

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



**EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA EN GUATEMALA
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

DAVID ESTUARDO FERNÁNDEZ DÁVILA

GUATEMALA, MARZO DE 2007

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

**EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA EN GUATEMALA
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

DAVID ESTUARDO FERNÁNDEZ DÁVILA

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Guatemala, marzo de 2007.

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

DECANO: Licenciado. Bonerge Amílcar Mejía Orellana.
VOCAL I: Licenciado. César Landelino Franco.
VOCAL II: Licenciado. Gustavo Bonilla.
VOCAL III: Licenciado. Erick Rolando Huítz Enríquez.
VOCAL IV: Bachiller. José Domingo Rodríguez Marroquín.
VOCAL V: Bachiller. Edgar Alfredo Valdez López.
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortíz Orellana.

NOTA: << Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis>>. (Artículo 25 del reglamento para los exámenes Técnico Profesionales de Abogacía y Notariado y Público de Tesis).

DEDICATORIA

Agradezco a Dios, por haberme dado la oportunidad de vivir
y de compartir este momento tan especial
con todas las personas que me aman,
que me ayudaron a superarme
día a día para poder ser
una mejor persona.

ÍNDICE

Pág.

Introducción..... i

CAPÍTULO I

1. La marca.....	01
1.1. Concepto doctrinal y legal.....	01
1.1.1. Definiciones doctrinales.....	01
1.1.2. Definiciones legales.....	04
1.2. Funciones.....	05
1.2.1. Función de procedencia u origen.....	05
1.2.2. Función de garantía de calidad.....	06
1.2.3. La marca como colector de clientela.....	07
1.2.4. La función de protección.....	08
1.2.5. La función publicitaria de la marca (función económica).....	08
1.2.6. La función distintiva y conclusiones.....	09
1.3. Requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico.....	09
1.3.1. Antecedentes.....	09
1.3.2. La capacidad o eficacia distintiva.....	10
1.3.2.1. Principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva.....	11
1.3.2.1.1. El principio de originalidad.....	11
1.3.2.1.2. El principio de novedad.....	11
1.3.2.1.2.1. Principios o reglas en relación a las semejanzas de las marcas.....	12
1.3.2.1.2.2. La regla de la especialidad.....	13
1.3.2.1.2.2.1. Excepciones a la regla de especialidad.....	13

	Pág.
1.3.2.1.2.3. La disponibilidad o la anterioridad como obstáculo a la novedad.....	14
1.3.2.1.2.4. La evaluación el principio de novedad de la marca (el principio de territorialidad de la marca).....	15
1.3.3. La licitud.....	15

CAPÍTULO II

2. El uso de la marca en el derecho comparado.....	17
2.1. El valor del uso de la marca.....	17
2.2. El uso obligatorio en varios países.....	18
2.3. Caducidad por falta de uso.....	23
2.3.1 Generalidades.....	23
2.3.2 Efectos.....	28
2.3.3 Jurisdicción.....	28
2.3.4 Carga de la prueba.....	28
2.4. Regulación legal contemplada en la derogada ley guatemalteca.....	29
2.5. Regulación legal en Guatemala.....	30

CAPÍTULO III

3. El uso obligatorio de la marca.....	35
3.1. El requisito del uso obligatorio.....	35
3.1.1. Generalidades.....	35
3.1.2. Ciertos actos del uso.....	35
3.1.3. Caracteres del uso.....	36

	Pág.
3.1.4. Clases de uso.....	38
3.2. La prueba de uso de las marcas.....	39
3.2.1. Generalidades.....	39
3.2.2. Medios para comprobar el uso.....	39
3.3. Efectos de la falta de regulación del uso obligatorio.....	41
3.4. Conclusión de la naturaleza del uso.....	42
CONCLUSIONES.....	45
RECOMENDACIÓN.....	47
BIBLIOGRAFÍA.....	49

INTRODUCCIÓN

La protección de la marca no es un fin en sí. Aun si las leyes de marcas no suelen subordinar la presentación de una solicitud de registro de marca, o incluso el registro efectivo de la marca, a la utilización de la misma; la razón de ser de la protección de una marca reside en la función de esta última de distinguir los productos que designa de los demás productos. Por consiguiente, no tiene sentido, desde el punto de vista económico, proteger las marcas mediante registro sin exigir su utilización. Se puede determinar claramente que las marcas no utilizadas constituyen una barrera artificial impenetrable para el registro de nuevas marcas. La presente investigación será importante para determinar si una marca es utilizada en relación a los productos que se registraron al momento de solicitar la marca, para que no sea susceptible de ser cancelada parcial o totalmente dicho registro dentro del plazo legal por la falta de uso.

La no utilización de la marca dentro del plazo legal es causa suficiente para inscribir una nueva marca con el mismo nombre y la falta de utilización no justificada, es que el registro puede ser anulado por solicitud de una persona que tiene un interés legítimo, sobre ella.

Se pudo establecer la importancia que tiene la utilización de la marca para evitar que sea utilizada de un modo incorrecto o que ésta se vuelva en un término genérico. Como también que la marca sea utilizada en el país que fue registrada, para evitar que dicha marca sea susceptible de cancelación por falta de utilización. Se estableció que cualquier persona interesada en una marca, que ya se encuentre registrada y que ésta no sea utilizada en el comercio vencido el plazo legal, se puede solicitar la nulidad del registro de la marca tanto parcial como total. La solicitud de cancelación del registro no procederá antes de transcurridos los cinco años contados desde la fecha del registro de la marca y la carga de la prueba del uso corresponderá al titular de la misma.

La marca consiste en distinguir los productos del titular entre los de la competencia, se deduce que el titular puede oponerse al uso de marcas similares susceptibles de crear confusión a fin de impedir que los consumidores y el público en general sean inducidos a error.

En la ejecución de la presente investigación se utilizan y practican los métodos deductivo-inductivo, analítico-sintético; a través del método inductivo se obtuvieron propiedades generales a partir de las propiedades singulares, y por el contrario, el método deductivo; asimismo, el método analítico permite descomponer al “todo” en sus “partes” para estudiar cada una de ellas por separado con la finalidad de descubrir la esencia del fenómeno, una vez realizada esta operación lógica, se procedió a utilizar el método sintético. La síntesis enlaza la relación abstracta, esencial con las relaciones concretas.

CAPÍTULO I

1. La marca

1.1. Concepto doctrinal y legal

1.1.1. Definiciones doctrinales:

Numerosas son las definiciones doctrinales que se han elaborado en torno a la marca, es por ello que concreto exclusivamente a expresar las definiciones elaboradas por autores modernos en las doctrinas francesas, italiana y de algunos autores latinoamericanos.

En Francia, *Saint-Gal* sostiene que en el plano jurídico la marca puede ser definida, “como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela” .¹ *Chavanne y Burst* definen a la marca como “un signo sensible puesto sobre un producto o acompañado a un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. La marca encuentra así su lugar en los derechos de la propiedad industrial por medio de los derechos sobre los signos distintivos por oposición a los derechos sobre las creaciones nuevas”.² Finalmente *Weinstein* afirma que la marca es “un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores”.³ En términos generales, la actual doctrina francesa define la marca mediante su función esencial o sea la distinción o diferenciación que ésta tiene o posee para ser única.

¹ Saint-Gal, Yves. **Protection et valorisation des marques de fabrique de comerce ou de service**, pág. C2 y C3.

² Chavanne, Albert y Jean Jaques Burst. **La notion de premier usage de marque et le comerce international**, pág. 223.

³ Weinstein, M.Z. **Le regime fiscal de la propriété industrielle**, pág. 161.

En Italia, *Capizzano* asevera que la marca es “aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña) son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso son confundibles”.⁴ *Giambrocono*, considera que la marca “es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto, que sea en grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio”.⁵ *Corrado* define la marca como “un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado”.⁶

En España, *Mascareñas* sostiene que “la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas”.⁷ *Cauqui* afirma que “las marcas, la forma más típica de registro de los signos distintivos, se aplica a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios proporcionados de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo”.⁸ *Baylos* indica que “la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor, no identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie”.⁹

En Latinoamérica, los colombianos *Carrillo Ballesteros* y *Morales Casa* la definen como “un signo que tiene como fin distinguir mercancía, para beneficio de quienes se

⁴ Capizzano, Ezio. **Ditta, insegna, marchio, brevetto**, pág. 66.

⁵ Giambrocono, Alfonso. **Práctica técnico-legal de la propiedad industrial**, pág. 74.

⁶ Corrado, Renato. **1 Marchi dei prodotti e dei servizi**, pág. 34.

⁷ Macareñas, Carlos. **Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio**, pág. 419.

⁸ Cauqui, Arturo. **La propiedad industrial en España**, pág. 38.

⁹ Baylos, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal**, pág. 838.

han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela”.¹⁰ En Costa Rica, *Kozolchyk y Torrealba* definen a la marca como “cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros”.¹¹ En Guatemala, *Vásquez Martínez*, asevera que las marcas “son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa”¹². En Venezuela, *Sanzó* emplea el término para indicar “el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio”.¹³ En México, *Álvarez Soberanis* indica que “marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”¹⁴. Y por último en Argentina, *Nava Negrete* la define como “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.¹⁵

Desde mi punto de vista, considero que la definición de un término jurídico, siempre es delimitativo, pues no abarca el campo de aplicación de la disciplina a que se refiere, sin embargo se debe de tomar en cuenta todas aquellas definiciones que se proporcionan referente al tema. De esta manera establezco mi propia definición de marca siendo ésta: Todo signo, figura o distintivo que el fabricante establece a los productos característicos de su industria.

