen corporativa. También entrenan a sus vendedores para que sean amables, serviciales y persuasivos. Pero, para la mayor parte de las compañías, la cuestión no está en si deben tener una comunicación, sino en cuánto deben gastar y en qué forma.

Una compañía moderna maneja un complejo sistema de comunicaciones de mercadotecnia. Tiene comunicación con sus intermediarios, sus consumidores y diversos públicos. Sus intermediarios, a su vez, se comunican con los consumidores y con sus públicos. Los consumidores tienen comunicaciones verbales entre sí y con otros públicos. En todo este proceso, cada grupo retroalimenta a todos lo demás.

El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía - llamado su mezcla promocional- está formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones

públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia.

Las cuatro principales herramientas promocionales son las que se describen a continuación:

- ❖ Publicidad: que ya ha sido definida ampliamente en este trabajo.
- ❖ Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un producto o servicio.
- ❖ Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía, la creación de una buena "imagen de corporación", y el manejo o desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos.
- ❖ Ventas personales: Presentación oral en una conversación con uno o más compradores posibles con la finalidad de realizar una venta.
- ❖ Dentro de estas categorías se encuentran instrumentos específicos, como las presentaciones de ventas, las exhibiciones en los puntos de venta, los anuncios especiales, las presentaciones comerciales, las ferias, las demostraciones, los catálogos, la literatura, los paquetes de prensa, los carteles, los concursos, las bonificaciones, los cupones y las estampillas de propaganda. Al mismo tiempo, la comunicación rebasa estas herramientas de promoción específicas. El diseño del producto, su precio, la forma, color de su empaque y las tiendas que los venden... todo comunica algo a los compradores. Así, aunque la mezcla promocional es la principal actividad de comunicación de una compañía, toda la mezcla de mercadotecnia - la promoción y el

producto, el precio y el lugar deben coordinarse para obtener el mejor impacto de comunicación.

- ❖ Los tres principales instrumentos de la promoción masiva son la publicidad, la promoción de las ventas y las relaciones públicas. Se trata de herramientas de mercadotecnia en gran escala que se oponen a las ventas personales, dirigidas a compradores específicos.

Los anunciantes deben tener muy claros sus objetivos sobre lo que supuestamente debe hacer la publicidad, informar, convencer o recordar.

El presupuesto puede determinarse según lo que puede gastarse, en un porcentaje de las ventas, en lo que gasta la competencia, o en los objetivos y tareas. La decisión sobre el mensaje exige que se seleccione quién lo redactará; que se evalúe su trabajo y se lleve a cabo de manera efectiva. Al decidir sobre los medios, se deben definir los objetivos de alcance, frecuencia e impacto; elegir los mejores tipos, seleccionar los vehículos y programarlos. Por último, será necesario evaluar los efectos en la comunicación y las ventas antes durante y después de hacer la campaña de publicidad.

## **4.2 Defensa de la marca**

### **4.2.1 La exclusividad en el uso de la marca registrada**

El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.

Esta defensa no es un carga que cae solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que lo interpretan y lo aplican. Los criterios de los jueces que sean benignos en los cotejos marcarios, o excesivamente rigurosos para fijar daños, para dar solo dos ejemplos, echarán por la borda la exclusividad que el mejor texto legal garantice.

En el derecho argentino, como lo indica Otamendi, la exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido. Esa legislación establece con claridad que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primaria y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretende violarla.

La exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada. Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca.

El daño a la marca en cualquiera de sus oficios, indica Callmann, como un elemento identificador, garantizador y de publicidad, debería ser suficiente par constituir una infracción a la misma. La posibilidad de obtener estos usos debe estar acompañada de severas sanciones a quienes hayan actuado con dolo y de la obligación de reparar daños. Hay actos que violan la exclusividad en forma dolosa y dada la gravedad de los mismos, la ley en algunos países como en Argentina, los considera delitos criminales.

