

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



**LA NECESIDAD DE REGULAR UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA  
INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS OLFATIVAS**

**GUSTAVO ADOLFO NORIEGA ESTRADA**

**GUATEMALA, MAYO DE 2012**

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

LA NECESIDAD DE REGULAR UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS  
MARCAS OLFATIVAS

**TESIS**

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

**GUSTAVO ADOLFO NORIEGA ESTRADA**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

y los títulos profesionales de

**ABOGADO Y NOTARIO**

**Guatemala, mayo de 2012**



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

**DECANO:** Lic. Bonerge Amílcar Mejía Orellana  
**VOCAL I:** Lic. Avidán Ortiz Orellana  
**VOCAL II:** Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi  
**VOCAL III:** Lic. Luis Fernando López Díaz  
**VOCAL IV:** Br. Modesto José Eduardo Salazar Dieguez  
**VOCAL V:** Br. Pablo José Calderón Gálvez  
**SECRETARIO:** Lic. Marco Vinicio Villatoro López

**TRIBUNAL QUE PRÁCTICO  
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

Presidente: Lic. Edgar Enrique Lemus Orellana  
Vocal: Lic. Edgar Mauricio García Rivera  
Secretario: Lic. Walter Brenner Vásquez Gómez

**Segunda Fase:**

Presidente: Lic. Ricardo Alvarado Sandoval  
Vocal: Lic. Héctor René Grandos Figueroa  
Secretario: Lic. Juan Ramiro Toledo Álvarez

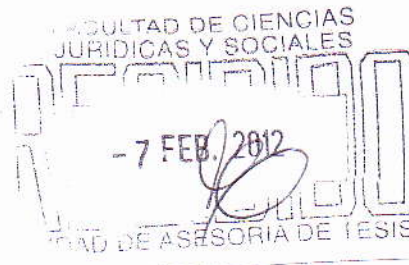
**RAZÓN:** "Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis". (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).

**BUFETE JURÍDICO PROFESIONAL  
LIC. ESTUARDO CASTELLANOS VENEGAS  
ABOGADO Y NOTARIO**



Guatemala, 7 de febrero de 2012.

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy  
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad de San Carlos de Guatemala  
Ciudad Universitaria



Apreciable Licenciado:

Atento me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en cumplimiento a la aceptación de mi nombramiento como **ASESOR**, con base a la resolución de fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, emitida por la Unidad de Asesoría de Tesis de esa facultad, procedí a asesorar el trabajo de tesis del estudiante **GUSTAVO ADOLFO NORIEGA ESTRADA**, intitulado: "**LA NECESIDAD DE REGULAR UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS OLFATIVAS**"

Al finalizar la elaboración del mismo, atentamente le informo:

- a) Que dicho trabajo se realizó bajo mi inmediata asesoría, y durante su elaboración le hice al autor recomendaciones y sugerencias con respecto a la bibliografía que debió ser consultada en materia administrativa y legal, así como el cumplimiento de los requisitos que exige el reglamento respectivo para trabajos de tesis.
- b) En la elaboración del referido trabajo, el autor siguió las instrucciones y recomendaciones que le hice en cuanto a la presentación y desarrollo del mismo.
- c) Analizando el trabajo de investigación de tesis determinó que en el presente, se ha observado la aplicación científica de los métodos deductivo, inductivo y el analítico; las técnicas utilizadas que se aplicaron fueron las fuentes directas de información, encuestas, entrevistas para llevar a cabo la misma y como técnica indirecta, la bibliográfica, de análisis y contenido.



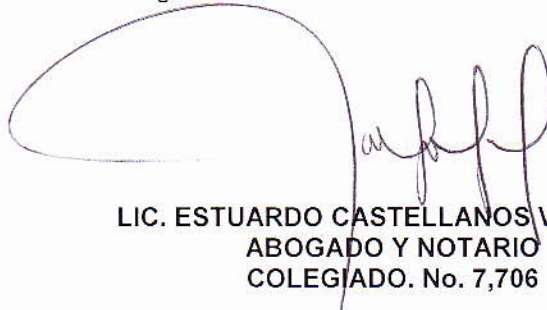
**BUFETE JURÍDICO PROFESIONAL**  
**LIC. ESTUARDO CASTELLANOS VENEGAS**  
**ABOGADO Y NOTARIO**



- d) Considero que la redacción utilizada, reúne las condiciones exigidas por nuestra casa de estudios superiores, las conclusiones y las recomendaciones son oportunas y la bibliografía utilizada, es acorde a la importancia del tema desarrollado.

Por las razones expuestas, me es grato reconocer el mérito del trabajo realizado por el estudiante **GUSTAVO ADOLFO NORIEGA ESTRADA**, y la contribución científica que realiza el mismo, en consecuencia, considero que la tesis analizada reúne las condiciones necesarias para ser aprobada, de conformidad con el artículo 32 del normativo para la elaboración de tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del examen general público.

Sin otro particular me es grato suscribirme como su deferente servidor.



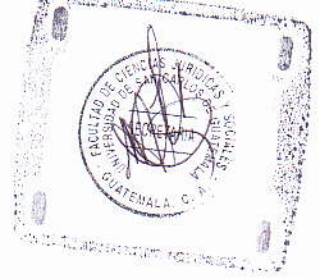
**LIC. ESTUARDO CASTELLANOS VENEGAS**  
**ABOGADO Y NOTARIO**  
**COLEGIADO. No. 7,706**

*Lic. Estuardo Castellanos Venegas*  
ABOGADO Y NOTARIO



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES

Edificio S-7, Ciudad Universitaria  
Guatemala, Guatemala



**UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES.** Guatemala, veinte de febrero de dos mil doce.

Atentamente, pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ) **EDGAR ARMINDO CASTILLO AYALA** , para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: **GUSTAVO ADOLFO NORIEGA ESTRADA**. Intitulado: **"LA NECESIDAD DE REGULAR UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS OLFATIVAS"**

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 las técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si tienen necesidad, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desapruban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estime pertinentes".

**LIC. LUIS EFRAÍN GUZMÁN MORALES**  
**JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS**



cc.Unidad de Tesis  
LEGM/ emrl



Licenciado Edgar Armindo Castillo Ayala

Abogado y Notario

Colegiado 6220

3ª avenida 13-62 zona 1, Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala

Teléfono: 22327936



Guatemala, 5 de marzo de 2012

**LICENCIADO**

**LUIS EFRAÍN GUZMÁN MORALES**

**JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS**

**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

**SU DESPACHO**



Licenciado Guzmán Morales:

De conformidad con la resolución de fecha veinte de febrero de dos mil doce en la cual se me designó **REVISAR** el trabajo de tesis del Bachiller **GUSTAVO ADOLFO NORIEGA ESTRADA**, intitulado, "**LA NECESIDAD DE REGULAR UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS OLFATIVAS**", la cual fue asesorada por el Licenciado Estuardo Castellanos Venegas.

Al respecto puedo indicar que el trabajo se revisó, se recomendaron ampliaciones y modificaciones al mismo, las cuales fueron atendidas y realizadas por el ponente, sobre todo se adecuó a los aspectos legales que se regulan en la materia, respetando en todo momento el criterio del sustentante, además se revisó la concordancia de la investigación con las conclusiones y recomendaciones a las que arribó su autor.



En cuanto a la tesis revisada puedo opinar que abarca un tema sumamente sensible e importante para la realidad guatemalteca actual, y de mucha incidencia académica en cuanto al derecho de propiedad intelectual se refiere.

En cuanto a los métodos y técnicas utilizados en esta tesis, el ponente utilizó correctamente los métodos inductivo y deductivo al momento de redactar y estructurar los temas tratados dentro de la misma, y, en su momento, el método analítico en los capítulos finales, en los que claramente expone las ideas conclusivas de la investigación. Se revisó también la correcta utilización de las técnicas directas e indirectas al momento de depurar los datos utilizados en esta tesis.

Se recomendaron cambios estructurales y de forma en cuanto a la redacción se refiere, a lo que el ponente respondió realizando los cambios necesarios para que la tesis respondiera a las exigencias gramaticales y ortográficas correspondientes.

Uno de los mejores aportes de la investigación presentada es el conjunto de conclusiones y recomendaciones arribadas al final de la misma, ya que son una muy importante aportación científica.

Tomando en cuenta el contenido científico y técnico de la tesis, se puede aseverar que la monografía presentada contiene un gran aporte al derecho de propiedad intelectual en Guatemala, específicamente en la inscripción de marcas olfativas, por último, cabe destacar que la bibliografía en que se basó la investigación es amplia y acorde a la



Licenciado Edgar Armindo Castillo Ayala

Abogado y Notario

Colegiado 6220




3ª avenida 13-62 zona 1, Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala

Teléfono: 22327936

esencia y fines de la investigación, provocando entonces una buena base que fijó los parámetros para realizar la investigación de campo.

Dado que el trabajo de Tesis cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, emito dictamen en sentido **FAVORABLE**, para que en su oportunidad pueda ser discutido por el sustentante en Examen General Público.

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente,

  
Lic. Edgar Armindo Castillo Ayala  
Revisor de Tesis **Edgar Armindo Castillo Ayala**  
Colegiado No. 6220 **Abogado y Notario**



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, doce de abril de dos mil doce.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de el estudiante GUSTAVO ADOLFO NORIEGA ESTRADA, titulado LA NECESIDAD DE REGULAR UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS OLFATIVAS. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

LEGM/sllh.







## DEDICATORIA

### **A Dios y la Virgen María:**

Por todas las bendiciones que me han brindado a lo largo de mi vida, por guiar siempre mis pasos y por colocarme siempre en el lugar preciso con las personas indicadas.

### **A mis padres:**

Jesús Adolfo Noriega de la Roca y Ana Rubidia Estrada Martínez, por brindarme siempre su apoyo incondicional, cariño, educación y en especial por todos los sacrificios que han hecho para que sea una mejor persona.

### **A mis hermanos:**

Claudia Renata Noriega Estrada y Pablo Adolfo Noriega Estrada, por estar siempre a mi lado, por sus consejos y por hacerme sentir alguien afortunado al tenerlos.

### **A mis tíos:**

En especial a Alejandro Estrada y Fernando Estrada, que han sido un ejemplo positivo en mi vida y por su apoyo incondicional.