¹⁰ Carrilo Ballesteros, Jesús y Francisco Morales Casa. **La propiedad industrial**, pág. 199.

¹¹ Kozolchyk, Boris y Octavio Torrealba. **Los distintivos del comerciante y su protección jurídica**, pág. 128.

¹² Vásquez Martínez, Edmundo. **Derecho mercantil**, pág. 34.

¹³ Sanzó, Benito. **Estudios de derecho industrial**, pág. 38.

¹⁴ Álvarez Soberanis, Jaime. **La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica**, pág. 53.

¹⁵ Nava Negrete, Justo. **Derecho de la marca**, pág. 147.

1.1.2. Definiciones legales:

En vista de que ya se definió doctrinalmente lo que es la marca, también se toma en cuenta aquellos conceptos establecidos en el marco legal marcario de diferentes países.

En Francia, la *Ley sobre Marcas de Fábrica, de Comercio o de Servicio* el 31 de diciembre de 1964, modificada por la ley de 23 de junio de 1965, dispone en su Artículo 1º que “se consideran como marcas de fábrica, de comercio o de servicio los nombres patronímicos, los pseudónimos, los nombres geográficos, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, la forma característica del producto, etiquetas, envolturas, grabados, sellos, viñetas, ribetes, combinaciones de colores, dibujos, letras, cifras y en general, todos los signos materiales que sirvan para distinguir los productos o servicios de una empresa cualquiera”.

En Italia, el *Código Civil* aprobado por Real Decreto de 16 de mayo de 1942, establece en su Artículo 2569 que: “Derecho de exclusividad. Quien ha registrado en las formas establecidas por la ley de una nueva marca, constituida por un emblema o por una denominación y destinada a distinguir mercaderías u otros productos de la propia empresa, tiene derecho a valerse de ellas de un modo exclusivo para las cosas respecto a las cuales ha sido registrada.”

En España, el *Estatuto de la Propiedad Industrial*, Decreto Ley que entro en vigor el 15 de septiembre de 1929, señala en el Título III Marcas, Capítulo Primero, Marcas en General, en su Artículo 118, “Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase o forma que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo”.

En México, en la *Ley de Invenciones y Marcas* que se publicó el 10 de febrero 1976, define en su Artículo 87 a las marcas de productos y las marcas de servicios, las

primeras se constituyen por los signos que distinguen a los Artículos o productos de otros de su misma especie o clase y las segundas por los signos que se distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

En Colombia, en el *Decreto 410 Código de Comercio* de 1971, en el Artículo 583 dispone que “se entiende por marcas de productos todo signo que sirva para distinguir los productos de una empresa de los de otra”.

En Costa Rica al igual que Nicaragua, el concepto legal de marca es el que se establece en el *Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial*, suscrito en San José, el 1º de junio de 1968, en el Artículo 7º, estableciendo que marca “es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por caracteres especiales es susceptible de distinguir los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular”.

En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra regulado en el *Decreto Número 57-2000 Ley de Propiedad Industrial*, en su Artículo 4 párrafo 8º entendiéndose por marca “cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra”.

1.2. Funciones

1.2.1. Función de procedencia u origen:

La forma para identificar los objetos por medio de signos es antiguo. El empleo de las marcas se dirigía a identificar la persona del productor o creador de dicha marca, y no al producto en sí. Anteriormente, en el gran desarrollo industrial y comercial, aparecen las marcas de los comerciantes, en parte vinculadas al régimen de los gremios y corporaciones, en parte con el carácter de marcas individuales que designaban la

procedencia u origen de los productos. Esta última concepción de las marcas en cuanto a su finalidad, es lo que se conoce como función de procedencia en el Derecho moderno. Esta función se consideró hasta principios del siglo XX, por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas como una especie de certificado de origen o procedencia, es decir, indicaban el origen de la mercadería fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica. Aún cuando en la actualidad se ha restado importancia a dicha función, parte de la doctrina italiana y alemana, afirman que la marca distingue o diferencia los productos o servicios de otros iguales o similares, pero en cuanto provienen de una determinada empresa.

Algunos autores han criticado dicha función en cuanto a que en la vida cotidiana se observa que en el mercado gran cantidad de las marcas utilizadas son anónimas, es decir que no contienen ninguna referencia de la empresa fabricante o comerciante, o sea que su origen o procedencia no se puede determinar con exactitud, lo que no impide que estas marcas no cumplan con dicha función de distinguir e individualizar los productos de otros similares. De tal forma que el fabricante al lanzar un producto nuevo, ignora de antemano si el consumidor responderá positiva o negativamente, y en ocasiones le interesa no darse a conocer para no caer en desprestigio en el supuesto que ésta fracase. Es de esta manera que al marcar su producto lo hará empleando un signo anónimo o una expresión irreal, con el objeto de no revelar quien lo ha fabricado o puesto en el comercio. Esta función producto de una realidad histórica y de interpretación normativa, ha perdido gradualmente su importancia en la actualidad.

1.2.2. Función de garantía de calidad:

La función que desempeña la marca como signo garantizador de calidad, ha tenido una gran aceptación en la doctrina como uno de los objetivos que persigue la marca. Para la actual doctrina francesa, dicho objetivo no tiene significación jurídica, debido a

la práctica frecuente del fabricante de utilizar una misma marca para un mismo producto pero con diferentes calidades; el fabricante o comerciante mediante la publicidad o propaganda hacen frecuente y penetrante la atracción del signo marcario entre el público, trayendo como consecuencia que se adquiriera el producto o servicio de tal forma, sin que le interese las calidades o precio de los mismos. En ocasiones un mismo producto o servicio es fabricado por varios, al concedérseles el uso por el titular de la marca que los distingue y que lo regula trae consigo la diversificación de calidades. “Gracias a la función de garantía de calidad el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados,”¹⁶ y el hecho que la marca indica no solamente el origen de un producto sino opera su nivel de calidad. Es indudable que si el origen de un producto preocupa al consumidor, se debe a que los productos fabricados acabaron por ser relacionados a cierto nivel de calidad.

1.2.3. La marca como colector de clientela:

La función esencial de la marca es la de ser colector de clientela. Se ha sostenido esta tesis afirmándose también que la función de la marca consiste en que ésta opera como individualizadora, pero que la verdadera función consiste en su actividad penetrante entre el público mediante la cual se lleva a cabo el proceso de formación de clientela. Y por lo tanto, la marca es el medio principal para atraer a la clientela hacia uno o más productos de la empresa diferenciándola de otras similares.

En efecto, la función de colector de clientela, no tiene la fuerza jurídica suficiente para constituirse como la función esencial de ésta, toda vez que la marca dirige clientela hacia determinado producto, también lo es, que la razón de ser de tal consecuencia se debe a la función distintiva o fuerza de atracción de la marca. De esta manera constituyen presupuestos esenciales para que se lleve a cabo el proceso de formación de la clientela, por lo que tal derivación, hace que no pueda ser constituida como

¹⁶ **Ibid**, pág. 155.

función esencial, más bien como su finalidad u objetivo inmediato que persigue la marca. En otras palabras, la marca mediante la función que realiza de distinguir los productos, permite al fabricante o comerciante adquirir clientela, esto ocurre cuando la marca por sí misma, tiene suficiente fuerza de atracción a través de la publicidad.

1.2.4 La función de protección:

Otra de las funciones de la marca es la de permitir al consumidor identificar y distinguir los productos de otros iguales o similares, y de esta forma poder elegir los que más le convengan a su interés y necesidades. Como consecuencia el consumidor tiene una necesidad acentuada de la marca como forma de protección contra los productos que no son marcados correctamente; y por otra parte proteger al titular de la marca de sus competidores y posibles usurpaciones.

Dicha función, es consecuencia de su reconocimiento legal, que trae consigo que el producto que se trata de regular se enmarque dentro de una estructura jurídica, y que resulte necesaria, en que los intereses sociales tengan preeminencia sobre los individuales o privados, de tal suerte que sí el público consumidor constituye el destinatario de la marca, requiere una protección jurídica, que asegure su confianza en la elección de un producto dentro de una gama de otros iguales o similares, evitando mediante medidas coercitivas que sea engañado.

1.2.5. La función publicitaria de la marca (función económica):

En la actualidad es indiscutible la importancia que reviste la publicidad no sólo en su aspecto informativo, sino además persuasivo, la marca tiende a convertirse en una obra de ingenio producto de la publicidad. En relación a esta función, es importante indicar que la actual doctrina italiana, además de admitir la función distintiva de la marca, ésta desempeña una función publicitaria y es el de reclame de la clientela debido a que existen marcas supernotorias o de alto renombre. Por su parte la

doctrina francesa, sostiene que la marca no sólo desempeña una función jurídica sino también económica, ya que constituye uno de los factores esenciales de toda economía. La marca por medio de la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye a menudo el elemento principal de una empresa.

1.2.6. La función distintiva y conclusiones:

A través de esta función la marca se constituye como una finalidad u objetivo inmediato, un signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también, como un objetivo mediato que garantiza la calidad constante de los productos o servicios.

