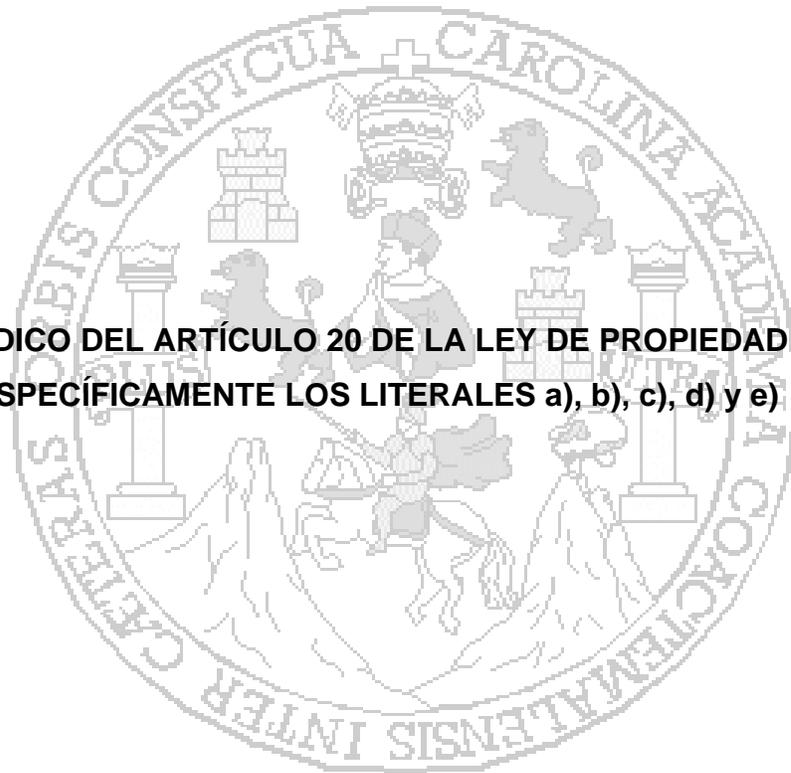


**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
ESPECÍFICAMENTE LOS LITERALES a), b), c), d) y e)**

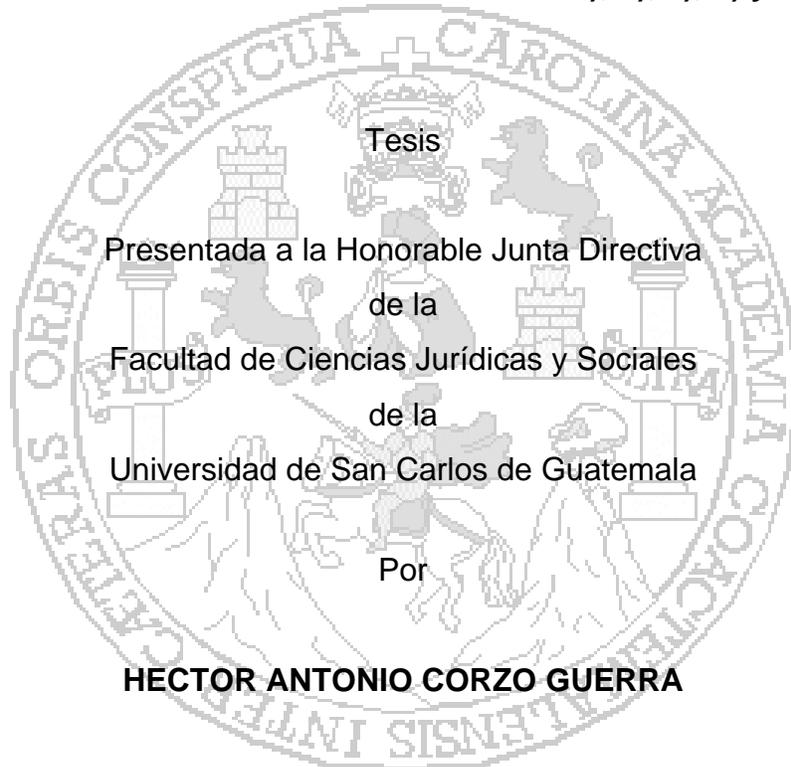


**HECTOR ANTONIO CORZO GUERRA**

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2009

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

**ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
ESPECÍFICAMENTE LOS LITERALES a), b), c), d) y e)**



Tesis

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

Por

**HECTOR ANTONIO CORZO GUERRA**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

y los títulos profesionales de

**ABOGADO Y NOTARIO**

Guatemala, noviembre de 2009

**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. Marco Vinicio Villatoro López
VOCAL V:	Br. Gabriela María Santizo Mazariegos
SECRETARIO:	Lic. Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ  
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

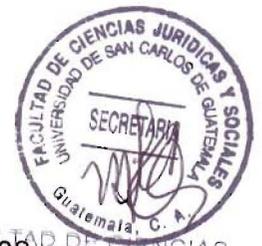
Presidenta:	Licda. Gloria Melgar de Aguilar
Vocal:	Lic. Jorge Leonel Franco Morán
Secretario:	Lic. Edgar Enrique Lémus Orellana

**Segunda Fase:**

Presidente:	Lic. Luis Alberto Pineda Roca
Vocal:	Lic. Juan Ramiro Toledo Álvarez
Secretario:	Lic. Héctor René Marroquín Aceituno

**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 Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala y del Examen General Público).



Guatemala, 5 de septiembre de 2008

Licenciado:  
Carlos Manuel Castro Monroy  
Universidad de San Carlos de Guatemala,  
Su Despacho



Respetuosamente le dirijo la presente, para acusar recibo el oficio de fecha veintinueve de agosto de dos mil siete, mediante el cual se me designa para ASESORA del trabajo de TESIS que presenta para su graduación profesional, el bachiller **HECTOR ANTONIO CORZO GUERRA**, que se titula **ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ESPECÍFICAMENTE LOS LITERALES a), b), c), d) y e)**

El trabajo además de presentar un problema novedoso y de actualización, me parece sumamente interesante, contiene aspectos legales y doctrinarios que se complementan con el desarrollo apropiado del tema, abordando aspectos históricos que concluyen con una evaluación sistemática de las diferentes causales de rechazo de solicitudes de inscripción de marcas y los aspectos positivos y negativos de las resoluciones del Registro de la Propiedad Intelectual.

La metodología y técnicas de investigación utilizadas por el bachiller Hector Antonio Corzo Guerra, se enmarcan dentro del procedimiento técnico científico aprobado para la elaboración de tesis pues la misma se sustenta en bibliografía acorde al tema y su redacción facilita la comprensión del trabajo propuesto.

La contribución científica está constituida por una evaluación positiva o negativa en resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual respecto de las prohibiciones absolutas de registro de marcas que contempla la ley de Propiedad Industrial, siendo así que las conclusiones y recomendaciones expuestas se ajustan a los objetivos del trabajo de tesis.

Por lo anterior, señor Lic. Castro considero que se han cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 32 del normativo para la elaboración de tesis y estimo que el trabajo del bachiller **Hector Antonio Corzo Guerra**, es meritorio y que puede continuar con su trámite, previo a discutirlo en el examen público.

Sin otro particular me suscribo con muestras de respeto y consideración.

Licda. Myriam Eugenia López Miyares

Colegiado No. 4103  
**Myriam Eugenia López Miyares**  
ABOGADO Y NOTARIO



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, nueve de septiembre de dos mil ocho.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) MARCO ANTONIO PALACIOS LÓPEZ, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante HECTOR ANTONIO CORZO GUERRA, Intitulado: "ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ESPECÍFICAMENTE LOS LITERALES A), B), C), D) Y E)".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, el cual dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estimen pertinentes".

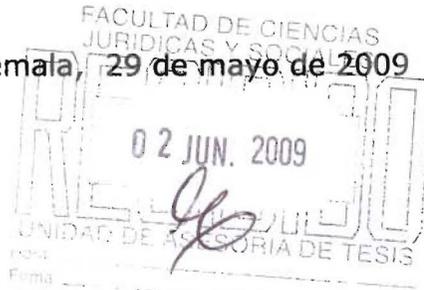
  
**LIC. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY**  
**JEFE DE LA UNIDAD ASESORIA DE TESIS**



cc.Unidad de Tesis  
CMCM/ragm



Guatemala, 29 de mayo de 2009



Licenciado:  
Carlos Manuel Castro Monroy  
Universidad de San Carlos de Guatemala,  
Su Despacho

Respetuosamente le dirijo la presente, para acusar recibo el oficio de fecha nueve de septiembre del año dos mil ocho, mediante el cual se me designa para REVISAR el trabajo de TESIS que presenta para su graduación profesional, el bachiller **HECTOR ANTONIO CORZO GUERRA**, que se titula **ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ESPECÍFICAMENTE LOS LITERALES a), b), c), d) y e)**

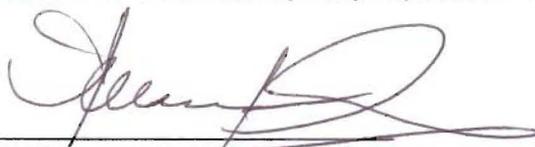
Agradezco el honor que me confiere la Jefatura de la Unidad Asesoría de Tesis, e informo al señor Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis, que revisé cuidadosamente el trabajo que presenta el sustentante, a quien sugerí la modificación de algunos temas, principalmente en el aspecto jurídico-legal sobre la interpretación de los criterios positivos o negativos que implementa el Registro de la Propiedad Intelectual cuando aplica el Artículo 20 del Decreto 57-2000 a casos concretos de solicitudes de registro de marcas que le son presentadas.

Es mi respetuosa opinión, que la metodología y técnicas de investigación utilizadas por el bachiller Héctor Antonio Corzo Guerra, se enmarcan dentro del procedimiento técnico científico aprobado para la elaboración de tesis pues la misma se sustenta en bibliografía acorde al tema y su redacción facilita la comprensión del tema propuesto

La contribución científica está constituida por un análisis de los criterios positivos y negativos de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo así que las conclusiones y recomendaciones expuestas se ajustan a los objetivos del trabajo de tesis.

De lo anterior concluyo, señor Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis, que el trabajo que he revisado, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, siendo un aporte valioso del sustentante. Y por ello, recomiendo que se discuta el trabajo presentado en el examen público de graduación profesional del bachiller Hector Antonio Corzo Guerra.

Reitero al señor Jefe de la Unidad Asesoría de Tesis mi respeto y le presento las muestras de mi alta consideración y estima.

  
Lic. Marco Antonio Palacios López  
Colegiado No.4506

**Lic. Marco Antonio Palacios López**  
Abogado y Notario

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, zona 12  
Guatemala, C. A.



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, veintitrés de septiembre del año dos mil nueve.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante HÉCTOR ANTONIO CORZO GUERRA, Titulado ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ESPECÍFICAMENTE LOS LITERALES A), B), C), D) Y E). Artículos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.-

CMCM/sllh.



## **DEDICATORIA**

- A DIOS** Por darme la vida, la fuerza y la sabiduría para alcanzar este triunfo
- A MI ESPOSA** Lorena, con amor por su comprensión y ayuda inseparable
- A MI MADRE** Blanca Luz, como una mínima recompensa y gratitud a sus consejos y sacrificios
- A MI HERMANA** Mónica Corzo, con fraternal cariño por brindarme siempre su apoyo
- A MI SOBRINA** Sofía, con mucho cariño y que mi triunfo sea digno de imitar
- A MIS ASESORES** Por su valioso apoyo a mi superación para alcanzar el éxito  
Lic. Manuel Duarte Barrera  
Licda. Myriam Eugenia López Miyares  
Lic. Marco Antonio Palacios López
- A:** La Universidad de San Carlos de Guatemala especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Alma Mater que me brindó los conocimientos para alcanzar mi logro académico.
- A familiares y amigos** Mi sincero agradecimiento.

## ÍNDICE

Pág.

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

### CAPÍTULO I

1. Derecho de las marcas.....	1
1.1. Antecedentes históricos.....	4
1.2. Clasificación del derecho de marcas.....	11
1.3. La marca como bien inmaterial.....	13
1.4. El perfil dogmático de la marca.....	15

### CAPÍTULO II

2. Registro de las marcas.....	19
2.1. Concepto doctrinal y legal de marca.....	19
2.2. Funciones de la marca .....	22
2.3. Función indicadora de la procedencia empresarial.....	22
2.4. Función indicadora de la calidad.....	24
2.5. Función publicitaria.....	26
2.6. Función condensadora del eventual goodwill o reputación.....	27
2.7. Características de las marcas.....	28
2.8. El requisito de representación gráfica.....	29
2.9. El requisito del carácter distintivo.....	30
2.10. Clasificación de las marcas.....	32
2.11. Clases de marcas en cuanto a las características del signo.....	32
2.12. Clases de marcas en cuanto al objeto distinguido.....	33
2.13. Clases de marcas en cuanto al origen empresarial.....	34
2.14. Solicitud y procedimiento de registro.....	35
2.15. Solicitud de registro.....	35
2.16. Examen de forma.....	36

	<b>Pág.</b>
2.17. Examen de fondo.....	37
2.18. Publicidad de la solicitud.....	37
2.19. Oposición.....	38
2.20. Inscripción de la marca.....	39

### **CAPÍTULO III**

3. Prohibiciones absolutas de registro de marcas.....	41
3.1. Causas de inadmisibilidad del registro de un signo por razones intrínsecas	42
3.1.1. Punto de vista jurídico.....	44
3.1.2. Punto de vista económico.....	46
3.1.3. Punto de vista social.....	46
3.2. Prohibición absoluta de registro de signos desprovistos de carácter distintivo.....	47
3.3. Prohibición absoluta de registro de signos que consistan en formas dotadas de valor intrínseco.....	50
3.4. Prohibición absoluta concerniente a la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.....	53
3.5. Prohibición absoluta de registro se signos habituales o usuales para designar productos o servicios.....	55
3.6. Prohibición absoluta de registro de signos descriptivos o característicos.....	57
3.7. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la especie.....	60
3.8. Los signos que sirvan o puedan servir en el comerio para designar la calidad.....	61
3.9. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la cantidad.....	61
3.10. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino.....	62

	<b>Pág.</b>
3.11. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el valor.....	63
3.12. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica.....	63
3.13. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la época o la obtención del producto o la prestación del servicio.....	64
3.14. Límites a la irregistrabilidad de marcas.....	65
3.15. El uso de la marca.....	70
3.16. La cuota de mercado poseída por la marca.....	70
3.17. La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca.....	71
3.18. La proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca.....	72

#### **CAPÍTULO IV**

4. Investigación y comprobación de casos concretos del Artículo 20.....	73
4.1. Casos examinados y resueltos conforme el literal a).....	71
4.2. Casos examinados y resueltos conforme el literal b).....	79
4.3. Casos examinados y resueltos conforme el literal c).....	82
4.4. Casos examinados y resueltos conforme el literal d).....	83
4.5. Casos examinados y resueltos conforme el literal e).....	84

<b>CONCLUSIONES</b> .....	99
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	101
<b>ANEXOS</b> .....	103
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	111

## INTRODUCCIÓN

Se justifica el desarrollo del presente trabajo, a que la práctica diaria enseña que las prohibiciones absolutas del registro de marcas que contempla la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, no son aplicadas e interpretadas correctamente a casos concretos por parte del Registro de la Propiedad Intelectual; es decir, a expedientes de solicitudes de registro de marcas, causando con ello distorsiones al sistema de marcas, se lesionan derechos de competidores; y se crean situaciones que podrían confundir o engañar al consumidor y se atribuyen derechos a favor de una persona sin que le corresponda, ya que se crea un privilegio no legal, no justo, a quien se le atribuye el derecho de un signo sobre el cual recaé la prohibición de registro; es decir, derechos de exclusividad sobre signos desprovistos de carácter distintivo, los habituales o usuales, descriptivos o característicos.

La hipótesis que el presente trabajo expone, radica en demostrar que en los casos investigados de expedientes de solicitudes de registro de marcas, no todas las resolución dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual se consideran acertadas en cuanto a la interpretación y aplicación de las prohibiciones absolutas de registros de marcas que contempla la Ley de Propiedad Industrial, es por ello que el presente trabajo desarrolla y analiza cada prohibición absoluta de registro de marcas y expone los criterios doctrinarios y personales del autor sobre como deben interpretarse y aplicarse correctamente las prohibiciones absolutas de registro de marcas en casos concretos.

Con el presente trabajo se pretende crear un instrumento que contenga criterios de aplicación e interpretación de las prohibiciones de registro de signos distintivos, como instrumento de apoyo basado en la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera; en primer lugar, como una herramienta de criterios de calificación para el usuario sobre las prohibiciones del registro de signos distintivos, para poder manifestar con fundamentos sólidos su inconformidad ante la resolución de objeción o de rechazo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual y, en segundo lugar, en el caso del Registro de la

Propiedad Intelectual - tendrá a disposición un instrumento de criterios de calificación que le permitirá resolver en forma acertada los preceptos contenidos en el Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, y también tiene la finalidad de ilustrar a los usuarios, estudiantes, docentes y profesionales del derecho, así como funcionarios judiciales y personal administrativo del Ministerio de Economía y la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo, qué casos fueron resueltos acertadamente o no y que no todas las prohibiciones de registro señaladas resultan aplicables a casos concretos.

La metodología científica, deductiva, sintética y analítica y las técnicas bibliográficas a través de la consulta de obras especializadas que se emplearon, permitieron desarrollar el presente trabajo de tesis en cuatro capítulos: de los cuales el primero, se refiere a los antecedentes históricos del derecho de las marcas, clasificaciones y naturaleza jurídica de la marca; en el capítulo dos, se describe el concepto doctrinal y legal de marca, las funciones que desempeña, características y requisitos; y más adelante en el capítulo tres, se analiza y estudia cada prohibición absoluta de registro de marcas contenidos en la Ley de Propiedad Industrial; finalmente en el capítulo cuatro, se exponen casos concretos investigados de solicitudes de registro de marcas que fueron examinadas por el Registro de la Propiedad Intelectual y se exponen los criterios positivos o negativos de las resoluciones que admitieron o rechazaron los casos investigados.

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía que otorga el conocimiento doctrinario, científico y legal

# CAPÍTULO I

## 1. Derecho de las marcas

En el campo de la propiedad intelectual, la historia enseña que los factores económicos, políticos y comerciales influyen en el crecimiento de esta área del derecho, así como en su relevancia e importancia comercial.

El autor mexicano Justo Navas Negrete menciona que: “en un principio, el desarrollo comercial que existió en las culturas de la antigüedad, así como el floreciente comercio en la alta edad media, no necesitó de mecanismos específicos para la protección de la propiedad intelectual, pero la actual globalización y las exigencias internacionales derivadas de los acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales suscritos, constituyeron su regulación en una exigencia internacional que diseñó los aspectos mínimos de los mecanismos legales para alcanzar una certeza respecto de la procedencia de los productos y servicios, así como para proteger el prestigio del productor o comerciante y las innovaciones o avances tecnológicos añadidos a los productos o servicios”.<sup>1</sup>

Para los países desarrollados, el avance tecnológico fue un impacto temprano y se ha manifestado en la gradual transformación de la base de la economía de esos países. Hasta bien entrado el siglo XVIII la economía de toda Europa dependía notablemente de la agricultura, producida en gran medida en sus colonias americanas o asiáticas.

Con la Revolución Industrial que inició en Inglaterra, así como el proceso de industrialización de las naciones durante el curso del siglo XIX, la economía de dichos países comenzó a ser menos dependiente de la agricultura y más dependiente de la industria.

Después, la industria fue suplantada poco a poco por el procesamiento de información como la fuente principal de los trabajos en las naciones desarrolladas, principalmente en los Estados Unidos de América, lo que constituye el primer factor de desarrollo de la

---

<sup>1</sup> Navas Negrete, Justo. **Derecho de marcas**. Pág. 35.

propiedad intelectual durante el siglo XX y en especial en la segunda mitad del mismo. El efecto del desarrollo de este peculiar pero trascendente cambio, fue que las personas y las empresas comenzaron a percibir la necesidad de obtener mayor protección legal mediante la propiedad intelectual. Como manifestación de lo anterior, durante el siglo XIX pocas personas se molestaron en procurar y obtener protección mediante las diversas formas de propiedad intelectual. Es por ello que, naturalmente, pocos registros de derechos de autor fueron otorgados y pocas patentes fueron concedidas, pero paulatinamente la demanda para asegurar protección mediante las diversas instituciones de propiedad intelectual han ido en aumento.

Como segundo factor, se puede mencionar el hecho que los países desarrollados de Occidente han pasado de estar conformados netamente por consumidores de productos y servicios, a ser países que generan bienes intangibles que pueden ser tutelados por la propiedad intelectual y que otorgan un valor agregado a dichos productos y servicios, lo que ha creado un balance diferente con respecto al grado de protección a esta rama del derecho. Cabe aclarar que este proceso fue más asimétrico que el paso de las naciones de la industrialización a la sociedad de la información; es decir, al menos en lo que respecta a Occidente, las naciones europeas –en especial las de Europa Continental- desde los inicios del desarrollo de la propiedad intelectual moderna de finales del siglo XVIII, se caracterizaron por ser países productores de bienes intelectuales, cuya necesidad de protección motivó los primeros desarrollos legislativos y la expansión de la propiedad intelectual. Sin embargo, durante el siglo XIX la población de países como Inglaterra y más precisamente Estados Unidos de América, tenían un mayor interés en apropiarse de material protegido mediante patentes, marcas o derechos de autor de extranjeros, cuyos titulares eran principalmente ciudadanos extranjeros.

El ya citado autor Justo Navas señala también que: “de esta manera, el interés de la población y, por tanto, la legislación de estos países, proveía una protección más

relajada de la propiedad intelectual, dado que se buscaba propiciar su uso o aprovechamiento por parte de la población de una manera más abierta”.<sup>2</sup>

La tercera fuerza económica que derivó en el mayor desarrollo de la tutela jurídica de las marcas, fue el inusitado incremento en la frecuencia y la importancia de la publicidad durante el siglo XX. La publicidad era utilizada desde mucho antes, pero una combinación de circunstancias en la década de 1920 hizo necesario que los fabricantes y comerciantes utilizaran la publicidad de una manera más intensa. La competencia y la apertura comercial, así como la carrera de las grandes corporaciones por abarcar mercados de tamaño nacional o más allá de las fronteras de un solo país, dieron como resultado la necesidad de incremento en utilizar el recurso de la publicidad como una forma de estabilizar las demandas del consumidor y de reducir los riesgos de inversión, así como para incrementar la confianza y la lealtad del consumidor ante los rápidos cambios de estilos y temporadas (motivados muchas veces por la misma publicidad) y de paso estimular la sed por los productos publicitados.

A manera de ilustración, Justo Navas Negrete explica: “lo sucedido en 1928, respecto al vetusto modelo **T** de la Ford ® en negro que se había convertido en el modelo **A**, disponible en cuatro colores y en diecisiete estilos diferentes de carrocería. En una de esas semanas de excepcional expansión de 1928, Ford ® gastó en publicidad la asombrosa cantidad (desde luego lo era para la época) de US\$ 2 millones. La mayor parte de dicha suma estaba destinada a establecer y mantener la reputación y el prestigio de su marca, ya que por obvias razones los fabricantes y comerciantes veían la necesidad de prevenir que otros se beneficiaran gratis de sus cuantiosas inversiones, iniciando entonces la era de las marcas famosas nacionales así como la expansión del derecho de marcas.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> **Ibid.** Pág. 76.