Hay otros actos que, por su ausencia de dolo, no merecen la sanción del delito. Pero no por ello dejan de ser violaciones al derecho exclusivo que pueden ser perseguidos civilmente. Toda violación del derecho exclusivo causa un daño más o menos perceptible, pero lo causa y merece ser reparado.

Puede decirse que el denominador común a todo acto violatorio es la confusión. Si hay posibilidad de confusión hay violación de la exclusividad. Hay sin embargo, actos que violentan la exclusividad y que no provocan confusión. Existe una gran cantidad de actos que violan el derecho exclusivo que otorga la marca registrada que por haber sido realizados con dolo, la ley los castiga con sanciones penales. Basicamente giran alrededor de la falsificación y la imitación fraudulenta de la marca. Pero no son estos los únicos delitos marcarios. Existen aquellos que sin entrar en alguna de las categorías preestablecidas, configuran violación de uso sin autorización.

### **4.3 La falsificación**

Es la reproducción exacta de la marca registrada. Por lo general la falsificación va acompañada de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca. En ciertos casos sólo un experto puede diferenciar el producto genuino de la copia.

El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase cuando este sea la marca; en fin, todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno. También incurre en este delito el que borda, estampa o de otra manera materializa la marca sobre el producto, pero no sobre otro objeto que luego se aplicará al mismo, ya que de acuerdo con legislaciones como la Argentina, este es el delito de uso.

La falsificación de la marca es el punto de partida para una serie de delitos que culminan con la venta al público del producto que lleve esa marca falsificada. Se trata sin duda del delito de marca más grave y, desde luego, imperdonable. Quien fabrica una marca debe tomar todas las precauciones, si lo hace por cuenta de tercero, y comprobar si quien le encarga es el titular de la misma. Si no lo es, mayor deberá ser su desconfianza. Nada más fácil que exigir la exhibición del certificado de marca respectivo o bien de la autorización a vender con esa marca.

La mala fe dice Otamendi, es inexcusable en el delito de falsificación. No existe, tal como se ha señalado en algunos casos de orden civil, en cuanto a la nulidad marcaria, una casualidad milagrosa. El fabricante de la marca, el que aplica la misma a envases, botones, etiquetas o a cualquier otro elemento, comete delito de falsificación.

#### **4.3.1 Falsificación total y parcial**

De conformidad con la legislación Argentina, que es a la que he podido tener acceso de acuerdo con los argumentos expuestos por el autor Jorge Otamendi, existe delito de falsificación total cuando se reproduce la totalidad de la marca registrada. Es parcial cuando sólo se reproduce esa marca parcialmente. Es el caso de una marca formada por elementos figurativos, una parte denominativa y combinación colores y sólo se reproduce la parte más importante de esa marca, la parte esencial y característica de la misma. Para que se de este supuesto, deben establecerse tres requisitos: que el signo aislado sea separable del conjunto de la marca, que el signo aislado o separable sea protegible en si mismo, y que el signo separado pueda ejercer, singularmente, al menos una parte de la función distintiva de la marca.

La discusión sobre si existe falsificación parcial o total no tiene sentido para las legislaciones de algunos países y para la de otros si; por ejemplo en Francia existe una pena mayor para castigar el delito de falsificación y una algo menor para el de imitación fraudulenta. En el derecho argentino todos los delitos tienen una misma pena, y cualquiera sea la calificación, igual puede ser el castigo. De todas formas puede el autor del delito solicitar una pena menor o alegar buena fe por tomar sólo uno de los elementos de la marca, excusándose del dolo. Su conducta es igualmente sancionable.

#### **4.3.2 Agregado de otros elementos**

De la misma forma hay falsificación cuando a la marca ajena se le agregan otros elementos. Desde luego esos otros elementos deberán ser meramente secundarios y no hacer de las marcas en pugna signos inconfundibles. Refiere Mathely citado por Otamendi que la regla es que el agregado no suprime la usurpación siempre que no le haga perder a la marca reproducida su individualidad y su poder distintivo.