La marca juega un importante papel en la protección del consumidor, de ahí, que en las legislaciones marcarias se incluyan normas que establezca la preeminencia de este interés causal y que el uso de las marcas tenga como propósito beneficiar dicho interés. Y en cuanto al aspecto económico, la marca desempeña una importante función publicitaria, pues mediante la publicidad se crea y llega a mantenerse la demanda del producto.

1.3. Requisitos de validez de la marca sobre el plano jurídico

1.3.1. Antecedentes:

Históricamente tiene un nexo indisoluble con el concepto y las funciones de las marcas. El francés Rendu Ambroise en su obra "Traité pratique de droit industriel," sostuvo que "los caracteres legales de las marcas", eran los siguientes:

- Las marcas propiamente dichas, deben ser adherentes a los productos y
- La marca debe distinguirse de toda otra marca anteriormente adoptada.

Después de expedida la Ley francesa del 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio, se puede afirmar categóricamente, la constante similitud de

criterio con relación a este tema por la doctrina en general, con base a los caracteres siguientes:

- Las marcas son facultativas;
- Las marcas no necesariamente deben ser adheridas a los productos, ni aparentes y
- Las marcas deben reunir los caracteres de: especialidad, novedad y licitud.
- Algunos autores también hacen alusión expresa como otro requisito o principio que debe reunir una marca es el de la veracidad.¹⁷

Varios autores consideran diferentes los requisitos de validez de la marca, algunos señalando, el carácter de novedad relativa, el carácter distintivo de la marca, que debe ser moral, especial, entre otros. Pero tomando en cuenta cada uno de los principios referidos por dichos autores, considero que para que cualquier signo o medio material pueda constituir una marca es suficiente que reúna los siguientes requisitos de validez:

- Capacidad o eficacia distintiva y
- Licitud.

1.3.2. La capacidad o eficacia distintiva:

De acuerdo a la doctrina en general, considero que uno de los requisitos de validez que debe necesariamente reunir una marca es la distintividad, en virtud de que la marca está destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores. “No puede concebirse que una marca no tenga carácter distintivo. Sin carácter distintivo no hay marca. Es necesario que el signo sea distintivo, que tenga fuerza distintiva o capacidad distintiva.”¹⁸

¹⁷ Rotondi, Mario. **Derecho industrial**, págs. 93 a 96.

Vivante, César. **Tratado de derecho comercial**, págs. 44 a 59.

¹⁸ Mascareñas, Carlos. **La propiedad industrial, legislación y jurisprudencia**, pág. 426.

La demanda de un producto es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder elegir y adquirir el producto, evitando confusión con otros similares; y permite al productor acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo.

1.3.2.1 Principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva:

Son dos los principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva:

- La marca debe ser distintiva por sí misma: es decir que ella debe revestir un carácter de originalidad.
- La marca debe ser distintiva objetivamente: con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes, refiriéndose a la novedad de la marca.

1.3.2.1.1. El principio de originalidad:

Es el principio que establece que la denominación utilizada para hacer mención al producto debe ser ante todo arbitraria, no debe contener la designación genérica o descriptiva del objeto, ni indicar sus cualidades o su destino, es preciso que la impresión que evoque no tenga ninguna relación con la naturaleza del producto, atendiendo que nadie tiene el derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades, de esta manera se hace la elección de un nombre que se distinga de todos aquellos ya empleados para productos de la misma naturaleza. Es preciso por consiguiente que una marca presente un cierto carácter original.

1.3.2.1.2. El principio de novedad:

De la misma capacidad o eficacia distintiva de la marca surge su inconfundibilidad con otras marcas existentes, en esto consiste la novedad. Para que exista una marca válida es necesario que el signo tenga capacidad de individualización, esto es a

diferenciar el producto, sea nuevo o diverso de otros signos distintivos usados para distinguir el mismo género de productos. La novedad en materia de marcas es de aplicación y no de creación. Así como para que un signo sea susceptible de ser admitido como marca y pueda ser legítimamente depositado es preciso que sea disponible, es decir que un tercero no haya adquirido derechos sobre él.

1.3.2.1.2.1. Principios o reglas en relación a las semejanzas de las marcas:

La práctica aprobó algunos principios o reglas que permiten determinar la existencia de semejanzas o parecidos entre las marcas:

- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto, en otras palabras, “la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único”.¹⁹
- La comparación debe estimarse tomando en cuenta las similitudes y no las diferencias, debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos, atendiendo a sus igualdades que resulten de su examen global, y no por sus diferencias que surjan en sus detalles tomados aislada y separadamente.
- La imitación debe considerarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y no olvidando que el consumidor no tiene frente a sus ojos las dos marcas cuando el producto revestido de una de ellas le es ofrecido y que aquel que quiere aprovecharse de imitación más o menos hábil se cuida de presentar al lado de su marca, aquella que él se esfuerza de imitar, en efecto al elegir un producto con una marca determinada, lo hace en función de que en su mente tiene fijada la imagen de dicha marca y
- La imitación debe valorarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una

¹⁹ Giambrocono, **Ob. Cit**, pág. 77.

persona medianamente inteligente, o sea, el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria, es decir, deberá tomarse en cuenta el nivel de cultura del consumidor y su atención habitual, la cual en ocasiones será cuidadosa y en otras ocasional.

1.3.2.1.2.2. La regla de la especialidad:

En otro aspecto, el principio de novedad se encuentra sujeto a la siguiente regla: La protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya una marca válida, se encuentra limitada a productos determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. La marca debe ser el signo distintivo de individualidad del producto; es preciso que ella sea diferente a toda otra marca para ser distinta, es preciso que ella sea especial, es decir, que no se confunda con otra y por lo mismo a ser reconocida fácilmente. La novedad requerida en materia de marca, es una especialización del signo adoptado, por su aplicación a un producto determinado; la marca debe ser especial, es decir, que no se confunda con alguna otra anteriormente empleada para productos parecidos, “puesto que la función de las marcas es identificar los productos, es necesario que ellas mismas sean identificables; en una palabra, que sean especiales.”²⁰

1.3.2.1.2.2.1. Excepciones a la regla de especialidad:

En algunas ocasiones resulta que una misma marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes; así también hay productos o servicios que por su similitud puedan causar o hacer nacer alguna confusión en la clientela, aún cuando se encuentren en clases distintas de clasificación. En relación a la noción de similitud entre los productos o servicios, puede advertirse en la doctrina y jurisprudencia de los diversos países, una gran diversificación de criterios.

²⁰ Breuer, Moreno. **Tratado de marcas de fábrica y de comercio**, pág. 55.

Así tenemos que en torno a esta cuestión según la doctrina francesa existen dos métodos o criterios:

- El criterio estrictamente objetivo y jurídico, el cual considera que existe uniformidad entre los productos o servicios cuando su naturaleza y su uso son extremadamente cercanos, y
- El criterio económico, el cual considera que existe parecido entre los productos o servicios cuando el público tenga todas las razones de creer que ellos provienen del mismo fabricante.

Por otra parte en la doctrina italiana y jurisprudencia italiana existe un criterio uniforme acerca de la noción de afinidad entre productos o servicios; sosteniendo el siguiente criterio:

- En materia de afinidad de los productos o servicios se está referida a su intrínseca naturaleza o bien a su destino a la misma clientela o a la satisfacción de la misma necesidad y que en fin, deviene reconducidos al género de aquel producto de la marca.

En España, al referirse a la jurisprudencia acerca de marcas iguales o similares para distinguir productos clasificados en distintas clases, indica que se considera que los productos tengan cierta relación entre sí.

En mi opinión, la similitud o afinidad entre los productos o servicios debe examinarse primordialmente atendiendo su naturaleza y como coadyuvantes a ese criterio objetivo y jurídico podrían tomarse en cuenta otros criterios que tengan como propósito confirmar una mayor objetivación.

1.3.2.1.2.3. La disponibilidad o la anterioridad como obstáculo a la novedad:

En principio, es necesario establecer que todo signo o medio material carece del principio de novedad de la marca, en virtud de su apropiación jurídica (uso o registro)

anterior como marca por un tercero. Sin embargo, ésta puede quedar libre (disponible) y por lo mismo habilitada. En otros términos, la marca puede estar constituida por un signo ya adoptado por un tercero, a condición de que sea disponible en la industria o el comercio interesado. Ahora bien, una vez que se ha elegido un signo o medio material como marca, es preciso investigar si ella satisface bien el principio de novedad; para tal efecto es necesario y aconsejable efectuar una investigación de anterioridades.

1.3.2.1.2.4. La evaluación del principio de novedad de la marca (el principio de territorialidad de la marca):

La evaluación y apreciación del principio de novedad de la marca se encuentra limitada y sujeta al principio de la territorialidad, es decir, debe entenderse referida la eficacia jurídica de las marcas únicamente en el territorio nacional. El principio de la territorialidad implica que el derecho sobre la marca no puede adquirirse y conservarse más que para los actos creadores y conservadores de derecho que fueron cumplidos en el país donde la protección es requerida y según su legislación.

1.3.3. La licitud:

En la doctrina y jurisprudencia reciente en general, se afirma que entre los requisitos de validez de la marca lo constituye la licitud del signo, es decir, para que éste sea jurídicamente tutelable como marca es indispensable que no sea contrario a la ley, moral, buenas costumbres y orden público. La licitud debe ser valuada en relación al signo o medio material y no al producto o servicio a los cuales distingue; por lo que, no obstante la ilicitud de la marca puede ser lícito el producto o servicio o viceversa. Y por lo tanto, la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud o ilicitud del producto o servicio a los cuales ella se aplica. Ahora bien, la ilicitud del producto o servicio puede presentarse por regla general cuando se omite o se otorga un permiso, licencia, autorización o concesión indispensable para que el producto o

servicio pueda ser objeto de comercialización; por una prohibición legal e incluso cuando sea de exclusiva explotación por parte del Estado.