### **Abogados:**

Flor de María Sagastume Leytan, Ana Ruth Mérida, Edgar Armindo Castillo Ayala y Juan Carlos González.

### **A mis amigos y amigas, en especial a:**

Rolando Herrera, José Roberto Oviedo Soto, Mauricio Estrada, María Alejandra Sandoval, Inés Tobar, Oliver André Orellana, Karla Martínez, Axel Morales, Melvin Figueroa, Raquel Echeverría y Sandra Fuentes.

### **A:**

La gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala.

### **A:**

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

### **A:**

La Corte Suprema de Justicia.



## ÍNDICE

Pág.

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

### CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual.....	1
1.1. Definición .....	1
1.2. Antecedentes históricos .....	2
1.3. Creación de la Organización Mundial del Comercio .....	7
1.4. División de los derechos de propiedad intelectual .....	11
1.4.1. El derecho de autor y los derechos conexos .....	11
1.4.2. La propiedad industrial .....	16
1.5. Fundamentación constitucional de la propiedad intelectual .....	18
1.6. Importancia de la protección de la propiedad intelectual.....	20

### CAPÍTULO II

2. Las marcas y el derecho marcario.....	23
2.1. Definición legal.....	24
2.2. Definición doctrinaria.....	24
2.3. Naturaleza jurídica .....	26
2.4. Signos que pueden constituir marcas.....	30
2.5. Uso de la marca .....	34



2.6. Funciones de la marca .....	36
2.6.1. Función distintiva o diferenciadora .....	37
2.6.2. Función indicadora del origen o procedencia .....	38
2.6.3. Función indicadora de la calidad .....	39
2.6.4. Función de publicidad .....	41
2.7. Importancia de la marca .....	42
2.8. Clasificación de las marcas .....	43
2.8.1. Por razón de su titularidad .....	43
2.8.2. Por razón del distintivo .....	44
2.8.3. Por razón de su aplicación .....	45
2.8.4. Por razón de su régimen jurídico .....	47

### CAPÍTULO III

3.1. Registro de una marca .....	49
3.2. Derechos que confiere .....	51
3.3. Signos registrables y no registrables .....	52
3.4. Extinción del registro de la marca .....	58
3.5. Marca notoriamente conocida .....	60
3.6. Nulidad del registro marcario .....	61
3.7. Caducidad del registro marcario .....	63
3.8. Medios de impugnación en el derecho marcario .....	64

3.9. Cancelación del registro marcario .....	65
--	----

## CAPÍTULO IV

4. La marca olfativa .....	67
4.1. Definición .....	67
4.2. Características .....	67
4.3. Aromas que no son aptos para inscribir .....	68
4.4. Evolución de los nuevos tipos de marcas .....	69
4.5. Importancia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos de América en materia de marcas olfativas .....	70
4.6. Regulación internacional de las marcas olfativas .....	72
4.6.1. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio –ADPIC– .....	71
4.6.2. Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas .....	72
4.6.3. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial .....	73
4.7. Representación gráfica de las marcas olfativas .....	74
4.7.1. La descripción de un olor .....	74
4.7.2. El depósito de una muestra .....	76
4.7.3. Fórmula química .....	77
4.8. Propuesta de procedimiento específico para la inscripción de marcas olfativas .....	77
CONCLUSIONES .....	81



RECOMENDACIONES.....	83
BIBLIOGRAFÍA.....	85





## INTRODUCCIÓN

Se dice que la propiedad intelectual es el fruto del ser inteligente, racional, quién al combinar los elementos y las ideas conciben y producen una obra original, pudiendo disponer de ella sin más limitaciones que las impuestas por las leyes; actualmente podemos observar un gran avance científico, artístico y tecnológico, que promueve una mayor intensidad de las relaciones comerciales entre los distintos países, cada vez hay más creaciones originales, además de las mejoras a las ya existentes.

Sumado a lo anterior las nuevas pautas con las que se administra el conocimiento en los países desarrollados, los intelectuales y las organizaciones que se dedican a la investigación, buscan cada vez mejores formas para asegurar sus intereses, es por ello la importancia de que existan leyes y procedimientos específicos que normen adecuadamente estos temas que se mantiene en constante desarrollo y que regulan las relaciones comerciales existentes y que puedan surgir vinculadas con la propiedad intelectual.

Por eso la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro, la marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere, al hacerlo esta premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias, es importante establecer que las marcas evolucionaron hacia derechos protegidos a partir del entendimiento de que es injusto presentar como propias mercancías ajenas, a lo cual el principal problema atañe a la representación gráfica de una marca olfativa teniendo un alto nivel de dificultad, porque es más fácil oler un aroma que verlo, pero esto tampoco es imposible.



El objetivo general de esta investigación es promover un adecuado procedimiento para la inscripción de las marcas olfativas en el cual el registro de la propiedad intelectual debe establecer cuales son los requisitos especiales que debe cumplir el solicitante para cumplir con el requisito de representación gráfica.

Los objetivos específicos son identificar cual es el mejor sistema de inscripción de las marcas olfativas en el registro actual y establecer qué instrumentos son necesarios para llevar a cabo un sistema de inscripción de marcas olfativas practicable en el país, puesto que la hipótesis consiste en demostrar la existencia del vacío legal en la Ley de Propiedad Intelectual Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en cuanto a que no existe un procedimiento específico para la inscripción de las marcas olfativas como uno de los signos que pueden constituir una marca, ya que dentro de la ley citada, se establece de manera genérica el mismo procedimiento para la inscripción de todas las marcas.

El presente trabajo se desarrolló para comprobar la hipótesis y cumplir con los objetivos establecidos, utilizando los métodos descriptivo, comparativo, deductivo, inductivo, analítico y sintético, los capítulos se desarrollaron de la siguiente forma: el capítulo primero análisis de la propiedad intelectual; capítulo dos desarrolla lo que son las marcas y el derecho marcario; capítulo tercero el registro de una marca y por último el cuarto capítulo desarrolla las marcas olfativas, en el cual se propone un procedimiento específico para la inscripción de las marcas olfativas, siendo este la principal finalidad, del presente trabajo.



## CAPÍTULO I

### 1. Propiedad intelectual

#### 1.1. Definición

“Es el conjunto de derechos resultantes, de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, esta propiedad, a la que también se le designa propiedad inmaterial, comprende tanto los derechos relativos a las producciones literarias, científicas y artísticas, como los que tiene por signos distintivos de la empresa, que aunque no siempre puedan considerarse creaciones intelectuales, también caen dentro del marco de la propiedad inmaterial”.<sup>1</sup>

“Disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual, así como sus actividades afines o conexas”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Medina Rangel, David. **Revista mexicana de la propiedad industrial**. pág. 40

<sup>2</sup> Palacios López, Marco Antonio. **Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislación sobre propiedad industrial en Guatemala**. pág 2.





Es importante señalar que las creaciones intelectuales gozan de protección desde el momento en que se exteriorizan, antes de esto son simples pensamientos personales en la mente de su creador.

## **1.2. Antecedentes históricos**

La propiedad intelectual surge desde la época del derecho romano clásico, en este se encontraban contempladas tres categorías de derechos: los derechos personales, los derechos de obligaciones y los derechos reales; siendo estos últimos donde se puede encontrar cierto parecido al derecho de autor, ya que en él se reconocía el derecho de propiedad sobre la creación intelectual, siempre que esta fuera tangible, es decir que fuera exteriorizada en cuerpo material, susceptibles de poderse apreciar por los sentidos y apropiarse de ella.

Con dicho reconocimiento el derecho romano legitimaba algo similar a lo que conocemos hoy como derecho de autor, concediendo así al propietario de la misma, el privilegio de poder conservar la obra e incluso disponer de ella o venderla, ya que no existía limitación alguna a dicha propiedad.



Sin embargo respecto a las obras literarias no existió una protección distinta ya que no había ninguna legislación especial que regulara esa actividad creativa intelectual. En materia de marcas, existían probablemente entre los griegos y entre los romanos, ciertos derechos tendientes a su protección contra los usurpadores, aunque no parece que tales marcas hayan tenido la misma función jurídica que en nuestros tiempos.

En realidad, las marcas, en su origen, fueron más que signos distintivos de las cosas, signos distintivos de las personas a las cuales las cosas pertenecían, de forma que la marca, era algo semejante al nombre comercial.

En la edad media, se utilizaron las marcas en el sentido de que indicaban la referencia de una persona e incluso representaban una presunción de propiedad en su favor.

Existieron dos clases de marcas, las colectivas y las individuales. La marca colectiva era la de la corporación y la marca individual era la de cada uno de los miembros de la misma.

Es la marca individual de los miembros de las corporaciones, el antecedente de la marca en sentido moderno.



Con la desaparición del régimen corporativo, como consecuencia de la revolución francesa, se instaura la libertad de comercio que, llevada a sus últimas consecuencias, había de permitir la competencia sin límites y hacer desaparecer la marca como signo exclusivo de un comerciante; pero las reclamaciones de diversos sectores de la industria, obligaron al poder público a restablecer el principio de la propiedad de las marcas, primero sin sanciones penales, y término con severas penas, que no fueron en la práctica aplicadas.

En la segunda mitad del siglo XIX, se promulgan en diversos países las grandes leyes generales sobre las marcas y se forma en cada país, un verdadero derecho de marcas; tendiendo, de una manera general, a proteger al titular de las mismas contra las usurpaciones e imitaciones.

Este derecho moderno, tiene el doble aspecto de una prerrogativa facultativa y no de mención obligatoria y de un derecho individual y no colectivo, como en la antigua marca corporativa.





En cuanto al Derecho de autor, “Las antiguas culturas griegas y romanas desconocían esta rama del derecho en el sentido actual. La primera Ley de derecho de autor que se dictó tan sólo remonta al año 1709”.<sup>3</sup> (Ley de la Reina Ana de Inglaterra).

En 1948 el derecho de autor se integró en la declaración universal de los intereses morales y materiales procedentes de toda producción científica, literaria o artística de la cual es autor.

“En la transición de la edad media hacia los tiempos modernos, se consideran como decisivas los inventos del grabado en cobre, de la estampa en madera y de la imprenta. Especialmente de esta última se hizo posible alcanzar un número mayor de personas sin tener que reunirlos en el mismo lugar”<sup>4</sup> para lograr el propósito de la enseñanza y la comunicación.