#### **4.3.3 Traducción**

No es posible afirmar que la traducción a otro idioma de una marca registrada configura falsificación. Aunque tampoco es tan fácil decir lo contrario. Dependerá del grado de conocimiento que el público tenga del idioma al que tanto la marca falsificada como la original pertenezcan. De ello depende la posibilidad de confusión. Si no es posible para el público asociar las dos marcas por su mismo significado conceptual no habrá confusión posible y por ende tampoco habrá ningún ilícito.

#### **4.3.4 Tenencia**

No es necesario sorprender al supuesto autor “fabricando” o imprimiendo la marca. En las legislaciones de países como Argentina, el solo hecho de encontrar en su poder etiquetas sueltas o envases sirve como prueba irrefutable de su carácter de autor. Así lo tiene decidido desde siempre y de manera reiterada la jurisprudencia de aquel país. Se ha sostenido que la simple tenencia de etiquetas que sólo pueden servir para un fin lícito constituye una grave lesión a los derechos relacionados con las marcas registradas. En la práctica, no se descarta que puedan admitirse explicaciones que demuestren la buena fe del tenedor, se ha dicho que esas explicaciones deben ser tan claras y convincentes sobre la irresponsabilidad del imputado que deban aportar elementos de juicio que permitan individualizar en forma inequívoca la mercadería, en condiciones tales que habiliten al querellante a dirigir su acción contra la persona del transmisor de las mismas. Difícilmente explica Otamendi, quien tenga en su poder el cuerpo del delito pueda alegar buena fe. Aun el indicar quien fue el responsable no necesariamente lo hace inocente. Bien puede haber actuado como depositario del falsificador y ser así su cómplice.

#### **4.3.5 Coincidencia con la marca registrada**

El delito de falsificación en la legislación de Argentina requiere que la marca reproducida este registrada. Si no existe registro marcario no se puede invocar la protección legal. No importa tampoco si la marca en supuesta infracción reproduce la que usa el querellante, pero que éste usa de manera diferente.

#### **4.3.6 Prueba de la falsificación**

De conformidad con el autor citado Jorge Otamendi, no se requiere prueba pericial para comprobar la falsificación. Nadie tiene por que tener en su poder marcas que le pertenecen a un tercero, salvo que el titular de las mismas la haya encargado su fabricación o su depósito. Toda otra tenencia no justificada constituye prueba irrefutable de infracción a los derechos de marca. La prueba pericial carece de sentido ya que si las marcas son "originales", bastará que el tenedor demuestre que cuenta con el consentimiento del titular para poder tenerlas. Si las marcas no lo son, no tendrá ese consentimiento. La infracción surge de la simple confrontación del ejemplar agregado reconocido por el imputado, con las etiquetas legítimas y esto lo puede realizar un juez sin necesidad de ayuda pericial alguna. Es mas, puede darse el caso de que las etiquetas u otros medios sean absolutamente idénticos a los originales. Aunque esto no significa que no exista infracción a los derechos marcarios, es por ello que lo que debe analizarse es si el que ha fabricado la etiqueta, u otro elemento que contenía la marca registrada, tenía autorización para ello.

Es más innecesaria aun la prueba pericial sobre la mercadería que distinguen las marcas. No está en juego la originalidad del producto sino la de la marca. La autorización de su titular para que otro la use es lo que cuenta.

#### **4.4 La imitación fraudulenta**

La imitación fraudulenta se da cuando se copia una marca registrada de manera tal de provocar confusión en el público consumidor. Quien así imita tiene la intención de causar esa confusión.

La imitación tiende a obtener un aspecto de conjunto que representa más o menos analogía con la marca original, sin que una u otra de sus partes hayan sido necesariamente objeto de una copia servil.

Realmente no existe una fórmula exacta para determinar cuando hay imitación fraudulenta. Desde luego que el requisito básico es la confusión intencionalmente buscada. Es posible que no haya identidad de un solo detalle mientras que la disposición y el arreglo del conjunto hacen que la confusión sea inevitable.