CAPÍTULO II

2. El uso de la marca en el derecho comparado.

2.1. El valor del uso de la marca:

Dentro de los regímenes marcarios que adoptan el sistema atributivo de derechos, según el cual éstos emanan del registro, existen en América Latina distintos criterios respecto a la valoración que se le da al uso como medio para reconocer derechos prioritarios para el registro, oposición o reinscripción de una marca. En tal sentido se examinará cuál es la situación en los diversos países.

- Argentina:

Se establece que tanto la propiedad de la marca como la exclusividad de su uso se obtienen con el registro, pero la jurisprudencia ha dado cabida a normas de excepción frente a situaciones particulares en las cuales se ha reconocido protección legal a quien acreditó el uso de una denominación determinada.

- México:

El derecho al uso exclusivo se adquiere primordialmente por medio del registro. No obstante ello y según la jurisprudencia, que dice: “que puede considerarse el sistema mexicano de marcas como mixto, ya que en la práctica se reconoce tanto en el registro como en el uso de una fuente de derechos marcarios.”²¹

- Nicaragua:

Han merecido protección por la jurisprudencia las marcas sin registro que, aun no revistiendo el carácter de notorias, han tenido sólo uso nacional anterior. Así es que entre una marca en uso durante ocho años en forma continúa o pacífica y una idéntica

²¹ Colección auspiciada por ASIPI. **Derechos intelectuales**, pág. 76.

y posteriormente registrada, la Corte declaró: “que el derecho originado en el uso debe prevalecer sobre el registro posterior.”²²

- Paraguay:

Se ha incorporado una cierta protección en beneficio del usuario de una marca al disponer: “el industrial, comerciante o productor que no tenga registrada una marca y al que se le reconozca en una oposición o anulación el mejor derecho para su registro, ésta obligado a solicitarlo dentro de los noventa días de ejecutoria la resolución definitiva. En caso de no hacerlo así, perderá el derecho de prelación.”²³

- Venezuela:

Es otro de los países de sistema atributivo. “Aquí la marca pertenece al primer solicitante, pero no obstante existe la posibilidad, por un lado, de hacer oposición dentro del período correspondiente y por otro, de pedir la anulación en base al mejor derecho. Por supuesto que ese mejor derecho se basa en el uso anterior de la marca.”²⁴

2.2. El uso obligatorio en varios países:

Dada la finalidad que se persigue con el uso de la marca y la función que ésta realiza, es lógico que el uso de la misma sea voluntario, que quede al arbitrio del industrial o comerciante el usar o no marcas para distinguir sus productos o sus servicios. Este principio tiene excepciones y veamos que las leyes de numerosos Estados contienen excepciones estableciendo la obligatoriedad del uso de marca en determinados productos. Esta obligatoriedad se encuentra establecida ya sea en la propia ley de marcas, ya sea en otras leyes, decretos o disposiciones especiales.

²² **Ibid.**

²³ Bentata, Gabriel. **Temas de propiedad industrial y competencia desleal**, pág. 76.

²⁴ **Ibid.** pág. 77.

Hay que señalar que en estos casos, la obligatoriedad no viene impuesta por ninguno de los motivos que constituyen la razón de ser de las marcas ni tiene relación con la función que éstas realizan en la vida mercantil. “El Estado no se preocupa de la protección del productor sino, en unos casos, del consumidor, en otros casos del cumplimiento de ciertas normas”.²⁵ La cada vez mayor intervención del Estado en la vida económica hace que en los últimos años se hayan dictado en diversos países muchas disposiciones en las cuales se obliga a que determinados productos lleven una marca, o lo que es técnicamente igual, el nombre o la denominación del producto, o el nombre o razón social del fabricante o comerciante de las normas dictadas en materia de precios en la del empleo de materia prima en la fabricación de Artículos. La marca que figura en un producto determina una responsabilidad del trasgresor de las normas que antes hacíamos mención y el Estado ve en ello una mayor facilidad para poder perseguirle.

Es decir, que un aspecto importante del uso de la marca es su incidencia en el mantenimiento de los derechos sobre ella. Si bien es cierto, que ello dependerá de la legislación positiva formal de cada país y su verdadero cumplimiento para poder establecer el uso de la marca.

- Argentina: La ley actualmente en vigencia exige el uso de la marca para mantener los derechos sobre ella. Ya sea para contestar una demanda de cancelación por falta de uso promovida por un tercero, o para solicitar la renovación de un registro, el titular de la marca debe probar que la marca fue realmente usada en cualquier producto o servicio. “Tanto la ley como los tribunales han adoptado un criterio muy flexible con relación a las consecuencias legales de la falta de uso de un registro marcario. Por otra parte, tal enfoque respalda plenamente la existencia de marcas de defensa.”²⁶

²⁵ Mascareñas, Carlos. **Las marcas en el derecho comparado**, pág. 57.

²⁶ **Ibid.**

- Brasil: Se exige el uso dentro de los dos años contados desde la fecha de concesión, y ese uso no debe ser interrumpido por más de dos años consecutivos, a no ser que exista causa de fuerza mayor. Este requisito plantea un problema en virtud de las importaciones; a consecuencia de ello, un gran número de marcas brasileñas pertenecientes a compañías extranjeras, sin ser subsidiadas o licenciadas en Brasil no tienen posibilidad de ser usada en el país y cumplir así con la exigencia legal. Esto dio origen al incremento de acciones por caducidad, promovidas por compañías locales contra registros de empresas extranjeras. En un principio la Oficina de Marcas aceptó que las restricciones a la importación constituía una verdadera fuerza mayor, pero después cambió su punto de vista y ha venido declarando la caducidad de marcas afectadas por la prohibición de importaciones. Para ello, desechó la fuerza mayor por entender que el uso de la marca puede ser licenciado a una compañía local.

Ante esto, varias compañías extranjeras cuestionaron esta decisión de la Oficina de Marcas sobre la base de que la ley brasileña no contempla la licencia obligatoria de marcas, por lo cual, sería de aplicación el principio constitucional de que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda”, por lo que la Corte Federal de Apelaciones aceptó que la prohibición de importar constituye una excusa legal para la falta de uso de la marca.

- México: La ley requiere el uso de la marca registrada dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión. Y su uso debe de comprobarse ante la Dirección de Invenciones y Marcas. Los registro de las marcas que no se usan, se extinguen o caducan de pleno Derecho. La ley establece lo que debe entenderse por uso efectivo y los medios para demostrarlo.

- Bolivia: De acuerdo a la legislación, no es necesario el uso de una marca.

- Canadá: La falta de uso de la marca puede conducir a la cancelación del registro.

- Colombia: Es indispensable el uso de la marca para poder obtener la renovación de los registros.

- Chile: No es necesario usar una marca ya sea para obtener su registro, o bien, para mantenerlo en vigencia o renovarlo.

- República Dominicana: Las marcas deben ser usadas dentro del año de su registro. La nulidad por no uso no se hace de oficio, debe ser solicitada por un tercero.

- Haití: Para mantener un registro en vigencia, el registrante debe presentar dentro de los primeros tres meses del sexto año del registro o renovación, la evidencia de que la marca está en uso o una declaración justificada ante Notario, del no uso de la marca.

- Panamá: Se entiende por uso, la producción, fabricación, elaboración o confección de Artículos, productos o mercancías amparadas por tal marca, seguidas de la colocación de los mismos en el comercio nacional e internacional.

- Paraguay: No se exige el uso para conservar los derechos que acuerda esa ley.

- Perú: Es necesario, acreditar el uso de la marca de fábrica registrada para tener derecho a la renovación del registro. El uso se puede acreditar con la presentación de facturas, publicidad, declaraciones, que demuestren fehacientemente que la marca ha sido efectivamente utilizada.

- Uruguay: El uso de la marca es facultativo; sin embargo, puede ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por la ley.

- Venezuela: “Es menester hacer uso de una marca registrada. Su falta de uso durante dos años o mas consecutivos es causa de que se declare sin efecto por caducidad.”²⁷

- Estados Unidos: Es necesario que la marca sea usada en el comercio si se desea mantener los derechos sobre ella, según el estatuto y la ley común. De acuerdo con la legislación estadounidense se permite presentar solicitudes de registro de marcas de comercio o de servicio basados en la intención de usar la marca en los Estados Unidos. Sin embargo, el registro se emite, solamente después que el solicitante haya comenzado el uso en los Estados Unidos; es decir, que el procedimiento de solicitudes con intención de usar permite que sea presentada una solicitud antes que la marca se use. En este procedimiento se debe expresar que el solicitante tiene una intención de buena fe de usar la marca en los Estados Unidos. El solicitante debe presentar una declaración de que ha comenzado el uso en los Estados Unidos dentro de un máximo de tres años después que se emite el aviso de concesión. El incumplimiento en presentar la declaración de uso producirá el abandono de la solicitud. La declaración será examinada oficialmente y, si está en regla, merecerá entonces el registro. No es necesario acompañar a la declaración de uso prueba alguna del tipo de uso (excepto una muestra del uso, tal como la etiqueta de un producto), no obstante, el uso expresado en la declaración debe ser un uso de buena fe de una marca en curso ordinario del comercio, y no hecho meramente para reservarse un derecho de marca. Una declaración de uso basada en un uso que no es comercial resultará en un registro que es inválido y estará sujeto a cancelación.