<sup>3</sup> **Ibid.** Pág. 80

## 1.1. Antecedentes históricos

Los orígenes de las marcas o signos distintivos pueden encontrarse en épocas antiguas, ya sea como medio de indicación de origen geográfico o como forma de autenticación del origen de los productos. En el mundo romano, posteriormente, los signos eran utilizados para distinguir tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales para la construcción y sobre las mercaderías más diversas como quesos, vinos y colirios oculares.

Justo Navas Negrete comenta que: “la marca fue usada entre los romanos como marca individual, como marca de fábrica y como signo indicativo tanto del artífice o artesano del lugar de producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo comercial, lo cual hoy en día se ha podido determinar en las ruinas de la antigua Roma y en especial en la ciudad de Pompeya, donde se han encontrado restos de vasijas y utensilios con signos que para esa época cumplían la función de marcas del productor o fabricante”.<sup>4</sup>

En el lejano Oriente también se utilizaron en época antigua signos para distinguir el origen o la procedencia de productos, en especial aquellos que desde la edad media comenzaron a ser objeto del comercio internacional. En China, por ejemplo, se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de piezas de porcelana, así como el lugar de su fabricación e incluso el destino para el cual habían sido producidas.

También en el antiguo Egipto y Mesopotamia se han encontrado signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción, la cual era una industria importante en dichas culturas. En todos estos casos, el propósito de los signos utilizados se relacionaba principalmente con el interés en determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos, a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones.

---

<sup>4</sup> **Ibid.** Pág. 127.

Se puede advertir entonces que en épocas antiguas el derecho de marcas estaba mezclado con lo que parecía ser un incipiente desarrollo en el derecho de autor o, por otro lado, la marca tenía una función simple pero trascendente, que sería el facilitar el control y la contabilización de objetos fabricados por un artesano, o identificarlos con respecto a otros similares o idénticos fabricados por artesanos distintos.

En la época del Imperio Romano se encontró una de las primeras manifestaciones de una legislación que fomentaba la utilización de marcas con propósitos distintivos, en forma similar a como sucede en la actualidad: “la Lex Cornelia penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo cual es posible deducir que también podría perseguirse la falsificación de una marca, lo cual significaría la adopción falsa de un medio de identificación. De hecho, bajo la dictadura de Sila, la propia Lex Cornelia permitió a la víctima de la injuria; es decir, a aquella persona cuyo signo distintivo o marca hubiera sido utilizado en forma fraudulenta, escoger entre la acción injuriarum, con la cual se podía reclamar daño a la personalidad, y la acción doli, que buscaba el resarcimiento del daño patrimonial; además de poder acudir a una persecución criminal, estando esta última restringida solamente a injurias graves, de las cuales no queda claro si las relativas a signos distintivos formaban parte, aunque posteriormente fue ampliada a toda clase de injurias.”<sup>5</sup>

Ya entrada la edad media, diversos signos fueron adoptados por los comerciantes y artesanos, aunque con muy diversos propósitos. Incluso hoy en día es posible ver en las puertas de acceso de las amuralladas y antiguas ciudades medievales alemanas, como es el caso de Heildenberg y Rottemburgo, diversos signos característicos que servían como forma de identificación de los productos o servicios disponibles en dicha ciudad, lo cual constituía más bien un sistema de información para los peregrinos y extranjeros que no hablaban la lengua local, pero que podían pedir acceso a la ciudadela para la adquisición de productos o la contratación de servicios. Este tipo de signos tenían la característica de ser más o menos homogéneos en extensas áreas del centro de Europa, como es el caso de muchas de las actuales ciudades alemanas. Así

---

<sup>5</sup> **Ibid.** Pág. 129.

por ejemplo, un viajero podía ver el cartel con los signos característicos del herrero, servicio de posada, banco o el comerciante de telas y de esa manera, aunque no entendiese la lengua, podía percatarse de la disponibilidad de dichos servicios en el lugar.

También en la edad media y hasta nuestros días, se comenzaron a utilizar ciertos signos que han servido para identificar el ganado como propiedad de determinado rancho o ganadero, así como para identificar bienes que estaban destinados a recorrer grandes distancias, como es el caso de la gran cantidad de productos que comenzaron a ser objeto del floreciente comercio internacional entre las ciudades mediterráneas del sur de Europa y las ciudades de medio Oriente y Asia que se encontraban en la ruta de la seda.

Sin embargo, el desarrollo y el avance en el uso de signos distintivos en este periodo se vinculan especialmente con la aparición de las corporaciones, mismas que frecuentemente dieron carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano -de manera que pudiera determinarse si había cumplido con las normas de su oficio o arte-, proteger al consumidor -al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos-, impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente distinguibles, que constituyen el sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de marcas.

Menciona también el citado autor Justo Navas que: “a partir de 1500, comenzaron a surgir diversas normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de marcas: se ha encontrado en 1512 un Decreto del Consejo de Núremberg, destinado a proteger el signo **AD**, utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras; en 1554 un Edicto de Carlos V destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores; así como ciertos fallos británicos que

hacían responsable a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos”.<sup>6</sup>

No obstante, fue la Revolución Industrial la que vino a ser el detonador de un derecho de marcas moderno, pues la producción en masa y la facilidad de transportación, así como el abatimiento del costo de producción por unidad, trajeron consigo la posibilidad de expandir los mercados más allá de una limitada área geográfica e incluso más allá de las fronteras nacionales.

En Francia, la Ley Le Chapelier de 1771 dio fin al sistema corporativo y con ello al régimen de marcas corporativas que venía funcionando desde la época medieval. No obstante, fue tal la anarquía que se llegó a dictar la Ley Gremial del año XI, que aplicaba a las imitaciones de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos privados; sin embargo, debido a la gravedad de las penas, la aplicación de esta ley con respecto a las marcas tuvo que ser reemplazada por la Ley del 28 de abril de 1824, la cual protegía los nombres comerciales colocados sobre los productos y, posteriormente, la Ley del 23 de junio de 1857, que estableció un sistema de depósito de los signos marcarios, la concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos y su utilización facultativa, sistema que de hecho convivía con una especie de derecho consuetudinario de marcas, ya que también podía adquirirse el derecho de propiedad sobre una marca mediante el uso.

En forma simultánea, comenzaron a surgir legislaciones sobre marcas en buena parte de los países industrializados de la Europa del siglo XIX, en especial Alemania, Italia e Inglaterra. La noción de que el fabricante que coloca su marca a los bienes que produce, pueda prohibir a otros el uso de dicha marca para vender productos similares, apareció en el derecho Anglosajón en los inicios del siglo XIX.

Los tribunales de las colonias americanas, recién independizadas, adoptaron criterios similares con respecto a la protección de marcas comerciales, pero por muchos años los tipos de marcas protegidas por este principio estuvieron limitadas. Por ejemplo,

---

<sup>6</sup> **Ibid.** Pág. 205.

inicialmente los tribunales estadounidenses insistieron en que para que estuviese protegida la marca debía incluir el nombre del fabricante. Los nombres arbitrarios o de fantasía no estaban protegidos, así como tampoco lo estaban las denominaciones de lugares. Gradualmente esas y muchas otras restricciones fueron abolidas y para las postrimerías del siglo XIX, las Cortes norteamericanas protegían nombres arbitrarios, símbolos y nombres de lugares, siempre y cuando obtuvieran lo que en ese país se conoce como secondary meaning (distintividad sobrevenida). Los nombres de periódicos, hoteles y otros giros que previamente no estaban protegidos como marcas, sino simplemente mediante el ilícito del fraude, fueron añadidos a la categoría general de marcas.

Durante el siglo XX ha sido notable el desarrollo y expansión del derecho de marcas, especialmente a través de la doctrina del trade dress (acondicionamiento comercial), el cual tiene como antecedente la protección de algunos casos del siglo XIX con respecto a empaques, estuches o recipientes en los cuales los bienes eran puestos, si estaban preparados en una forma peculiar o nueva. En nuestros días el derecho de marcas otorga protección a signos que van desde los uniformes de las porristas hasta la apariencia de tarjetas de cumpleaños.

En ese contexto, con respecto al ámbito de protección, el ámbito del derecho del titular de las marcas comprendía inicialmente sólo el de prohibir a los competidores el uso de marcas idénticas, pero posteriormente fue ampliado al uso de marcas similares o semejantes en grado de confusión. Mas recientemente, a los titulares de marcas se les ha reconocido la facultad de prohibir el uso de dichas marcas a quienes no compiten directamente con productos similares o semejantes, pero no obstante provoquen que tal uso manche, empañe o diluya la fuerza distintiva de la marca.

La adopción en los Estados Unidos de América de la conocida Ley Lanham en 1946, hizo posible que la titularidad de la marca no se limitara a la zona geográfica donde de hecho se utilizaba dicha marca, sino que ahora podía establecerse un uso nacional, en virtud de la ficción legal que permitía el mencionado estatuto.

La evolución del derecho de marcas queda claramente ejemplificado, si tomamos en cuenta que en 1876 sólo siete países contaban con leyes sobre esa materia, mientras que para 1900 el número aumentó a 32 y, luego, en 1975 a 123. Las primeras leyes sobre marcas en América Latina fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX, habiéndose generalizado su adopción durante el siguiente siglo.

En países cercanos al nuestro, como México, el proceso comenzó en forma tardía, ya que fue hasta el primer Código de Comercio de 1884, cuando se aprueba la primera ley del México independiente que contenía las primeras disposiciones en torno a la falsificación de marcas, aunque eran tan solo seis Artículos los que regulaban todo lo referente a esos signos. Este Código tuvo corta vigencia al ser reemplazado por el Código de Comercio promulgado el 15 de septiembre de 1889, en vigor a partir del 1 de enero de 1890. Por primera vez se expide una legislación especial apartada de la legislación mercantil general, al promulgarse la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, que contemplaba la posibilidad de que el registro de dichas marcas fuera solicitado tanto por nacionales como por extranjeros, y se otorgaba sin realizarse un examen previo. No obstante, la solicitud se publicaba y había un procedimiento de oposición dentro de los siguientes 90 días, respecto del cual la autoridad judicial debía pronunciarse para determinar si procedía o no la inscripción. La solicitud debía acompañarse de una descripción de la marca.

En 1903 se promulga en México la nueva Ley de Marcas Industriales y de Comercio, cuya aplicación le compete a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria; en ese régimen se definía a todo signo o denominación como la característica peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Posteriormente, bajo el nuevo orden constitucional, fue la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo la competente para aplicar la siguiente legislación promulgada en 1928, bajo el nombre de Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, contribuyendo con ello a la confusión terminológica con respecto al concepto de marcas, respecto a lo cual nos referiremos con más detalle en un apartado posterior.

Dicha Ley regulaba que se consideraba como marca a todo nombre bajo una forma distinta y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguibles a los objetos a que se aplica, respecto de los de su misma especie o clase. Con esta Ley se comienza también a distinguir en el procedimiento el examen de forma y el llamado examen de fondo con respecto de las marcas y, asimismo, se inicia la aplicación del plazo de protección por 10 años.

Oscar Javier Solorio, menciona también que: “en México la Ley vigente es la del 27 de junio de 1991, que fue expedida bajo el nombre de Ley de Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial, siendo objeto de reformas el 2 de agosto de 1994 que han sido calificadas de extensas, incluso la modificación en su identificación pues le denomina Ley de la Propiedad Industrial. Posteriormente, dicha Ley se ha reformado el 26 de diciembre de 1997, el 17 de mayo de 1999 y el 26 de enero de 2004. Este ordenamiento define marca como todo signovisible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.<sup>7</sup>

En Guatemala el antecedente del derecho marcario se remonta al Decreto número 882 del Congreso de la República de Guatemala, del 31 de diciembre de 1924, mediante el cual se crea la Oficina de Marcas y Patentes; ésta pasó a formar parte de la estructura del entonces Ministerio de Economía y Trabajo por disposición del Decreto número 28 del 4 de diciembre de 1944, del Congreso de la República de Guatemala. Al separarse ambas carteras, la Oficina queda bajo la competencia del Ministerio de Economía como lo dispuso el Decreto número 1117 de la Asamblea Legislativa. Con el inicio de la vigencia para Guatemala del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial del 1 de junio de 1968, la Oficina pasa a denominarse Registro de la Propiedad Industrial, rigiéndose la materia por el mismo y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cuya vigencia para Guatemala parte en 1998.

Posteriormente, como consecuencia de la plena aplicabilidad para Guatemala de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por sus siglas en español

---

<sup>7</sup> Solorio Pérez, Oscar Javier. **Evolución del derecho de marcas**. Pág. 78.

como Acuerdo sobre los ADPIC, se desarrolló un proceso legislativo que culminó con la aprobación el 31 de agosto de 2000 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, que cobró vigencia a partir del 1 de noviembre de ese mismo año y que ha sido objeto de modificaciones mediante los Decretos números 76-2002, 9-2003, 34-2004, 30-2005 y 11-2006, todos del Congreso de la República de Guatemala. Importante es señalar que los países Centroamericanos dieron por terminado el ya mencionado Convenio Centroamericano y es así como la regulación de las marcas y otros signos distintivos queda contenida en la indicada Ley, que se complementa con el Convenio de París, con la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, contenido en el Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Economía de Guatemala, número 89-2002, modificado por el Acuerdo Gubernativo número 15-2005 del Ministerio de Economía de Guatemala. Asimismo, a partir de 1998 con la vigencia de la nueva legislación sobre derecho de autor el Registro pasó a denominarse Registro de la Propiedad Intelectual.

## **1.2. Clasificación del derecho de marcas**

Después de abordar a grandes rasgos algunos antecedentes históricos que dieron surgimiento al derecho de marcas, y su evolución normativa en el ámbito de Guatemala, estimamos importante abordar para los propósitos del presente trabajo algunas nociones básicas fundamentales acerca de la ubicación del derecho de marcas dentro de la propiedad intelectual.

Tradicionalmente la propiedad intelectual se divide en dos grandes sectores, el primer grupo se conforma por la propiedad industrial cuyo campo de estudio abarca todo lo relativo a las marcas, señales de publicidad, nombres comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, diseños industriales, patentes de invención, modelos de utilidad y disposiciones tendientes a reprimir la competencia desleal; mientras que en el otro grupo encontramos lo relativo al derecho de autor y los derechos conexos, cuyo campo de estudio abarca lo relativo a las obras literarias, artísticas, y científicas, así como el régimen jurídico aplicable a los derechos de los

artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonograma y los organismos de radiodifusión.

El derecho de autor incluye los llamados derechos conexos, que es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión evitar que otros comercialicen sin su autorización su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretaciones.

La propiedad industrial es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio (marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales) y la represión contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.

La clasificación anterior obedece a que en el ámbito internacional, la protección jurídica de las creaciones del intelecto fueron separadas de esa forma al aprobarse los primeros acuerdos sobre propiedad intelectual: el ya citado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Sin embargo, hoy en día se protegen otras creaciones que no existían cuando fueron aprobados los acuerdos mencionados. Por esta razón algunos académicos consideran más apropiado clasificar la protección de las creaciones del intelecto según sea su objeto; de esta forma se habla de creaciones literarias y artísticas dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con la divulgación de esas obras (derechos conexos), creaciones comerciales, como las marcas, los nombres comerciales y los demás signos distintivos; y creaciones técnicas, como las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazados de los circuitos integrados, incorporados en esta materia en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido por sus siglas ADPIC.

La existencia de tal división de la propiedad industrial por un lado y los derechos de autor y derechos conexos es regulada de igual manera en otros tratados

internacionales, como en el Acuerdo sobre los ADPIC, secciones 1 a 7 de la parte II, del cual Guatemala es parte.

El presente trabajo, se inclinamos por mantener la regulación de las marcas y otros signos distintivos dentro del campo de estudio de la propiedad industrial y no separarlo en un tercer sector.

### **1.3. La marca como bien inmaterial**

El autor español Carlos Fernández-Nóvoa, al referirse a la marca como bien inmaterial dice: “En principio podemos sostener que marca es un bien inmaterial, esto es un bien que no tiene una existencia sensible, sino que por el contrario necesita materializarse en objetos tangibles corpus mechanichum para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”.<sup>8</sup> (sic)

Muchos bienes inmateriales poseen una fisonomía definida, así una invención es una regla o una serie de reglas por medio de las cuales se aplican las fuerzas de la naturaleza a la satisfacción de las necesidades humanas; una obra literaria está constituida por un conjunto de ideas expresadas de manera original por su autor bajo la forma lingüística y mediante las cuales se enriquece el patrimonio cultural. En cuanto a la marca, si se quiere dotarla de perfiles definidos dentro de la familia de los bienes inmateriales, cabría afirmar que es un signo; efectivamente, a primera vista la marca se nos aparece como un signo denominativo, gráfico o mixto (en algunas legislaciones sonoro u olfativo) como una realidad intangible y para que los demás perciban el signo es preciso que éste adquiera forma sensible, ya sea que se materialice en un envase, en un empaque, envoltorio, recipiente, cartel, manta o en el propio producto etc., o bien, en las correspondientes expresiones publicitarias o nombres comerciales. La palabra o la imagen pueden ser reproducidas repetidamente, lo mismo que la invención o la obra literaria.

---

<sup>8</sup> Fernández-Nóvoa, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Pág. 27.

En este sentido, la unión entre el signo y el producto acierta, sin embargo, a describir únicamente una faceta en la compleja figura de la marca. Si únicamente se dice que la marca es la unión entre un signo y una determinada clase de productos, no se está realmente describiendo una marca viva y operante sino tan solo un proyecto de marca, una marca en potencia a la que le hace falta un ingrediente básico para convertirse en una marca auténtica: este ingrediente es psicológico, pues la marca en sentido propio es la unión entre el signo y el producto en cuanto a que tal unión es aprendida por los consumidores. La unión entre el signo y producto es obra del empresario, pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión, que al ser aprendida por los consumidores y convertirse, de este modo, en una verdadera marca, desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor.

Las consideraciones expuestas ilustran y justifican la afirmación de que la marca es una figura que representa perfiles muy variados; pues como se ha visto no cabe identificar la marca como un signo porque el signo es tan solo uno de los componentes de la marca, sino que ésta consiste ante todo en la unión entre un signo y un producto, a su vez, la unión entre el signo y el producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores, **perfil psicológico de la marca**. Conocidos los variados perfiles que la marca posee, toca determinar cómo surge la marca y quiénes intervienen en el proceso de formación de la misma.

Por analogía con el supuesto de las invenciones y demás creaciones intelectuales, cabría pensar también que la marca surge por consecuencia de un proceso creador y que, en consecuencia, el empresario tendría que adoptar como una marca un signo nuevo u original. No es inexcusable, sin embargo que la marca sea el resultado de una creación del espíritu humano, ni tampoco es exigible que se emplee como marca un signo nuevo y original.

Fernández-Nóvoa expone que “para conferir a un signo la protección jurídica propia de la marca es suficiente que el signo posea capacidad distintiva, con respecto a una clase

de productos o servicios”.<sup>9</sup> Mas he aquí que este requisito depende no sólo de la actividad del empresario, sino también de la actitud del público hacia la marca, porque la marca surge a la vida como consecuencia de un proceso en el que intervienen tanto el empresario como el público de consumidores; el empresario, ante todo lleva a cabo la unión entre el signo y el producto al decir que los productos por él distribuidos van a ofrecerse al público bajo un determinado signo; en segundo término, el empresario pone de manifiesto al público la unión entre el signo y el producto en que estriba la marca, lo cual debe provocar –como ya hemos explicado- el aprendizaje entre marca y producto por el público.

La marca tiene que hacer acto de presencia en el mercado, para lo cual debe ser difundida entre el público; con este fin el empresario fijará la marca en el envase del producto o en el propio producto, o bien, enviará a los consumidores prospectos o catálogos en los que se designa el producto a través de la marca y es cuando el signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca, cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos a las que antes hizo alusión.

#### **1.4. El perfil dogmático de la marca**

Al hablar del perfil dogmático de la marca es referirse a la concepción de la marca como un derecho subjetivo, para asignarle una naturaleza jurídica determinada. Los esfuerzos más destacados en este punto fueron realizados por la doctrina alemana del último tercio del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX; doctrina que utilizaba obviamente el método propio de la jurisprudencia de conceptos a la sazón dominante.

Debe destacarse singularmente que el debate sobre la naturaleza jurídica del derecho de marcas no tiene tan solo un alcance dogmático, antes al contrario, la calificación de la marca como objeto de un derecho de la personalidad o sobre un bien inmaterial

---

<sup>9</sup> **Ibid.** Pág. 29.

repercute visiblemente sobre importantes cuestiones, entre las que ocupan un lugar dos teorías a considerar:

**a) La tesis del derecho de la personalidad:** La construcción dogmática como objeto de un derecho de la personalidad ha sido formulada por el alemán Josef Kohler, en su obra inicial sobre el derecho de marcas publicada en 1884; ese autor afirmaba que la relación entre una persona y un producto visible a través de la marca es una relación de naturaleza jurídico-personal, es la manifestación de la actividad creadora del productor.

En este mismo sentido expresa como diferencia de las creaciones artísticas o técnicas, el que la marca no constituye un bien independiente, es tan solo un signo que indica que ciertos productos proceden de una determinada persona o empresa.

Así señala Fernández-Nóvoa que: “la calificación de la marca como un derecho de la personalidad se extrae la consecuencia de que la marca no es transmisible, porque como rasgo característico de la persona, la marca es inseparable de la misma al igual que el nombre individual, el signo del artista o el nombre comercial de la empresa.”<sup>10</sup> Esta teoría formulada por Kohler sostiene además que la marca, por ser un derecho de la personalidad, no está sometida a ninguna limitación territorial, porque la fuerza espiritual del ser humano es territorialmente ilimitada, porque el individuo puede ejercitar sus derechos con respecto a sus actividades en cualquier espacio jurídico.

**b) La tesis del derecho sobre un bien inmaterial:** Fernández – Nóvoa explica que “la tesis, expuesta por el alemán Alexandre-Katz en un brillante estudio publicado en 1901, defiende vigorosamente que el derecho de marca es un derecho sobre un bien inmaterial, y subraya que de esta caracterización del derecho de marca se derivan importantes consecuencias jurídicas de **lege lata** y también de **lege ferenda**, tras señalar que los derechos sobre bienes inmateriales, patentes, derechos de autor, presupone la creación de un nuevo bien inmaterial; afirma que si bien es cierto la marca no puede equiparse a las creaciones inmateriales, esto no significa de modo alguno que la marca no constituya un bien inmaterial, porque la marca al igual que los restantes

---

<sup>10</sup> **Ibid.** Pág. 30.

bienes inmateriales es el resultado de los esfuerzos y de la capacidad industrial del titular de la misma.”<sup>11</sup>

Alexandre-Katz reconoce que existe una conexión personal entre el titular de la marca y los productos revestidos con la misma, pero sostiene que esta conexión es más débil en el caso de la marca que en el caso de una invención o de una obra protegible por el derecho de autor. Opinamos, al igual que la mayoría de la actual doctrina, que es la segunda tesis la que corresponde aceptar respecto a la naturaleza de las marcas.

---

<sup>11</sup> **Ibid.** Pág. 31.