A diferencia del falsificador, quien imita, se aparta del modelo en sus características singulares, no respeta cada elemento individualizador del objeto que lo inspira, al que sin embargo, acata en su conjunto a efectos de lograr un impacto fraudulento sobre el consumidor, aprovechándose así del prestigio de la marca imitada. Debido a ello, cuando se imitación fraudulenta se trata, el análisis ha de estar a las coincidencias del todo, a la impresión que del objeto bajo estudio fluya, no examinándolas en abstracto sino respecto de su distribución en el conjunto analizado.

Comprobada la posibilidad de confusión de los conjuntos, la intención se encontrará en la forma en que han dispuesto los distintos elementos de la marca infractora. Pues puede ocurrir que se copiaran los colores, encuadre, tipos de letras, figuras, de manera que el conjunto sea confundible.

Como apunta Breuer citado por Otamendi, la intención se da cuando se provoca la confusión utilizando elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga, utilizando colores similares en forma de obtener un conjunto semejante. La intención, al igual que la confusión, surgirá de la comparación de los conjuntos. Bien puede suceder que la marca denominativa sea diferente e inconfundible, pero que los demás elementos que se le agreguen a la infractora la hagan de tal manera, una imitación fraudulenta.

No es indispensable que una marca presente en su conjunto todos los rasgos dominantes de la usurpadora o imitada, más o menos disimulados, a fin de eludir la identidad, bastando que algunos de los que contiene, elegido por ser el elemento primordial o resaltante, sea suficiente para inducir en el error al consumidor despreocupado o de buena fe. En este mismo sentido se ha sostenido al condenar a quien imito los elementos constitutivos de una marca registrada, pese a usar una marca denominativa distinta que al analogía que presentan ambas marcas porque se copiaron colores, encuadre, leyendas, forma del envase o tipo de letra, nunca pudo ser casual. Ha sido el procesado quien reprodujo en la propia, por semejanza suficiente, algunos de los elementos constitutivos de una marca y aunque no lo reconozca, no pudo tener otra finalidad que la de confundir los productos de su propiedad con los otros, intentando engañar a un público en general despreocupado y de buena fe.

Es preciso que se den tres requisitos para que exista imitación fraudulenta:

- ❖ La imitación propiamente dicha que se establece por cotejo;
- ❖ La posibilidad de confusión que resulta del parecido y
- ❖ La mala fe o intención dolosa.

Desde luego que a estos requisitos hay que agregar que es necesario que la marca imitada este registrada.

#### **4.4.1 Tenencia**

Al igual que con los casos de falsificación, el encontrar etiquetas, envases u otros objetos con la imitación fraudulenta de una marca

registrada presupone de manera casi irrefutable que su poseedor es el responsable de su fabricación.

#### **4.4.2 Prueba de la imitación fraudulenta**

Es aplicable a la imitación fraudulenta lo establecido con respecto a la prueba de la falsificación. Debe ser una autoridad competente según la ley del país del que se trate, quien deberá determinar su existencia. No tiene sentido alguno la prueba pericial desde que se parte del supuesto que las marcas o son idénticas, señala Otamendi.

#### **4.5 Uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización**

Tradicionalmente se ha considerado al supuesto más típico de este delito al acto de aplicación de la marca al producto o al envase. Sin embargo, también desde hace mucho tiempo, se ha admitido que hay cantidad de otros posibles usos indebidos. Debe entenderse por uso de la marca todo empleo comercial que separa la falsificación de la marca de la puesta en venta del producto sobre el que ella esta aplicada.

En Argentina, de acuerdo con lo que señala Otamendi, el uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización, es constitutivo de delito e indica que ese delito ha podido estar configurado en un cierto número de hipótesis en las que ninguna otra incriminación haya sido posible, pero que se comprende perfectamente bajo ese nombre.