La solicitud con intención de usar, por tanto, permite al solicitante reservarse una, marca antes de usarla comercialmente, para todos los Estados Unidos. “La solicitud con intención de usar reemplaza la práctica engorrosa de presentar solicitudes basada en el uso nominal-venta artificiosa de pequeñas cantidades de productos como medio

²⁷ Colección auspiciada por ASIPI. **Ob. Cit**, pág 69.

de obtener un registro antes de lanzar el producto comercialmente.”²⁸ El uso de la marca permanece como condición esencial bajo la ley estadounidense para que una solicitud en el país obtenga un registro y para que todos los registrantes mantengan y renueven dicho registro.

2.3. Caducidad por falta de uso

2.3.1. Generalidades:

En la mayoría de las legislaciones se ha establecido como obligación el usar las marcas registradas, durante periodos que varían en tiempo, dependiendo de cada legislación, con el objeto de descongestionar las oficinas de Registro de Propiedad Industrial de los países que han adoptado esas leyes, evitando mantener signos registrados que no son utilizados para distinguir productos o servicios, y que duermen en los archivos impidiendo el registro de marcas similares o idénticas. El fundamento de usar las marcas registradas, es pues, práctico, e inspirado en el buen orden y normal funcionamiento de los archivos públicos del país y así poder acortar el plazo para registrar las marcas solicitadas.

Obsérvese que la ley sanciona con mucho rigor la falta de uso en las condiciones señaladas, con la sanción de caducidad que reconocidamente es de orden público. “Los motivos y fundamentos pues de la obligación de usar las marcas están inspirados en consideraciones de orden público, puesto que es interés de los legisladores limpiar las oficinas públicas de rémora que impidan el progreso de la identificación de establecimientos, como productos y servicios.”²⁹ En la mayoría de las legislaciones la caducidad no es automática, rara vez un Tribunal podría deducir de oficio dicha defensa, ya no estarían dados los supuestos de la falta de uso de manera tan evidente, y se requería que hubieran plena prueba de la falta de uso, para que un

²⁸ Asociación paraguaya de agentes de la propiedad industrial (APAPI). **Derecho de la propiedad industrial**, pág. 221.

²⁹ Bentata. **Ob. Cit**, pág. 37.

Tribunal, si no lo hace el interesado, deduzca de oficio dicha sanción, por lo que, como ya dijimos anteriormente la caducidad no es automática en la mayoría de los países, y debe ser solicitada y declarada expresamente.

“En relación al tema del uso y de la caducidad de las marcas, se presentan dos tipos de marcas, conocidas en varias legislaciones, en la jurisprudencia y en la doctrina como marcas de reserva y de defensa”³⁰ las marcas de defensa, son aquellas de carácter secundario, registradas para fortalecer el registro principal de una marca, aunque el propósito no sea el utilizarlas, y por ello plantean problemas especiales en cuanto al uso de las mismas, por si debe ser requerido o ser obviado. En cuanto a las de reserva, son marcas solicitadas anticipadamente, y que no se piensa usar inmediatamente, pero se solicitan para su uso posterior cuando coincide con el lanzamiento de un producto, o cuando lo disponga así el solicitante.

En esos dos casos se pregunta la doctrina si se pueden mantener los mismos requisitos de uso para este tipo de marcas, y si la caducidad puede ser suprimida cuando haya falta de uso de este tipo especial de marcas. Básicamente hay dos tipos de marcas de defensa: a) la marca parecida a la ya registrada, que se solicita cuando en la opinión del titular de la registrada, las leyes no le darían suficiente protección frente al uso por un tercero de ella o de una imitación de la misma. En el mismo sentido, la marca defensiva podría ser también la transcripción fonética en castellano de una palabra en idioma extranjero. b) la misma marca registrada, solicitada para clases o grupos de Artículos distintos y sin conexión con los Artículos protegidos por la marca básica. Ello se muestra en la tendencia actual de ciertos fabricantes al extender su gama de producción, por ejemplo: modas, vestidos, perfumes, etcétera, siendo en realidad un tipo intermedio entre la marca de defensa y marca de reserva. El objeto de este tipo de marca es evitar que la marca inicial pierda su carácter de originalidad, si terceros obtienen el registro de la misma para clases distintas; pudiendo desprestigiar la misma a otro producto.

³⁰ *Ibid.* pág. 38.

En algunas legislaciones se ha establecido que se puede adquirir la marca por el uso efectivo de la misma, antes de solicitar su registro, y así mismo que no se exija el uso efectivo de la marca para poder obtener un registro válido de la misma. No obstante, se ha dado cabida a los industriales que planean por un lapso de igual o mayor duración lanzar al mercado productos, de registro y tener a disposición para el momento del lanzamiento de dichos productos, una marca ya reservada y que saldrá, al mismo tiempo con el registro de la marca correspondiente. Es importante señalar “que una de las maneras más prácticas para limpiar los registros de marcas no usadas, es la disminución del lapso de protección (...) recientes modificaciones en Leyes de varios países han disminuido el término de cinco o diez años. Otras legislaciones añaden, a un tiempo corto de protección, la obligación de probar el uso para poder renovar la marca. Este último requisito de hecho invierte la carga de la prueba de uso hacia el titular de la marca.”³¹

Otro aspecto importante de mencionar, es la manera de cómo se produce la caducidad, en base a la doctrina, y jurisprudencia de algunas legislaciones. “La caducidad del registro de una marca puede producirse:

- a) Por renuncia expresa del titular.
- b) Por la falta de renovación al terminar el plazo por el cual se establece el registro.
- c) Por la falta de pago de las tasas de renovación o de las tasas periódicas, en los países que éstas existen.
- d) Por la falta de uso de la marca. Este motivo de caducidad no existen en el Derecho de todos los países.”³²

Con respecto a este último inciso, las razones que se han tenido en cuenta para exigir el uso de la marca para el mantenimiento de la protección son las siguientes: Una es si el Estado otorga una protección, ésta ha de ser para marcas que realmente existen,

³¹ **Ibid.** pág. 40.

³² Mascareñas. **Ob. Cit.** pág. 81.

o sea, que se usan y viven en el mercado. Otra razón es de índole práctica; ésta es la de no limitar la posibilidad de uso y de registro de signos, mediante el registro y su mantenimiento por parte de titulares que en realidad no hacen uso de signos para distinguir producto alguno. Es un hecho que existen industriales y comerciantes que registran marcas relacionadas con la marca que realmente usan, son las marcas llamadas defensivas; de esta manera, impiden que otros competidores las adopten. Existen, también industriales que registran marcas para productos que no fabrican, pero que consideran que tienen interés desde el punto de vista publicitario, son las marcas llamadas de reserva. Se dice que el registro de todas las marcas que no se utilizan representa un perjuicio para competidores porque limita los signos susceptibles de ser adoptado como marca.

“La obligación de usar las marcas registradas viene impuesta por la legislación de numerosos países; en consecuencia, el no uso de la marca conlleva a la caducidad. El plazo de no uso que determina esta caducidad varía según las leyes nacionales. La resulta de la caducidad de la marca es que el signo deja de ser marca, desaparece como tal y otra persona podrá adoptarlo de nuevo, como marca.”³³ Con frecuencia, los autores y también algunas leyes dicen que la marca cae en el dominio público, pero este es un error de terminología y de concepto; ya que dominio público quiere decir disfrute por cualquiera, lo cual aplicado a las marcas quería decir que el signo podría ser utilizado por cualquiera, sin carácter exclusivo, para distinguir sus productos. Pero las marcas, por su propia naturaleza, son inaptas para pertenecer al dominio público, desde el momento en que todos tuviéramos el derecho de usar un mismo signo para distinguir los productos propios de cada uno. Este signo dejaría de ser signo distintivo. Al distinguir un mismo signo, los productos o los servicios de todos o varios, perdería su función distintiva y ya no distinguiría nada, dejaría de ser signo distintivo. Por lo tanto resulta absurdo admitir que una marca, como pueda ser usada por diversos industriales o comerciantes en sus productos o en sus servicios.

³³ **Ibid.** pág. 82.

En la legislación venezolana se establece que debe declararse expresamente la caducidad de la marca, y a diferencia de las patentes, no establece lo que sucede como consecuencia de la caducidad, siendo que en materia de patentes el objeto de la misma pasa a ser de uso público. En Francia se sostiene que “la noción de interés para demandar la caducidad debe ser entendida de una manera muy amplia, siendo el primer interesado el que quiere registrar la marca idénticamente o en forma parecida.”³⁴ La situación es distinta en Alemania, donde se trata de usar acción popular, donde no hay ninguna limitación a la calificación del demandante llamado en forma general tercero. En Venezuela la idea es que la caducidad es de orden público, y que el interés puede ser defendido por un particular como lo sería por la propia oficina de Registro de la Propiedad Industrial, o un Tribunal que iniciara de oficio el procedimiento. Otro aspecto importante en relación a la caducidad es mencionar que en algunas legislaciones como la española, alemana y francesa el plazo para que proceda la caducidad de una marca, por el no uso es el de cinco años, y en Italia es de tres años. Ahora bien, la pregunta es desde cuando se cuenta este lapso.