Otra “ola grande de invenciones comienza en el último cuarto del siglo XIX. Para la producción de ejemplares de obras, con la invención del fonógrafo; del gramófono y del cinematógrafo, se crearon enormes posibilidades nuevas de comunicación. Y con la energía eléctrica ahora también fue dada la condición más importante para otra difusión

---

<sup>3</sup> Ulrich Uchtenhagen, Consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el documento denominado: Curso Regional de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América latina, punta del este, 27 a 31 de octubre de 1997, Montevideo, 3 de noviembre de 1997. Documento OMPI/DA/PDE/97/1. pág. 3

<sup>4</sup> *Idem*. pág. 6



más de sonidos, signos e imágenes en forma inmaterial, así sobre todo por vía del telégrafo sin hilo, del teléfono y de la radio. Desde entonces los medios de comunicación conocen un desarrollo ininterrumpido y desenfrenado; del cinematógrafo se ha llegado a la grabación de video; a la radio se unió la televisión, al disco siguió el casete; la fotografía llevó a la fotocopia, a la reprografía y todos estos adelantos enlazaron en unas redes de telecomunicación que permiten llevar a cada expresión humana en fracciones de segundos a cualquier parte del mundo.”<sup>5</sup>

La producción de los medios de comunicación y también la misma comunicación generan gastos que hay que cubrir con los ingresos obtenidos por la actividad de comunicación. En este sentido se iba formando a partir de la invención de la imprenta un mercado, en el cual el impresor no solamente debe cubrir sus gastos mediante la venta de sus libros sino obtener unas ganancias.

La importancia económica de la comunicación es preponderante. Sobre todo la posibilidad de poder influir la actitud de consumo de extensas capas de la población mediante la publicidad utilizada en la comunicación, la ha puesto en un lugar central en la vida económica de todos los países.

---

<sup>5</sup> Ídem. pág. 6 y 7



A los primeros productos de la imprenta –que suscitaron un asombro enorme, ya que el libro en las postrimerías de la edad media se consideraban como objetos extraordinariamente preciosos-. Según la opinión de los autores y de los impresores que fue adoptada por las autoridades, los reimpresores se consideraron como malhechores y ladrones cuyos actos había que impedir. El origen del derecho de autor por eso se sitúa, según la terminología moderna, en la lucha contra la piratería en lo que prevalecían más a menudo motivos materiales. No obstante, en lo que concierne a los escritos religiosos, se añadía pronto la preocupación de evitar alteraciones y mutilaciones.

Con la protección del contenido de la comunicación en el ámbito literario y artístico, el derecho de autor es el bastión más importante contra la piratería. Esta es la razón por la cual en el GATT empezaron a ocuparse en el marco de la ronda de Uruguay, del derecho de autor. La cual llevaría a la evolución del Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) del 15 de abril de 1994, con lo cual los derechos de autor quedan anclados en el orden mundial del comercio.

### **1.3. Creación de la Organización Mundial del Comercio**

Uno de los antecedentes de la creación de la Organización Mundial del Comercio, es el acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que se instituyó en





algunos países, en 1947, y surgió como algo provisional, que supuestamente se revisaría cuando se creara la Organización Internacional de Comercio (OIC); sin embargo, transcurrieron muchos años y nunca se concretó un nuevo marco institucional para la adopción de decisiones multilaterales.

El GATT, se creó para regular la liberalización del comercio y los problemas del desarrollo después de la segunda guerra mundial y fue impulsado por los países industrializados. No obstante lo anterior, las naciones desarrolladas, empezaron a imponer barreras no arancelarias e incluso restricciones cuantitativas a las exportaciones provenientes de los países en desarrollo, lo cual permitía que se pudieran tomar medidas unilaterales instrumentadas por las principales potencias comerciales.

A principios de los años noventa, se dio una revolución tecnológica en áreas como la microelectrónica, la biotecnología, la informática y las comunicaciones, que tuvieron grandes repercusiones en la actividad económica mundial, y que hacían necesario, un nuevo marco regulatorio para la relación económica entre los países.

Tradicionalmente, el GATT era de utilidad, para resolver asuntos relacionados con el comercio de mercancías, pero como consecuencia de distintas rondas de negociaciones entre los países, se concluyeron acuerdos relacionados con el comercio



de servicios y sobre derechos de propiedad intelectual, lo cual requería una estructura jurídica diferente, de carácter vinculante o coercitivo, y no provisional, como lo era el GATT.

En virtud de lo anterior, la Comunidad Europea, Canadá y México, propusieron en el año de 1990, crear un mecanismo de solución de disputas en que las partes contratantes del GATT, se comprometieran a ajustar sus políticas nacionales de comercio, leyes y procedimientos de aplicación, conforme a las reglas de ese organismo y que dicho mecanismo fuese administrado por la nueva organización.

La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es resultado de ocho años de negociaciones de la ronda de Uruguay, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), que concluye con la firma de los acuerdos de Marrakech, en abril de 1994, estableciendo así nuevas normas referidas al comercio de servicios, aspectos de propiedad intelectual; solución de diferencias; y el examen de políticas comerciales.

En términos generales, la OMC, está ubicada en Ginebra, Suiza, se encarga de administrar todos los acuerdos que se relacionen con el comercio, servir de foro para las negociaciones, resolver las diferencias, supervisar las políticas nacionales, ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de política comercial prestándoles



asistencia técnica y organizando programas de formación; así como cooperar con otras organizaciones internacionales.

El acuerdo de la OMC sobre Propiedad Intelectual básicamente está contenido en el anexo "C" que contiene el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido como /ADPIC), por sus siglas en inglés, y que consiste básicamente en una serie de normas que rigen el comercio y las inversiones en la esfera de las ideas y de la creatividad. Dichas normas, establecen como se deben proteger en los intercambios comerciales, el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial.

Podemos decir que en materia de Propiedad Intelectual, este acuerdo, es el marco jurídico, que establece los parámetros o estándares de protección; que los países miembros de la OMC, deben conceder tanto al derecho de autor y derechos conexos, como a la propiedad industrial; es por ello, que en nuestra legislación, ha sido necesario emitir nuevas leyes y realizar reformas a las ya existentes, para estar en armonía con las disposiciones de dicho acuerdo.





## **1.4. División de los derechos de propiedad intelectual**

La doctrina para facilitar el estudio de la propiedad intelectual la ha clasificado en dos en dos aéreas.

### **1.4.1. El derecho de autor y los derechos conexos**

El reconocimiento del derecho de autor, como tal, se observó en forma un tanto rudimentaria poco tiempo después de que se inventara la imprenta en el año de 1455. La evolución del derecho de copia o derecho de autor se remonta entonces al momento en que la imprenta hizo viable la producción de copias múltiples, por más que el mundo occidental ya censuraba moralmente la copia no autorizada de la obra escrita en los tiempos clásicos. En oriente, la copia de las expresiones artísticas fue considerada por mucho tiempo una forma de halago aceptada, pero este punto de vista no era compartido cuando el propósito de la copia era con fines comerciales.

La teoría y objeto del derecho de autor ha variado a lo largo de los siglos, reconociendo tanto el gran interés público y el interés del creador de la expresión.



En los siglos XVI y XVII era en muchos países una práctica comercial corriente que el soberano concediese derechos exclusivos de publicación. El editor comúnmente pagaba por el privilegio. Mediante este mecanismo, el soberano ejercía un grado de censura. El autor era raramente un beneficiario de la transacción, y las publicaciones de copias no autorizadas reducía los ingresos del soberano y de esta manera se la fue considerando cada vez más como ilícita; cuando la palabra escrita vino a desempeñar un papel más importante en la lucha política, se puso en tela de juicio el control de las imprentas.

En Inglaterra, a partir de 1555 y durante una centuria y media, el control de las editoriales sirvió a intereses políticos. En 1710, una ley pionera limitó el término de la protección del derecho de copia y reconoció al autor como el titular primario del derecho protegido.

La revolución francesa, consecuente con sus principios de libertad e igualdad abolió todos los privilegios del Estado en cuanto a controlar y fiscalizar las ideas del hombre, ya que para éste era un gran obstáculo la divulgación libre del pensamiento a través de una obra fuera esta literaria, científica o artística; por perjudicar sus intereses.

Así la revolución francesa, jugó un importante papel conjuntamente con la imprenta respecto a la cultura, educación, la ciencia y el arte de los países del mundo, logrando



la abolición de la censura y de privilegios a determinadas personas, iniciándose así un nuevo camino para los derechos de autoría.

La ley francesa de 1793 fue tomada como modelo por muchos otros países de tradición jurídica continental. La Constitución de los Estados Unidos incluyó una disposición que establece una protección federal del derecho de autor, después de frustrados experimentos en la legislación estatal. A lo largo del siglo XIX muchos países promulgaron leyes sobre el derecho de autor.

Aunque las diferencias idiomáticas restringieron la circulación internacional de libros, la cuestión de la protección de las obras literarias se hizo suficientemente preocupante como para que se buscara su regulación por medio de tratados bilaterales.

Francia fue pionera también en extender los derechos a los autores extranjeros. Finalmente, un movimiento en pro del tratamiento multilateral de la cuestión condujo en 1886 a la Convención de Berna sobre la protección de las obras literarias y artísticas. A ella se unieron la mayoría de países rectores de esos días.

Este tratado se halla a la altura de la Convención de París como fundamento de la protección internacional de la propiedad intelectual. Como la Convención de París, el





tratado de Berna, estableció el principio de tratamiento nacional para el derecho de autor y también reguló los derechos de protección.

El derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos concedidos a los creadores o autores por sus obras literarias, científicas y artísticas.

Los derechos conexos, se entienden como aquellos derechos concedidos para proteger los intereses de artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, representaciones de artistas, transmisión de acontecimientos, informaciones, ideas o imágenes.

La protección por derechos de autor, comprende los siguientes derechos:

Derechos Morales: que son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables y que duran toda la vida del autor. Cuando él fallece, sus herederos pueden ejercitar sin límites de tiempo este derecho y equivalen principalmente al derecho de reivindicar la autoría de una obra y al derecho de oponerse a que se le realicen cambios o modificaciones que pueden atentar contra la reputación del autor o creador y;



Derechos Patrimoniales: llamados también pecuniarios, que confieren al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización o aprovechamiento por terceros; dura toda la vida del autor y, a partir de su muerte, el período que la legislación del país en donde se constituyó le otorgue. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores dicho período, se contará a partir de la muerte del último.