## CAPÍTULO II

### 2. Registro de las marcas

En el capítulo anterior se repaso a grandes rasgos algunas notas interesantes relacionadas con el surgimiento del derecho de marcas, aspectos históricos importantes, clasificaciones y algunos conceptos fundamentales que nos perfilan la naturaleza jurídica de la marca como un **bien inmaterial**.

Cuando se dice que la marca es un **bien inmaterial**, esto quiere decir que es un bien intangible que necesariamente debe materializarse o incorporarse a un bien u objeto material, un empaque, envase, recipiente, envoltorio, etc., para cumplir dentro del tráfico comercial una función esencial, como lo es el poder distinguir un producto o servicio de otro producto o servicio igual o similar y si posee suficiente carácter distintivo el signo como tal debe ser considerado como una marca válida susceptible de protección registral.

En el vasto campo de la propiedad intelectual existen innumerables textos o tratados y así también, como es de esperarse, son innumerables las definiciones o conceptos de lo que debemos entender por marca o signo distintivo.

Para efectos del presente trabajo se citan únicamente los conceptos o definiciones doctrinales de algunos autores connotados en la materia; es decir, desde un punto de vista doctrinal y luego también desde el punto de vista legal, como lo determina la Ley de Propiedad Industrial.

#### 2.1. Concepto doctrinal y legal de marca

El tratadista Jorge Otamendi define la marca así: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.<sup>12</sup> Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple y que veremos en este capítulo.

---

<sup>12</sup> Otamendi, Jorge. **Derecho de marcas**. Pág. 68.

De esta definición se observa que la marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo, pues su función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere y al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias, esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población.

El autor Carlos Fernández-Nóvoa da la siguiente definición: “Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.<sup>13</sup>

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), propugna la siguiente definición de marca: “Se entiende por marca todo signo que identifica los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de la competencia”.<sup>14</sup>

Esta definición reviste dos aspectos que a veces se presentan como dos funciones distintas de la marca, pero que en realidad son interdependientes y, a todos los efectos prácticos, debería siempre considerárseles juntos.

En este sentido, a fin de identificar un producto a los ojos del consumidor, la marca deberá indicar su procedencia, esto significa que debe informar al consumidor sobre la persona que realmente ha fabricado el producto e incluso sobre la que lo comercializa; en realidad el consumidor suele ignorar el nombre del fabricante y, más aún la ubicación geográfica de la fábrica en que fue elaborado el producto. Se hace la salvedad de que esto no es necesario para que la marca cumpla su objetivo de indicación del origen del producto.

Se observa pues que la función esencial y determinante de un signo distintivo es poder distinguir un producto o un servicio de otro en el mercado. Sin la clara diferenciación de los signos y con ello de los productos o servicios, se crea una confusión que induce al

---

<sup>13</sup> Fernández-Nóvoa. **Ob. Cit.** Pág. 39.

<sup>14</sup> Gerd Kunze, Verey. **Introducción al derecho y la práctica en materia de marcas.** Pág. 28.

público consumidor a error y, en consecuencia, se erosiona la exigencia principal que la legislación y el derecho marcario requieren para reconocer un signo distintivo la característica de distintividad.

Marco Matías Alemán sostiene que: “Desde siempre ha existido por parte del hombre el interés de identificarse a sí mismo, y de identificar las cosas que hace y las que le pertenecen, para lo cual utiliza signos... Los signos distintivos, desde el punto de vista de la propiedad industrial, son los elementos de los que se vale el empresario para su adecuado reconocimiento por parte de terceros interesados, dentro de éstos encontramos tanto a las marcas como a los nombres comerciales...”<sup>15</sup> (sic). Según esto, se puede enumerar como funciones de los signos distintivos, las siguientes: “Es el mecanismo indicador de la propiedad. -Es el sistema de identificación de la persona responsable por la elaboración de un producto. -Es el mecanismo identificador de los empresarios dentro del tráfico mercantil... La marca es el elemento de que se vale el empresario para comunicar a sus potenciales clientes, las principales diferencias de su producto frente al de sus competidores en términos de calidad, capacidad, aptitud para la satisfacción de necesidades, o la función meramente lúdica. A tal punto que, en muchas decisiones de compra, uno de los principales criterios de selección es la información colectada por la marca, dándose una mayor sensibilidad a la marca cuando ésta juega un importante papel en el proceso de compra.”<sup>16</sup> (sic)

Con el objeto de complementar lo ya expuesto en apartados anteriores, nos corresponde determinar el concepto legal de marca que la Ley de Propiedad Industrial establece. En su Artículo 4 dicha Ley dispone que debe entenderse por marca “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado de una persona individual o jurídica de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica”.

Es importante resaltar que, el concepto de marca que brinda la Ley de Propiedad Industrial alude a considerar también como marca a los signos olfativos y sonoros, lo

---

<sup>15</sup> Alemán, Marco Matías. **Marcas, normativa subregional sobre marcas y servicios**. Pág. 63.

<sup>16</sup> **Ibid.** Pág. 63.

cual representa un avance para Guatemala respecto de otras legislaciones, debido a que sólo Estados Unidos de América y algunos países de Europa contemplan en su legislación el registro de este tipo particular de marcas. La incorporación de las marcas olfativas y sonoras al derecho interno guatemalteco se debió a la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), que originó la emisión del Decreto número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala.

De las definiciones doctrinales antes señaladas, se advierte que la función esencial de la marca es la de distinguir un producto o servicio, de otro producto o servicio igual o similar dentro del comercio, y que necesariamente la marca debe tener una representación gráfica; y también que debe poseer la suficiente capacidad distintiva para ser considerada como tal, registrable y por ende protegible legalmente.

## **2.2. Funciones de la marca**

Se ha mencionado con anterioridad, que la función principal de la marca dentro del tráfico comercial es la de poder distinguir un producto o servicio de otro producto o servicio igual o similar; pero como es natural la marca tiene otras funciones importantes dentro del tráfico comercial, que sin embargo no suelen estar protegidas por el derecho de marcas, sino que dependen principalmente de la utilización que el titular haga de la marca.

Se expone a continuación otras importantes funciones que la marca tiene dentro del comercio, como lo son la indicadora de la procedencia empresarial; la indicadora de la calidad; la publicitaria y la condensadora del eventual **goodwill** o reputación.

## **2.3. Función indicadora de la procedencia empresarial**

La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es sin duda la función primaria y fundamental de la marca; la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marca. En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un

producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa, de aquella empresa de la que proceden los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca.

En este sentido, la marca desempeña un papel informativo que atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa. Además, la función indicadora de la procedencia empresarial se deriva inmediatamente de la propia estructura del derecho de marca. Si es así que el derecho sobre la marca confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios de una misma clase, es innegable que todos los productos o servicios de esa clase que ostentan la misma marca, procederán de una misma empresa. Por ser una indicación de procedencia, la marca garantiza a los consumidores que el producto tiene su origen siempre en la misma empresa, la empresa titular de la marca.

Se debe tener presente que se ha producido un sensible giro con respecto al significado de la función indicadora de la procedencia empresarial, porque a lo largo de una extensa etapa el consumidor atribuía gran importancia al dato de conocer efectivamente la procedencia empresarial del producto, ello porque para el comprador eran vitales la identidad del fabricante, sus dimensiones y su localización. Pero la Revolución Industrial y las innovaciones acaecidas en el siglo XX en el orden tecnológico y en las comunicaciones, alejaron a los consumidores del fabricante; de ahí que con frecuencia la identidad del fabricante de los productos es desconocida por los consumidores. Pero no ha de darse demasiada importancia a este hecho; no es posible deducir del mismo la radical tesis de que en las actuales condiciones una marca no designa en rigor la procedencia empresarial de los productos, porque para el público de los consumidores la procedencia empresarial de los productos puede ser anónima. Al contrario, la circunstancia de que sea desconocida la identidad de la empresa fabricante o distribuidora de los productos o servicios no significa en modo alguno que la identidad sea indiferente, pues el consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca, pero confía en que, sea quien fuere, el empresario siempre será el mismo y será determinable.

El citado tratadista Carlos Fernández-Nóvoa relata parte del fallo emitido en el caso que denomina “Hoffmann-La Roche/Centrefarm”, en el cual el Tribunal de Luxemburgo reconoció expresamente en sentencia del 23 de mayo de 1978 que la indicación del origen empresarial es la función esencial de la marca. El fallo señala: “...es preciso tener en cuenta que la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto marcado, permitiendo distinguir sin confusión posible este producto de los productos que tienen otra procedencia...”<sup>17</sup>

Se confirma entonces que la función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. Así lo manifiesta el tratadista Manuel Lobato: “de este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan; es decir, a quien imputar la satisfacción o insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio.”<sup>18</sup> Esta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o similares en grado de confusión, porque el consumidor incurriría en error para determinar de quien procede el producto o servicio.

#### **2.4. Función indicadora de la calidad**

La función indicadora de la calidad nos pone de manifiesto que la contemplación de una marca enlazada con un producto suscita, de ordinario, en el ánimo del consumidor la creencia de que tal producto posee ciertas características, que en algunas ocasiones serán un tanto vagas e indeterminadas; el consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género. Esas características en otras ocasiones presentarán unos perfiles más rotundos, pues el consumidor atribuirá al producto o servicio de una marca a un determinado nivel de calidad.

---

<sup>17</sup> Fernández-Nóvoa. **Ob. Cit.** Págs. 70, 71.

<sup>18</sup> Lobato, Manuel. **Comentario a la ley de marcas.** Pág. 77.

De uno u otro modo, es indudable que por regla general el consumidor cree que todos los productos o servicios dotados de la misma marca, ostentan la misma calidad, alta o baja. En este sentido, cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio, esto es innegable en el campo socio-económico, pues la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores.

Manuel Lobato dice que: “la función indicadora de la calidad significa que, frente a los consumidores, el titular de la marca avala que los productos o servicios ofrecidos obedecen a un determinado estándar de calidad.”<sup>19</sup>

En efecto, la función indicadora de la calidad no está específicamente regulada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ya que la Ley de Propiedad Industrial no exige al titular de la marca que mantenga un determinado nivel de calidad; este nivel de calidad no es **jurídicamente** exigible a los efectos de la protección de una marca, salvo en los casos de daño a la salud o fraude al consumidor, pero esta situación se regula en otro tipo de legislaciones. Un caso particular, aunque no necesariamente que conlleve exigir la calidad para mantener el registro o protección de una marca, lo constituye sin embargo lo previsto en el Artículo 46 de la indicada Ley, conforme el cual es posible que a solicitud de persona interesada, el juez pueda prohibir el uso de una marca por parte de un licenciataria cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por un abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, el principal interesado en que se mantenga el nivel de calidad de los productos y servicios suministrados es el propio empresario propietario de la marca.

En este mismo contexto el consumidor podría equipararse al ciudadano que ejercita su derecho de voto, porque cada acto de adquisición de un producto o servicio del

---

<sup>19</sup> **Ibid.** Pág. 81.

consumidor –en sí mismo insignificante-, agregado a otras decisiones análogas de otros consumidores, determina el afianzamiento de un competidor, del mismo modo que la indiferencia del conjunto de consumidores expulsa al competidor del mercado.

## **2.5. Función publicitaria**

La función publicitaria de la marca es la función de más reciente formulación dogmática, cuya aparición viene justificada por la intensificación de la publicidad en los diferentes medios de comunicación. La protección de la función publicitaria postula que la fuerza publicitaria de la marca selling power debe corresponder en exclusiva al titular de la misma, quien puede evitar que terceros se aprovechen de cualquier modo, directo o indirecto, de su signo distintivo. En estas circunstancias, la marca puede llegar a adquirir un valor superior en el mercado al valor del bien que se distingue, se compra el producto no por su calidad sino por la marca que lleva. En las marcas notorias el signo distintivo puede constituir lo más valioso del producto vendido al igual que las reproducciones de los cuadros de un autor famoso son más cotizadas cuando han sido firmadas por él.

Manuel Lobato explica que: “El autor Rose ha destacado el magnetismo comercial que alcanzan algunas marcas; al describir la fuerza atractiva de las mismas, recurre a la idea de aura o aureola que la marca confiere al producto, ya que en el ámbito publicitario la marca no ha de entenderse como un signo distintivo tal cual, desnudo, sino que por el contrario las marcas notorias y las famosas despliegan todo un entramado de elementos anexos que conforman la imagen de la marca, elementos que constituyen el escenario donde se integran el eslogan publicitario, la sintonía y la decoración del establecimiento.”<sup>20</sup>

En ese sentido, el mismo autor Manuel Lobato nos expone que la función publicitaria de la marca trae de la mano las siguientes manifestaciones: “...a) el nacimiento de la marca renombrada; b) el estiramiento de la marca o brand stretching; c) el merchandising de marca; e) el contrato de patrocinio; f) la consolidación del riesgo de

---

<sup>20</sup> **Ibid.** Pág. 83.

asociación; g) la planificación de los canales de distribución; h) la publicidad recuerdo; i) la evolución del diseño de la marca y su cambio de forma...”.<sup>21</sup>

Se afirma entonces que uno de los puntos más discutidos al estudiar las funciones de las marcas, es justamente el de si la marca cumple una función publicitaria autónoma y jurídicamente relevante. La tesis al reconocimiento de la función publicitaria de la marca es mantenida en la doctrina norteamericana por Schechter, quien subraya que la marca per se constituye un medio para crear y perpetuar el llamado **goodwill**; y que no se describe exactamente las funciones de la marca cuando se afirma que el **goodwill** es la sustancia y la marca simplemente la sobra.

En base a lo anterior la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular; es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no de su aceptación por parte de público consumidor, porque esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida.

Para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, porque en vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido y aun cuando no se efectúe publicidad la marca debe tener un atractivo, un poder motivante que provoque favorablemente al eventual comprador.

## **2.6. La función condensadora del eventual goodwill o reputación**

Desde la perspectiva del titular, la función más importante de la marca es sin duda alguna la de constituir un mecanismo en el que va condensándose progresivamente el eventual **goodwill**, entiendase esto como **la buena fama de que gocen entre el público de los consumidores los productos o servicios diferenciados por la marca. Goodwill** o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido o contratado, porque cuenta con el favor del público.

---

<sup>21</sup> **Ibid.** Pág. 84.

La función condensadora del **goodwill** es singularmente palpable en el supuesto de la marca que en la legislación de algunos países es denominada marca renombrada, equivalente en cierto grado a lo que nuestra legislación denomina marca notoriamente conocida, que es aquel tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de un acrecentado prestigio, fruto de la alta calidad de los productos o servicios, de la intensa publicidad realizada en torno a la marca y, a veces, de la fuerza sugestiva selling power del propio signo constitutivo de la marca.

A manera de ilustración sobre lo expuesto, Fernández-Nóvoa transcribe parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la cual otorga un relieve a la función consistente en condensar el eventual **goodwill** o prestigio de la marca en el caso ya citado en apartados anteriores “Hoffmann – La Roche / Centrafarm”, resuelto el 23 de mayo de 1978. En éste el Tribunal mantuvo que: “...el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición de la reputación de la marca...”<sup>22</sup>

## **2.7. Características de las marcas**

Se ha visto visto que la marca considerada como un signo dentro del comercio, sirve para identificar los productos o servicios de una persona o empresa determinada de los productos o servicios de otra persona o empresa determinada y que cumple en el tráfico comercial determinadas funciones, como la indicación de la procedencia empresarial, de calidad, publicidad y reputación.

Igualmente la marca por su naturaleza es un bien inmaterial, un bien que necesariamente debe materializarse en un objeto para tener existencia y a su vez reconocimiento dentro del tráfico comercial; por ello toca ahora señalar algunos elementos característicos de la marca que son considerados como requisitos esenciales de todo signo distintivo, ya que sin ellos la marca no puede ser reconocida como tal; es

---

<sup>22</sup> Fernández-Nóvoa. **Ob. Cit.** Pág. 77.

decir, no tiene existencia dentro del tráfico comercial y no es susceptible de protección por el derecho de marcas y así lo exige nuestra legislación en la materia.

## **2.8. El requisito de representación gráfica**

Habiendo comprendido, de conformidad con lo expuesto en los apartados anteriores, que la marca es un signo y que necesariamente para constituirse como marca viva debe materializarse en cosas tangibles, en esta oportunidad veremos cómo debe materializarse la marca.

En las postrimerías del siglo XX surgieron en la realidad del mercado nuevas modalidades de signos distintivos de los productos y servicios. Al catálogo de las marcas tradicionales, **denominativas, gráficas, mixtas y en menor grado tridimensionales**, se han agregado nuevos tipos de marcas: las marcas táctiles, marcas sonoras y las marcas olfativas, siendo así que nuestro ordenamiento jurídico contempla las dos últimas de las mencionadas, constituyendo un avance en materia de tutela de signos distintivos para Guatemala. A raíz de esto, algunos ordenamientos jurídicos, incluyendo el nuestro, han reaccionado ante este fenómeno adoptando ciertas medidas de mayor o menor alcance, exigiendo el requisito de representación gráfica del signo como uno de los pilares sobre los que se asienta el sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de la vigencia de la marca ya registrada, el requisito analizado desempeña funciones muy importantes, porque es indudable que en la fase inicial de la tramitación, en nuestro caso el Registro de la Propiedad Intelectual no podría realizar las pertinentes publicaciones si no contuviese una representación gráfica adecuada del signo; también en esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores no podrían entablar oposiciones si las publicaciones no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca.

Una vez registrada la marca, y a lo largo de toda su vigencia, el requisito de la representación gráfica continúa siendo fundamental. Pensemos en efecto que en la hipótesis de colisión entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el tribunal debe tener a su disposición una información clara y suficiente

acerca de los signos en pugna, información que debe ser proporcionada por la representación gráfica de las marcas. Así las cosas, debe señalarse que el requisito analizado puede ser interpretado en sentido estricto o en sentido amplio; si este requisito se interpreta en sentido estricto, deberá exigirse que la representación gráfica del signo sea autosuficiente, esto es, que por sí sola proporcione directamente y de manera precisa información acerca de la identidad del signo solicitado como marca; si este requisito se interpreta en sentido amplio, deberá estimarse suficiente una representación gráfica indirecta del signo que tenga que ser completada con ulteriores medios; por ejemplo, una muestra del aroma constitutivo de la marca en caso de marcas olfativas, medios que no formarían parte de la solicitud ni tampoco de las publicaciones oficiales relativas a la correspondiente marca.

En este mismo orden de ideas se afirmar que, representar gráficamente es describir algo usando símbolos susceptibles de ser plasmados en un soporte, quiere esto decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para distinguir debe añadirse su capacidad para ser **llevado al papel** y, por consiguiente, para ser percibido visualmente o mediante otros sentidos. Así lo expresa Fernández-Nóvoa, “No basta, pues, cualquier representación gráfica, sino que es menester que cumpla dos condiciones: la primera, que sea completa, clara y precisa para que se sepa, sin duda alguna, lo que se monopoliza, mientras que la segunda de las condiciones es que sea inteligible para quienes puedan estar interesados en consultar el registro, que son los otros productores y los consumidores.”<sup>23</sup> La aptitud para distinguir y capacidad de representación gráfica, son dos notas que se dirigen unidas al mismo fin, para que en el mercado los productos puedan ser seleccionados por los potenciales compradores en función de su procedencia.

## **2.9. El requisito del carácter distintivo**

El carácter distintivo de una marca es la capacidad que tiene un signo para individualizar e identificar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada

---

<sup>23</sup> Fernández- Nóvoa. **Ob. Cit.** Pág. 45.

como característica primigenia y esencial, que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista argentino Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades".<sup>24</sup>

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere, el cual dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado.

En este mismo orden de ideas se sostiene que, el carácter distintivo constituye el elemento clave de la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca. Conforme a este criterio, carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad, signos basados en refranes populares o en pasajes literarios o en las últimamente llamadas marcas de frase- constan de sujeto, verbo y predicado-. También carecen de carácter distintivo los signos banales o muy simples, por ejemplo los signos simplísimos como los consistentes en una letra, en una cifra, en un color o en una de las siete notas musicales. La razón por la cual se excluye este tipo de marcas para su registro, obedece a que el otorgar con exclusividad tales signos numéricamente otorgaría al titular de la marca una posición monopolista injustificada.

El análisis de esta cuestión queda completado al examinar las prohibiciones absolutas a las cuales se hace referencia más adelante en el presente trabajo, principalmente las contempladas en el Artículo 20 literales a), b), c), d) y e) de la Ley de Propiedad

---

<sup>24</sup> Otamendi. **Ob. Cit.** Pág. 27.

Industrial, referentes a los signos distintivos desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, descriptivos o característicos.

## **2.10. Clasificación de las marcas**

Luego de describir las funciones importantes que la marca desempeña dentro del tráfico comercial, sus características, los requisitos de representación gráfica y carácter distintivo, toca a continuación analizar a grandes rasgos, pero en lo esencial, la clasificación doctrinaria de las marcas.

Por lo general dentro del campo de la propiedad intelectual es aceptada y reconocida por la doctrina marcaria, la clasificación de marcas que se funda en cuanto a las características del signo distintivo, en cuanto al objeto protegido por la marca y en cuanto al origen empresarial.

A continuación desarrollamos cada uno de estos conceptos.

## **2.11. Clases de marcas atendiendo a las características del signo**

En función de las características del signo distintivo se puede diferenciar entre marcas denominativas consistentes en un nombre, marcas gráficas consistentes en un dibujo o representación y marcas mixtas que usualmente combinan una denominación con un gráfico o con una forma tridimensional. Además de estas tres categorías tradicionales, ahora se presentan también para su registro las marcas tridimensionales, las de color, las sonoras y las olfativas.

Al abordar algunas de ellas dentro de la categoría de tradicionales, como las denominativas pueden ser marcas de contenido conceptual una o varias palabras existentes en el diccionario, pueden ser también marcas de fantasía, palabras puramente arbitrarias, como en castellano **Hyundai**, y pueden ser neologismos, palabras inventadas pero que sugieren las características del producto o servicios como **Sopalist, Blancaflor, Persiluz**, etc.

Por otra parte, las marcas gráficas consisten en un dibujo o representación; si se trata de una forma bidimensional, normalmente estas marcas gráficas no son puras, sino que son mixtas, porque en la práctica no será posible poder solicitar un producto o servicio indicando solamente el elemento gráfico. En las marcas famosas o renombradas sin embargo, la denominación puede llegar a sobreentenderse y el consumidor reconoce el producto o el servicio sólo por el gráfico, como por ejemplo el elemento gráfico característico de **NIKE**, que hace innecesario que en la publicidad se emplee esta denominación.

La marca tridimensional se caracteriza porque la procedencia empresarial del producto se denota por un objeto: el envoltorio, la presentación del producto, el envase o el propio producto.

En las marcas de colores se reivindica un color aisladamente considerado; en cuanto a las sonoras, éstas consisten en sonidos y las olfativas en olores.

## **2.12. Clases de marcas en cuanto al objeto distinguido**

Esta clasificación tradicional corresponde al objeto, que puede ser de:

- a) de fábrica
- b) de comercio y
- c) de servicio.

Las marcas de fábrica o marcas de producto se refieren a productos concretos, contraseñados por el distintivo; es decir, la marca materializada o incorporada a un envase, empaque, recipiente, envoltorios, etc.; que son aquellos signos que identifican o distinguen un producto determinado de otro producto igual o similar dentro del tráfico comercial, que es precisamente la finalidad que la marca desempeña.