En ese caso, lo que el legislador ha querido es castigar la usurpación de la marca en cualquier forma en que se presente; es asegurar por una sanción penal y eficaz, la propiedad privativa de esa marca; lo que ha querido es impedir que

con ayuda de esta usurpación el público mismo pueda ser engañado. Por eso ha buscado prever todos los casos, todos los géneros de fraude.

No puede usarse la marca en condiciones que contraríen la voluntad del titular de la marca y este tiene derecho de imponer ciertas condiciones de uso de su marca. Ese delito de uso ha servido para castigar actos que en décadas pasadas no ocurrían ni fueron previstos por los tratadistas de la época. Nadie tiene derecho a usar de cualquier manera, y hasta ni siquiera a mencionarla, una marca ajena ya que esto implicaría violar el derecho exclusivo. Parece una posición extrema por lo cual se cree que es mas justo calificar este uso para castigarlo. Desde luego todo uso que cree confusión o contribuya a causarla es un uso indebido.

También lo es si quien la efectúa a pesar de no causar confusión se beneficia de alguna forma del prestigio de que goza la marca registrada y por último también lo será si dicho uso de alguna manera diluye el poder distintivo de la marca registrada. En este último caso desde luego la marca registrada deberá gozar de una gran notoriedad y hasta unicidad, pues de lo contrario la dilución no se producirá.

En cuanto a la confusión, el criterio debe ser amplio para abarcar todo acto que permita razonablemente crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier indole entre la marca registrada y la usada indebidamente con relación a ella, o entre sus fabricantes, distribuidores o con quienes estén vinculados oficialmente a la venta o reparación de productos que llevan la marca registrada. Obviamente lo mismo cabe con respecto a servicios cuando corresponda.

Importante es aclarar que no cualquier uso constituirá un uso indebido y las soluciones no son las mismas en distintos países para los mismos casos. Conviene tener en cuenta que muchos de esos usos no son los tradicionales

usos marcarios. No son los usos de marcas para distinguir productos o servicios, son usos que tienden a crear asociaciones entre fabricantes o bien que tienden a destruir lisa y claramente la marca ajena.

#### **4.5.1 Uso en publicidad**

Una cuestión que se plantea periódicamente es si puede efectuarse publicidad de la marca ajena quien vende productos con dicha marca, sean nuevos o usados. En principio, es perfectamente lícito el anunciar al público que se ofrecen a la venta determinados productos designándolos a estos por sus marcas. De lo contrario se estaría coartando injustamente la actividad del comerciante disminuyendo las posibilidades de vender esos productos y causándole un cierto daño. Sin embargo ese derecho de publicitar tiene sus claros límites. El primero de ellos es que la publicidad debe referirse a anunciar nada más que la venta de los productos existentes en el negocio. La publicidad entonces, tendrá una intensidad acorde con la calidad o importancia de las posibilidades reales y concretas de venta de ese producto. Esto significa que no se podrá realizar una campaña en diarios y revistas exagerada en relación con la cantidad de productos con esa marca en existencia. Tampoco se podrá efectuar una modesta publicidad y hasta poner en pequeño cartel en el local si no se tiene o se tiene apenas unos pocos productos con esa marca. Mathely citado por Otamendi, indica que comete un acto ilícito el que propone la venta de objetos marcados pero no está en condiciones de satisfacer al menos totalmente la demanda eventual de los mismos. La razón es obvia, no puede usarse la marca ajena para atraer clientela a quienes se les ha de vender productos con otras marcas. Esto no sólo es un acto de usurpación de marca, es también un acto de deslealtad, de engaño, hacia el público consumidor.

Quien usa la marca ajena en publicidad debe hacerlo de manera que no dañe dicha marca. Si la publicidad es gráfica, deberá respetarse la forma especial que tenga la marca. Deberá usarse tal cual la usa su titular. Tampoco podrá usarse la marca ajena de manera tal que aparezca quien lo haga, como representante, concesionario exclusivo o de cualquier otra manera que permita al consumidor creer que existe alguna relación, otra que la de simple comprador o distribuidor, entre el vendedor y el titular de la marca. Ello sucede frecuentemente cuando el vendedor coloca carteles y marquesinas en el frente exterior de su negocio con la marca ajena. El tamaño e importancia de los mismos harán creer que el dueño del local es el propio titular de la marca o bien un vendedor exclusivo, si no lo es, ese uso constituye claramente una violación del derecho marcario.