Es por los derechos patrimoniales que los creadores o autores originales de obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos gozan de ciertos derechos básicos: tienen el derecho exclusivo de utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El creador de una obra puede según la mayoría de legislaciones, entre ellas la nuestra, prohibir o autorizar: su reproducción, modificación, bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora, su interpretación o ejecución pública; su grabación; su transmisión; su traducción a otros idiomas.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas, por consiguiente, los creadores suelen vender los derechos sobre sus obras a particulares o empresas con mayor capacidad de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan regalías.

Estos derechos patrimoniales tienen una duración, estipulada en los tratados pertinentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de 50 años tras la muerte del autor. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar plazos más largos, tal es el caso de nuestro país, al establecer en el Artículo 43 de la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y setenta y cinco años después de su muerte.

#### **1.4.2. La propiedad industrial**

La propiedad industrial es la parte de la propiedad intelectual cuyo objeto es la protección de las creaciones de la mente que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio, y , al mismo tiempo, comprende la represión contra los actos de competencia desleal, incluidos lo actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales. La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela o usuarios en el mercado nacional o internacional.

La propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean preservar sus creaciones





(patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro.

Dentro de las principales figuras que protege la propiedad industrial se encuentran:

Invenciones: La cual se refiere a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Sin embargo, para que esa creación humana sea protegida mediante el otorgamiento de una patente, es necesario que se cumplan con ciertos requisitos. De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, una invención es patentable, cuando cumpla con los requisitos de: a) novedad, b) nivel inventivo; y c) aplicación industrial.

Modelo de utilidad: es toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.



Nombre comercial: es un signo denominativo o mixto (letras y figuras), con el que se identifica y distingue a una empresa, o un establecimiento mercantil o a una entidad.

Diseño industrial: comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.

Marca: es 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 puedan ser objeto de una representación gráfica.

### **1.5. Fundamentación constitucional de la propiedad intelectual**

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el título II, capítulo I, reconoce como derecho humano, dentro de la categoría de individuales, al derecho de autor e inventor; estableciendo en el Artículo 42: *“Se reconoce el derecho de autor y el*



*derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”, el Artículo 43, establece: “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”, el Artículo 46, indica: “Se establece el principio general de que en materia de derecho humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.*

Así mismo, en el capítulo II, sección segunda, reconoce dentro de los derechos sociales, el derecho a la cultura; estableciendo en el Artículo 57 que: *“Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación”, el Artículo 59 establece: “Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada”, y por último el Artículo 63 establece: “El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica”.*





## 1.6. Importancia de la protección de la propiedad intelectual

Se indicó al definir la propiedad intelectual en el apartado 1.1 , que esta es un derecho sobre el resultado de una creación de la mente humana, lo cual significa que por parte del creador, existe un esfuerzo que bien merece ser reconocido, pero además, de la aplicación de esa capacidad intelectual, que merece ser reconocida, se requiere en todos lo casos, una inversión en términos económicos, que en ocasiones es sumamente fuerte, como en el caso de las invenciones, que en justicia merece una compensación.

Si tomamos en cuenta estos aspectos y además, que el producto final de ese esfuerzo, llega a beneficiar a la sociedad, traduciéndose en parte vital del desarrollo tecnológico y económico, podemos afirmar que la importancia de la protección de la propiedad intelectual, estriba en incentivar y restituir el trabajo creador y proteger las inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, para generar financiamientos de las actividades de investigación y desarrollo.

Algunos autores expresan “el conjunto de las obras de los autores de un país, refleja el alma de la nación y permite conocer mejor sus costumbres, sus usos, sus aspiraciones. Si la protección no existe, el patrimonio cultural será escaso y no se desarrollarán las artes. Todo país que desee estimular e inspirar a sus propios autores, con el fin de



crear tal patrimonio cultural nacional deberá conceder una protección efectiva al derecho de autor”<sup>6</sup>

Por otra parte, la protección de los signos distintivos, como las marcas, los nombres comerciales y las expresiones o señales de publicidad, contribuyen a la existencia de una competencia leal entre los productores y a la protección de los consumidores, quienes podrán elegir en el mercado, entre los distintos productos y servicios de diversa procedencia y calidad.

---

<sup>6</sup> Masouye, Claude. **Introducción al Derecho de Autor. Revista mexicana del Propiedad Industrial y Artística.** pág. 38







## CAPÍTULO II

### 2. Las marcas y el derecho marcario

La institución jurídica de la marca, es el elemento que mayor importancia tiene dentro de la esfera del Derecho de la Propiedad Industrial, asimismo por su naturaleza, es uno de los aspectos primordiales mediante los cuales sus titulares comercializan tanto sus productos como los servicios.

Antiguamente alrededor del siglo XIX, debido al aumento del comercio a nivel mundial; muchos países buscaron asegurar protección recíproca para las marcas de sus nacionales a través de tratados bilaterales; regularmente se hicieron por medio de acuerdos de amistad, comercio y navegación. Lamentablemente, los resultados no eran del todo satisfactorios para los Estados, por lo que la solución que le dieron a esto, fue que se creó la Convención Internacional para la Protección Industrial.

En la actualidad es conocida como la Convención de París, en la cual se establecieron dos principios básicos, el primero es el trato nacional, y el segundo el derecho de prioridad para registrar solicitudes de la misma marca en otro país miembro dentro de un período de seis meses, a partir de la primera solicitud.



## 2.1. Definición legal

La legislación nacional regula lo concerniente a marcas en el Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, en el Artículo 4, en la cual se establece: que una marca es “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.

## 2.2. Definición doctrinaria

Según la doctrina la marca “es un signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.”<sup>7</sup>

Algunos juristas también la definen “como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que

---

<sup>7</sup> Otamendi, Jorge. **Derecho de Marcas**. pág. 7



presta dicha persona física o moral, constituyen una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.”<sup>8</sup>

De conformidad con lo establecido en el Diccionario Jurídico una marca es “un signo o medio material de cualquier clase adoptado para señalar y distinguir de sus similares determinados productos de la industria o del comercio. Signo distintivo de los Artículos fabricados o vendidos por una empresa cuyo uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio.”<sup>9</sup>

Asimismo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual manifiesta que “una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás. Por lo general, las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios. En algunos países, los lemas publicitarios también se consideran marcas y se pueden registrar como tales en las oficinas nacionales de marcas”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Viñamata Paschkes, Carlos. **La propiedad intelectual**. pág. 325.

<sup>9</sup> De Pina, Rafael. **Diccionario de Derecho**. pág. 267.

<sup>10</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **El secreto está en la Marca**. pág. 3.



Otros autores opinan que “La marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado.”<sup>11</sup>

### 2.3. Naturaleza jurídica

Existen varias teorías que pretenden establecer la naturaleza jurídica de la marca, a continuación se darán a conocer brevemente las principales.

- Teoría de derecho de propiedad

Es una de las teorías más antiguas, en la cual establece que el derecho de marca es objeto de un derecho de propiedad. “Es a partir de la revolución francesa cuando los legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la marca.

Para la protección del derecho que se materializa en algo concreto se le aplica el concepto más tradicional, el de derecho inmediato y erga omnes sobre un bien: el derecho de propiedad.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Martínez Medrano, Gabriel y Gabriel Soucasse, **Derecho de marcas**. pág. 23.



Ahora bien para adquirir la propiedad de la marca es necesario que la misma esté inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, para poder acreditar que la misma pertenece a su creador y sea, tal como lo establecen algunos autores, erga omnes; de lo contrario no se materializa la propiedad sobre la misma.

Existe una excepción a la regla: la marca notoria, la cual es identificada por los consumidores y se conoce a quién pertenece, en este caso no necesariamente debe de estar inscrita para tener tal valor.

El problema que existe con esta teoría es que solo se ve el aspecto pecuniario del derecho, debido a que se establece la explotación de la marca, pero también existe el supuesto que a la marca no se le pueda reconocer dicho elemento, por lo que el titular no podría oponerse frente a otros en el uso de la misma, ya que se puede contraponer a otros si la marca ha sido registrada, a excepción de la marca notoria.

Otro inconveniente que se desprende de esta teoría es la falta de tangibilidad del bien, que existe determinados requisitos para la conservación del derecho, debido a que la marca tiene una particularidad porque no sólo presupone el registro, sino también exige la utilización de ella.

---

<sup>12</sup> De la Fuente García, Elena. **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**. pág. 23.

La doctrina española establece que “ ha pretendido encontrar un término que no se centrara precisamente en el concepto de propiedad, y para ello se han ofrecido diversas denominaciones como “Derecho Industrial”, “Derecho de la competencia” o “Derecho de los bienes inmateriales”, pero ninguna de estas denominaciones ha llegado a tener verdadera consolidación doctrinal ni jurisprudencial.”<sup>13</sup>

- Teoría de derecho de la personalidad

Esta teoría afirma que el derecho marcario es una especie de derecho de la personalidad, como lo es el nombre, la integridad personal, esto quiere decir que “si estos derechos se violan existen una serie de acciones para actuar. Una consecuencia lógica de esta teoría es que las marcas nunca se pueden transmitir porque no pueden abandonar a su titular y, además solo existen durante la vida del mismo.”<sup>14</sup>

En contraposición a esta teoría se encuentra lo manifestado por otros autores, quienes con gran precisión señalan que “los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual. Evidentemente estos derechos no tiene un carácter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas sí

---

<sup>13</sup> *Ibid.* pág. 24.

<sup>14</sup> *Ibid.* pág. 27.





participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables.”<sup>15</sup>

Esta teoría no puede admitirse, en virtud que los derechos de la personalidad como tal, son inalienables e imprescriptibles, por lo que si el derecho de marcas fuera inherente a la persona humana; estos no podrían ser objeto de negociación. Así también se está dejando de un lado el aspecto patrimonial, el cual se ha hecho tan importante en el mundo actual dentro del comercio internacional.

- Teoría del derecho de la propiedad inmaterial

Esta teoría considera la marca como un derecho de propiedad inmaterial, la cual es comúnmente aceptada en la doctrina, debido a que a diferencia de los derechos de propiedad le conciernen a los objetos tangibles y los derechos de propiedad inmaterial por su parte abarca los objetos inmateriales e intangibles. Este es el caso de la marca, que por ser un elemento no perceptible exige la utilización por parte de su titular, la cual puede llegar a identificar tanto productos como servicios.