Las marcas de comercio son marcas utilizadas para actividades de distribución de productos determinados y las marcas de servicio, al igual que las marcas de productos sirven para distinguir un servicio de otro; es decir, distinguir actividades del empresario que no se refieren a un producto en concreto sino a un servicio determinado.

Las marcas de servicio han experimentado un incremento en las últimas décadas y ello como efecto reflejo de la potenciación del sector de los servicios, **servicios de seguros, finanzas, telecomunicaciones, servicios de guardería, servicios de limpieza, servicio de lavado y planchado, servicios de distribución de agua, servicios de compras por internet, entre otros.**

Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio deben reunir por igual el requisito esencial de distintividad frente a otras marcas y, asimismo, el de poder ser objeto de representación gráfica para ser reconocidas como tales dentro del tráfico comercial.

### **2.13. Clases de marcas en cuanto al origen empresarial**

En cuanto al origen empresarial se distingue en marcas individuales, marcas colectivas y marcas de garantía.

La marca individual atribuye un concreto origen empresarial. La marca colectiva es una marca perteneciente a asociaciones de productores, o de entes de derecho público, que distinguen productos o servicios procedentes de un conjunto de empresarios que elaboran dichos productos o suministran los servicios, pero con arreglo a características comunes fijadas en un Reglamento de Uso de Marca Colectiva.

Por último, la marca de garantía es una marca por la que se certifica por un tercero - titular de la marca ajeno al empresario- que determinados productos o servicios, cumplen los estándares de calidad fijados en el Reglamento de Uso de dicha marca.

En adición a lo antes expuesto, es importante conocer las definiciones que la Ley de Propiedad Industrial expone respecto a las diferentes clases de marcas a saber. El Artículo 4, reformado por el Artículo 34 del Decreto número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, de forma general clasifica las marcas en: signos denominativos, figurativos, mixtos, tridimensionales, olfativos, sonoros o mixtos.

Por otra parte, el mismo Artículo 4 de forma específica nos define dos clases de marcas a saber: **“a) Marca Colectiva** aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca; **b) Marca de Certificación,**

es una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.”

#### **2.14. Solicitud y procedimiento de registro**

Se pretende en esta parte desarrollar y explicar en forma breve el procedimiento administrativo que establece la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, para obtener el registro de una marca.

Se desarrolla a continuación cada una de las fases administrativas, iniciando por el contenido de una solicitud de registro y la presentación de la misma ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el examen tanto de forma como de fondo de la solicitud, publicación de la marca, periodo de oposición e inscripción de la marca.

#### **2.15. Solicitud de registro**

El registro de una marca tiene su inicio desde la presentación del formulario de solicitud al Registro de la Propiedad Intelectual, el cual debe contener la siguiente información como lo exige el Artículo 22 de la Ley, a saber:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación
- b) Lugar de constitución cuando el solicitante es persona jurídica
- c) Indicar nombre de 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 al español
- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número y clase
- f) Las reservas o renunciaciones especiales

g) En caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripción gráfica y adjuntar una reproducción magnética de la misma

h) El caso de marcas olfativas, indicar una descripción gráfica y se puede adjuntar a la solicitud la fórmula química o el procedimiento

i) El país de origen del signo

Si en la solicitud se invoca el derecho de prioridad, el solicitante de la marca deberá además 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

Es importante resaltar que, el último párrafo del citado Artículo establece que en una solicitud sólo podrán incluirse productos o servicios correspondientes a una clase, mas no así productos o servicios correspondientes a varias clases; es decir, no se admite el denominado en otras legislaciones como registro multiclase; de esa cuenta, debe presentarse una solicitud de registro por cada clase a la que pertenezcan los productos o servicios correspondientes.

De acuerdo al Artículo 24 de la Ley, presentada la solicitud al Registro de la Propiedad Intelectual, se procederá a anotar la fecha y hora de su presentación y se le asignará un número de expediente.

## **2.16. Examen de forma**

Ingresada la solicitud, se procederá a establecer si la misma cumple con los requisitos formales establecidos en los Artículos 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial. En caso contrario, por error u omisión, el Registro procederá a notificar al solicitante la suspensión que impide continuar con el trámite de registro de la marca y le otorgará el plazo improrrogable de un mes para que subsane el error u omisión advertidos. Si

transcurrido el mes el solicitante no subsana el error u omisión, entonces se tendrá por abandonada la solicitud y se ordenará el archivo del expediente.

### **2.17. Examen de fondo**

Subsanados los errores u omisiones en caso de haber existido una suspensión de la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual procederá a examinar si el signo a que se refiere la solicitud de inscripción como marca se encuentra en algunas de las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas, reguladas en el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, o bien, en las causales de prohibición de registro por afectar derechos de tercero; es decir, razones extrínsecas reguladas en el Artículo 21 de la Ley.

Si el signo encuadra dentro de las prohibiciones de registro, ya sea por motivos de inadmisibilidad por razones intrínsecas o por afectar derechos de terceros, la Ley de Propiedad Industrial establece que se objetará la solicitud y se concederá al solicitante un plazo improrrogable de dos meses, para que se pronuncie al respecto. Trascurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado; o bien, si habiéndolo hecho el Registro de la Propiedad Intelectual estimase que subsisten las razones en que fundamentó la objeción formulada, procederá a rechazar la solicitud fundamentando su resolución.

### **2.18. Publicación de la solicitud**

Una vez superado el examen de forma y de fondo, no existiendo obstáculo alguno, el Registro admitirá para su trámite la solicitud de marca, ordenará que se proceda a su publicación y que para tal efecto se entregue el edicto que dispone la Ley, previo pago de la tasa establecida.

El edicto entregado debe ser publicado a costa del interesado en el Diario de Centro América por tres veces y dentro de un plazo de quince días. El edicto a publicar debe contener la siguiente información:

a) Nombre y domicilio del solicitante

- b) Nombre del representante del solicitante
- c) La fecha de presentación de la solicitud
- d) El número de la solicitud o expediente
- e) La marca tal y como se hubiere solicitado
- f) La clase a que corresponden los productos o servicios
- g) La fecha y firma del Registrador o funcionario del Registro designado

La Ley de Propiedad Industrial establece que dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación del edicto, el solicitante deberá presentar al Registro la parte pertinente de los ejemplares del Diario de Centro América en donde la solicitud fue publicada; en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá la solicitud por abandonada de pleno derecho y se ordenará el archivo del expediente.

## **2.19. Oposición**

La finalidad principal de publicar la solicitud de la marca en el Diario de Centro América, lo es para que cualquier persona interesada presente formal oposición al registro de la marca, ya sea por considerar que el signo recae dentro de los supuestos de las prohibiciones absolutas, previstas en el Artículo 20 de la Ley, o bien, por estimar que se afectará un derecho previamente obtenido a su favor, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley.

El interesado en oponerse al registro de una marca, debe realizarlo en el plazo improrrogable de los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación; deberá indicar los hechos y derecho en que se basa y acompañar los medios de prueba en que sustenta su pretensión.

Una vez admitida a trámite la oposición, se le notificará al solicitante y se le otorgará el plazo de dos meses para que se pronuncie al respecto. La contestación de la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos que son requeridos para la presentación de la oposición.

Si el Registro de la Propiedad Intelectual considera necesario recibir medios de prueba ofrecidos por las partes, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por el plazo de dos meses comunes.

El Artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial señala que dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del periodo de prueba, según fuere el caso, el Registro de la Propiedad Intelectual resolverá la oposición junto con la solicitud, en ambos casos en forma razonada y valorando las pruebas aportadas. En caso de haberse presentado más de una oposición, el Registro de la Propiedad Intelectual las resolverá todas juntas en forma razonada.

## **2.20. Inscripción de la marca**

En caso de no existir oposición, o superada la misma cuando fuere declarada sin lugar, el Registro notificará al solicitante para que proceda al pago de la tasa de inscripción aplicable, previo a emitir el título o certificado correspondiente. El pago de la tasa de inscripción deberá hacerse efectivo en el plazo improrrogable de un mes y, en caso de no realizarlo, también se tendrá por abandonada la solicitud de la marca.

Una vez acreditado el pago, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenará la inscripción de la marca en el libro correspondiente, inscripción que tendrá una vigencia de diez años y se procederá a emitir el certificado de registro.



## CAPÍTULO III

### 3. Prohibiciones absolutas de registro de marcas

Se considera que el estudio de las prohibiciones absolutas de registro de marcas es uno de los temas más escabrosos y controvertidos en la materia, que en la práctica día con día representa serios problemas de interpretación y aplicación en Guatemala.

El presente trabajo sobre el análisis de las prohibiciones absolutas de registro de marcas contempladas en la Ley de Propiedad Industrial, tiene como finalidad principal crear un instrumento de apoyo basado en la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, que sirva como una guía o manual de criterios de calificación para el Registro de la Propiedad Intelectual, como también para sus usuarios.

El Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, Ley de Propiedad Industrial, persigue uno de los principios contenidos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que en su Artículo 43 reconoce y protege la libertad de industria y de comercio, siendo éste un derecho inherente a la persona humana, que garantiza poder ejercer tales actividades sin más limitaciones que aquéllas que establezca la ley por motivos sociales o de interés nacional. Tal libertad, implica, asimismo, que quienes concurren en el mercado en su ejercicio lo hagan en condiciones transparentes y leales, sin tomar ventaja indebida o aprovechándose del esfuerzo ajeno. En ese sentido, se justifica que puedan utilizar signos que permitan cumplir una función distintiva respecto de los productos o servicios: es decir, que permitan diferenciarlos de otros de un origen empresarial diferente; esos signos, consisten en las marcas y otros signos distintivos protegibles conforme la legislación, respecto de los cuales se puede optar por un derecho en exclusiva, que no represente un privilegio o simple propiedad sobre el signo, sino un derecho que le permita legalmente impedir que otros puedan utilizar el mismo signo, o uno semejante en grado de confusión, para identificar productos o servicios idénticos o semejantes. A su vez, a efecto que en el mercado los competidores no se apropien mediante el registro de signos que deban o puedan ser utilizados necesariamente por los demás para aludir a los productos o servicios, o bien, a sus características o elementos, es

importante regular que no sea posible la inscripción de tales signos a efecto se encuentren disponibles para su utilización.

Cabe mencionar que el Estado de Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado mediante el Acta de Estocolmo el 14 de julio del año 1967 y su enmienda del 28 de septiembre del año 1979 se encuentra obligado a promover por medio de su legislación interna todos los mecanismos necesarios para proteger, guardar y tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad, diseños industriales así como de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales.

Siguiendo este mismo orden de ideas y en desarrollo del instrumento internacional precitado, la Ley de Propiedad Industrial se propone como objetivo regular adecuadamente la protección de los signos distintivos, tales como las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad y las indicaciones geográficas, incluyendo las denominaciones de origen, todo mediante mecanismos legales que, entre otras posibilidades, impidan la admisión y por consiguiente el registro de signos distintivos **desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, descriptivos o característicos**, de conformidad con las prohibiciones de registros reguladas en el Artículo 20, entre otras para efecto del presente trabajo los literales a), b), c),d) y e).

### **3.1. Causas de inadmisibilidad del registro de un signo por razones intrínsecas**

De las experiencias obtenidas bajo la vigencia del anterior Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, actualmente siguen existiendo ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental en la Ley de Propiedad Industrial que no son aplicadas e interpretadas correctamente en los casos concretos, siendo una de esas normas -que causa mayores problemas al momento de su aplicación- el Artículo 20 de la citada Ley, específicamente cuando se regulan las denominadas causas de inadmisión por motivos intrínsecos, en particular de las prohibiciones de registro de signos distintivos **desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, descriptivos o característicos**.

La práctica enseña que en muchos casos por no aplicarse e interpretarse dichas prohibiciones correctamente por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, se causa un perjuicio o daño al usuario. Por ello con el presente trabajo pretendemos proponer un conjunto de criterios o pautas de aplicación e interpretación de las prohibiciones de registro de signos distintivos **desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, descriptivos o característicos**, contemplados en el Artículo 20 literales a), b), c), d) y e), como instrumento de apoyo basado en la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, en primer lugar como una herramienta para el usuario quien tendría a disposición una guía o manual de criterios de calificación sobre las prohibiciones de registro de signos distintivos para poder manifestar con fundamentos sólidos su inconformidad ante la resolución de objeción o de rechazo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual y, en segundo lugar, en el caso del Registro de la Propiedad Intelectual para que tenga a disposición una guía o manual de criterios de calificación que le permitirá resolver en forma acertada los preceptos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial, ya que como institución pública creada por el Estado es la encargada de cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones contenidas en esa Ley.

En el presente trabajo se establecen mediante criterios propios y basados en la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, que en la práctica no todas las resoluciones emitidas por el Registro se pueden considerar acertadas en cuanto a las causales de inadmisibilidad de marcas, que está obligado a razonar sus resoluciones sean favorables o desfavorables para el usuario, para lo que nos auxiliaremos de determinados casos concretos.

Como ya se indico, en la Ley de Propiedad Industrial -Artículo 20- se regulan las diferentes causas de inadmisibilidad de registro de una marca por razones intrínsecas; es decir, aquéllas que de pleno derecho no pueden ser otorgadas para su registro, entre ellas señalamos para efecto del presente trabajo principalmente las contenidas en los literales a), b), c), d) y e), siendo éstos los **signos desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, descriptivos o característicos**, cuya aplicación a casos concretos presentan una serie de problemas, pues la experiencia ha permitido advertir que en mucho casos cuando se presentan solicitudes de registro de marcas al

Registro de la Propiedad Intelectual éstas son objetadas y posteriormente rechazadas, porque no se interpretan y se aplican correctamente las prohibiciones contenidas en el Artículo 20 literales a), b), c), d) y e) de la Ley de Propiedad Industrial. Tales supuestos se refieren a los signos:

a) Que no tengan suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;

b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;

c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;

d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio del que se trate;

e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrable.

Para efectos de alcanzar los propósitos del presente trabajo, se realiza el análisis correspondiente desde los siguientes puntos de vista

### **3.1.1. Punto de vista jurídico**

Durante el transcurso de la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial, tanto estudiantes, docentes y profesionales del derecho, así como funcionarios judiciales y personal administrativo del Registro de la Propiedad Intelectual, el Ministerio de Economía y de la Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se han encontrado con una serie de problemas **jurídicos** por no contar con una guía o manual

de criterios de calificación sobre las causales de prohibición de registro de aquellas marcas; es decir, de los **signos desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, descriptivos o característicos**.

En el presente trabajo se aborda con más profundidad el estudio de las prohibiciones de registro de marcas, para que se interpreten y se apliquen **jurídicamente** a casos concretos, lo que debe entenderse por:

Signos Desprovistos de Carácter Distintivo: Arpad Bogsh dice que: “son aquellos que no pueden funcionar como marca y su registro debe de ser denegado, pues no poseen el requisito esencial de aptitud distintiva frente a otras denominaciones; en este sentido, el solicitante no tiene la necesidad de demostrar el carácter distintivo, sino que corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual demostrar la falta de carácter distintivo y, en caso de duda, la marca debe ser registrada.”<sup>25</sup>

Signos Habituales o Usuales: Manuel Lobato expone que: “son aquellos signos o marcas que se caracterizan por haber perdido toda originalidad, debido a su amplia utilización en el tráfico comercial, es decir, que se debe evitar el monopolio de ciertos términos de uso común y habituales que por razones de orden técnico no pueden ser utilizadas por una sola persona.”<sup>26</sup>

Signos Descriptivos o Característicos: Manuel Lobato dice que: “son aquellos prohibidos para su registro porque se componen exclusivamente de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio, los cuales deben de estar a disposición de todos los competidores del sector que se trate.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Bogsh, Arpad. **Introducción al derecho y la práctica en materia de marcas**. Pág. 21.

<sup>26</sup> Lobato. **Ob. Cit.** Págs. 211, 241.

### 3.1.2. Punto de vista económico

El problema **jurídico** de interpretación y aplicación de las prohibiciones de registro de marcas a casos concretos que se ha señalado en el apartado anterior, permite afirmar que existe también un problema de índole **económico** en perjuicio del usuario, pues ha invertido tiempo y dinero con el objeto de proteger un signo distintivo que le permita distinguir sus productos o servicios dentro del comercio, y que por error de interpretación sobre tales prohibiciones por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, le es objetada o rechazada una solicitud y por no tener a disposición un manual o guía como instrumento de apoyo, no podrá manifestar e impugnar con argumentos válidos las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual.

### 3.1.3. Punto de vista social

Los supuestos **jurídicos** y **económicos** antes relacionados se encuentran ligados a la **sociedad** guatemalteca, pues no todos los usuarios comprenden en forma amplia y correcta el gran tema de la propiedad intelectual, en especial sobre lo que desarrollaremos acerca de las prohibiciones de registro de aquellos **signos desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, descriptivos o característicos**.

El factor social entra en juego cuando en la práctica se evidencia que no todos los usuarios, estudiantes, docentes y profesionales del derecho tiene un fácil acceso al derecho nacional y comparado, para consultar doctrinas y fallos jurisprudenciales tanto nacionales como extranjeros sobre temas relacionados con la propiedad intelectual; surge entonces la necesidad de crear bases o instrumentos de apoyo técnico, científico, doctrinario y jurídicos accesibles para los guatemaltecos, mediante un análisis de la propia legislación y en especial sobre este tema, exponiendo en forma clara las prohibiciones de registro de aquellos **signos desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, descriptivos o característicos**, así como establecer qué resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual, se pueden considerar acertadas y cuales no, lo que permitirá tener una mejor ilustración sobre casos

concretos para que en un tiempo a corto plazo, no se repita más la incorrecta aplicación de la Ley.

Se analiza a continuación cada una de las prohibiciones de registro:

### **3.2. Prohibición absoluta de registro de signos desprovisto de carácter distintivo**

El Artículo 20 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial, señala que no podrá registrarse como marca un signo: “Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique.”

En capítulos anteriores se ha visto que la marca para ser tal ha de ser idónea para diferenciar productos o servicios de los de otro empresario que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. Cuando la marca no pueda cumplir la función de **distintividad**, nos hallaremos ante una marca carente de ese atributo o carácter y, por ello, la solicitud de concesión de su registro habrá de rechazarse.

Ahora bien, en la práctica diaria resulta difícil establecer cuándo un signo carece de distintividad y cuando es genérico. Por ello y para determinar un criterio de delimitación, la falta de distintividad se circunscribe a las marca indistintivas en términos absolutos por sí mismas, es decir sin relación con los productos o servicios distinguidos. “En esta línea se consideran marcas carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples un cuadro, un triángulo, un círculo o demasiado complejas, solicitud de marca de la NBA que contenía los nombre de todos los equipos participantes en dichos torneos.<sup>28</sup>

Otros ejemplos de esta carencia de distintividad son las marcas consistentes en palabras de **uso común**, siendo éstas las que plantean una singular problemática pues en la práctica el Registro de la Propiedad Intelectual se ve confrontado con un sin número de expedientes en los cuales se pretende obtener el registro de esas marcas, que en su mayoría son rechazas; sin embargo, debemos resaltar que no todas las

---

<sup>28</sup> Lobato. **Ob. Cit.** Pág. 209.

marcas conformadas por términos o palabras de **uso común** deben ser rechazadas, porque existen **límites a la irregistrabilidad**, que contempla la doctrina marcaria y los establece la Ley de la materia; sin embargo, en muchos casos concretos esto no es aplicado por el Registro de la Propiedad Intelectual en su actividad diaria y mucho menos realiza una función orientadora e informativa hacia el usuario respecto a las alternativas que la Ley concede para registrar una marca conformada por términos o palabras de uso común; consideramos que la función del Registro de la Propiedad Intelectual no debe enfocarse sólo a notificar objeciones y posteriores rechazos, su función debe ser también orientadora e informativa y no olvidar que en la mayoría de casos estas alternativas que la Ley concede son ignoradas por el usuario, quien tiene que resignarse y aceptar el rechazo de su solicitud de registro de marca por desconocer las alternativas que la doctrina y la Ley ofrecen, pues de haberlo conocido y cumpliendo con los presupuestos que la Ley exige pudo haber significado la admisión y el posterior registro de su marca.

Los límites de la irregistrabilidad de marcas se trataran más adelante, pero antes se enumerar a continuación los cuatro supuestos diferentes en los cuales se puede determinar qué signos son carentes de distintividad y, por ende, no registrables; así como qué signos a pesar de conformarse de términos o palabras de uso común pueden ser susceptibles de protección registral:

**A)** En primer lugar, se encuentra el caso prototipo de falta de distintividad, esto es la marca constituida por un nombre de uso común que carece de carácter distintivo para cualquier producto o servicio. Es lo que se denomina marcas excesivamente simples, un cuadro, un triángulo o excesivamente complejas, solicitud de marca de la NBA que contenía los nombre de todos los equipos participantes en dichos torneos.

**B)** En segundo lugar, encontramos el caso en que la marca se encuentra constituida por un nombre de uso común, pero que suscita confusión sobre las características de los productos o servicios a que se refiere; por ejemplo, utilizar una marca registrada como medicamento para identificar un champú; o bien, utilizar una marca conocida dentro del campo de las bebidas espirituosas como vinos para identificar productos

lácteos, en cuyo supuesto sería aplicable también la prohibición de signos engañosos.

**C)** En tercer lugar, se contempla el caso en el que la marca se encuentra constituida por un nombre de uso común y se aplica a productos o servicios dentro del género al que la marca alude. El autor mexicano Mauricio Jalife expone que en este supuesto se produce una falta de distintividad por ser el signo el genérico, por ejemplo: “Si a una empresa en particular se le permitiese el registro como marca de la denominación Clericot para distinguir bebidas alcohólicas redundaría en que la marca no sería distintiva, por tratarse de un término que designa a una bebida preparada con frutas y vino tinto.”<sup>29</sup>

De igual forma María Inés González, dice que: “Así visto, un signo es genérico cuando identifica el bien al cual ha de aplicarse, por cuanto el género se refiere a aquello que algo es, razón por la cual suele decirse que para determinar si un signo es genérico de un bien, es necesario hacerse la pregunta ¿Qué es? De manera que siempre que un signo identifique el bien para el cual ha sido solicitado, tendrá el carácter de genérico que obstaculiza su acceso al registro.”<sup>30</sup>

**D)** En cuarto lugar, nos referimos al caso de la marca consistente en un nombre de uso común aplicada a productos o servicios fuera del género que caracteriza (marca Diesel para ropa, Turbodiésel para lociones, Galleta para productos de gimnasia, AK 47 para calzado, etc.

Este último supuesto es el que determina uno de los **límites a la irregistrabilidad**, porque si el signo como tal no tiene ninguna asociación o relación con los productos o servicios a ser identificados, puede entonces considerarse distintivo y susceptible de registro. En los ejemplos anteriores se observa que la marca **Diesel** o **Turbodiésel** no tienen ninguna asociación o relación con prendas de vestir ni con perfumes o lociones, igualmente con la marca **AK 47** que como se sabe es un signo que identifica un fusil que funciona como arma de fuego, pero al intentar su registro para productos de

---

<sup>29</sup> Jalife Dager, Mauricio. **Aspectos legales de las marcas en México**. Pág. 23.