En ese aspecto puede plantearse una discusión en cuanto al tamaño o ubicación que el cartel debe tener para evitar la ilicitud. Es evidente que cada caso deberá ser juzgado aunque puedan establecerse dos pautas que dirán mucho acerca de la buena fe del comerciante. La primera de ellas es que aparezca visible su nombre o el del negocio, en forma más preponderante que cualquier otro cartel o anuncio con una marca ajena. La segunda es que los carteles o anuncios con marca ajena estén en el interior de la vidriera o bien en el exterior, en un pequeño tamaño que sirva sólo para llamar la atención del comprador que pase por la puerta o muy cerca del negocio.

#### **4.5.2 Uso como nombre comercial o enseña**

Un uso indebido que tiene una cierta relación con lo tratado en el punto referente al uso en publicidad se da cuando la marca ajena es usada como el signo distintivo de una actividad. Desde luego este uso, que comúnmente será el de un cartel que la contenga en la fachada del negocio, deberá ser para distinguir una actividad íntimamente desarrollada

con los productos o servicios que proteja la marca. Tal relación existirá cuando la marca distinga prendas de vestir y el negocio en cuestión se dedique a su venta. Importa poco que en el negocio se vendan o no productos con la marca original, el uso como nombre comercial o enseña, es constitutivo de lesión a los derechos de la marca registrada. Nadie tiene por qué aprovechar el prestigio ganado por una marca ajena para designar su negocio. Al no haber un registro posible de nombres comerciales de pequeños negocios sobre todo, no hay forma de bloquear al menos en los papeles, dice Otamendi, futuros usurpadores. Esta facilidad no significa que el uso sea libre ni que desaparezca la intención de confundir y con ello caer en ilegalidades.

No es aceptable que a ese efecto se utilice la marca ajena, tal como ha sido registrada por su legítimo propietario en función exorbitante en obvio aprovechamiento de determinada marca. El hecho de colocar una marca registrada como nombre comercial en muchos casos hace que esos negocios adquieran digamos ilícitamente, un valor de designación que supera con amplitud la importancia que se le daría si se le colocara el nombre real que el propietario del negocio había pensado para el mismo.

Finalmente es preciso señalar que tanto a través de la confusión, como de la falsificación e imitación de la marca registrada, se establece una defraudación de la misma en virtud que se pretende presentar productos tratando de aprovecharse del prestigio que la marca original se ha ganado con gran esfuerzo de su titular y después de mucho tiempo. Según he podido analizar, en otras regiones del mundo, principalmente en Argentina, existe una legislación seria, que realmente brinda protección a las marcas registradas, incluso de manera extrema en algunos casos y de hecho existe mucha jurisprudencia respecto de sentencias que han sido emitidas en defensa del derecho de marcas. Eso no ocurre en nuestro país, por lo cual es preciso analizar concienzudamente el problema para

luego abogar porque se establezca una adecuada tutela de las leyes sobre las marcas registradas evitando así la defraudación a la exclusividad de las mismas.

## CONCLUSIONES

- 1) El registro de una marca, provee al titular de la misma, una serie de derechos como la exclusividad en el uso de esa marca y la protección legal para evitar falsificaciones y defraudaciones.
- 2) La función primordial de una marca es la de identificar los bienes y servicios que se encuentran en el mercado, proveyendo certeza de la calidad y procedencia de los mismos a las personas que los adquieren quienes se constituyen en consumidores.
- 3) La falsificación y defraudación de las marcas, va en detrimento no solo de los derechos del titular de la misma sino también de los consumidores y de la sociedad misma ya que vulnera la normativa legal de cada país que para el efecto se ha establecido.
- 4) Para que una marca pueda gozar de la tutela jurídica adecuada, es menester que el propietario del producto realice las diligencias correspondientes ha efecto conseguir la protección debida es decir, sólo puede tener protección si ha registrado efectivamente una marca.
- 5) Los acuerdo internacionales relacionados con las marcas suscritos en el país, tienen por objeto evitar la circulación de productos que contengan marcas falsificadas o que constituyan productos ilícitamente fabricados.