---

<sup>15</sup> Viteri, Ernesto. **La protección marcaria y la legislación guatemalteca.** pág. 5



Es por ello que el “signo o medio que constituye la marca no puede funcionar por sí solo; necesita vincularse a los productos para los cuales se ha registrado. Pero esta vinculación no es suficiente. Además precisa que sea captada por los consumidores a través del uso que el titular efectúe. Los consumidores pueden identificar la marca cuando la asocian a un producto o servicio. Mientras tanto, la marca no es que no exista, sino que en potencia que precisa de un segundo elemento configurador. Este elemento surge en un ámbito externo mediante la proyección de la marca al exterior”<sup>16</sup>

Una vez conocidas las teorías más destacadas que existen al respecto, se puede concluir que la suposición que más se acerca a la realidad es, que el signo es un derecho de propiedad inmaterial, debido a que el creador de la marca va obtener un bien, el cual para protegerlo deberá solicitar la inscripción en el registro respectivo, luego de esto puede disponer de él y hacerlo valer ante los demás así como comercializarla en el mercado mundial.

#### **2.4. Signos que pueden constituir marcas**

Como lo establece la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 16, las marcas, pueden consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y

---

<sup>16</sup> De la Fuente, Elena. **Op. Cit.** pág. 31.

combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que a criterio del registro tengan aptitud distintiva.

Las marcas de acuerdo a su aspecto gráfico se clasifican en: denominativas, gráficas o figurativas, mixtas y tridimensionales.

Las denominativas para que se puedan constituir como una marca deben estar integradas exclusivamente por palabras, nombres, frases, letras o cifras.

Según la doctrina hay autores que opinan que una marca denominativa está compuesta por "letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos y otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se le use".<sup>17</sup>

Cuando se registra una marca denominativa, solo se protegerá las letras y no así la forma de ellas, un ejemplo de esta clase de marca es DELL la cual identifica una serie

---

<sup>17</sup> Martínez Medrano, Gabriela Soucasse. **Op. Cit.** pág. 48



de computadoras y accesorios de la misma, por lo que cuando los consumidores escuchan esta marca ya saben el producto que representa porque están familiarizados con él.

Las marcas figurativas o gráficas para que puedan constituirse como marcas deben ser figuras, retratos, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, franjas, combinaciones o por disposiciones de color entre otros elementos similares. De acuerdo con lo manifestado por Martínez Medrano y Soucasse las marcas Gráficas “carecen de palabras, letras o números, se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales, también se les denomina anexas.”<sup>18</sup>

La protección de esta marca, por medio del Registro, abarca la figura en su totalidad, ejemplo de este signo gráfico es el cocodrilo que es comúnmente conocido por todos que representa a lacoste.

La marca mixta para que pueda constituir una marca debe estar compuesta por elementos figurativos así como por denominativos, es una combinación de ambas. Es así como autores establecen que “las marcas mixtas están compuestas por un texto

---

<sup>18</sup> Loc. Cit.



acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto como las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.”<sup>19</sup>

Ejemplo de este tipo de marca es “Dos Pinos”, que en medio de estas dos palabras acompaña una circunferencia, dentro de la cual se encuentra la silueta de dos pinitos.

La marca tridimensional, debe estar compuesta por elementos, que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen la función de distinguir en el comercio, a través de una forma particular, presentación de los productos ya sea por sus envases o envolturas, o de los locales comerciales en donde se prestan los servicios.

Juristas manifiestan que “una de las referencias obligadas en relación a marcas tridimensionales es la que constituye la legislación de la Unión Europea, respecto de la cual destacan la Ley española, la legislación de Benelux y la propia directriz de la UE. Los ordenamientos mencionados son coincidentes en tres excepciones que aplican para considerar como no registrable un objeto tridimensional como marca: 1) cuando la forma sea resultado de la naturaleza propia de los productos, 2) cuando la forma sea necesaria para lograr un resultado técnico, 3) cuando la forma proporcione valor adicional al producto.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> **Loc. Cit.**

<sup>20</sup> Jalife Daher, Mauricio. **Comentarios a la ley de propiedad industrial**. pág. 118.



Por ejemplo, la forma de la botella de la soda “orangina”, la cual tiene un envase original y se diferencia de las demás, este tipo de recipiente se puede inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual, como una marca tridimensional.

La marca sonora es “una marca registrada no convencional donde el sonido se utiliza para realizar la función de la marca registrada únicamente de identificar el origen comercial de productos o de servicios.”

Las marcas olfativas son aquellas que representan productos o servicios a través de marcas que son perceptibles por el sentido del olfato.

## **2.5. Uso de la marca**

Una marca no usada es una marca muerta, que debe ser cancelada para permitir a terceros interesados registrar las marcas que hayan adoptado. Sería contrario al interés público denegar a terceros los registros de sus marcas por la preexistencia meramente registral de una marca de papel. La obligación de uso con sanciones eficaces cumple una función profiláctica, liberando los registros de marcas muertas y evitando que sus titulares las opongán abusivamente a los terceros.



La marca ha pasado por diversos cambios a través de los años, evolucionando hacia derechos protegidos a partir de que surgió la concepción de que es injusto presentar como propias mercancías ajenas.

Es así como a través de los años las marcas se han convertido en mucho más que simples recursos para distinguir productos: se han convertido en avales e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad y de origen. Se han convertido en algo semejante a mensajes abreviados que permiten a los consumidores identificar productos, servicios, y empresas. Por ejemplo unos zapatos con la marca adidas, serán más valorados que otros que se llamen pantel.

Pero el uso de la marca se ha producido con una mayor explosión en el curso de los últimos treinta años. La tecnología así como el rápido auge de las industrias secundarias y de los servicios, tiene mucho que ver en esta expansión de las marcas, basta con ver los avances en la telefonía celular, en la variedad de computadoras de hogar, oficina o portátiles, en las compañías automotrices, etc.

La televisión es otro de los medios que tiene mucho que ver con ello, ya que no sólo a través de los anuncios comerciales se publicitan los productos y servicios con sus respectivas marcas, sino también dentro de los mismos programas que transmiten las televisoras; y que decir del internet, en donde los usuarios son constantemente



bombardeados por todo tipo de anuncios de productos y servicios. Los astilleros, las minas de carbón y los altos hornos no necesitan demasiado las marcas, pero los fabricantes de comidas preparadas, las compañías de tarjetas de crédito, los proveedores de equipos de audio y de alta fidelidad, las compañías de electrónica y las cadenas de restaurantes rápidos consideran que sus marcas están en el corazón mismo del negocio.

Las marcas comerciales han evolucionado y son algo más que simples palabras o imágenes: identifican un producto, un servicio o una empresa; los diferencian de otros; comunican información acerca del origen, el valor, la calidad, les añaden valor, al menos en la mayor parte de los casos; representan potencialmente, haberes valiosos; constituyen propiedades legales importantes.

## **2.6. Funciones de la marca**

Doctrinariamente se han establecido diferentes funciones de la marca para que pueda cumplir con la finalidad de distinguir productos y servicios dentro del mercado comercial, entre ellas las siguientes.

### 2.6.1. Función distintiva o diferenciadora

Una de las finalidades de la marca es distinguir productos y servicios dentro del mercado comercial, es así como en la práctica se consideró que ésta estaba muy ligada al origen del producto, con la finalidad de que los consumidores conocieran quiénes eran los fabricantes y de dónde era originario el producto.

En la doctrina señalan que “En el siglo pasado en los EE.UU. de América una marca no era lo que hoy es en el comercio. Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue el origen. Es más la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere, desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante, entonces la marca identificará también el origen del producto, pero esta función es secundaria.”<sup>21</sup>

Otros autores manifiestan que “la función distintiva es la esencia del sistema de marcas, ya que éstas distinguen una especie dentro de un género.”<sup>22</sup>

A través de la marca los consumidores llegan a conocer los productos o servicios que se prestan, y al conocer el nombre de la misma, se puede saber qué es lo que

<sup>21</sup> Otamendi, Jorge. **Op. Cit.** Pág. 8

<sup>22</sup> Martínez Medrano, Gabriela y Gabriela Soucasse. **Op. Cit.** Pág. 30





representa, realmente no se sabe quién es el fabricante, pero se asocia con los elementos. Como por ejemplo, la marca TOYOTA, distingue la especie de automotores marca TOYOTA en el género de automotores, es por ello que ésta es la verdadera función de un signo dentro del mercado.

### **2.6.2. Función indicadora del origen o procedencia**

Esta función de la marca se refiere a la indicación que hacen los signos distintivos del origen de los productos, mercancías o servicios, diferenciándolos de otros semejantes con diferente origen empresarial, sin embargo esta función de la marca que en un inicio fuera la más importante ha dejado de tener dicha relevancia, a lo que se refiere el autor al afirmar que: "por otra parte la realidad misma nos enseña que al consumidor le interesa adquirir el producto de tal marca y no porque haya sido fabricado por o puesto en el comercio por determinada empresa; aún cuando esto último pueda suceder, se debe a una relación puramente eventual; además incremento considerable de la comercialización de los productos y de la prestación de servicios mediante la circulación y distribución de los mercados nacionales e internacionales ha contribuido a restarle importancia la función de procedencia y origen de la marca."<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nava Negrete, Justo. **Ob. Cit.** Pág. 153.



En este mismo sentido, la autora Ana María Pacón en su documento denominado “Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economía globalizada” se refiere a la función de origen o procedencia, haciendo énfasis en que su importancia ha disminuido por la ampliación de la circulación de los productos o mercancías, y al respecto afirma que: “se ha modificado también la teoría de las funciones de la marca. Así, si bien tradicionalmente la marca solo servía como indicadora de la fuente de procedencia empresarial, se destacan ahora la presencia de otras funciones dignas de especial tutela por parte del sistema de marcas.

La protección de la marca más allá de los productos o servicios idénticos o similares implica el reconocimiento de la función comunicativa de la marca.”<sup>24</sup>

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

Otra de las funciones de la marca es la de indicar la calidad del producto o servicio, ya que los consumidores o los adquirentes del servicio, a través de la misma, sabrán si es bueno o malo.