<sup>30</sup> De Jesús González, María Inés. **Temas marcarios**. Pág. 63.

calzado el signo por no tener relación o asociación con el producto indicado, por consiguiente resulta entonces ser distintivo. En el siguiente capítulo se citarán casos concretos, por medio de los cuales se establecerá y evaluará la forma en que el Registro de la Propiedad Intelectual ha interpretado y aplicado la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 20.

### **3.3. Prohibición absoluta de registro de signos que consistan en formas dotadas de valor intrínseco**

La prohibición de registro establecida en el Artículo 20 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, proscribire al signo: “Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate.”

La prohibición señalada es de poca aplicación en la práctica registral, debido a que ingresan al Registro de la Propiedad Intelectual un número muy limitado de solicitudes de este tipo; sin embargo, a pesar de su poco uso y a la escasa información sobre casos concretos, se justifica en este trabajo el análisis de esta prohibición en el crecimiento comercial e industrial en el cual Guatemala es parte día con día, más aún con la aprobación y vigencia de los Tratados de Libre Comercio, por lo que no se puede descartar que en un futuro exista el aumento de este tipo de solicitudes de registro como marcas; de ahí que para efectos del presente trabajo, consideremos pertinente hacer una referencia sobre en qué consiste esta prohibición y en qué casos procede.

Por regla general las marcas tridimensionales son registrables, pero no todas las formas son susceptibles de registro como marcas; a ello se refiere la prohibición contenida en el literal b) del Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Esta exclusión obedece a que se estaría sustrayendo del dominio público y de la competencia formas necesarias o genéricas de los productos, mediante la atribución de un monopolio anticompetitivo sobre dichas formas.

El solicitante de una marca tridimensional no puede pretender proteger a través del

derecho de marca, una forma que esté dotada de valor intrínseco, por ejemplo el diseño de envase común y corriente, porque al igual que los restantes tipos de marcas, la marca tridimensional consiste en la forma del producto o su presentación y está sometida a la prohibición concerniente de los signos que carecen de carácter distintivo; es decir, la prohibición analizada impide registrar como marcas las formas básicas habitualmente utilizadas en el tráfico económico, trátase de la forma básica de un envoltorio o envase, empaques, recipientes etc., cuya forma no tenga características distintivas que permitan distinguirlas unas de otras dentro del comercio.

Como se señalo al inicio de este apartado, en la práctica registral que se realiza en Guatemala no son muy frecuentes las solicitudes de registro de este tipo de marcas y, a manera de ilustración, por lo pertinente que resulta transcribimos parte de la sentencia dictada por un Tribunal de España de fecha 19 de septiembre de 2001, en donde se denegó el registro de una marca consistente en una **pastilla rectangular con un reborde acanalado y esquinas ligeramente redondeadas, moteada y con una cavidad triangular de tono oscuro en el centro de su cara superior**, marca que había sido solicitada para distinguir, entre otros, jabones. La denegatoria de su registro se basó en que carecía de carácter distintivo y para ese efecto se expuso en la sentencia que:

Fernández-Nóvoa, expone: “La forma de un producto puede registrarse como marca comunitaria siempre que presente características que sean suficientemente inusuales y arbitrarias como para permitir al consumidor reconocer el producto exclusivamente por su apariencia y atribuirlo a una empresa determinada... las formas geométricas básicas (cuadros, círculo o rectángulo) son las más obvias para dichas pastillas, sin que exista ningún elemento arbitrario ni de fantasía en la elección de una pastilla rectangular para la fabricación de detergentes sólidos.”<sup>31</sup>

Contrario al caso expuesto, en Argentina un tribunal dictó sentencia dentro del caso identificado como Causa 2893 Sáez Merino, Joaquín c/D.N.P.I.s./apel. de resol. Denegatoria. Sala III del 19 IV-1985, respecto a la solicitud de nulidad de una marca

---

<sup>31</sup>Fernández-Nóvoa. **Ob. Cit.** Pág. 217.

formada por un dibujo que el respunte hacía sobre el bolsillo de una prenda de vestir. El autor argentino Jorge Otamendi expone que el tribunal al dictar sentencia dijo: “Ciertamente los respuntes sobresalientes que acompañan las líneas perimetrales del bolsillo son de uso común en este tipo de pantalón y, en esa medida, no podrían por sí solos ser considerados determinativos de una marca, mas tanto ellos lleven adicionados ciertos rasgos que den al conjunto una conformación netamente diferenciada de la forma natural del bolsillo (tal indudablemente, el doble respunte curvo que cruza el bolsillo por su parte media, respecto de lo cual, dicho sea de paso, no advierto fundamentación negativa de la recurrente), no me parece corresponda negar a dicha conformación total el carácter de marca. Él no constituye, así visto, la forma necesaria, es decir la usual del producto en tanto posee suficiente capacidad distintiva y no se haya desprovisto de novedad.”<sup>32</sup>

Lo expuesto enseña que un signo tridimensional, para ser registrado como marca, tiene que poseer un carácter distintivo que permita al consumidor reconocer el producto exclusivamente por su apariencia y así atribuirlo a un origen empresarial determinado. En Guatemala se comercializan productos cuya presentación o su envase o recipiente presentan características muy especiales, como por ejemplo el envase del producto cerveza marca Brahva Beats ®, el que posee una forma ondulada muy especial y original; igualmente el envase del producto marca Listerine ®, que posee una forma cuadrada muy particular diferente a otros envases.

Con base en lo expuesto, se considera que el Registro de la Propiedad Intelectual debe ser cuidadoso al examinar este tipo de solicitudes, pues el otorgamiento de una marca tridimensional en contravención de lo expuesto en la Ley provocaría en la práctica sustraer del dominio público y de la competencia, formas necesarias o genéricas de los productos, dando lugar a ventajas competitivas indebidas.

Más adelante se citan casos concretos conocidos en Guatemala, con los cuales se ilustra lo expuesto y se comprueba si el Registro de la Propiedad Intelectual ha interpretado y aplicado en forma correcta o incorrecta la prohibición citada en literal b)

---

<sup>32</sup> Otamendi. **Ob. Cit.** Pág. 93.

del Artículo 20.

### **3.4. Prohibición absoluta concerniente a la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico**

La prohibición de registro establecida el Artículo 20 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial alude al signo: “Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.”

Al igual que la prohibición descrita en el literal b) del Artículo 20 al que se ha hecho referencia en el apartado precedente, la prohibición que se analiza se justifica en el crecimiento del comercio y la industria del cual Guatemala es parte, pues como se expuso ante la aprobación y vigencia de Tratados de Libre Comercio puede significar un aumento en la práctica registral de un número significativo de este tipo de solicitudes, pues hoy en día no es muy común encontrar en el Registro de la Propiedad Intelectual antecedentes sobre esta prohibición. Sin embargo, para efectos del presente trabajo haremos referencia sobre en qué consiste esta prohibición y en qué casos procede.

A través de la citada limitante de registro se aspira a delimitar las formas protegidas por el sistema de marcas, frente a las formas protegidas por el sistema de patentes. Esta delimitación es muy importante, porque son radicalmente diferentes las finalidades y las bases de uno y otro sistema. En efecto, la finalidad primordial del sistema de marcas es garantizar la transparencia del mercado, mediante la concesión a los empresarios de un derecho temporalmente ilimitado sobre los signos distintivos de sus productos o servicios; para lograr esta finalidad el sistema exige que los signos protegibles tengan carácter distintivo.

Por su parte, la finalidad del sistema de patentes radica en fomentar la consecución y divulgación de los resultados de la investigación tecnológica y la innovación, mediante la concesión de derechos en exclusiva temporalmente limitados a los inventores o sus causahabientes; para alcanzar esta finalidad, el sistema exige que las invenciones patentables tengan novedad, sean el resultado de una actividad inventiva y además sean susceptibles de aplicación industrial. La finalidad apuntada se frustraría si pudiese

registrarse como marca una forma cuya función específica fuese de índole tecnológica, porque en esta hipótesis podrían utilizarse los mecanismos propios del sistema de marcas para conseguir un resultado inadmisibles y, asimismo, obtener un derecho en exclusiva de una duración temporal potencialmente ilimitada sobre una forma tecnológica necesaria.

Las consecuencias de este inadmisibles resultado serían a todas luces perjudiciales para los competidores; éstos podrán verse privados de la utilización de la forma de un producto, que es indispensable para competir eficientemente en el mercado. Como luego hemos de ver, estas desorbitadas consecuencias han sido destacadas en el caso **Philip contra Remington** resuelto en la sentencia de fecha 18 de junio de 2002 emitida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Respecto de ese caso, menciona el ya citado tratadista Carlos Fernández-Novoa que se enfrentaron las compañías **Philip Electronics NV y Remington Consumer Products Limited**. A lo largo de los años, la primera había venido comercializando una maquinilla de afeitar electrónica provista de una cabeza rotatoria; en 1951, la compañía Philip Electronics NV lanzó al mercado una maquinilla provista de dos cabezas rotatorias y posteriormente, en 1966, comenzó a comercializar una maquinilla de tres cabezas rotatorias dispuestas en forma de triángulo equilátero.

La compañía había registrado en varios países una marca consistente en la representación gráfica de la mencionada maquinilla de afeitar; concretamente en 1985 registró en el Reino Unido, para distinguir productos comprendidos en la clase 8 del Nomenclátor Internacional **maquinillas de afeitar**, una marca consistente en la representación gráfica de la referida maquinilla.

Por otra parte, en 1995 la compañía Remington Consumer Products Limited inició la comercialización de una maquinilla de afeitar eléctrica provista de tres cabezas rotatorias formadas por un triángulo equilátero, cuya configuración era similar a la maquinilla distribuida por la compañía Philip. En diciembre de ese año la compañía Philip demandó ante la High Court, Chancery División; de Londres a la compañía Remington, invocando básicamente la violación de su derecho de marca. A su vez, la

compañía Remington reconvino aduciendo la nulidad de la marca británica invocada por la compañía Philip.

Expone Fernández-Nóvoa que: “La High Court, Chancery División, desestimó la demanda y consideró procedente la reconvención, declarando que la marca de la compañía Philip era nula por carecer de carácter distintivo y estar constituida por la forma del producto que era necesaria para obtener el resultado técnico.”<sup>33</sup>

Este caso ilustra que no se trata de que dichas marcas no sean aptas para distinguir productos o servicios, sino que la finalidad de la prohibición absoluta en este caso es evitar que los particulares utilicen el registro de una marca para prolongar su exclusividad sobre creaciones técnicas, cuando pueden existir otros diseños alternativos que pueden cumplir la misma función que la forma funcional registrada.

### **3.5. Prohibición absoluta de registro de signos habituales o usuales para designar productos o servicios**

La prohibición de registro establecida en el Artículo 20 literal d) proscribía el registro de un signo: “Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate”.

Esta prohibición al igual que la contemplada en el literal a) del citado Artículo 20, es también una de las más frecuentes dentro de la práctica registral, presentando una serie de problemas de aplicación e interpretación; se trata pues de signos habituales o usuales en el tráfico mercantil, como por ejemplo en Guatemala el uso de la palabra **chela** es comúnmente usada para identificar cervezas; otro ejemplo, lo que nosotros entendemos por **llanta**, equivale al nombre técnico de neumático y al nombre en el lenguaje científico por ejemplo, **lycaste skinneri alba**, para identificar orquídeas blancas, que no aluden a un producto o servicio específico, sino que son aplicables a una generalidad de ellos; es decir, que con esta prohibición se quiere evitar el

---

<sup>33</sup> Fernández-Nóvoa. **Ob. Cit.** Págs. 224, 225.

monopolio de ciertos términos de uso común y habituales, que por razones obvias no pueden inscribirse para ser utilizados por una sola persona. Según Manuel Lobato: “Estos signos se caracterizan por haber perdido toda originalidad debido a su amplia utilización en el tráfico, pero su falta de capacidad distintiva no está en conexión con un producto o servicio en concreto, sino que tiene carácter estructural, afecta a todos los productos o servicios.”<sup>34</sup>

Se puntualiza que la prohibición enunciada en el literal d) del Artículo 20 puede ser interpretada en sentido estricto, o bien, en sentido amplio. De acuerdo con la primera, esta prohibición se aplicaría tan solo a aquellos signos inicialmente distintivos que se transformaron en habituales; y, de acuerdo a la segunda interpretación amplia o flexible, como también se cataloga, la prohibición se aplicaría a todos los signos habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, con independencia de que inicialmente hubiesen tenido o no un carácter distintivo.

Esta prohibición debe entenderse de forma que abarque a todos los signos empleados habitualmente para designar los productos o servicios, siendo irrelevante que el signo hubiese o no experimentado un proceso de transformación de su original significado, esto con el objeto de proteger al sistema competitivo y, en particular, a los competidores frente al intento de uno de ellos de monopolizar un signo o una denominación que deba necesariamente mantenerse disponible para ser empleada por cualquiera de los agentes que operan en un sector del mercado, por las propias exigencias del sistema competitivo. El otorgar a alguien en particular un derecho de exclusiva sobre un signo habitual o usual, daría lugar a erigir un obstáculo al libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores; es decir, una limitante evidentemente injustificada o desproporcionada.

Al analizar con mayor profundidad la norma expuesta, se advierte que su sentido apropiado queda perfilado por la inclusión en su redacción del adverbio **exclusivamente**, lo que significa que un signo podrá ser considerado habitual o usual

---

<sup>34</sup> Lobato. **Ob. Cit.** Pág. 209.

y; como tal, irregistrable solamente cuando se proponga de manera aislada; en ese orden, el uso de tal adverbio establece una excepción a la regla, cuando el signo que se pretenda inscribir como marca constituya un signo habitual o usual, complementado o acompañado de otro u otros elementos distintivos, será posible registrarlo siempre y cuando no se componga **exclusivamente** de elementos habituales o usuales.

### **3.6. Prohibición absoluta de registro de signos descriptivos o característicos**

La prohibición de registro establecida en el Artículo 20 literal e) se refiere a la marca: “Que consista exclusivamente en un signo o una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables.”

La prohibición de registro que en esta oportunidad se analiza constituye, al igual que las prohibiciones señaladas en los literales a) y d), de las más frecuentes en la práctica registral y que mayores problemas ha provocado al momento de su interpretación y aplicación en casos concretos.

Se sostiene que la prohibición absoluta concerniente a las indicaciones y signos calificativos o descriptivos se asienta sobre un doble fundamento: i) por una parte, se apoya en la falta de carácter distintivo de esos signos, porque lejos de cumplir con la función esencial de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades, cualidades o características; y ii) mientras que por otra, la prohibición se apoya en la necesidad de mantener libremente disponibles esos signos a fin de que puedan ser utilizados por cualesquiera de todos los empresarios o competidores que operan en el correspondiente sector del mercado. Este segundo fundamento entronca con las exigencias del propio sistema competitivo; piénsese, en efecto, que si a través del registro de una marca se otorga a un empresario un monopolio potencialmente perpetuo sobre el uso de un signo calificativo o descriptivo, se erigiría un obstáculo al libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular del derecho sobre la marca.

Respecto a esto Mauricio Jalife dice “al elegir una marca para identificar su producto o servicio, los comerciantes usualmente intentan que sea fácilmente recordable por el consumidor y, al mismo tiempo, que califique positivamente el mismo; por ello, es muy usual encontrar denominaciones evocativas o sugestivas como Ricopan, Nutrijugo o Practilitro, El rendidor, Vitasalud, Reserva especial, Soberbio, Educobebe las cuales presentan vocablos ingeniosos que son en cierto grado descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir.”<sup>35</sup>

De igual forma Mauricio Jalife expone que: “La razón fundamental de impedir el registro de marcas de connotación descriptiva o calificativa, es que la marca no repercuta en una ventaja competitiva injustificada a favor de un comerciante y en perjuicio de sus competidores, quienes podrían verse impedidos de la posibilidad de utilizar tales signos por ser necesarios o no haber otro que les permita precisamente aludir a tal calificativo o descriptivo, ya sea porque los productos o servicios los tengan como denominador común, como también porque no existe otro término equivalente.”<sup>36</sup>

Se estima que al momento de aplicar la prohibición establecida en el literal e) del Artículo 20 de la Ley, debe ponerse especial esfuerzo por distinguir si estamos frente a un signo descriptivo o calificativo; o bien, frente a un signo sugestivo o evocativo; para ello cabe apuntar el siguiente criterio diferenciador: En este sentido Fernández-Nóvoa dice que: “La marca descriptiva o calificativa informa directamente acerca de las características del producto o del servicio; en contraste, la denominación sugestiva o evocativa sólo informa de manera indirecta acerca de esas características; quiere esto decir que a fin de captar el mensaje informativo encubierto de una denominación sugestiva o evocativa, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo, mientras que en la denominación descriptiva o calificativa, ese mensaje se comunica inmediatamente al consumidor.”<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Daher. **Ob. Cit.** Pág. 23.

<sup>36</sup> **Ibid.** Pág. 24.

<sup>37</sup> Fernández-Nóvoa. **Ob. Cit.** Pág. 187.

De lo expuesto se afirma, entonces, que las marcas sugestivas o evocativas son lícitas y deben distinguirse de las marcas descriptivas que son prohibidas en cuanto a su registro. Así, por ejemplo, pueden considerarse como marcas sugestivas válidas para su registro: **Baby Parking**, para servicios de guardería; **K.u.l.t.**, para ropa de culto; o **Baby Dry**, para pañales.

Por otra parte Jorge Otamendi señala que: “Por el contrario, no sería registrable como marca el signo descriptivo El Inversor, para servicios financieros, Enfriadora para heladeras y acondicionadores de aire, Ultra rápida para licuadoras, Esterilizada para vendas, Oral para remedios, Seco para vinos, Transparente para vidrios, Confortable para sillones, Cremoso para leche, pero sí lo es Servired, para servicios financieros, Leche Sur para productos de lechería, Masticando para productos alimenticios, como marcas sugestivas o evocativas que inducen al consumidor a intuir la actividad, pero sin describirla de modo directo o inequívoco.”<sup>38</sup>

Otra consideración que se estima muy importante antes de aplicar la prohibición prevista en el literal e) del Artículo 20 de la Ley, es la de distinguir si se está frente a un signo genérico o frente a un signo descriptivo, pues muchas veces se incurre en tal confusión y se da una equívoca aplicación de la prohibición. La marca o signo genérico propiamente dicho, es aquella que está constituida por el nombre del producto o servicio que distingue, como por ejemplo: Aeronaves, para transporte aéreo; Pasteles, para repostería; Gas LP, para servicios de instalación y reparación de gas o El periódico, para un medio de comunicación escrito.

En este sentido para calificar si una denominación es genérica suele acudir al diccionario, porque si se establece que el vocablo aparece recogido con esa connotación o acepción, entonces dicha determinación es más fácil. “Por otra parte, no debe pasarse desapercibido que en ocasiones un término puede haberse generalizado en el uso y ser genérico y usual, aunque no haya sido canonizado por el diccionario, como sucede, sobre todo, con los anglicismos y barbarismos; ejemplos de esta

---

<sup>38</sup> Otamendi. **Ob. Cit.** Pág. 34.

afirmación son: Apartotel, Multipropiedad, Confirming, Leasing, Factoring, Bingo, Telefax, Puente Aéreo, Kareoke, Laser Engraving, Telecom o Telecable.”<sup>39</sup>

Por otra parte como nota relevante y muy importante es que la prohibición de registro que nos ocupa, se extiende asimismo en algunas condiciones a las denominaciones que en una lengua extranjera tienen precisamente ese carácter descriptivo; cabe afirmar que una palabra extranjera sólo deberá considerarse descriptiva cuando el consumidor medio de los correspondientes productos o servicios, la percibe directamente como tal o tiene la posibilidad de percibirla así, sobre todo cuando la denominación pertenece a una de las lenguas denominadas Romances (francés, italiano o portugués), precisamente por derivarse del Latín.

Se opina que en la práctica registral el problema de interpretación y aplicación de la prohibición de registro en mención, se debe a que no se toma en cuenta que la doctrina del derecho de marcas nos enseña claramente que los signos descriptivos son aquellos que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto.

Toca en esta ocasión ver a continuación cada uno de estos supuestos:

### **3.7. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la especie**

Se interpreta la palabra **especie** en un sentido estrictamente gramatical, como conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes; es indudable que este primer tipo de indicaciones descriptivas se aproximaría sensiblemente a la categoría de las denominaciones genéricas, las cuales no pueden constituir una marca porque son la antítesis de la misma.

---

<sup>39</sup> Lobato. **Ob. Cit.** Pág. 209.

Respecto a esto Fernández-Nóvoa expone: “Es posible, no obstante, entender las indicaciones relativas a la especie en un sentido diferente; esto es, como indicaciones que denotan los materiales empleados en la fabricación de un producto, o bien, los componentes del mismo. Mas, incluso en esta hipótesis, la necesidad de conservar libremente disponibles este tipo de indicaciones descriptivas es tan aguda que difícilmente cabría admitir su inscripción como marca.”<sup>40</sup>

### **3.8. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad**

Si la palabra calidad se entiende en el sentido de **propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie**, deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras: excelente, supremo, extraordinario, ideal, mejor, nuevo, añejado, suave, extra largo, fresco, dietético, purificado, resistente, óptima, eficaz, merito, preferido, el rendidor, vitasalud, soberbios, elegantes y otras equivalentes.

Como explica Fernández-Nóvoa, estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca registrada en relación con ninguna clase de productos o servicios. “Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios, deben permanecer a la libre disposición de cualesquiera de todos los empresarios o competidores”<sup>41</sup>, precisamente por ser términos de uso común que necesariamente son o deben ser utilizados dentro del tráfico comercial.

### **3.9. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la cantidad**

Dentro de esta subcategoría de indicaciones descriptivas hay que incluir, sobre todo, los signos o palabras que se utilizan o puede utilizarse para medir la cantidad, el peso o el volumen de los productos.

---

<sup>40</sup> Fernández-Nóvoa. **Ob. Cit.** Pág. 189.

<sup>41</sup> **Ibid.** Pág. 189.

Así, no podrán registrarse como marca las palabras docenas, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca, consistente en una indicación descriptiva de la cantidad, acreditase el carácter distintivo de la misma, basado en el uso previo, porque el otorgar un signo distintivo como los mencionados para su registro y exclusividad de uso sería contrario a las buenas prácticas comerciales, pues constituiría un ventaja indebida frente a otros competidores quienes verían bloqueado el camino para hacer uso de tales términos.

Como señala Fernández-Nóvoa: “La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores.”<sup>42</sup>

### **3.10. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino**

Esta subcategoría de indicaciones descriptivas engloba, básicamente, las que informan al consumidor de productos o usuarios de servicios, acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos o servicios que éste ha adquirido.

Dentro de esta categoría cabe incluir, por ejemplo, expresiones inglesas como **After Dinner o After Hours** en relación con cigarrillos y **After Shave** con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado.

El mismo Fernández-Nóvoa describe que: “La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso previo y constante efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una

---

<sup>42</sup> **Ibid.** Pág. 189.

descripción descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector..”<sup>43</sup>, quienes no podrían injustificadamente -como hemos mencionado con anterioridad- utilizar este tipo de términos que deben estar a libre disposición dentro del comercio sin limitación alguna.

### **3.11. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el valor**

Este grupo de indicaciones descriptivas comprende, ante todo, las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio, con respecto a los restantes como por ejemplo, las expresiones caro, barato, económico, original, auténtico, etc.

Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias españolas o extranjeras como libra esterlina, dólar, euro, etc.