## RECOMENDACIONES

- 1) Es necesario que el titular de un bien o servicio, realice el registro de la marca correspondiente, para gozar de la protección de las leyes del país relativas al tema.
- 2) Es necesario proveer a los consumidores la protección necesaria a través de evitar la falsificación y defraudación ya que estas, pueden ocasionar perjuicios incluso para la salud de las personas.
- 3) Es preciso aplicar las sanciones establecidas en la ley penal a los infractores de los derechos exclusivos que asisten a los titulares de una marca comercial.
- 4) Es menester dar la importancia debida a la protección de las marcas, para lo cual es necesario dar información a los fabricantes respecto de cuestiones legales a fin de que estos puedan ejercer de forma adecuada sus derechos relativos al tema.



## BIBLIOGRAFÍA

AMOR FERNÁNDEZ, Antonio. **La propiedad industrial en el derecho internacional**. Ed. Ediciones Nauta, S. A.; Barcelona, 1965.

BENNETT, Peter D. **Dictionary of marketing terms**. Ed. Crain communications; Estados Unidos: 1988.

ESPINOZA GUZMÁN, Sylvia Beatriz. **La propiedad industrial**. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. 1979.

ESTRADA DE ALDANA, Carmelina Morataya. **Breve estudio de la propiedad industrial**. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. 1989.

GARRIGUEZ, Joaquín. **Curso de derecho mercantil**. 7ma. ed.; Ed. Madrid, España, 1976.

HERRERA SOSA, Otto Rafael. **Los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, su regulación jurídica**. Tesis Profesional. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. 1974.

KINNIAEAR, Thomas. **Investigación de mercados un enfoque aplicado**. 4ª. ed.; Ed. Mc Graw-Hill; México: 1993.

KOTLER, Philip. **Fundamentos de mercadotecnia**. 4ª. ed.; Ed. Mc Graw-Hill; México: 1996.

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. 27ª. ed.; revisada, corregida y aumentada; Buenos Aires: Ed. Heliasta, 2000.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. 6ª. ed.; Ed. Abeledo-Perrot; Buenos Aires, Argentina, 2006.

OTAMENDI, Jorge. **Las relaciones comerciales y las restricciones a la competencia.** Ed. Abeledo-Perrot; Buenos Aires, Argentina, 1978.

PALACIOS TANCHEZ, Jorge Alfonso. **La oposición en la propiedad industrial.** Tesis Profesional. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. 1983.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. **Derecho mercantil.** 7ª. ed.; México: Ed. Porrúa, 1967.

RONQUILLO MARIN, Carlos Anibal. **La competencia desleal en materia de propiedad industrial.** Tesis Profesional. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. 1982.

VÁSQUEZ MARTÍNEZ, Edmundo. **Instituciones de derecho mercantil.** Guatemala: Ed. Serviprensa Centroamericana, 1978.

ARACANA ZORRAQUIN, Ernesto. **El agotamiento de los derechos de la marca y las importaciones paralelas.** Buenos Aires: Ed. Heliasta, 1999.

#### **Legislación:**

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

**Código Civil.** Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República, Decreto Ley 106, 1964.

**Código de Comercio.** Julio Cesar Méndez Montenegro, Presidente de la República de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la República, 1970.

**Código Procesal Civil Y Mercantil.** Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto Ley 107, 1964.

**Ley del Organismo Judicial.** Congreso de la República, Decreto número 2-89, 1989.

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