---

<sup>24</sup> Pacón, Ana María. **Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economía globalizada**. pág. 189.



Algunos tratadistas han manifestado que la marca forma parte de un contrato social entre el titular y los consumidores, quienes manifiestan que “en ese contrato social, el titular de la marca tiene por decirlo de algún modo acostumbrados a los consumidores a que el producto de marca “x” posee una calidad “y”. Cada adquisición nueva del producto “x” representará en la mente del consumidor, la adquisición de la calidad “y”, sin necesidad de probar el producto cada vez que lo compra.”<sup>25</sup>

Esta calidad que representa la marca, no indica que es alta o baja, sino más bien que es estándar y por lo mismo cumple con ciertos requisitos que el consumidor busca cuando desea adquirir un producto o servicio.

Muchas veces cuando se piensa en un signo éste representa varias cosas, una de ellas es el producto y otra la calidad.

Algunos tratadistas señalan que “la marca proporciona información al consumidor sobre la calidad relativamente constante del producto o del servicio. Esto es innegable en el plano socioeconómico: 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.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> **Ibid.** pág. 33

<sup>26</sup> Fernández Novoa, Carlos. **Fundamentos de derecho de Marcas.** pág. 40.





Los consumidores de una determinada marca, cuando la adquieren saben la calidad que posee y por ello la compran, por consiguiente la marca tiene una función de indicar la calidad con que cuenta el producto; por ejemplo, una persona que frecuentemente va a Friday's Guatemala por considerarlo una comida de buena calidad, y viaja a otro país; por ejemplo, a México y ve que existe un Friday's allí, él pronto asociará la marca con la calidad del producto y decidirá consumir el mismo.

#### **2.6.4. Función de publicidad**

Para dar a conocer un producto o servicio a la población en general, se utiliza la publicidad, y es a través de ella que se incorpora al mercado la marca. Al hacer campañas publicitarias del producto o servicio, se incluye la marca que lo representa y la calidad que posee. Estas propagandas esencialmente deben de ser llamativas e interesantes, para que atraiga la atención del eventual comprador y por consiguiente le generen ánimo de adquirir el producto o servicio que se ofrece.

La doctrina establece que "sin una marca que la designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado, 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 del público consumidor.”<sup>27</sup>

Hacer campaña publicitaria de una marca, sería uno de los medios para crear un goodwill alrededor de la misma, y de esta forma seducir al comprador a que utilice los productos o servicios que en ella se infieren. Un ejemplo de publicidad de la marca es el caso de Coca-Cola, ya que en todos sus anuncios influye a las personas a tomar dicho producto, debido a que en ellos se incorporan pasajes normales que vive una persona a diario, por lo que crea en el consumidor un lazo con ella.

## **2.7. Importancia de la marca**

La finalidad de la marca es distinguir productos y servicios dentro del mercado comercial, permitiendo al consumidor, comprar lo que quiere, y distinguir los buenos productos, de los malos. “Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares mas diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.”

---

<sup>27</sup> Otamendi, Jorge. **Op. Cit.** pág. 11



## 2.8. Clasificación de las marcas

Con la finalidad de facilitar el estudio de las marcas, la doctrina ha establecido distintas clasificaciones de las marcas atendiendo principalmente a las características del signo que las constituye, entre estas encontramos:

### 2.8.1. Por razón de su titularidad

- Marcas individuales:

Aquellas que son titularidad exclusiva de determinada persona física, o una determinada persona jurídica.

- Marcas colectivas:

Son todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.





## 2.8.2. Por razón del distintivo

- Marcas denominativas o fonéticas:

Son aquellas marcas constituidas por palabras o grupo de palabras o cifras sin una forma gráfica especial, que son perceptibles en forma visual y cuya lectura y pronunciación es su nota característica y distintiva.

- Marcas figurativas o gráficas:

Son aquellos signos distintivos conformados por figuras especiales y características identificables únicamente por su forma y visualmente.

- Marcas mixtas o compuestas:

Son las marcas constituidas por figuras y palabras, siendo entonces una combinación de signos y figuras perceptibles visual y auditivamente pero identificables en su conjunto de palabras o grupos de palabras y signos o figuras.



- Marcas sonoras:

Son aquellas marcas constituidas por un sonido o combinación de sonidos, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica (por ejemplo un pentagrama). Son aquellos signos que son percibidos por el sentido del oído. Signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo.

- Marcas olfativas:

Aquellas constituidas por un olor suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (fórmula química) y descripción verbal. Este olor debe ser tan característico y particular que no pueda confundirse o asociarse con otro.

### **2.8.3. Por razón de su aplicación**

- Marcas de productos:

Son aquellos signos distintivos identificadores de productos para el comercio o el resultado de la producción industrial.



- Marcas de servicios:

Son signos distintivos de empresas que no dedicadas a la comercialización de bienes, sino al desarrollo de determinadas actividades en beneficio de sus usuarios.

- Marcas efectivas:

Son aquellas cuyos productos y servicios distintivos, están ya disponibles al público y por consiguiente, las marcas ya están siendo utilizadas.

- Marcas de reserva:

Son aquellas que se crean para el lanzamiento de un futuro producto, es decir que entrarán en uso, cuando salga el nuevo producto o servicio, pero en tanto eso sucede, el empresario o comerciante, ya le tiene preparado el signo distintivo.





- Marcas defensivas o de protección

Son aquellas que se crean para ampliar la defensa de una marca que efectivamente está siendo utilizada; regularmente, consiste en una serie de combinaciones similares a la marca en uso, para evitar que los empresarios o comerciantes competidores, puedan imitar la marca que efectivamente está siendo utilizada y crear confusión en el público consumidor.

#### **2.8.4. Por razón de su régimen jurídico**

Se pueden clasificar en marcas registradas y marcas no registradas, marcas nacionales y marcas internacionales, marcas facultativas y marcas obligatorias; y marcas ordinarias, marcas notorias y marcas célebres o renombradas.





## CAPÍTULO III

### 3.1. Registro de una marca

El titular de la marca, debe de registrarla para poder obtener el derecho al uso exclusivo, la excepción de esta regla es la marca notoria.

Así también el registro de una marca permite a su propietario conceder licencias a terceros del uso de ella, pudiendo ser de forma gratuita o bien percibiendo regalías por la utilización.

La exclusividad tal como lo afirma tratadistas consiste en “que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero”<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Jalife Daher, Mauricio. Ob. Cit. Pág. 104





Otra de las ventajas del registro de una marca es que desde el momento en que la solicitud ingresa, esto origina que otras similares a ésta, presentadas por terceros sean desechadas.

La Ley de Propiedad Industrial, establece el procedimiento para realizarlo; inicialmente se debe de presentar un a solicitud al Registro de la Propiedad Intelectual que cumpla con los requisitos de forma establecidos en la Ley, se hará un examen de forma y otro de fondo, en el cual el Registro verificará que cumpla con los requisitos y que la misma no esté comprendida en alguno de los casos de prohibición; si el registro encuentra algún error u omisión de forma, requerirá al interesado que lo subsane dentro del plazo de un mes.

En el caso que el registro determine que el signo no puede ser registrado, le otorgará el plazo de dos meses para que se pronuncie sobre las razones de la objeción; si subsisten las causas de rechazo, se dictará una resolución razonada en ese sentido, la cual puede ser impugnada primero agotando la vía administrativa y luego la vía judicial.

En el caso que no se encuentre dentro de los dos supuestos anteriores o que se hallan subsanado los errores, el Registro ordenará la publicación de un edicto (estará conformado por los datos principales sobre la marca y el solicitante), éste se debe de publicar en el Diario Oficial por tres veces y en otro de los de mayor circulación, dentro



del plazo de quince días. Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación cualquier persona que se vea afectada podrá oponerse, lo cual debe hacerlo por escrito expresando sus fundamentos y acompañando pruebas, esta oposición se le notifica al solicitante para que éste pueda ofrecer información y pruebas, contando con el plazo de dos meses.

Una vez agotado el plazo para oposiciones, o bien para que el solicitante se pronuncie si hubieran sido presentadas, el Registro resolverá la solicitud. En el supuesto que estime procedente, ordenará la inscripción de la marca, (previo pago de arancel) y la emisión del certificado o título que acredite el derecho a su titular.

### **3.2. Derechos que confiere**

Para que el titular de una marca adquiriera estos derechos deberá de inscribirla en el Registro de la Propiedad Intelectual, pasando los exámenes tanto de fondo como de forma, a excepción de la marca notoria. La inscripción de una marca otorga a quien la obtiene la propiedad y el derecho a su uso exclusivo en los productos o servicios para los cuales expresamente se solicitó y obtuvo. Esto implica incluir a terceros para el uso de la marca, la cual puede ser de manera gratuita o bien percibir regalías por su utilización.



La doctrina establece que “la marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia es una forma muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr.”<sup>29</sup>

Cuando una marca queda plenamente inscrita en el Registro, el titular podrá en el caso que fueran productos, elaborar las etiquetas, envolturas para poder identificar los bienes que representa la marca registrada, adhiriendo ésta al producto y así poder comercializarla. Facultando al titular a oponerse a la inscripción de una marca similar a la que le pertenece, aduciendo que le afecta en su patrimonio. Es obligación del Registro denegar la inscripción de este tipo de marcas, ya que éstas quedan en una base de datos, en donde se puede verificar la existencia de un signo.

### **3.3. Signos registrables y no registrables**

En general se puede decir que todos los signos y formas que tengan por objeto distinguir productos o servicios, pueden registrarse a favor de una persona individual o jurídica según sea el caso. Autores establecen que pueden ser marcas “a) las denominaciones y figuras visibles que cumplan la función diferenciadora, b) los

---

<sup>29</sup> Otamendi, Jorge. **Op. Cit.** pág. 26.



nombres comerciales o denominaciones o razones sociales o nombres propios de personas físicas que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Generalmente se tratará de personas físicas o morales que producen, comercializan el producto o prestan el servicio.”<sup>30</sup>

El ordenamiento jurídico guatemalteco reconoce principalmente tres clases de marcas que pueden ser objeto de registro, las cuales son:

- Marcas simples

Este tipo de marca es la que comúnmente se registra, ya que se utiliza con el objeto de distinguir productos o servicios de una persona ya sea individual o jurídica. Según algunos autores “son aquellas que se utilizan por una o varias personas físicas o morales para proteger un producto o servicio determinado; ejemplo, Ford, para amparar vehículos o talleres automotrices.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pérez Miranda, Rafael J. “Derecho de la Propiedad Industrial”, México, editorial Porrúa, S.A.,2006, Pág. 339.