Fuera del ámbito de la sub prohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso, como onza, doblón, denario. Fernández-Nóvoa señala que: “También son infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles, a favor de la totalidad de los empresarios, las indicaciones descriptivas.”<sup>44</sup>

### **3.12. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica**

Ésta es sin duda alguna la sub categoría más importante de las indicaciones descriptivas de los productos o servicios y, al mismo tiempo, es la que plantea los más delicados y complejos problemas. Por estas razones, la dimensión marcaria de las indicaciones de la procedencia geográfica de los productos o servicios, será analizada

---

<sup>43</sup> **Ibid** Pág. 190.

<sup>44</sup>**Ibid.** Pág.190.

separadamente en el siguiente capítulo, oportunidad en que se expondrán casos concretos.

### **3.13. Los signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la época de la obtención del producto o la prestación del servicio**

Esta prohibición es particularmente relevante con respecto a los productos agrícolas o sus derivados, en los que puede desempeñar un papel decisivo el factor temporal de la maduración o de la cosecha del correspondiente producto. Es obvio que ningún productor o empresario debe poseer –a título de marca- un monopolio del nombre de las estaciones o de los meses del año en que se obtienen y recogen este tipo de productos. Al respecto Fernández-Nóvoa ilustra: “la sentencia de 12 de junio de 1968, el Tribunal Federal alemán de patentes denegó el registro de la marca Septiembre Soleado (Sonniger September) solicitada para designar vinos, fundándose en que un mes de septiembre soleado influye favorablemente sobre el crecimiento y la maduración de las uvas, y, por ende, sobre la calidad del vino.”<sup>45</sup>

Las pautas expuestas permiten claramente determinar y distinguir con mayor alcance qué designaciones pueden considerarse como descriptivas y, por consiguiente, prohibidas para su registro; sin embargo, al analizar con mayor profundidad el contenido del literal e) del Artículo 20 de la Ley, se observa que la norma incluye el adverbio **exclusivamente**, lo que significa que un signo considerado descriptivo como los ejemplos dados, excelente, supremo, extraordinario, ideal, mejor, caro, barato, económico, original, etc., aisladamente considerados, por regla general no podrían registrarse como marca, pero no aplicaría la prohibición –como excepción- si la marca se constituye de un signo considerado descriptivo pero complementado o acompañado de otro u otros elementos distintivos; es decir, que sólo será posible registrar un signo que se componga de elementos descriptivos, siempre y cuando se encuentre acompañado ya sea de elementos denominativos, sean caprichosos o de fantasía, mixtos, evocativos, palabras o conjuntos de palabras, o cualquier combinación de éstos

---

<sup>45</sup> **Ibid.** Pág. 191.

que en su conjunto le otorguen a la marca como tal suficiente aptitud distintiva para su registro.

### **3.14. Límites a la irregistrabilidad de marcas**

Se estima que el tema de los **límites a la irregistrabilidad de marcas** constituye un remedio o alternativa legal, pues viene a ser la excepción a la regla que recae sobre las prohibiciones absolutas de registro de marcas, que por no aplicarse en casos concretos ha significado el rechazo de innumerables solicitudes y en su caso el planteamiento de innumerables recursos administrativos.

Como se señaló en apartados anteriores, la función del Registro de la Propiedad Intelectual al momento de examinar una solicitud de registro de marca, no debe limitarse a notificar objeciones en base a calificar las prohibiciones decretadas en el Artículo 20 en los literales que hemos desarrollado, sino también debe realizar una función de estímulo hacia el usuario, en el sentido de orientarlo de manera objetiva e indicarle o señalarle, en cada una de las resoluciones que dicte, sobre las alternativas o remedios legales que la Ley y la doctrina establecen, con el objeto de que el usuario haga efectivo uso de ciertas alternativas y si cumple con los requisitos legales se le pueda otorgar, si procede, la admisión de su solicitud de registro de marca.

Se opina que, cuando hablamos de las prohibiciones absolutas de registro de marcas, existen dos excepciones a la regla o **límites a la irregistrabilidad de las mismas**: i) la primera -pero no menos importante- es lo ya señalado respecto de que en los literales d) y e) del Artículo 20 de la Ley se consigna el adverbio **exclusivamente** con el alcance que ya hemos explicado; y ii) la segunda alternativa como **límite a las irregistrabilidad de marcas**, se encuentra en el mismo Artículo 20, que en su último párrafo prescribe que: “Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a la pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado uso continuado del mismo en el comercio.”

Del texto legal transcrito se desprende que determinadas prohibiciones absolutas de registro de marcas, en lo referente a signos carentes de carácter distintivo, los concernientes a los signos descriptivos y lo atinente a signos habituales, contemplados en los literales a), b) y e) del Artículo 20 de la Ley, no son operativos en el supuesto de que **se demuestre** que un signo **prima facie** afectado por alguna de ellas ha adquirido un carácter distintivo como **consecuencia del uso**. En este sentido Fernández-Nóvoa dice que: “De esta suerte, el carácter absoluto de ciertas prohibiciones se relativiza: sin dejar de ser prohibiciones absolutas, las mismas ven mermado su carácter absoluto porque **el uso** del signo sujeto a una prohibición elimina la posibilidad de que entre en juego el efecto obstaculizador derivado de tal prohibición, consecuencia basada en el principio de la denominada distintividad sobrevenida de un signo.”<sup>46</sup>

Se observa pues que, el principio de la distintividad sobrevenida de un signo es a todas luces congruente con la peculiar naturaleza que tiene la marca, pues no debemos olvidar que la culminación del proceso formativo de la marca como bien inmaterial se produce cuando el público asocia el signo con el origen empresarial de los productos o servicios.

Se considera que en la práctica registral el principio de la **distintividad sobrevenida de un signo**, no es de aplicación constante por dos razones a considerar; la primera, porque el Registro de la Propiedad Intelectual -como antes mencionamos- en la mayoría de casos al examinar una solicitud de registro, examen de novedad y/o fondo, centra su función en establecer si el signo solicitado incurre en algunas de las prohibiciones de inscripción que recoge el Artículo 20 de la Ley; si el signo encuadra a su juicio dentro de alguna de estas prohibiciones, dicta resolución objetando la solicitud de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial. Es decir, la función que en estos casos realiza el citado Registro no pasa de ser una actividad simple y superficial, lo cual a nuestro parecer no es aceptable, porque si bien es cierto el Artículo 20 de la Ley por regla general contiene normas de carácter prohibitivo, también es cierto que incluye dentro de su contenido ciertas excepciones a la regla: la

---

<sup>46</sup> **Ibid.** Pág. 203.

primera, a la que me he referido en apartados anteriores, relativa al empleo en la norma del adverbio **exclusivamente** y el contenido del último párrafo del citado Artículo 20, en donde se consagra el principio de la **distintividad sobrevenida de un signo**; la segunda razón por la cual estimamos que no es de aplicación constante el principio de la **distintividad sobrevenida** de un signo, es por desconocimiento del usuario -que constituye la mayoría en casos concretos- y, se sostiene, que es también desconocido por algunos profesionales del derecho que se dedican entre otras cosas al registro de marcas y otros signos distintivos.

Para sustentar lo antes expuesto, se expone a continuación un caso muy concreto, y se refiere a la solicitud de registro del signo distintivo **Diseño Súper Conejo**, solicitud con número de expediente 2003-04120, presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de junio de 2003 por la entidad guatemalteca Cunicarnes, S.A.

El caso investigado se refiere a un signo distintivo que consistía en el diseño de un conejo, acompañado o conformado por las palabras súper conejo el referido signo fue solicitado para amparar productos de la clase 29 de la clasificación internacional de productos y servicios, Clasificación de Niza, específicamente para **carnes**.

El Registro de la Propiedad Intelectual al realizar el examen de novedad y/o fondo resolvió objetar la solicitud del signo Diseño Súper Conejo por considerar que el mismo no poseía suficiente aptitud distintiva respecto a los productos que amparaba, sustentando su actuación en la prohibición de registro del literal e) del Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

El solicitante de la marca, acertadamente evacuó la objeción acogiéndose a lo estipulado en el contenido del último párrafo del citado Artículo 20, en donde se consagra el principio de la **distintividad sobrevenida de un signo como consecuencia del uso**; presentando para el efecto distintos documentos como medios de prueba, consistentes en: **a)** reportajes de diarios locales del los años 2001, 2002, 2003, 2004, donde fueron publicados distintos artículos relacionados con la planta procesadora de carne de conejo Cunicarnes, S.A.; **b)** diplomas y reconocimientos a nivel nacional e internacional por ser una empresa especializada en la comercialización

de carne de conejo con su marca líder Súper Conejo y, además por la preparación de distintos menús o platillos con carne de conejo; **c)** material publicitario usado a nivel nacional e internacional consistente en afiches, volantes, anuncios de radio y televisión, tarjetas de presentación, recetarios de alimentos; **d)** fotografías que comprobaron la venta del productos identificados con la marca Súper Conejo en distintos centros comerciales de Guatemala, México, Estados Unidos de América, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; **e)** facturas de distintas fechas y años que comprobaron la comercialización de productos identificados con la marca Súper Conejo, **f)** documentos y facturas que comprobaron las inversiones realiza para publicidad y promoción de la marca Súper Conejo.

El solicitante de la marca logró comprobar que su signo distintivo Diseño Súper Conejo había logrado una **distintividad sobrevenida como consecuencia del uso** dentro del comercio y, el Registro de la Propiedad Intelectual acertadamente resolvió la objeción admitiendo para su trámite la marca Diseño Súper Conejo que finalmente fue inscrita con el número de registro **129,905, folio 172, tomo 291** con fecha 27 de mayo del 2004.

Lo expuesto es meramente ilustrativo y se pretende comprobar con ello que el Registro en el caso concreto realizó una función simple y superficial al realizar el examen de novedad y/o fondo, pues no realizó una función orientadora hacia el usuario o solicitante, en el sentido de indicarle las alternativas que la ley ofrece para que su marca fuera inscrita, afortunadamente fue el solicitante de la marca quien se acogió a lo establecido en el último párrafo del Artículo 20, logrando comprobar que su marca a pesar de recaer en una prohibición absoluta de registro, había adquirido una distintividad como consecuencia del uso dentro del comercio.

Como se indicó en apartados anteriores, la prohibición de registro contenida en el literal e) del Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y que sirvió de sustento legal por parte del Registro para objetar la marca Diseño Súper Conejo constituye una de las más frecuentes en la práctica registral y que mayores problemas ha provocado al momento de su interpretación y aplicación en casos concretos, pues se presentan al

Registro innumerables solicitudes conformadas por términos o palabras similares o iguales a la marca Súper Conejo y que en la mayoría de casos son objetadas y posteriormente rechazadas.

Frente a esto se estima que el Registro de la Propiedad Intelectual como institución especializada en la materia, debe efectuar frente a toda solicitud un examen mucho más profundo y tener presente que el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, no sólo dicta normas de carácter prohibitivo, sino que también concede excepciones a la regla que en la mayoría de casos son desconocidas por el usuario, que de aplicarse en casos concretos puede significar en principio un respiro en materia administrativa, pues existirían menos planteamientos de recursos administrativos por inconformidad del usuario y al mismo tiempo sería un estímulo para éste, pero –insistimos- el Registro debe realizar también una función orientadora hacia el usuario, en el sentido de señalarle o indicarle las alternativas que la Ley de Propiedad Industrial le concede y, si cumple con los requisitos legales, se le puede conceder el registro solicitado.

En este mismo orden de ideas se debe entender que los signos carentes de carácter distintivo, los descriptivos y habituales o usuales, pueden imponerse en el tráfico comercial como auténticos signos distintivos, en la medida en que los consumidores no asocian la marca con una descripción del producto o servicio, sino con un producto o servicio proveniente de un fabricante concreto. Veamos los ejemplos que nos expone el tratadista español Manuel Lobato de marcas consideradas carentes de carácter distintivo, descriptivas, habituales o usuales, que han sido registradas en la Unión Europea, a saber: “Telepizza para servicios de distribución a domicilio de pizzas, cuyo titular impidió el registro de la solicitud de la marca Tele Take Away And Delivery Pizza. La marca Telepizza es una marca descriptiva, en la medida en que cualquier consumidor al examinarla inmediatamente establece de que tipo de servicios se trata dispensación de pizzas a domicilio contratadas por teléfono. Sin embargo, la marca ha logrado consolidarse en el mercado, ya que el consumidor reconoce que Telepizza no constituye una denominación genérica, sino que le atribuye un determinado origen empresarial. Otros ejemplos son el registro de la marca Tele + cuyo servicio pareciera contrario a la prohibición de marcas descriptivas. Así se ha admitido el registro de la

marca Telepastas, Telebacalao, Telechacha, Telefruticas, Telefranqueo, Telerruta, Telefrio, Pescado Telefrito.”<sup>47</sup>

Al realizar un análisis más profundo del Artículo 20, último párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial, se advierte que la posibilidad de admisión a trámite de una solicitud de registro, dependerá si **se demuestra** que un signo prima facie afectado por alguna de las prohibiciones ha adquirido un carácter distintivo como **consecuencia del uso**; es decir, que la carga de la prueba corresponde al solicitante de la marca. Ante esto surge la interrogante: en qué consiste la carga de la prueba para demostrar que un signo afectado por alguna de las prohibiciones, ha adquirido un carácter distintivo como **consecuencia del uso**?

Dando respuesta a la interrogante planteada, corresponde ahora señalar cuáles son las pautas que la doctrina del derecho de marcas establece; cito entonces al tratadista Carlos Fernández-Novóa, quien expone los factores que deben conjugarse para apreciar la distintividad sobrevenida de un signo, a saber:

### **3.15. El uso de la marca**

“Es éste, sin duda alguna, el factor básico que debe tomarse en consideración al apreciar la distintividad sobrevenida de un signo. A este propósito habrá que tener en cuenta, ante todo, la duración del uso. Aunque un uso prolongado a lo largo de tres o cinco años es un dato muy favorable para el éxito de la solicitud, no debe descartarse en modo alguno la eficacia de un uso de menor duración, pero particularmente intenso; la intensidad del uso puede compensar sobradamente la corta duración del mismo.”<sup>48</sup>

### **3.16. La cuota de mercado poseída por la marca**

“Es éste también un factor muy destacado porque refleja de manera visible la intensidad del uso de la marca a través de los correspondientes productos o servicios. La ponderación de este factor presupone, ante todo, la delimitación del mercado relevante

---

<sup>47</sup> Lobato. **Ob. Cit.** Pág. 274.

<sup>48</sup> Fernández-Novóa. **Ob. Cit.** Pág. 206.

donde deben situarse los productos o servicios diferenciados mediante el signo usado como marca. Una vez delimitado el mercado relevante, será preciso fijar el importe de la totalidad de las ventas que de los productos o servicios pertenecientes al mismo se han efectuado durante cierto periodo de tiempo. La operación siguiente estriba en determinar cuál es la cuota que dentro de la cifra total de las ventas realizadas en el mercado relevante debe asignarse a los productos o servicios diferenciados a través del signo usado como marca. Pues bien, es indudable que cuanto mayor sea la cuota de mercado correspondiente a los productos o servicios diferenciados por el correspondiente signo, tanto mayor será la probabilidad de que el signo haya adquirido un carácter distintivo en virtud del uso”.<sup>49</sup>

### **3.17. La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca**

“En este epígrafe deben incluirse no sólo las inversiones publicitarias stricto sensu, sino también los gastos que se hayan realizado con el fin de difundir el signo entre los círculos interesados. Pueden contabilizarse a este respecto las inversiones publicitarias efectuadas en los diversos medios de comunicación social (prensa, radio, televisión), vallas publicitarias, envíos directos por correo, etc. El relieve de este factor es, ciertamente, muy destacado porque el uso publicitario del signo contribuye de manera decisiva a conferir un nuevo significado marcario a aquellos signos que inicialmente tiene carácter descriptivo o genérico. Cabe incluir, por tanto, que a medida que se incrementen las inversiones hechas para promocionar los productos o servicios diferenciados por un signo prima facie descriptivo, aumentan correlativamente las posibilidades de que el correspondiente signo adquiera un carácter distintivo”.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> **Ibid.** Pág. 207.

<sup>50</sup> **Ibid.** Pág. 208.

### **3.18. La proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca**

“Este factor denota, en rigor, las eventuales consecuencias que podrán derivarse de la concurrencia de los factores anteriores. De aquí se sigue que, además de demostrar el uso del signo, la cuota de mercado poseída por los productos o servicios diferenciados por el signo y la importancia de las inversiones hechas para promocionar el signo, el solicitante deberá probar, además, que estos hechos han cristalizado un resultado, a saber, que los sectores interesados asocian el signo con la procedencia empresarial de los correspondientes productos o servicios. Entre los sectores interesados a cuyas percepciones y asociaciones mentales debe atenderse figuran los consumidores de los pertinentes productos o servicios, los revendedores de los mismos y los competidores del solicitante de la marca. No cabe exigir, en cambio, que el público general tenga que atribuir un significado marcario al signo per se carente de carácter distintivo.”<sup>51</sup>

Consideramos que por desconocimiento, en la práctica registral las pautas señaladas no son aplicadas en casos concretos, en primer lugar por parte del Registro de la Propiedad Intelectual y en segundo lugar por parte del usuario; por ello, en presente trabajo se ha planteado como finalidad principal crear un instrumento de apoyo basado en la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, que sirva como una guía o manual de criterios de calificación sobre las prohibiciones absolutas de registro de signos distintivos.

---

<sup>51</sup> **Ibid.** Pág. 09.

## **CAPÍTULO IV**

### **4. Investigación y comprobación de casos concretos**

Se ha visto en los capítulos anteriores algunos aspectos importantes relativos a las características, clasificaciones, conceptos fundamentales y principios doctrinarios acerca de las marcas, por lo que toca ahora llevar a la práctica esos conocimientos y formular las estimaciones que en cada caso resulten pertinentes.

Para el efecto se citan algunos casos concretos de solicitudes de registro de marcas que fueron presentadas ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, que al ser objeto de examen se determinó que se encuentran dentro de las prohibiciones absolutas de registro de marcas que regula el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, específicamente los supuestos contemplados en las literales a), b), c), d) y e).

Sobre los casos concretos que en esta oportunidad se mencionan, se realizará un análisis con criterios propios, que, basados en la legislación y la doctrina marcaria, permitan establecer si el Registro de la Propiedad Intelectual en dichos casos aplicó correctamente las indicadas prohibiciones.

#### **4.1. Casos examinados y resueltos conforme el literal a) del Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial**

No puede inscribirse como marca o como elemento de la misma un signo: “Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique” Artículo 20 literal a), de la Ley de Propiedad Industrial.

##### **CASO No. 1:**

Expediente: No. 2006-09965

El señor (.....), a título personal, presento ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 27 de noviembre del año 2006, la solicitud de registro de la marca

denominada **Fruit Smoothie** en clase treinta y dos (32), para amparar productos tales como: **Jugos, néctares, bebidas de frutas, refrescos, aguas carbonatadas.**

Con fecha 19 de junio del año 2007, el Registro notificó al solicitante la resolución de fecha 12 de febrero del mismo año, en la cual sostiene lo siguiente:

“CONSIDERANDO: Que en el presente caso se establece que el distintivo: FRUIT SMOOTHIE solicitado como marca por (...) contraviene la norma contenida en el Artículo 20 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, pues según se establece: EL SIGNO SOLICITADO CARECE DE APTITUD DISTINTIVA, PUESTO QUE SE CONFORMA DE DOS TÉRMINOS QUE FORMAN PARTE DE MÚLTIPLES MARCAS YA REGISTRADAS Y EN TRÁMITE, PERTENECIENTES A DIFERENTES TITULARES, ES DECIR, QUE EN FORMA CONJUNTA AMBOS TÉRMINOS NO SON SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN REGISTRAL, AL NO PODER CUMPLIR CON LA FUNCIÓN DE DISTINTIVIDAD DE LA MARCA”.

Estado administrativo actual del expediente: **en abandono.**

#### **A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

Antes de analizar el contenido de esta resolución es importante resaltar dos aspectos a considerar: El primero, es que el Artículo 20 regula las prohibiciones absolutas de registro de marcas por razones intrínsecas; es decir, aquéllas que de pleno derecho no pueden constituir marcas, hablamos entonces de signos desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, así como los descriptivos a los cuales me he referido en anteriores capítulos; y el segundo, se refiere a que el Artículo 21 regula las prohibiciones absolutas de registro de marcas por afectar derechos de terceros previamente registrados o en trámite de registro.

Después de estas consideraciones toca analizar el contenido de la resolución de fecha 19 de junio del año 2007, de la cual se desprenden dos puntos a considerar: **a)** el Registro afirma que el signo distintivo **Fruit Smoothie** se conforma de dos términos que

forman parte de múltiples marcas ya registradas y en trámite; y **b)** que dichos términos registrados y en trámite pertenecen a distintos titulares.

Se estima que el fundamento y contenido de la resolución es improcedente, porque si el Registro afirma que la marca **Fruit Smoothie** se conforma de términos que forman parte de múltiples marcas registradas y en trámite a favor de distintos titulares, la resolución correcta y acertada debió ser fundamentada en base al Artículo 21 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial, es decir, que la carga de la prueba le corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual; en el sentido de señalar qué marcas son afectadas por una solicitud de registro cuyo signo puede ser igual o similar a otro registrado o en trámite de registro; si el Registro no puede demostrar esta circunstancia, la marca solicitada debe ser admitida para su trámite.

En el presente caso vemos que el Registro al dictar la resolución no señala cuáles son esas múltiples marcas registradas a favor de distintos titulares y cuáles son aquellas solicitudes en trámite de registro conformadas por los términos **Fruit** y **Smoothie** por consiguiente no aplica la prohibición absoluta de registro de marca contenida en el literal a) de la Ley de Propiedad Industrial. Lamentablemente el solicitante de la marca no defendió su solicitud a pesar de que la resolución cuestionada era improcedente y no le quedó más que aceptar, como otros muchos, estos tipos de resoluciones viciadas de errores de aplicación e interpretación.

## **CASO No. 2:**

Expediente: No. 2006-04487

La entidad (.....), presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 7 junio del año 2006, la solicitud de registro de la marca denominada **Jelly Beans y Diseño** en clase treinta (30) para amparar productos tales como: Gomitas, gomitas rellenas de jaleas, frijolitos rellenos de jaleas, jaleas, dulces, dulces rellenos de jaleas.

Con fecha 22 de febrero del año 2007, el Registro notificó al solicitante de la marca la resolución de fecha 11 de octubre del año dos 2006, en la cual sostiene lo siguiente:

“CONSIDERANDO: Que en el presente caso se establece que el distintivo: JELLY BEANS solicitado como marca por (...), contraviene la norma contenida en el Artículo 20 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, pues según se establece: LA DENOMINACIÓN SOLICITADA COMO PARTE DE LA MARCA MIXTA PRETENDIDA, CARECE DE LA APTITUD DISTINTIVA NECESARIA PUESTO QUE JELLY BEANS ES EL NOMBRE COMÚN Y USUAL CON EL CUAL SE IDENTIFICA A UN TIPO DE DULCE, Y SIENDO PRECISAMENTE DULCES LO QUE SE DESEA PROTEGER, SE TRATA EN CONSECUENCIA, DE UN SIGNO QUE INFRINGE EL LITERAL CITADO Y A LA VEZ EL LITERAL D) DEL MISMO ARTÍCULO 20”

Estado administrativo actual del expediente: **con rechazo notificado el 6 de noviembre del año 2007.**

#### **A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

Se ha visto en capítulos anteriores que la marca para ser tal ha de ser idónea para diferenciar productos o servicios de los de otro empresario (sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra). Cuando la marca no pueda cumplir la función de distintividad, nos encontraremos ante una marca carente de distintividad cuya concesión habrá que rechazarse.