“En Francia como en Alemania, la nueva puesta en uso de la marca que no ha sido usada por el período legal, tiene por efecto borrar la posible caducidad. Si nadie ha protestado, es que la marca no tenía demandante, ninguna razón obliga en consecuencia a quitar a su titular dicho registro, aunque este haya sido negligente.”³⁵ La marca vuelta a ser usada después del plazo legal recupera todo su valor original, plena protección y fuerza primitiva. Es importante señalar que la caducidad es de orden público, y su transcurso es fatal, y siendo que la autoridad administrativa o judicial, operará reconociendo la existencia de la caducidad desde el momento en que se venció el plazo establecido sin uso efectivo de la marca.

³⁴ Bentata. **Ob. Cit.**, pág. 58.

³⁵ **Ibid.** pág. 60.

2.3.2. Efectos:

La caducidad de la marca acarrea su extinción para su titular, quien pierde el derecho al registro y a todos los efectos de mantener en vida su exclusividad, pasando dicha marca a ser de uso público. La consecuencia de la caducidad de la marca es que el signo deja de ser marca, la marca desaparece como tal; y otra persona podrá adoptarlo, de nuevo como marca. Una vez caducada la marca, pierde todos sus efectos legales. Sin embargo, la caducidad de la misma, por el no uso, tiene por límite o excusa legítima el caso fortuito o fuerza mayor, como principio de la legislación internacional. “Entre las causas de fuerza mayor, no hay duda en admitir como excusa legítimas del no uso, la guerra y sus consecuencias, como las grandes catástrofes.”³⁶

2.3.3. Jurisdicción:

Para declarar la caducidad por falta de uso y siendo la declaratoria de caducidad una excepción a la garantía de la propiedad y específicamente al plazo dentro del cual el Estado asegura su protección es indudable que el pronunciamiento de tal declaración corresponde a los Tribunales de Justicia competentes.

2.3.4. Carga de la prueba:

En algunas legislaciones, en que se obliga el uso de la marca para conservar los derechos a ella, y evitar se declare la caducidad, se ha sostenido que la carga de la prueba corresponde al que solicita la caducidad. “La ley francesa de 1964, prevé que la prueba de la explotación sea realizada por todos los medios e incumbe al titular de la marca cuya caducidad es solicitada.”³⁷ Sin embargo, no será acaso más conveniente, invertir la carga de la prueba, lo que representará una carga para los

³⁶ **Ibid**, pág. 62.

³⁷ **Ibid**, pág. 74.

demandantes quienes debería de tener en sus archivos documentación apropiada para probar el uso. “Para ello sería conveniente, al estilo francés o alemán, incluir una amplia apreciación de las pruebas, y admitir incluso los principios de prueba por escrito, o cualquier otro elemento documental, aunque no suscrito personal y autográficamente por la persona de la que demanda. En este sentido, admitir catálogos, facturas no aceptadas por la otra parte, afirmaciones de terceros, incluso en testimonio escrito de suplidores y socios comerciales, etcétera.”³⁸

Sin embargo, para contrarrestar la prueba de la caducidad, los demandados en caducidad alegan directa o indirectamente que han usado la marca, con lo cual asumen voluntariamente la carga de probar, y opera una verdadera inversión de la carga de la prueba. En resumen se puede decir que el tema de la caducidad de la marca es importante, porque para muchas legislaciones la caducidad de una marca acarrea la extinción para su titular, el cual pierde el derecho al registro y todos los efectos de mantener su exclusividad estableciéndose de esta forma el uso obligatorio, con el objeto de descongestionar las oficinas registrales evitando así, mantener algunos registros que no son utilizados para distinguir productos o servicios impidiendo el registro de marcas similares o idénticas. El fundamento de usar las marcas registradas, es práctico e inspirado en el buen orden y funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual, con el objeto de acortar el plazo para registrar las marcas solicitadas. De manera que es necesidad legal que se use una marca inscrita y que la falta de uso sea una causal para que el Registro de la Propiedad Intelectual declare la caducidad del registro de dicha marca.

2.4. Regulación legal contemplada en la derogada ley guatemalteca:

Según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por el cual, ya no se rige la legislación guatemalteca en materia marcaria; la propiedad de una marca se adquiría por el registro de la misma y se probaba con la certificación de

³⁸ **Ibid.**

registro, extendida por la autoridad competente. Así también, se establecía que la propiedad de una marca sólo sería reconocida y protegida en el Estado o Estados en que se hubiera inscrito. Por otro lado se establecía que la admisión de la solicitud de registro de una marca, otorgaba al peticionario, o a sus causahabientes, un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pudiera solicitar el registro de aquella en los otros estados signatarios. Por su parte, se hacía mención de los derechos que tiene el propietario de una marca registrada, tales como oponerse a que la registre cualquier otra persona, hacer cesar el uso o imitación indebida de aquella, hacer que las autoridades competentes prohíban la importación o internación de las mercancías o productos mientras se les siga distinguiendo con aquella, obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por el empleo o uso indebido, denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusador en los juicios correspondientes.

En virtud de lo anteriormente dicho, se determina que la forma en que se adquiriría el derecho a una marca en la legislación guatemalteca, era mediante el registro de la misma, es decir que, se rige por el sistema de prioridad de registro o sistema atributivo, en el cual, se garantiza la propiedad y uso exclusivo de una marca por medio del registro. Este sistema basado en el registro ha traído efectos negativos ya que, cualquier persona puede registrar una marca sin hacer uso de ella. Por lo que fue necesario un sistema en el que se exija el uso y la prueba del mismo sobre la marca registrada, de manera que se legitime el registro, para aquel que registre una marca sea quien legítimamente la use.

2.5. Regulación legal en Guatemala:

Según la Ley de Propiedad Industrial, por la cual, está regida la legislación guatemalteca en materia marcaria; la propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma y se prueba con la certificación de Registro, extendida por la autoridad competente. Así también, establece que la propiedad de una marca sólo

será reconocida y protegida en el Estado o Estados en que se hubiera inscrito. Por otra parte, establece que la admisión de la solicitud de registro de una marca, otorga al peticionario, o a sus causahabientes, un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro de aquella en los otros Estados signatarios. Por su parte, se hace mención de los derechos que tiene el propietario de una marca registrada, tales como oponerse a que la registre cualquier otra persona, hacer cesar el uso o imitación indebida de aquella, hacer que las autoridades competentes prohíban la importación o internación de las mercancías o productos mientras se les siga distinguiendo con aquella, obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por el empleo o uso indebido, denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusadora en los juicios correspondientes.

El Artículo 66 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: “a solicitud de una persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente” puede ordenar la cancelación del registro de una marca cuando la misma no ha sido usada durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva dicha acción de cancelación. En todo caso, esta acción no procede antes de que haya transcurrido cinco años a partir de la inscripción de la marca. La citada norma establece que la cancelación, también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o de una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente. A nuestro criterio debe interpretarse que en los primeros dos supuestos la acción debe promoverse en la vía administrativa en ocasión de un rechazo de una solicitud de registro o de una oposición a la misma, y estas diligencias administrativas podrán dejarse en suspenso en tanto se resuelva la acción judicial de cancelación. No dan lugar a equívoco los dos supuestos restantes contenidos en la norma que se comenta, pues en caso de pretenderse la nulidad de un registro o de una acción por infracción, la acción de cancelación puede ser promovida por el interesado en ella por

la vía de la reconvención, tal y como lo estipula el Artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dispone expresamente que solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites.

Por otra parte, como en los casos de acción de nulidad de marcas, la norma del Artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, posibilita que la cancelación por falta de uso proceda únicamente respecto a aquellos productos o servicios a los cuales la marca no se ha usado atendiendo al principio de especialidad, eliminándolos de la lista respectiva y manteniendo vigente el registro respecto al resto. Como ya se comentó en un apartado anterior, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de la misma, por medio de cualquier medio de prueba admisible; es decir, la carga probatoria recae en el demandante. La ley establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentra disponible en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, para lo cual debe tenerse en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza del producto o servicio y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Igualmente constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o bien en relación a servicios brindados en el extranjero desde dicho territorio.

Asimismo, cuando ocurre el uso de la marca en una forma que difiera de la que aparece registrada, pero solamente en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, ello no constituye motivo para que proceda la cancelación ni disminuirá la protección que el registro le confiere. El uso de la marca por parte de un licenciatarario o por otra persona autorizada por el titular, se considera como efectuado por el propio titular del derecho para los efectos de acreditar el mismo. De igual manera, no procederá la cancelación cuando existan motivos que justifique la falta de uso, reconociendo la citada ley, en principio como

tales aquellas circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituya un obstáculo a su uso, tal como restricciones a la importación y otros requisitos oficiales de orden restrictivo impuestos a los productos o servicios con base en otras disposiciones legales o acuerdos internacionales.

CAPÍTULO III

3. El uso obligatorio de la marca

3.1. El requisito del uso obligatorio

3.1.1. Generalidades:

A efecto de limitar mejor la noción del uso de la marca, y distinguirla del uso de las patentes, y del uso necesario para adquirir una marca, se hará una breve referencia a estos conceptos próximos.