<sup>31</sup> Viñamata Paschkes, Carlos. Op. Cit. Pág. 335.



- Marcas Colectivas

Las marcas colectivas se utilizan para registrar productos o servicios, que pertenecen a un grupo de personas que hayan sido autorizadas para poder usarlas. Al respecto autores manifiestan que “como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización.”<sup>32</sup>

El Convenio de París establece que los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas que pertenecen a colectividades, la cual no debe ser contraria a las disposiciones legales del país de origen. Asimismo cada país decidirá sobre las condiciones bajo las cuales una marca colectiva será protegida.

El registro de una marca colectiva implica una licencia de uso de la marca que se constituye a favor de quien ostenta la calidad de miembro de la asociación o sociedad titular del registro de la marca, no en la forma convencional que consiste en el otorgamiento de una licencia o autorización expresa, sino como consecuencia de la existencia del registro de la marca colectiva y de ser miembro de la persona moral titular de la misma.

---

<sup>32</sup> Otamendi, Jorge. **Op.Cit.** pág. 23.



- Marcas de garantía o certificación

Este tipo de marcas sirve para identificar que las mismas poseen una calidad estándar o bien para distinguir la autenticidad del producto, así como para asegurar al consumidor la procedencia de fabricación, ejemplo “hecho en China”. “En muchos países la marca de certificación se constituye en un medio para garantizar que ciertos productos cumplen con determinados estándares de calidad, tendiendo derecho a emplearlo sólo las empresas que acreditan cumplirlos fielmente. De esa manera, la marca se convierte en una garantía para el consumidor, que encuentra la marca de certificación un aval de la calidad del producto.”<sup>33</sup>

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana establece que “las marcas de certificación, que se registran para identificar mercancías o servicios que cumplen un determinado estándar de calidad, controlado y certificado por la institución propietaria de la marca. Al igual que las marcas colectivas, las marcas de certificación pueden ser utilizadas por varias personas.”<sup>34</sup>

Es por ello que cuando se presenta al registro, este tipo de marcas, se solicita que adjunten todos los documentos donde conste que posee la calidad que se manifiesta; si

<sup>33</sup> Jalife Daher, Mauricio. **Op.Cit.** pág.262

<sup>34</sup> Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Marcas y otros signos distintivos, Guatemala, publicación de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2002. pág.12





cumple con estos requisitos, se le otorgará la inscripción, de lo contrario se deniega, ya que al obtener el registro de una marca de esta naturaleza, en el mismo empaque, si es un producto, se incluirá la calidad con que cuenta, por lo que el consumidor va a saber que es garantizado, consecuentemente no se debe de consignar una calidad que no posea, porque se estaría engañando al comprador.

Por otra parte la Ley de Propiedad Industrial, establece en el Artículo 20 una serie de marcas que no podrán registrarse, debido a que la marca tiene por objeto distinguir el producto o servicio que representa, ya que resulta improcedente otorgar el registro de una marca que no posea dicha función para la cual fue creada. Las solicitudes que se presenta al registro se deniegan por diferentes motivos, uno de ellos es porque se presenta marcas con términos genéricos, por ejemplo, si una empresa trata de registrar la marca “*carros*” para vender carros, ésta será denegada porque éste es el término común del producto. Así también marcas que poseen términos descriptivos del producto, en donde se suele describir el producto, por ejemplo una marca que diga “*el mejor café del mundo*”, para vender café instantáneo, porque sería injusto para los demás caficultores otorgar una marca de esta naturaleza, ya que esta diciendo que es el mejor entre todos.

Existen marcas que pueden inducir a error a los consumidores ya sea por su naturaleza o por indicar el origen geográfico del producto, por ejemplo la marca “*Carros Japoneses*”, para vender Carros Europeos, esto no podrá ser objeto de registro ya que



se indica un origen que no es el del producto, por lo cual se engramaría a los compradores.

Tal como lo establece la SIECA “existen también prohibiciones de registrar marcas que produzcan nombres o emblemas que pertenezcan al Estado de Guatemala o a otros Estados y organizaciones internacionales; y finalmente por razones de orden público, también está prohibido el registro de signos que sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres.”

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual manifiesta que “Las solicitudes son denegadas por “motivos relativos” cuando las marcas entran en conflicto con marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas es habitual que al tramitar el registro se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, entre las que figuran las marcas famosas no registradas, mientras que otras oficinas sólo hacen la comprobación si la marca es impugnada por terceros una vez publicada la misma.”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “el secreto está en la marca”. pág. 7



### 3.4. Extinción del registro de la marca

Es importante establecer que el concepto estrictamente extinción en materia de marcas debe entenderse como la pérdida o desaparición del derecho de un titular de un registro marcario para el uso exclusivo del mismo.

Según el Artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial el registro de una marca se extingue:

Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación.

- a) Por cancelación a solicitud del titular.
- b) Por cancelación debida a la generalización.
- c) Por falta de uso de la marca.
- d) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.

La forma normal de extinción del derecho de una marca es por el vencimiento del plazo de vigencia de la inscripción, el titular para poder dejar sin efecto esta terminación puede solicitar la renovación dentro del plazo que señala la ley. En el caso que el titular ya no desea poseer la inscripción de su marca, de forma expresa puede solicitar la





cancelación y esto tiene por efecto que abra la puerta a un tercero a inscribirla y no tendría por qué existir oposición alguna.

Se puede dar el caso que una marca registrada ha pasado a ser un nombre común o genérico del producto, por lo que judicialmente se podrá cancelar esa marca. Por ejemplo “Kleenex”, la cual identifica pañuelos desechables, por lo que los consumidores se refieren a ellos como un nombre genérico, aunque estén comprando otra marca, es por ello que la OMPI recomienda a los titulares de una marca, que a los productos se les identifique con su respectiva marca en compañía del nombre genérico, con el objeto que el consumidor no se confunda al identificarlos.

Asimismo una marca se puede extinguir por falta de uso, a esto se refiere autores aduciendo que “la extinción de una marca por no usarla en la forma en que fue otorgado su registro se comprende, ya que es de explorado derecho que una marca es un signo distintivo de un producto o servicio, que sirve para distinguir a éstos de su misma especie o clase, y que la autoridad al otorgar un registro marcario efectúa un estudio específico sobre la marca propuesta, para efectos de evitar transgredir derechos de terceros, por seguridad jurídica y comercial una marca debe de usarse tal y como fue otorgado su registro con los derechos y limitaciones que el propio titular le otorga.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> **Ibid.** pág. 260



Los efectos de la extinción del derecho sobre una marca, son la pérdida o desaparición de ella, para usar en forma exclusiva un signo distintivo que había sido reconocido por la legislación y por las autoridades del registro.

### 3.5. Marca notoriamente conocida

Este tipo de marcas son conocidas como un grado superior, ya que tiene un nivel de aceptación por el público en general. Debido a la publicidad que se utilizó, los consumidores conocen dicha marca y la asocian con su contenido, se podría decir que es la única excepción al registro de un signo. Tal como lo afirman autores estableciendo que "la notoriedad de una marca o el hecho de que una marca sea notoria tiene sus orígenes en circunstancias o actuaciones anteriores a tal hecho, porque la marca notoria no es tal desde su nacimiento. No existen reglas específicas para determinar este proceso evolutivo de una marca notoria, sino que se debe a razones del desarrollo comercial de la marca."<sup>37</sup>

La marca notoria va asociada con productos o servicios de buena calidad, la cual fue conocida por las personas por medio de campañas publicitarias, ya que sin ellas ésta nunca hubiese podido ser acreditada. Muchos productos de elevado precio, son consumidos por compradores con una posición económica elevada, pero dichas marcas

---

<sup>37</sup> Bueno Martínez, Patricio y otros. **Propiedad Intelectual en Iberoamérica**. pág.70.



son conocidas por personas que jamás serían comparadores de esas marcas, por el alto costo, tal es el caso de los relojes “Rolex”, la cual es una marca popular aunque muchos no la comprenden, es así como en ningún registro aceptan la inscripción de una marca, como por ejemplo “Rolex” para identificar sillas, esto es ilógico ya que los consumidores asocian esta palabra con relojes y no con sillas.

En Iberoamérica existen varias sentencias provenientes de distintos Tribunales, respecto a la marca notoria, tal es el caso de la Gaceta Oficial del Acuerdo De Cartagena, que establece “el Tribunal fue enfático dentro del proceso 17-IP-96, para que una marca pueda considerarse como notoria, además del registro de la misma en varios países, se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y asimismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el país en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.”<sup>38</sup>

### **3.6. Nulidad del registro marcario**

Según el Diccionario de Manuel Ossorio la nulidad “es la ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma; o como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto

---

<sup>38</sup> Bueno Martínez, Patricio y otros. **Op. Cit.** pág. 75





jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido, por lo cual la nulidad se considera ínsita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado.”<sup>39</sup>

Tal como lo establece la Ley de Propiedad Industrial, la nulidad puede ser relativa o absoluta: si el registro de la marca contraviene lo establecido en cuanto a la prohibición de registrar ciertas marcas o bien se obtiene de mala fe, este será redargüido de nulidad absoluta; cuando la inscripción de la marca afecta algún derecho de un tercero, se podrá invocar la nulidad relativa.

Asimismo es necesario establecer que no es lo mismo la nulidad del registro y la nulidad de la marca. En el caso de la nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales. En cambio, la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuosa en algunos casos.

Como todo acto jurídico, la marca puede contener vicios pudiendo estos ser de forma o de fondo, por lo que si estos supuestos están presentes se debe pedir la nulidad, ya sea absoluta o relativa y al declararse judicialmente la consecuencia jurídica es que se

---

<sup>39</sup> Ossorio, Manuel. **Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales**. pág. 491.



extingue el derecho que se había adquirido por medio de la inscripción en el registro, perdiendo así la exclusividad del uso de ella.