En el capítulo tres de este trabajo se señaló que cuando la marca consiste en un nombre de uso común aplicado a productos o servicios fuera del género que se caracteriza, marca Diesel para ropa, Turbodiésel para lociones, Galleta para productos de gimnasia, AK 47 para calzado etc., la marca ha de poder ser considerada distintiva y válida para su registro; es decir; si el signo como tal no tiene ninguna asociación o relación con los productos o servicios amparados puede entonces considerarse distintivo y susceptible de registro. En los ejemplos dados se observa que la marca Diesel o Turbodiésel no tienen ninguna asociación o relación con prendas de vestir; igualmente la marca AK 47 que como se sabe es un fusil que funciona como arma de fuego, pero al intentar su registro como marca para productos de calzado el signo no tiene relación o asociación con el producto y por consiguientes es distintivo.

Al analizar la resolución destaca en principio que es ambigua porque no indica el motivo por el cual el Registro considera que la marca **Jelly Beans** es el nombre común y usual con el cual se identifica a un tipo de dulce, en este caso no se cumple con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que obliga a la administración pública dictar resoluciones debidamente razonadas. Si se parte del supuesto de que **Jelly Beans** significa en idioma español **Frijol de Jalea**, la resolución dictada no posee argumentos válidos porque no existe dentro del comercio en Guatemala un dulce que comúnmente se le denomine **Frijol de Jalea**, por consiguiente, no es cierto que sea el nombre común y usual con el cual se identifica a un tipo de dulce, pues nombres comunes y usuales para identificar dulces podrían ser bombones, chicles, confites, etc.

Se considera también, en el supuesto de que si el solicitante de la marca decidió que la presentación o apariencia de sus productos sea en forma de un **Frijol** no significa esto que usualmente se le denomine a un tipo o clase de dulce frijol; parte de esa creatividad y presentación pueden formar parte de la denominación solicitada **Jelly Beans / Frijol de Jalea**, pues lo que se pretende es llegar al público consumidor con productos innovadores y creativos.

En este orden de ideas hay que reconocer que la marca en cuestión, **Jelly Beans** o **Frijol de Jalea**, se conforma de términos ampliamente usados dentro del comercio, pero en su conjunto o la unión de ambos términos forman una denominación original. Por otro lado, si bien es cierto que el término jalea tiene una asociación o relación con los productos amparados que son gomitas, gomitas rellenas de jaleas, frijolitos rellenos de jaleas, jaleas, dulces, dulces rellenos de jaleas, cierto es también que el término frijol no tiene ninguna asociación o relación directa con los productos amparados, hablamos entonces de un signo con suficiente capacidad distintiva para ser marca.

### **CASO No. 3:**

Expediente: No. 2006-010721

La entidad (.....), presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 21 de diciembre del año 2006, la solicitud de registro de la marca denominada **Spa & Beauty Store y Diseño** en clase tres (3) para amparar productos tales como: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, cremas, jabón en líquido.

Con fecha 12 de septiembre del año 2007, el Registro notificó al solicitante de la marca la resolución de fecha 20 de junio del año 2006, en la que sostiene lo siguiente:

“CONSIDERANDO: Que en el presente caso se establece que el distintivo: SPA & BEAUTY STORE Y DISEÑO solicitado como marca por (...), contraviene la norma contenida en el Artículo 20 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, pues según se establece: EL SIGNO SOLICITADO SE CONFORMA DE TÉRMINOS AMPLIAMENTE USADOS POR DIFERENTES TITULARES EN RELACIÓN A PRODUCTOS DE LA CLASE TRES, MOTIVO POR EL CUAL CARECE DE APTITUD DISTINTIVA PARA IDENTIFICAR DICHOS PRODUCTOS”

Estado administrativo actual del expediente: **con rechazo notificado el 16 de noviembre del año 2007.**

#### **A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

Al igual que en el primer caso analizado, en esta ocasión cabe resaltar dos aspectos a considerar: el primero es que el Artículo 20 regula las prohibiciones absolutas de registro de marcas por razones intrínsecas; es decir, aquéllas que de pleno derecho no pueden constituir marcas, se habla entonces de signos desprovistos de carácter distintivo, habituales o usuales, así como los descriptivos a los cuales me he referido en anteriores capítulos; y el segundo se refiere a que el Artículo 21 regula las

prohibiciones absolutas de registro de marcas por afectar derechos de terceros previamente registrados o en trámite de registro.

Del contenido de la resolución que en esta oportunidad se comenta, se desprende que el Registro afirma que el signo distintivo **Spa & Beauty Store y Diseño** se conforma de términos ampliamente usados por diferentes titulares en relación a productos de la clase tres. En el presente caso se opina que, el fundamento y contenido de la resolución es improcedente si aplicamos lo referente a que el Artículo 20 regula las prohibiciones absolutas de registro de marcas por razones intrínsecas; es decir, aquéllas que de pleno derecho no pueden constituir marca, entonces, si el registro afirma que la marca **Spa & Beauty Store y Diseño** se conforma de términos ampliamente usados por diferentes titulares, la resolución correcta y acertada debió ser fundamentada en base al Artículo 21 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial; es decir, que la carga de la prueba le corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual en el sentido de señalar qué marcas son afectadas por una solicitud de registro cuyo signo puede ser igual o similar a otro registrado o en trámite de registro; si el Registro no puede demostrar esta circunstancia la marca recién solicitada debe ser admitida para su trámite.

En el presente caso se observa que el Registro al dictar la resolución no señala cuáles son esos términos ampliamente usados por diferentes titulares que pueden verse afectados por la solicitud de registro de la marca **Spa & Beauty Store y Diseño**, por consiguiente no opera la prohibición absoluta de registro de marca contenida en el literal a) de la Ley de Propiedad Industrial.

#### **4.2. Casos examinados y resueltos conforme el literal b) del Artículo 20**

No puede registrarse como marca un signo: “Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate”. Artículo 20 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial

## **CASO No. 1:**

Expediente: No. 2006-0016

La entidad (.....), presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 3 de enero del año 2006 la solicitud de registro de la marca denominada **Diseño de Botella Listerine** en clase tres (3) para amparar productos tales como: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, , aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos para la higiene dental; productos para la higiene dental y productos para el cuidado bucal, incluyendo pero no limitando enjuagues bucales no medicamentosos, enjuagues bucales en general y refrescantes del aliento. Diseño que se ilustra en el Anexo I de este trabajo.

Estado administrativo actual del expediente: **marca registrada el 14 de julio del año 2006.**

### **A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

En el caso citado se estima que la inscripción de dicha marca tridimensional es totalmente aceptable, pues no recae dentro de la prohibición de registro establecida en el Artículo 20 literal b), porque el signo en cuestión no consiste en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate; es decir, que posee en su forma la suficiente capacidad distintiva frente a otros signos tridimensionales.

Como se señalo en el capítulo tres de este trabajo, la prohibición de registro indicada en el Artículo 20 literal b) es de poco uso en la práctica registral, debido a que ingresan al Registro de la Propiedad Intelectual un número muy limitado de solicitudes de este tipo; sin embargo, a pesar de su poco uso y a la escasa información sobre casos concretos se justifica en este trabajo el análisis de esta prohibición, debido al crecimiento comercial e industrial en el cual Guatemala es parte día con día y más aún

con la aprobación y vigencia de los Tratados de Libre Comercio no se puede descartar que en un futuro exista el aumento de este tipo de solicitudes de registro como marcas, es por ello que para efectos del presente trabajo consideramos pertinente sólo hacer una referencia sobre en qué consiste esta prohibición y en qué casos procede.

Contrariamente a lo antes citado, se encuentra el caso de la marca tridimensional denominada **Diseño Tridimensional de Botella Naturá's** en clase 30, presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 26 de febrero del año 2007, expediente número 2007-01736, solicitada por la entidad (.....), que a nuestro criterio no posee la suficiente aptitud distintiva para ser considerada como marca tridimensional, porque consiste en una forma básica y habitual para identificar un envase; sin embargo, dicha solicitud fue admitida a trámite y fue publicada en el Diario Oficial de Centroamérica el 5, 12 y 19 de febrero del año 2008. El diseño se ilustra en el Anexo II de este trabajo

Otro caso concreto que no es del todo aceptable, es la solicitud de registro de la marca tridimensional denominada **Diseño Tridimensional de Envase Axe** en clase tres (3) presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 25 de mayo del año 2007, expediente número 2007-04214 solicitada por la entidad (.....), porque consiste en la forma de un envase cilíndrico cuya presentación es igual o similar a otros envases cilíndricos utilizados dentro del comercio; sin embargo, posee un mínimo de distintividad en la parte superior que consiste en un tapón o tapadera, cuya forma interna presenta rasgos distintivos y otras formas en la parte exterior del mismo. El diseño se ilustra en el Anexo III de este trabajo.

Por lo expuesto se considera que el Registro de la Propiedad Intelectual debe ser cuidadoso al examinar este tipo de solicitudes, pues el otorgamiento de una marca tridimensional en contravención a lo expuesto en la Ley, se estarían prácticamente sustrayendo del dominio público y de la competencia formas necesarias o genéricas de los productos, mediante la atribución de un monopolio anticompetitivo sobre dichas formas.

#### **4.3. Casos examinados y resueltos conforme el literal c) del Artículo 20**

No puede registrarse como marca un signo: “Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.” Artículo 20 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial

Esta clase de solicitudes son de escasa presentación en el Registro de la Propiedad Intelectual, y al igual que la prohibición descrita en el literal b) del Artículo 20 al que se ha hecho referencia en el apartado precedente, la prohibición que analiza se justifica en el crecimiento del comercio y la industria del cual nuestro país es parte.

La finalidad de la prohibición de registro de marca es delimitar las formas protegidas por el sistema de marcas, frente a las formas protegidas por el sistema de patentes ya que son radicalmente diferentes las finalidades y las bases de uno y otro sistema, pues se entiende que la finalidad primordial del sistema de marcas es garantizar la transparencia del mercado, mediante la concesión a los empresarios de un derecho temporalmente ilimitado sobre los signos distintivos de sus productos o servicios; para lograr esta finalidad el sistema exige que los signos protegibles tengan carácter distintivo.

A manera de ilustración el ya citado tratadista Carlos Fernández-Nóvoa expone el caso en el cual se enfrentaron las compañías Philip Electronics NV y Remington Consumer Products Limited. A lo largo de los años, la primera había venido comercializando una maquinilla de afeitar electrónica provista de una cabeza rotatoria; en 1951, la compañía Philip Electronics NV lanzó al mercado una maquinilla provista de dos cabezas rotatorias y posteriormente, en 1966, comenzó a comercializar una maquinilla de tres cabezas rotatorias dispuestas en forma de triángulo equilátero.

La compañía había registrado en varios países una marca consistente en la representación gráfica de la mencionada maquinilla de afeitar; concretamente en 1985 registró en el Reino Unido, para distinguir productos comprendidos en la clase 8 del Nomenclátor Internacional (maquinillas de afeitar), una marca consistente en la representación gráfica de la referida maquinilla.

Este caso nos ilustra que no se trata de que dichas marcas no sean aptas para distinguir productos o servicios, sino que la finalidad de la prohibición absoluta en este caso es evitar que los particulares utilicen el registro de una marca para prolongar su exclusividad sobre creaciones técnicas, cuando pueden existir otros diseños alternativos que pueden cumplir la misma función que la forma funcional registrada.

#### **4.4. Casos examinados y resueltos conforme el literal d) del Artículo 20**

No puede registrarse como marca un signo: “Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate.” Artículo 20 literal d) de la Ley de Propiedad Industrial.

#### **CASO No. 1:**

Expediente: No. 2006-09614

El señor (.....), a título personal, presentó ante el Registro de la propiedad Intelectual con fecha 15 de noviembre del año 2006, la solicitud de registro de la marca denominada **Miniatures** en clase treinta (30) para amparar productos tales como: Chocolates, dulces, galletas, goma de mascar y confitería en general.

Con fecha 19 de junio del año 2006, el Registro notificó al solicitante de la marca la resolución de fecha 21 de marzo del mismo año, en la cual se consideró lo siguiente:

“CONSIDERANDO: Que en el presente caso se establece que el distintivo: MINIATURES solicitado como marca por (.....) contraviene la norma contenida en el Artículo 20 letra d) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, pues según se establece: EL SIGNO SOLICITADO CORRESPONDE A UNA DENOMINACIÓN COMÚNMENTE EMPLEDA EN EL COMERCIO PARA IDENTIFICAR DULCE, CHOCOLATES Y OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 30, CARACTERIZADOS POR SU PEQUEÑO TAMAÑO MINI O MINIATURA, EN CONSECUENCIA, CARECE DE APTITUD DISTINTIVA DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL a) DEL MISMO ARTÍCULO 20”

Estado administrativo actual del expediente: en **abandono**

#### **A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

Del caso planteado se considera que la resolución objeto de análisis es acertada, pues se trata de signos habituales o usuales en el tráfico mercantil que no aluden a un producto o servicio específico, sino que son aplicables a una generalidad de ellos; es decir, que con esta prohibición se quiere evitar el monopolio de ciertos términos de uso común y habituales, que por razones de orden técnico no pueden ser utilizadas por una sola persona. Como se ha dicho, estos signos se caracterizan por haber perdido toda originalidad debido a su amplia utilización en el tráfico, pero su falta de capacidad distintiva no está en conexión con un producto o servicio en concreto, sino que tiene carácter estructural, afecta a todos los productos o servicios

Se considera que el solicitante de la marca debió incorporar a su signo distintivo **Miniatures** otro elemento distintivo, que pudo consistir en una palabra denominativa caprichosa o de fantasía, palabras evocativas o palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos que en combinación con elementos considerados habituales o usuales como **Miniatures** pueden formar perfectamente una marca distintiva y válida para su registro; estos aspectos son desconocidos en la mayoría de casos por el usuario, quien debe aceptar el rechazo de su solicitud de registro.

#### **4.5. Casos examinados y resueltos conforme el literal e) del Artículo 20**

No puede registrarse un signo: “Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables.” Artículo 20 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial.

## **CASO No. 1:**

Expediente: No. 2006-05100

La entidad (.....), presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 28 de junio del año 2006, la solicitud de registro de la marca denominada **Big Burger y Diseño** en clase treinta (30) para amparar productos tales como: Confitería.

Con fecha 29 de mayo del año 2007, el Registro notificó al solicitante de la marca la resolución de fecha 26 de abril del mismo año, en la cual se consignó lo siguiente:

“CONSIDERANDO: Que en el presente caso se establece que el distintivo: BIG BURGER solicitado como marca por (.....), contraviene la norma contenida en el Artículo 20 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, pues según se establece: LA DENOMINACIÓN SOLICITADA CONSISTE EN UN SIGNO CALIFICATIVO, PUESTO QUE EMPLEA EL ADJETIVO BIG (GRANDE), EL CUAL SIRVE PARA CALIFICAR AL TÉRMINO BURGER (HAMBURGUESA). EN CONSECUENCIA, CARECE DE APTITUD DISTINTIVA DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL A) DEL MISMO ARTÍCULO 20.”

Estado administrativo actual del expediente: **con rechazo notificado.**

### **A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

Del caso planteado se estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual es totalmente inaceptable, pues se encuentra viciada en su totalidad de errores de interpretación sobre las prohibiciones absolutas de registro de marcas.

El signo distintivo **Big Burger** que traducido al idioma español significa **hamburguesa grande**, pretende amparar productos de la clase treinta (30), tales como confitería, siendo éste el típico caso de la marca consistente en un nombre de uso común aplicada a productos o servicios fuera del género que se caracteriza, como ejemplo la marca Diesel para ropa, Turbodiésel para lociones, Galleta para productos de gimnasia, AK 47 para calzado, etc.

Tal y como se indico en apartados anteriores, cuando la marca como tal no tiene ninguna asociación o relación con los productos o servicios amparados puede entonces considerarse distintivo y susceptible de registro. En los ejemplos dados se observa que la marca Diesel o Turbodiésel no tienen ninguna asociación o relación con prendas de vestir, igualmente con la marca AK 47 que como se sabe es un fusil que funciona como arma de fuego, pero al intentar su registro como marca para productos de calzado el signo no tiene relación o asociación con el producto por consiguientes es distintivo, lo cual se aplica al caso concreto de la marca **Big Burger**, que no tiene ninguna asociación o relación con los productos que pretende amparar que son confites, por consiguiente la interpretación de la prohibición absoluta contenida en el literal a) y e) que el Registro aplicó sobre el signo en cuestión es totalmente errónea, pues creemos que el solicitante de la marca decidió que la presentación del producto sea en forma de hamburguesa lo cual no impide su registro como marca.

Ahora bien, por otra parte se considera que el Registro debe ser cuidadoso al examinar solicitudes similares al caso planteado, pues piensese por ejemplo que se presenta al Registro una solicitud de registro de marca con el nombre cerveza para la clase treinta (30), amparando dulces o confites, en este caso si bien es cierto la cerveza no tiene ninguna asociación o relacion con los dulces o confites la misma debe ser denegada pues hablamos de una marca que está íntimamente ligada a un producto alcohólico cuyo consumo de acuerdo a la Ley es sólo para mayores de edad, por lo que conceder una marca de éstas para amparar dulces o confites puede tener repercusiones graves para el consumidor.

## **CASO No. 2:**

Expediente: No. 2006-09522

La entidad (.....), presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 13 de noviembre del año 2006, la solicitud de registro de la marca denominada **Zincalor y Diseño** en clase seis (6) para amparar productos tales como: Láminas de acero recubiertas en aluminio y zinc.

Con fecha 8 de diciembre del año 2006, el Registro notifico al solicitante de la marca la resolución de fecha 29 de noviembre del mismo año, en la que sostiene lo siguiente:

“CONSIDERANDO: Que en el presente caso se establece que el distintivo: ZINCALOR solicitado como marca por (...), contraviene la norma contenida en el Artículo 20 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, pues según se establece: EL SIGNO SOLICITADO INFRINGE EL LITERAL e) DEL ARTÍCULO 20, PUESTO QUE CONSTITUYE UN SIGNO DESCRIPTIVO DE LOS PRODUCTOS A PROTEGER Y EN CONSECUENCIA, CARECE TAMBIÉN DE APTITUD DISTINTIVA DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL a) DEL MISMO ARTÍCULO 20”.

Estado administrativo actual del expediente: **con recurso de revocatoria pendiente de resolver.**

#### **A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

En el caso planteado, al examinar el expediente se estableció que el solicitante de la marca a pesar de evacuar la objeción con argumentos válidos el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución de fecha 22 de febrero del 2007 **rechazo** la solicitud de registro de la marca Zincalor y Diseño en base a lo siguiente “... que el signo solicitado carece de aptitud distintiva para constituir una marca, puesto que es descriptivo de los productos a proteger, ya que indica que la cualidad y característica de los productos que ampara (láminas), es que se está sin calor (no produce calor) a diferencia de los demás productos que se distribuyen en el mercado”.

En principio se considera que el contenido de la resolución causa preocupación por el hecho de que el Registro de la Propiedad Intelectual dicta resoluciones como éstas, omitiendo lo preceptuado en el Artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo que señala: “Las resoluciones serán providencias de trámite y resoluciones de fondo. Estas últimas serán razonadas, atenderán el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión”. Como se advierte, la resolución cuestionada se encuentra lejos de un razonamiento válido que tenga claridad y precisión, no puede concebirse y mucho menos aceptarse que el Registro de la Propiedad Intelectual rechace una solicitud de

registro porque su razonamiento y su interpretación de la Ley le determinan que como la marca se denomina **ZinCalor** y ampara láminas, es descriptivo porque el producto no produce calor; eso es inaceptable, porque se supone que el Registro es una institución especializada en la materia y con este tipo de resoluciones ocasiona perjuicios en contra del usuario, pues no fomenta la industria y el comercio que es la finalidad que nuestra legislación persigue.

El solicitante de la marca al evacuar la objeción y plantear el recurso de revocatoria frente a la decisión de rechazo, argumentó que el origen del signo proviene del sistema innovador ZinCalor, que consiste en un techo compuesto por varios elementos que garantizan techos más frescos, livianos, duraderos y fáciles de instalar, compuesto por dos tipos de perfiles para cubierta, capotes, remates, botaguas y tornillos. El sistema ZinCalor, se fabrica con una lámina de acero con recubrimiento de Aluminio 55%, Zinc 43.5% y Silicio 1.5%, recubierta con una resina acrílica especial que le da ventaja de no ser material resbaladizo a la hora de instalación y manejo, lo que permite también un alto grado de flexibilidad ante los rayos del sol y con la combinación del Aluminio y Zinc se logra una excepcional barrera contra la oxidación, además es fácil de pintar y de manejar.

Habiendo entendido el origen del término ZinCalor de acuerdo a lo arriba expuesto, a continuación se aborda este tema con la finalidad de establecer que el signo como tal si es susceptible de registro al amparo de la Ley y de la doctrina marcaria aceptada por Guatemala.

En principio es importante desde ya establecer que el distintivo como marca **Zincalor y Diseño** es un signo evocativo, entiéndase a este tipo de marcas como aquellas que, formadas de un modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza, o utilidad o se relacionan de modo remoto o indirecto con el producto, sin confundirse con las denominaciones necesarias o vulgares ni con las puramente descriptivas, ahora bien, nos parece que el empleo de radicales, prefijos o sufijos de la denominación genérica, necesaria o descriptiva; así como el nombre propio, técnico o de uso común y el empleo de una u otras palabras es perfectamente válido para formar

dichas denominaciones, lográndose que de una manera imaginativa o remota se de una referencia del producto o servicio que se trata de distinguir.

En este mismo sentido expone Jorge Otamendi lo siguiente: “la marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca.”<sup>52</sup>

Si se aplica lo expuesto al caso concreto, se advierte que el distintivo ZinCalor se conforma de dos elementos que evocan fonéticamente que el producto no provoca calor, así como que en la fabricación del producto se ha utilizado Zinc. La combinación de ambos elementos denominativos ZinC / Calor le otorgan a la marca como tal suficiente aptitud distintiva respecto a otros signos y respecto al producto que pretende amparar; es decir, como se expuso, la combinación de términos técnicos, de uso común, de palabras genéricas o descriptivas (nos referimos a ZinC), en combinación con otros elementos, es perfectamente válido para conformar una marca, porque la finalidad que se pretende -como ya se dijo con las marcas evocativas- es llegar al consumidor logrando que de manera imaginativa o remota tenga una referencia del producto o servicio que se trata de distinguir con la marca.

Como se expuso, ZinCalor se refiere a un sistema innovador aplicado a un material de construcción de **láminas** cuyas funciones y características son ciertas; es decir, que la marca como tal no es engañosa, porque en efecto se pretende con la marca llegar al consumidor para darle a conocer de forma remota o imaginativa que el producto innovador sí tiene esas cualidades y características, que hacen del producto un material fresco y flexible; esa asociación entre una cualidad o característica del producto con la marca es perfectamente válido, porque todos tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades y características de los productos y servicios a distinguir, pero al hacerlo deben elegir vocablos o dibujos que sean diferentes, inconfundibles de los registrados o solicitados con anterioridad.