- Obsérvese en primer lugar, que a diferencia de las marcas en las cuales se habla de uso, en relación a las patentes se habla de explotación. Se puede señalar que el concepto de la explotación de patentes, distinta mucho del uso de las marcas. “A pesar de ser instituciones ambas del Derecho de la propiedad industrial, las marcas y patentes de invención ofrecen diferencias irreconciliables...”.³⁹

- Distinguiendo el uso para adquirir una marca del uso para preservar el Derecho y evitar su caducidad, se dice que “cuando el uso sirve para adquirir una marca, lo que se busca es una manifestación de voluntad. Cuando el uso debe permitir la conservación del Derecho de la marca, es el hecho de su utilización en sí mismo que cuenta, no se busca a través del mismo una voluntad, se requiere la manifestación de una actividad real...”.⁴⁰

3.1.2. Ciertos actos del uso:

Hay ciertos actos que los titulares de marcas han querido presentar como actos de explotación de tal naturaleza a asegurar la conservación de su derecho exclusivo de la marca, dividiéndolos entre actos conexos de la comercialización, y actos de comercialización por sí mismos. Entre los primeros se encuentra los actos de mercadeo y los actos preparatorios de la fabricación, los segundos son los actos de

³⁹ **Ibid**, pág. 43.

⁴⁰ **Ibid**, pág. 44.

distribución. Los actos de producción y de comercialización son aquellos que cumplen a priori las condiciones que se podría exigir, como actos de uso de las marcas en el sentido de que impiden la cancelación de la misma por falta de uso. Por su parte, en los actos conexos a los actos de comercialización se analizarán los actos de mercadeo, representados por las ventas de ensayo y la publicidad, los actos preparatorios a la fabricación y finalmente, los actos de uso interno de la empresa. La postura tanto alemana como la francesa, ven en las ventas de ensayo un medio fácil de prolongar la vida de las marcas de reserva contra las cuales justamente se ha querido luchar adoptando la obligación de uso.

La publicidad es un medio muy fácil para defraudar la ley, si se admite una simple publicidad puede equivaler a un acto de explotación. Por su parte, la doctrina venezolana, rechaza una simple publicidad como acto real de uso. Se estima que una publicidad por sí sola no debería ser suficiente en el caso en que ella no hubiera sido seguida ulteriormente por una verdadera explotación de la marca, aun cuando esta publicidad pudiera ser considerada originalmente como una manifestación de uso. “La doctrina alemana ha sido más precisa, establece todas las condiciones según las cuales la publicidad pudiera ser considerada como constructivo en caso de uso”.⁴¹ Lo que se busca son aquellos actos que impliquen la voluntad y el deseo sincero de utilizar verdaderamente el producto.

3.1.3. Caracteres del uso:

- El uso debe ser, en primer lugar, legal, por lo que pueden constituir una manifestación de uso de la marca para impedir su caducidad, los actos contrarios a la ley. Este motivo es de orden público, y no valen otras consideraciones.
- El uso debe ser exterior o público, este requisito es recalcado tanto en la legislación y jurisprudencia alemana como francesa en vigor. En efecto, las simples manifestaciones o intenciones, que no se traducen en actos, y no son

⁴¹ *Ibid*, pág. 50.

apreciados en un cierto sector del público, por lo menos, no dan lugar al cumplimiento de esta condición.

- El uso debe ser serio, el uso que solamente ha sido hecho con el propósito de mantenerse en posición de propietario de una marca que no se utiliza realmente, no es tal. Tanto en Alemania como en Francia, se está conciente de la imposibilidad de fijar un límite constitutivo mínimo que debería satisfacer en los casos en que se reconozca un uso. En relación a este carácter, el factor tiempo también deberá ser tomado en cuenta, es decir, el uso debe realizar en determinado tiempo y la brevedad del uso podría ser eventualmente considerado como poco será para justificar la obligación que la ley exige del mismo.

- El uso debe ser inequívoco, este elemento, expresa que el uso debe ser de tal naturaleza que no de lugar a ambigüedades.

- El uso debe ser territorial. En efecto, este es un concepto reciente de la moderna teoría administrativa de la propiedad industrial, en Francia, Alemania, y en otros países, se reconoce que el solo hecho de ser una marca notoria, equivale a ser prácticamente usada en el territorio de un país. La marca notoria, no es más que una marca que debido a los esfuerzos de su propietario, su internacionalización, mercadeo y fama mercantil que goza, pasa a destacar de tal manera que el público consumidor la logra identificar y asociar directamente con una calidad, un productor y un producto, sin necesidad de que conste su registro en una oficina de gobierno o que su uso sea ampliamente difundido en un territorio determinado. La notoriedad de la marca es un concepto relativo y no cabría exigir que por notoriedad se entienda un conocimiento de todos los habitantes del país, sino que es suficiente con que exista un conocimiento generalizado a nivel de las personas interesadas en los productos o actividades de que se trate.

- Contacto físico en el producto. Es suficiente con que exista una cierta relación que ligue el signo y el producto, siempre y cuando sea suficientemente próximo para establecer una referencia de uno al otro.

3.1.4. Clases de uso:

- **Directo o indirecto:** En la doctrina no se ha establecido como condición para impedir la caducidad de la marca, que el uso sea directo. En efecto hay usos indirectos, que valen como manifestación para impedir la caducidad de una marca. La mayor parte de las legislaciones han previsto el caso del uso de la marca hecho por quien no es titular; por ejemplo, en Venezuela, para satisfacer la obligación de uso de la marca, el titular debe usarla él mismo o hacerla usar, por lo que los actos de uso de un profesional en derecho cuentan como actos de uso del titular.

Otra cuestión importante, respecto al uso de la marca, es determinar si constituye suficiente uso para impedir la caducidad, la circulación de un producto en un mercado de un país, estando registrada la marca, pero no habiendo acto exterior de manifestación de voluntad de su titular de hacer uso de la misma. En efecto, se reúne todos los caracteres del uso; puesto que no se requiere, que el uso sea directo ni tampoco que haya solo dos clases, el directo hecho por el titular en el territorio, o indirecto por un profesional en derecho en el mismo; basta que el producto circule en el mercado, dándose todos los caracteres del uso, ya que es público, cierto, exterior, territorial, inequívoco y serio. Es indudable, que por la circulación de un producto en el mercado, se forma conciencia pública del origen de dicho producto, y de la real intención de su titular, quien a sabiendas, cuando distribuye o vende internamente productos en los mercados diversos. No sólo basta, poner el acento en la intención del fabricante, sino también la satisfacción de la necesidad pública de reconocer un titular de un producto, que es el de la marca registrada en el país.

3.2. La prueba de uso de las marcas

3.2.1. Generalidades:

En las legislaciones en que el uso es obligatorio, para la conservación de los derechos que conlleva la marca, exige que el mismo sea probado, pues de lo contrario la falta de prueba conducirá a la cancelación del registro. Así también, la caducidad de una marca se puede pedir por la falta de uso de la misma algo que conlleva a la extinción para su titular, quien pierde el derecho al registro y a todos los efectos de mantener en vida su exclusividad, es decir, el signo deja de ser marca. En Guatemala se exige el uso de una marca registrada, y por consiguiente, que ese uso sea demostrado ante alguna autoridad administrativa, para que la marca no sea sujeta a cancelación. Y en la mayoría de las legislaciones es una tendencia que se encuentra en sus Leyes marcarias internas. Así por ejemplo, en Venezuela, es necesario hacer uso de una marca registrada y probarlo o de lo contrario, se declara sin efecto por caducidad. En Estados Unidos, es necesario que la marca sea usada en el comercio y que se pruebe el uso si se desea mantener los derechos sobre ella. Aquí las marcas comerciales y de hecho todos los derechos de identificación comercial están basados en el uso por primera vez y de una manera continua en el comercio en conexión con los bienes, productos o servicios propios. El razonamiento engendra reconocimiento de los lugares de mercadeo y el reconocimiento resulta en una buena reputación simbolizada. Por lo que, una marca comercial depende de la prioridad de adopción, uso y de una continua ocupación en el mercado con bienes que lleven la marca.

3.2.2. Medios para comprobar el uso:

En algunas legislaciones como la mexicana se establece que para comprobar el uso efectivo de una marca, el interesado deberá proporcionar a la Oficina Administrativa los datos e información que ésta requiera en una declaración a la que debe acompañar ciertos documentos tales como: copias de facturas, certificaciones notariales de uso o cualquier otro documento idóneo que acredite, a satisfacción de la

oficina administrativa, la explotación comercial en territorio nacional de los productos o servicios amparados con la marca. Es decir, que a juicio de ellos, la declaración de comprobación de uso de una marca y las copias de facturas o en su caso las certificaciones notariales de uso son jurídicamente suficientes para comprobar el uso efectivo de la marca, sin que, se requiera al titular de la marca de otra documentación, pues en caso de duda la secretaría podrá realizar las inspecciones que juzgue convenientes para comprobar o corroborar fehacientemente dicho uso.

Otro aspecto importante, al que apunta la jurisprudencia mexicana sobre este punto, es el empleo de la marca en la publicidad y que al respecto establece que el uso de la marca en las campañas publicitarias sólo se considera relevante cuando el uso está acompañado por una efectiva comercialización de los Artículos de marca, este criterio sustentado por una sentencia francesa considera como único medio realmente efectivo para comprobar el uso de la marca, la comercialización objetiva del Artículo de marca, constituyendo la distribución del material publicitario un simple acto complementario y no suficiente. La solución mexicana acorde con la jurisprudencia y doctrina francesa, debe entenderse en el sentido de que es necesario e imprescindible antes de que concluya el plazo previsto para la comprobación del uso de la marca, la introducción objetiva del Artículo o servicio en el mercado, sin que sea suficiente por sí sola cualquier manifestación o acto publicitario para comprobar efectivamente el uso de la marca.