---

<sup>52</sup> Otamendi. **Ob. Cit.** Pág. 68.

Se concluye entonces que, el argumento de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual no concuerda con el espíritu de la Ley, porque existe una línea divisoria entre una marca eminentemente descriptiva y una marca evocativa, recalcamos e insistimos que los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características que a veces más que una idea se trata de una certeza, siendo esto lógico puesto que, de lo contrario la marca sería engañosa, circunstancia que en el presente caso se cumple y existe porque el distintivo ZinCalor es evocativo respecto a características y cualidades de los productos que ampara.

### **CASO No. 3:**

Expediente: No. 2006-03938

La entidad (...), presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 18 de mayo del año 2006, la solicitud de registro de la marca denominada **Antigua Mística** en clase veintinueve (29) para amparar productos tales como: Bebidas cuyo ingrediente mayoritario es leche, sin o con sabores, bebidas a base de leche, bebidas lacteadas, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

Con fecha 19 de abril del año 2007, el Registro notifico al solicitante la resolución de fecha 24 de octubre del año 2006, en la que decidió lo siguiente:

“CONSIDERANDO: Que en el presente caso se establece que el distintivo: ANTIQUA MÍSTICA solicitado como marca por (...), contraviene la norma contenida en el Artículo 20 literal k) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, pues según se establece: LA DENOMINACIÓN SOLICITADA INFRINGE EL LITERAL K) y E) AL CONSISTIR EN LA VARIACIÓN ORTOGRÁFICA DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA ANTIGUA, LO CUAL CONSIDERANDO EL TIPO DE PRODUCTOS (BEBIDAS) QUE SE DESEAN PROTEGER DENTRO DE LA CLASE 29 HACE QUE DICHA DENOMINACIÓN NO SE AJUSTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA MISMA LEY, LO ANTERIOR, POR CUANTO LA REGIÓN DE ANTIGUA ES AMPLIAMENTE CONOCIDA POR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y POR

CONSIGUIENTE NO ES ARBITRARIA Y DISTINTIVA CON RESPECTO A ESTE TIPO DE PRODUCTOS”.

Estado administrativo actual del expediente: **con objeción notificada pendiente de resolver en definitiva sobre la admisión de la solicitud.**

**A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

Del caso planteado resaltan dos aspectos importantes de la resolución recurrida: en primer lugar, llama la atención que la resolución dictada señala que el distintivo **Antigua Mística** consiste en una variación ortográfica de la indicación geográfica Antigua y, en segundo lugar, la misma resolución señala que la región de Antigua es ampliamente conocida por la producción de café y por consiguiente el distintivo solicitado no es arbitrario y distintivo con respecto a este tipo de productos.

En su respectivo orden se aborda el primer punto arriba indicado, transcribiendo lo señalado en el Artículo 20 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial, referente a la prohibición de registro como marca de un signo: “Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras registrables”.

Al analizar el contenido del Artículo citado es importante resaltar que el mismo se refiere a la prohibición de registro de signos distintivos, indicaciones o adjetivos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del respectivo producto o servicio que ampara la marca, incluyendo aquellos signos distintivos cuya traducción se encuentre en otro idioma, su variación ortográfica o la construcción de palabras registrables; es decir, que si una marca es solicitada en los supuestos antes señalados y si la misma califica o describe los productos o servicios amparados encuadra claramente dentro de las prohibiciones de registro. Se opina que la prohibición señalada en el Artículo 20 literal e) no puede aplicarse al caso concreto, porque la palabra Antigua, aunque consista en una variación ortográfica de un lugar

geográfico determinado, no puede interpretarse como un signo que califique o describa alguna característica de los productos amparados.

Para comprender de mejor forma la norma trascrita es importante citar nuevamente lo señalado por la doctrina marcaria, en lo referente a aquellos signos dotados de carácter descriptivo, siendo aquéllos que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor de los productos o servicios amparados. Al analizar lo expuesto en la resolución emitida por el Registro y con fundamento en lo señalado en el Artículo 20 de la Ley, literal e) y en lo que establece la doctrina, es evidente que no se está interpretando correctamente la prohibición contenida en la literal e) del citado Artículo, fundamentalmente porque la denominación solicitada **Antigua Mística**: **a)** no designa la especie; interpretándose en sentido gramatical, especie es un conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes; **b)** no designa la calidad, porque calidad se entiende en el sentido de propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, por ejemplo excelente, supremo, extraordinario, ideal, mejor y otras equivalentes; **c)** no designa la cantidad, porque no describe peso, medida, volumen, gramo, kilo, etc.; **d)** tampoco designa el destino, porque no informa acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos.

Se advierte entonces que la denominación solicitada **Antigua Mística** no encuadra dentro de la prohibición de registro que señala el Artículo 20 de la Ley, literal e), y aunque se conforme de una variación ortográfica de un lugar geográfico determinado, no debe interpretarse como un signo que describa la especie, la calidad, la cantidad, el destino o el valor de los correspondientes productos que pretende amparar.

Al abundar más en el caso concreto, cabe mencionar que de conformidad con los criterios determinados por la legislación y la doctrina, los signos deben examinarse y evaluarse en su conjunto y no en forma separa y aislada. En el presente caso, el signo solicitado como marca **Antigua Mística** se encuentra conformado en principio por el elemento denominativo Antigua, que corresponde a la variación ortográfica de una zona

geográfica llamada Antigua, que es perfectamente válida si se considera que a este tipo de signos distintivos la doctrina marcaría le atribuye la calidad de indicaciones geográficas indirectas, válidamente registrables; así lo expone el tratadista Manuel Lobato, quien señala “La doctrina distingue entre indicaciones geográficas indirectas (aquéllas que no indican directamente un lugar, sino que producen una asociación mental con una localidad o zona geográfica determinada). Las indicaciones geográficas indirectas pueden ser denominativas y gráficas. Ejemplos de indicaciones geográficas indirectas son: La bandera de un país (Bandera italiana para pizzas o para un salami, Sentencia BGH 10-IV 1981-; un edificio característico de una ciudad (La Torre Eiffel para perfumes); la utilización del retrato del Príncipe de Gales; el empleo de términos en lengua extranjera; un Whiskys Belga con nombre Británico (SAN- DERS) en cuya etiqueta se imite tela de tartán; la utilización de los colores de la Bandera Italiana; rotular una pizzería española con un nombre italiano (La Torre de Pisa)”.<sup>53</sup>

En adición a esto el signo en cuestión se conforma también de la palabra Mística que es caprichosa o de fantasía, la combinación de ambas palabras **Antigua Mística** forman una marca distintiva y por ende registrable.

De lo expuesto se advierte que la denominación **Antigua Mística** es válidamente registrable; en primer lugar, como se explicó, no es un distintivo calificativo o descriptivo de los productos que ampara, no describe insistimos la especie, calidad, cantidad, peso, medida, destino o valor de los productos amparados y por consiguiente es suficientemente arbitraria y distintiva; y en segundo lugar, su variación ortográfica respecto a un lugar geográfico determinado produce una asociación mental con ese lugar o zona geográfica, lo cual es válidamente aceptable y registrable.

Por otra parte la resolución objeto de análisis establece que la región de Antigua es ampliamente conocida por la producción de café y por consiguiente la denominación solicitada **Antigua Mística** no es arbitraria respecto a este tipo de productos. En nuestra opinión esto es incorrecto ya que los productos amparados por el distintivo **Antigua Mística** son **bebidas cuyo ingrediente mayoritario es leche, sin o con**

---

<sup>53</sup> Lobato. **Ob. Cit.** Pág.238.

**sabores, bebidas a base de leche, bebidas lacteadas, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles;** es decir, que la arbitrariedad no debe entenderse en el sentido de que la marca solicitada forzosamente tenga que tener relación con el producto que pretende amparar; en el presente caso la arbitrariedad consiste en que la marca solicitada ampara productos totalmente diferentes a los producidos en la región de Antigua, lo cual es aceptable.

Para sustentar lo expuesto, se cita nuevamente a Manuel Lobato quien comenta sobre las marcas geográficas que carecen de reputación específica en el sector para el que se solicitan marcas geográficas caprichosas, al respecto dice: “En el ordenamiento español debe partirse de la licitud general de las marcas que contengan nombres geográficos cuando los productos o servicios reivindicados por la marca no sean característicos de la zona geográfica a la que alude el distintivo (marcas geográficas caprichosas)” Como ejemplo de marcas geográficas que no guardan relación alguna con el producto o servicio reivindicado cabe citar: GALES para tintorería; WATERFORD (ciudad Irlandesa) para cristales; MALAGA para coches; TOLEDO para actividades hoteleras; ALHAMBRA para perfumería”.<sup>54</sup>

Se observa pues que el distintivo **Antigua Mística** es suficientemente arbitrario respecto a los productos amparados, que son bebidas cuyo ingrediente mayoritario es leche, sin o con sabores, bebidas a base de leche, bebidas lacteadas, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles,; es decir, que son productos no característicos de la región de Antigua; por consiguiente, no son engañosos en cuanto a su procedencia, ajustándose precisamente a la definición de marca que señala el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial.

---

<sup>54</sup> **Ibid.** Pág. 240.

#### **CASO No. 4:**

Expediente: No. 2006-05556

La entidad (...), presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual con fecha 18 de mayo del año 2006, la solicitud de registro de la marca denominada **Antiqua Mystic** en clase treinta y dos (32) para amparar productos tales como: bebidas no alcohólicas de diferentes sabores.

Con fecha 19 de abril del año 2007, el Registro notifico al solicitante de la marca la resolución de fecha 8 de febrero del año 2006, en la cual se manifestó en los siguientes términos:

“CONSIDERANDO: Que en el presente caso se establece que el distintivo: ANTIQUA MYSTIC solicitado como marca por (...), contraviene la norma contenida en el Artículo 20 literal k) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, pues según se establece: LA DENOMINACIÓN SOLICITADA INFRINGE EL LITERAL K) y E) AL CONSISTIR EN LA VARIACIÓN ORTOGRÁFICA DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA ANTIGUA, LO CUAL CONSIDERANDO LA PROTECCIÓN A DICHA INDICACIÓN GEOGRÁFICA (INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE BEBIDAS A PROTEGER DENTRO DE LA CLASE 32), HACE QUE DICHA DENOMINACIÓN NO SE AJUSTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA MISMA LEY. LO ANTERIOR, POR CUANTO LA REGIÓN DE ANTIGUA ES AMPLIAMENTE CONOCIDA POR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y POR CONSIGUIENTE NO ES ARBITRARIA Y DISTINTIVA CON RESPECTO A BEBIDAS (A BASE DE CAFÉ)”.

Estado administrativo actual del expediente: **Marca publicada y sin oposición pendiente de inscripción.**

#### **A. Determinación del criterio positivo o negativo aplicado al caso investigado:**

Este caso planteado es muy similar al anteriormente citado, sobre el cual resaltan dos aspectos importantes de la resolución cuestionada. En primer lugar, llama la atención que la resolución dictada señala que el distintivo **Antiqua Mystic** consiste en una

variación ortográfica de la indicación geográfica Antigua, infringiendo así lo dispuesto en las literales “e y k del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y que independientemente del tipo de bebidas a proteger dentro de la clase 32, hacen que la denominación solicitada como marca no se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto a los signos que pueden constituir una marca; y en segundo lugar, la misma resolución señala que la región de Antigua es ampliamente conocida por la producción de café y por consiguiente el distintivo solicitado no es arbitrario y distintivo con respecto a este tipo de bebidas a base de café.

Al abordar el primer punto arriba indicado transcribo lo señalado en el Artículo 20 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial, referente a la prohibición de registro de una marca en los siguientes casos “Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras registrables”.

Al igual que el caso anteriormente citado, es importante resaltar que el mismo se refiere a la prohibición de registro de signos distintivos, indicaciones o adjetivos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del respectivo producto o servicio que ampara la marca, incluyendo aquellos signos distintivos cuya traducción se encuentre en otro idioma, su variación ortográfica o la traducción artificial de palabras registrables; es decir, que si una marca es solicitada en los supuestos antes señalados y si la misma califica o describe los productos o servicios amparados encuadra claramente dentro de las prohibiciones de registro. La prohibición señalada en el Artículo 20 literal e) no puede aplicarse al caso concreto porque la palabra Antigua aunque posea una variación ortográfica de un lugar determinado no puede interpretarse como un signo distintivo, indicación o adjetivo que califique o describa alguna característica de los productos amparados.

Para comprender de mejor forma la norma trascrita es importante citar lo señalado por la doctrina marcaría en lo referente a aquellos signos dotados de carácter descriptivo siendo aquéllos que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que puedan

servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor de los productos o servicios amparados. Al analizar lo expuesto en la resolución emitida por el Registro y con fundamento en lo señalado en el Artículo 20 de la Ley, literal e) y en lo que establece la doctrina marcaria, es evidente que no se está interpretando correctamente la prohibición contenida en la literal e) del citado Artículo-ya que la denominación solicitada **Antiqua Mystic**: **a)** no designa la especie, interpretándose en sentido gramatical especie es un conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes; **b)** no designa la calidad, porque calidad se entiende en el sentido de propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, por ejemplo excelente, supremo, extraordinario, ideal, mejor y otras equivalentes; **c)** no designa la cantidad, porque no describe peso, medida, volumen, gramo, kilo, etc.; **d)** no designa el destino; porque no informa acerca de modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos.

Se advierte entonces que la denominación solicitada como marca **Antiqua Mystic** no encuadra dentro de la prohibición de registro que señala el Artículo 20 literal e) del Decreto 57-2000, y aunque se conforme de una variación ortográfica respecto a un lugar determinado no debe interpretarse como un signo distintivo que describa la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, de los correspondientes productos que pretende amparar.

De lo expuesto se afirma que la denominación **Antiqua Mystic** es válidamente registrable, en primer lugar como se explico, no es un distintivo calificativo o descriptivo de los productos que ampara, no describe insistimos, la especie, calidad, cantidad, peso, medida, destino o valor de los productos amparados; por consiguiente es suficientemente arbitraria y distintiva, y en segundo lugar su variación ortográfica de un lugar determinado produce una asociación mental con ese lugar o zona geográfica lo cual es válidamente aceptable y registrable .

Se concluye con que el punto de partida para la correcta aplicación e interpretación de los preceptos legales contenidos en la Ley de Propiedad Industrial es la Constitución

Política de la República de Guatemala, específicamente el principio consagrado en el Artículo 43 que reconoce y protege el derecho de libertad de industria y de comercio.

En la medida que el Registro de la Propiedad Intelectual asuma el papel de institución responsable de promover y proteger los derechos de propiedad intelectual y la constante actualización, y capacitación de sus funcionarios y personal administrativo en este campo, podrá correctamente aplicar e interpretar los preceptos legales que establece la Ley de Propiedad Industrial, en especial las prohibiciones absolutas de registro de marcas del Artículo 20, literales a), b), c), d) y e).

Se considera que la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro de marcas ameritan un estudio y análisis más profundo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, partiendo en principio, según el espíritu de la ley, de que las mismas no deben constituir un obstáculo innecesario para el comercio por una aplicación o interpretación errónea, sino que abordar cada caso en particular y tener presente que las mismas no son insuperables o infalibles, ya que la misma Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 20 y otras normas de carácter internacional que Guatemala ha ratificado e incorporado a su legislación interna, determinan cuáles son las excepciones a la regla, mismas que en la mayoría de casos no se aplican.

## CONCLUSIONES

1. No todas las resoluciones administrativas dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual se consideran acertadas, pues existe una aplicación e interpretación errónea de las prohibiciones absolutas de registro de marcas que contemplan los literales a), b), c), d) y e) del Artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial
2. Se considera que el Registro de la Propiedad Intelectual ha distorsionado el espíritu de la Ley, pues sus resoluciones en algunos casos se convierten en obstáculos innecesarios para el desarrollo del comercio y lesionan derechos de los competidores.
3. No existe un manual de criterios de interpretación sobre las prohibiciones absolutas de registro de marcas que contempla la Ley de Propiedad Industrial, en especial; de contenido nacional, respecto a casos concretos resueltos en Guatemala en lo administrativo y judicial como fuente de información.
4. La Ley de Propiedad Industrial establece ciertas alternativas legales para la solución de casos concretos de solicitudes de registro de marcas que recaen dentro de las prohibiciones absolutas de registro, es decir que las mismas son superables y no infalibles, pero en la práctica no se aplican.
5. Existen prohibiciones absolutas de registro de marcas en la Ley de Propiedad Industrial que son de escasa aplicación en la práctica, sin embargo la aprobación y vigencia de Tratados de Libre Comercio de los que Guatemala pueda ser parte, pueden representar en un futuro el aumento de solicitudes de registro de marcas que pueden o no encuadrar dentro de las prohibiciones absolutas de registro.



## RECOMENDACIONES

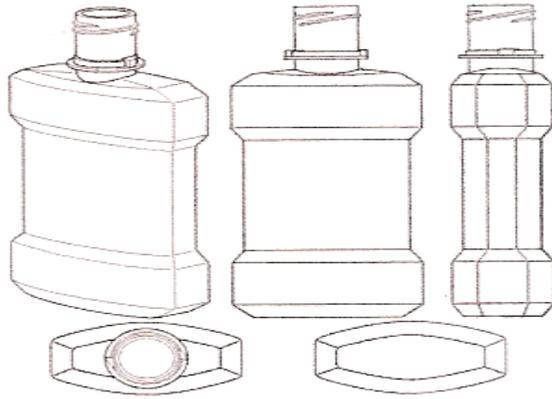
1. El Registro de la Propiedad Intelectual tiene que contar con funcionarios y personal administrativo especializado en materia de propiedad intelectual, específicamente y de manera especial que sean personas con estudios en ciencias jurídicas y sociales, para garantizar la correcta aplicación e interpretación de la Ley de Propiedad Industrial y otras normas asociadas tanto nacionales como internacionales.
2. Para que las resoluciones que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual no distorsionen el espíritu de la Ley, y no se conviertan en obstáculos innecesarios para el comercio, tienen que aplicarse los principios que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en materia de propiedad intelectual, y luego los preceptos contenidos en la Ley de Propiedad Intelectual y otras normas de carácter internacional.
3. Se tiene que elaborar un manual de criterios de interpretación acerca de las prohibiciones absolutas de registro de marcas, con la participación de profesionales del derecho, docentes en la materia y sectores sociales involucrados en este campo para que puedan aportar sus conocimientos y experiencias y llegar con ello a un consenso sobre cuales deben ser los criterios de interpretación de las prohibiciones absolutas de registro de marcas.
4. En una labor de estímulo el Registro de la Propiedad Intelectual tiene que realizar una función orientadora hacia los profesionales del derecho, docentes de la materia, estudiantes y usuarios, en el sentido de comunicar cuales son las alternativas que la doctrina marcaría y leyes nacionales e internacionales determinan para superar algunas de las objeciones derivadas de una prohibición absoluta de registro de marca, esto en las mismas resoluciones que emite o bien por otros medios como: comunicados, circulares, puntos resolutivos, publicaciones oficiales o bien mediante la entrega de material impreso como folletos o textos.

5. Para que el Registro de la Propiedad Intelectual pueda afrontar los retos que conlleva la expansión del comercio derivado de la aprobación y vigencia de Tratados de Libre Comercio, se tienen que crear sistemas o mecanismos para la planificación y desarrollo de programas de difusión, capacitación y formación, directamente o en colaboración con entidades nacionales, extranjeras o internacionales.

## **ANEXOS**



## ANEXO I

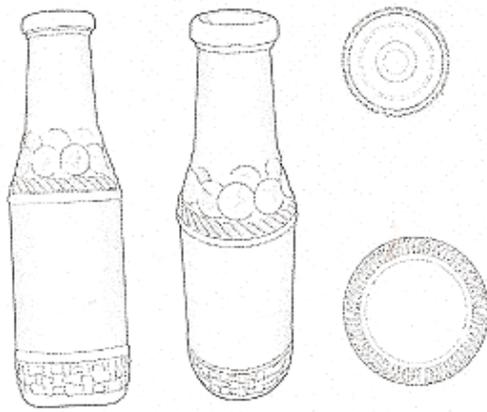


Ref. Pág. 78

Caso marca: Diseño de botella Listerine, expediente 2006-0016



## ANEXO II

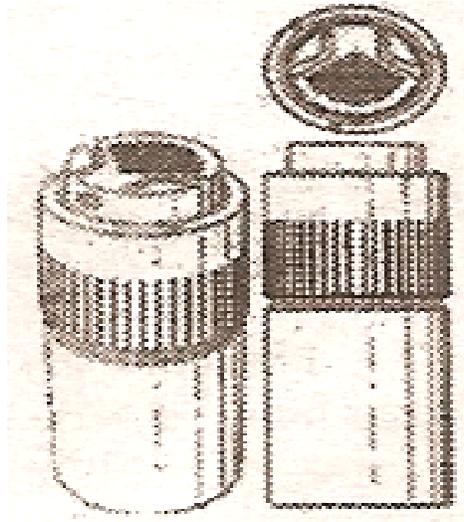


Ref. Pág. 79

Caso marca: Diseño tridimensional de botella Natura´s, expediente 2007-01736



### ANEXO III



Ref. Pág. 79

Caso marca: Diseño tridimensional de envase Axe, expediente 2007-04214



## BIBLIOGRAFÍA

- ALÉMAN, Marco Matías. **Marcas, normativa subregional sobre marcas y servicios**. 1a. ed. Uruguay: Ed. M. Fernández, Co. Ltda., 1999. Pág. 63.
- BOGSH, Arpad. **Introducción al derecho y la práctica en materia de marcas**. Ginebra, Suiza: (s.e.), 1999. Pág. 21.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**. 2t. 9a. ed. Argentina: Ed. Heliasta S. R. L., 2000. Pág. 72.
- GONZÁLEZ DE JESÚS, María Inés. **Temas marcarios**. Caracas, Venezuela: (s.e.), 2004. Pág. 63.
- FERNÁNDEZ –NÓVOA, Carlos. **Tratado Sobre el Derecho de Marcas**. 2a. ed. Madrid, España: Ed. Marcial Pons, 2000. Págs. 27, 29, 30, 31, 39, 70,71.
- GERD KUNZE, Verey. **Introducción al derecho y la práctica en materia de marcas**. Alemania: (s.e.), (s.f.). Pág. 28.
- JALIFE, DAGER Mauricio. **Comentario a la Ley de Propiedad Industrial**. México: Ed. McGraw Hill, 1998. Pág.2-34.
- NAVAS NEGRETE, Justo. **Derecho de marcas**. Editorial Alinorma, S.A. 1a. ed. México: (s.e.), 1994. Pág. 35-225.
- LOBATO, Manuel. **Comentario a la ley de marcas**. 1a. ed. Madrid, España: (s.e.), (s.f.) Págs. 77-274.
- OTAMENDI, Jorge, **Derecho de marcas**. 2a. ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Abeledo Perrot, 1999. Págs. 68,27,93.
- SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier. **Evolución del derecho de marcas**. 1a. ed. Buenos Aires, Argentina: (s.e.), (s.f.). Pág. 78.

**Legislación:**

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

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

**Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 26-75, 1975.

**Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 11-98, 1978.

**Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio–ADPIC-.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 37-95, 1995.