En Brasil la prueba de uso deberá ser hecha a través de avisos, etiquetas, envoltorios, impresos y otros que comprueben eficazmente el uso en el mercado y también por extractos de facturas de venta o de prestación de servicios. En Perú el uso se puede acreditar con la presentación de facturas, publicidad, declaraciones, etcétera, que demuestren fehacientemente que la marca ha sido utilizada. En Estados Unidos se permite presentar a los solicitantes solicitud de registro de marcas de comercio o de servicio basados en la intención de usar la marca. El registro se emite, sin embargo, solamente después que el solicitante haya comenzado el uso en los Estados Unidos.

“El solicitante tendrá luego seis meses para comenzar el uso de la marca en el comercio interestatal en los Estados Unidos o en el comercio entre un país y los Estados Unidos y para presentar una declaración de que ha comenzado el citado uso, con el apoyo de muestras reales de uso con relación a los Artículos o al servicio de la solicitud.”⁴²

En resumen, el solicitante debe presentar una declaración que comenzado el uso en los Estados Unidos sin necesidad de acompañar a la declaración de uso prueba algún tipo de uso o el volumen de uso, excepto una muestra del uso, tal como la etiqueta de un producto. “No obstante, el uso expresado en la declaración debe ser un uso de buena fe de una marca en el curso ordinario del comercio, y no hecho meramente para reservarse un derecho a la marca. Una declaración de uso basada en un uso que no es comercial resultará en un registro que es inválido o gradualmente y está sujeto a cancelación”.⁴³ En Guatemala la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.

3.3. Efectos de la falta de regulación del uso obligatorio:

En muchas legislaciones se exige el uso efectivo de la marca para la conservación de los derechos derivados de su registro, y se establece que si no se comprueba dicho uso dentro de determinado número de años, dependiendo de cada legislación, la marca se extinguirá. El objeto de esta obligación es evitar la proliferación de registros de marcas que no se utilizan, por lo que se ha suprimido la renovación de marcas que no se usan, pues crea un medio que propicia la especulación y la negociación de dichas marcas. El objeto es pues, el de poner fin a las prácticas de las marcas de reserva (marcas registradas por industriales y comerciantes relacionadas con la marca que realmente usan, impidiendo que otros competidores las adopten), de las marcas

⁴² APAPI, **Ob. Cit**, pág. 220.

⁴³ **Ibid.**

de defensa o de las marcas de protección (marcas registradas por industriales para productos que no fabrican, pero que consideran que tiene interés desde el punto de vista publicitario) las cuales además de no corresponder a la finalidad normal de las marcas que es servir para identificar el origen de productos o servicios, tienen el gran inconveniente de obstaculizar los registros y de hacer más difícil la selección de una nueva marca.

La multiplicidad de las marcas parásitas no permite que la marca desempeñe su función, la cual, es la función por excelencia de la marca, y es precisamente mediante ésta que la marca constituye una finalidad u objetivo inmediato un signo de adhesión de la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela y actúa como un objeto mediato, pues garantiza la calidad de los productos o servicios, en la elección de los mismos. Asimismo, que las marcas parásitas como ya se dijo anteriormente, no permiten que la marca desempeñe su función, obstaculizan las posibilidades de elección de la misma. En la legislación guatemalteca derogada, el efecto de la no obligación del uso de la marca para conservar el derecho de la misma, ha tenido como consecuencia que muchos titulares de ellas, al obtener su registro, no se sirven de su función distintiva, que como ya dijimos, es la de identificar el origen de los productos o servicios, sino que, la utilicen con el fin de especular y negociar con la misma. Es por eso que ahora en Guatemala en la Ley de Propiedad Industrial se encuentra regulado que es obligatorio el uso de la marca, pues el derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no regulaba el uso obligatorio de la marca.

3.4. Conclusión de la naturaleza del uso:

El derecho de uso tiene por objeto el servirse materialmente de la cosa para el placer o el provecho personal, de acuerdo con la naturaleza de la cosa misma. En consecuencia el uso obligatorio de la marca deviene del provecho que se obtiene tanto del productor como del consumidor en el diferenciar los productos, servicios o

mercancías similares pero de distinto titular. Esto quiere decir que el productor que inscribió una marca y no la usa desfigura ese provecho, pues tiene como consecuencia un efecto nocivo a las leyes del mercado y consecuentemente es importante la obligación del uso de la marca para que a través del instrumento de la ley se restablezca el valor supremo que es el provecho del uso legítimo de la marca.

CONCLUSIONES

1. La protección de la marca no es un fin en sí. Aun si las leyes de marcas no suelen subordinar la presentación de una solicitud de registro de marca, o incluso el registro efectivo de la marca, a la utilización de la misma, la razón de ser de la protección de una marca reside en la función de esta última de distinguir los productos que designa de los demás productos. Por consiguiente, no tiene sentido, desde el punto de vista económico, proteger las marcas mediante registro sin exigir su utilización. Se puede determinar claramente que las marcas no utilizadas constituyen una barrera artificial impenetrable para el registro de nuevas marcas. Si una marca es utilizada en relación a los productos que se registraron al momento de solicitar la marca, esto prohíbe rotundamente que no sea susceptible de ser anulada parcial o totalmente dicho registro dentro del plazo legal por la falta de uso.
2. Si una persona interesada en el registro de una marca que ya se encuentra registrada comprueba la no utilización o uso de la marca dentro del plazo legal de cinco años, es causal suficiente para inscribir meramente la marca, después de haber obtenido judicialmente la cancelación de dicho registro, por la falta de uso, de conformidad con lo regulado en la Ley de Propiedad Industrial, en el Artículo 66.
3. La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de ella.
4. El uso de la marca se establece acreditando por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.

RECOMENDACIÓN

1. Se recomienda a las personas naturales y jurídicas, que toda marca que sea objeto de registro se use, a efecto de impedir cualquier solicitud o demanda que tienda a obtener la cancelación de ella.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ, Jaime, **La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica**. México. Ed. Porrúa, 1979.
- Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Industrial (APAPI), **Derecho de propiedad industrial**. Paraguay: Capital Fígaro. Ed. Imprenta salesiana, 1989.
- BAYLOS, Hermenegildo, **Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia, disciplina de la competencia desleal**. Madrid. Ed. Civitas, S.A., 1978.
- BENTATA, Gabriel, **Temas de propiedad industrial y competencia desleal**. Caracas. Ed. Jurídica venezolana, número 29, 1984.
- BREUER, Moreno, **Tratado de marcas de fábrica y de comercio**. Buenos Aires. Ed. Robis, 1946.
- CAPIZZANO, Ezio, **Ditta, insegna, marchio, brevetto**. Milano. Ed. Etas Kompass, 1970.
- CARRILLO, Jesús y MORALES, Francisco, **La propiedad industrial**. Bogotá. Ed. Temis, 1973.
- CAUQUI, Arturo, **La propiedad industrial en España**. Madrid. Ed. Revista de derecho privado, 1978.
- CHAVANNE, Albert y JAQUES, Jean, **La notion de premier usage de marque et le comerse international**. París. Ed. Librairie Dalloz & Sirey, 1961.
- CORRADO, Renato, **1 Marchi dei prodotti e dei servizi**. Torino. Ed. Unione Tipografico Torinese, 1972.
- Derechos intelectuales**. (ASIFI). Argentina: Buenos Aires. Ed. De Palma Alfredo y Ricardo S.R.L. volumen 2, 1987.
- GIAMBROCONO, Alfonso, **Práctica técnico-legal de la propiedad industrial**. Milán, Italia. Ed. Libri, 1974.
- KOZOLCHYK, Boris y TORREALBA, Octavio, **Los distintivos del comerciante y su protección jurídica**. Costa Rica. Ed. Universitaria, 1970.

MASCAREÑAS, Carlos., **La propiedad industrial, legislación y jurisprudencia.** Barcelona, España. Distribuidor librería bosch. 1947.

MASCAREÑAS, Carlos., **Las marcas de fábrica de comercio y de servicio.** Barcelona. Ed. Montaner y Simón, S. A., 1962.

MASCAREÑAS, Carlos, **Las marcas en el derecho comparado.** Mérida, Venezuela: Ed. Talleres Gráficos Universitarios, 1963.

NAVA, Justo, **Derecho de la marca.** México, Ed. Porrúa s.a. Fuentes impresores, 1985.

ROTONDI, Mario, **Derecho industrial.** Milán. Ed. Ambrosiana, 1942.

SAINT-GAL, Yves, **Protection et valorisation des marques de fabrique de comerse ou de service.** París. Ed. J. Dalmas et Cie, 1978.

SANZÓ, Benito, **Estudios de derecho industrial.** Caracas. Ed. Universitaria, 1965.

VÁSQUEZ, Eduardo, **Derecho mercantil.** Guatemala. Ed. Universitaria, 1968.

VIVANTE, César, **Tratado de derecho comercial.** París. Ed. Traduit par Jean Escarra M. Giárd & E. Brière, 1911.

WEINSTEIN, M.Z., **Le rigime fiscal de la propiété industrielle.** París. Ed. J. Delmas et Cie, 1977.

Legislación:

Constitución Política de la República. Asamblea Nacional Constituyente 1986.

Código de Comercio. Congreso de la República, Decreto número 2-70, 1970.

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