### **3.7. Caducidad del registro marcario**

La caducidad es otro medio de terminación del registro marcario que establece la Ley de Propiedad Industrial, la cual consiste en el vencimiento del plazo de un registro, opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio o a petición de parte. La caducidad, puede ser solicitada por un tercero, una vez vencido el plazo de diez años que se le otorga al realizarse la inscripción, pero si el titular solicita la renovación del registro, esta no dará lugar a caducar; pero si no se renueva el registro, el interesado puede solicitar la caducidad, pero este debe de ofrecer las pruebas necesarias que demuestren la falta de uso de ella o la no renovación del registro.

Básicamente existen dos causales por las cuales se puede dar la caducidad: "las causales de caducidad son: a) Abandono, transcurrido seis meses desde la expiración del plazo por el cual fue otorgada, si su titular no solicita su renovación; b) no uno, si la marca no fuera utilizada en los productos o servicios a los que se encuentra relacionada, caducará el registro. Ahora bien, si al solicitarse la caducidad el titular



demuestra que utilizó la marca durante tres años consecutivos o que la no utilización de la marca obedeció a motivos ajenos a su voluntad, no procederá la caducidad.”<sup>40</sup>

Al darse la caducidad, se producen como en toda institución del derecho ciertos efectos jurídicos: a) extinción del registro; b) cesación de los derechos derivados de dicho registro; y c) cesación de efectos en contra de terceros.

### **3.8. Medios de impugnación en el derecho marcario**

En el derecho de Propiedad Industrial el medio de impugnación es el recurso de revocatoria, una vez agotado éste se puede interponer un proceso contencioso administrativo. La Ley de Propiedad Industrial establece en el Artículo 215 que se podrá aplicar supletoriamente la Ley de lo Contencioso Administrativo, por lo que en este caso este medio de impugnación va a ser regido por dicha ley.

Este recurso procede en contra de las resoluciones dictadas por autoridades administrativas que tengan superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. En consecuencia las resoluciones emanadas del registro de la propiedad intelectual pueden objetarse por medio del recurso de revocatoria ya

---

<sup>40</sup> Pérez Miranda, Rafael J. Op. Cit. Pág. 343





que éste depende del Ministerio de Economía, por lo que al interponer el mismo se deben elevar las actuaciones a dicho Ministerio.

Una vez agotados los recursos administrativos, se puede llegar al proceso contencioso administrativo para que conozca de la resolución emitida por el registro, y allí se decidirá si la misma es procedente o no, este proceso puede ser interpuesto por quien sufrió el agravio y en el mismo se deben ofrecer pruebas pertinentes para llegar a una sentencia apegada a derecho.

### **3.9. Cancelación del registro marcario**

Al referirnos a la cancelación del registro marcario podemos establecer que es la acción y efecto de cancelar, de anular, de hacer ineficaz un instrumento público, una inscripción en un registro, una nota o una obligación que tenía autoridad o fuerza.

El autores manifiestan que existe una definición propia de cancelación de marcas, al establecer que "la cancelación en materia marcaria podría definirse como la terminación de una marca por causas voluntarias o del interés público, requiriéndose la declaración



administrativa por parte de la secretaria de economía, por conducto del instituto mexicano de la propiedad industrial”.<sup>41</sup>

La ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, establece tres formas para que pueda surtir efectos la cancelación:

- Voluntaria: en cualquier momento el titular puede solicitar que se proceda a cancelarla, previo al pago de la tasa correspondiente.
- Por generización de la marca: esta la puede solicitar cualquier persona interesada en virtud que la marca se convirtió en un nombre genérico.
- Por la falta de uso de la marca: cualquier persona interesada en cancelar un registro marcario podrá solicitar ante el registro que se deje sin efecto la inscripción en virtud de la no utilización de la marca durante cinco años, una vez solicitada se le debe de dar audiencia al titular de ella, por lo que deberá acreditar que sí utiliza la marca ofreciendo las pruebas necesarias, como se puede observar la carga dela prueba le corresponde al titular.

---

<sup>41</sup> Castrejón García, Gabino Eduardo. El derecho marcario y la propiedad industrial. pág. 320

## CAPÍTULO IV

### 4. La marca olfativa

El sentido del olfato tiene un importante función, los estudios realizados sobre la percepción de los olores demuestran que la memoria olfativa es probablemente la mejor que tiene el ser humano. El olfato, por su función particular en el sistema nervioso, está muy ligado a la evocación de los recuerdos y de las emociones.

#### 4.1. Definición

Son las que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse con otro para que pueda distinguir productos o servicios.

#### 4.2. Características

Como características esenciales de las marcas olfativas, que las distinguen del resto por su especial naturaleza, podemos establecer las siguientes:





- Es un nuevo tipo de marca.
- Son signos no visibles.
- Para su inscripción se necesita que se represente gráficamente.
- Que defina inequívocamente su olor.
- Puede caracterizar perfectamente un producto o servicio, permitiendo la identificación de la empresa que lo comercializa y así distinguirlo.

#### **4.3. Aromas que no son aptos para inscribir**

- El aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales.
- Los aromas de enmascaramiento, que se consideran que tiene un propósito funcional y por consiguiente, carecen de capacidad distintiva.
- Los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo el aroma de limón en los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable o atractivo.

#### 4.4. Evolución de los nuevos tipos de marcas

La diversidad de los signos que las empresas se proponen constituir en marcas y emplear en el mercado indica que el derecho de marcas experimenta un proceso dinámico que genera constantemente tipos de marcas nuevos, siendo consecuencia de los cambios en la economía del mercado y distintas estrategias de comercialización y publicidad.

Como lo indica el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseño Industrial e Indicaciones Geográficas (SCT, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la idea de que la categoría de los signos que pueden constituir marcas tiene un número de miembros potencialmente ilimitado, está señalada en el Artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que comienza con las palabras “podrán constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.

Puede decirse que siendo capaz de distinguir bienes o servicios, prácticamente cualquier signo puede ser considerado una marca; lo que todo empresario busca es darse a conocer en el creciente mercado comercial, utilizando diversos tipos de estrategias que funcionen para llamar la atención de los consumidores y que vuelvan a



buscar sus productos o servicios, lo que lo ha llevado a utilizar cualquier tipo de signo para distinguirse.

#### **4.5. Importancia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos de América en materia de marcas olfativas.**

A lo largo de las negociaciones que se realizaron para poder implementar el Tratado de Libre Comercio en nuestro país, Estados Unidos de América hizo varias exigencias en el ámbito de propiedad intelectual. Siendo entre los requisitos esenciales que Guatemala se suscribiera a tres Tratados Internacionales en materia de propiedad intelectual, siendo estos: Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento interno del depósito de microorganismos.

En el capítulo quince del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos de América, se regula todo lo relativo a Propiedad Intelectual, dentro de ellos las marcas, indicaciones Geográficas, nombre de dominio en internet, patentes, así como lo relativo a derechos de autor y derechos conexos.





En cuanto al aspecto marcario, el Decreto 11-2006, contiene reformas legales para la implementación congruente del Tratado, en el cual se modifican varios Artículos de la Ley de Propiedad Industrial en el cual se le da la posibilidad al solicitante de una marca, inscribir marcas sonoras y olfativas, lo cual abre el ámbito marcario para poder acceder a signos que anteriormente no eran susceptibles de registro en nuestro país.

#### **4.6. Regulación internacional de las marcas olfativas**

A continuación se presenta un análisis de la normativa internacional en relación a las marcas olfativas.

##### **4.6.1. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio –ADPIC–**

Usualmente conocido también por su abreviatura en inglés TRIPS (Trade-RElated Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods), forma parte como anexo 1C del acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en el año 1994 en Marrakech, y como bien se ha dicho es el instrumentó más importante en materia de propiedad intelectual del siglo XX.

Dicho instrumento regula en el Artículo 15 lo que debe tenerse como materia objeto de protección, señalando que “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otras empresas”. Esto permite que los olores distintivos puedan constituir una marca, pues aunque no los detalla, tampoco los excluye, dejando a las legislaciones de los países miembros un margen amplio para determinar los signos que puedan conformar marcas, y decidir si exigen o no la condición de que los signos sean perceptibles visualmente, que fue la postura adoptada por Guatemala, al momento de modificar su legislación como consecuencia del inicio de vigencia para el país de ese Acuerdo, luego de su aprobación por el Congreso de la República y ratificación en el año 1995.

#### **4.6.2. Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas**

La armonía en los procedimientos de inscripción de marcas es lo que se pretende con los convenios y tratados internacionales, buscando para las marcas en general una protección registral completa y equivalente en todos los países. Sin embargo, con los avances tecnológicos utilizados en el comercio y la publicidad, ciertos tratados han quedado, quizá no totalmente obsoletos, pero sí desactualizados en buena parte.



Este tratado trata de incorporar los nuevos tipos de marcas, que el Tratado sobre Derechos de Marcas (TLT) había dejado manifiestamente fuera de su ordenamiento como lo establece, tratando de proteger a los signos no visibles, principalmente porque se aplica a las marcas aceptadas por cada legislación, señalando de qué forma pueden ser los procedimientos de inscripción para signos no visibles.

#### **4.6.3. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial**

El convenio de París del 20 de marzo de 1883, revisado en varias oportunidades para adaptarlo a las cambiantes exigencias en materia de propiedad industrial, pretende un trato igualitario para todos los nacionales de los países que conforman la Unión de París, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, comprendiéndose por supuesto, la protección a las marcas.

No obstante que las marcas olfativas no aparecen señaladas expresamente en este Convenio, se deduce que se incluyen por no estar expresamente excluidas y le son aplicables las normas del convenio, inclusive lo concerniente a la notoriedad de la marca y la importante cláusula de la protección de la marca tal cual es.





#### **4.7. Representación gráfica de las marcas olfativas**

En la actualidad podemos comprobar que existen sólo un registro de marcas olfativas en el ámbito comunitario y dos al nivel de los países de Unión Europea, y ello es debido a que el principal obstáculo que se les presenta a estos registros es el de la representación gráfica requerida para acceder al registro de marcas, por lo que analizaremos las distintas formas que se han planteado para superar este obstáculo.

Conforme al diccionario de la Real Academia Española se entiende por representación como “figura, imagen o idea que sustituye a la realidad.” Por su parte, gráfica lo define como “pertenciente o relativo a la escritura y a la imprenta.” Por lo tanto toda figura, imagen o idea puesta por escrito que sustituya a la realidad ha de ser entendida como representación gráfica suficiente para obtener el registro de una marca no visible, llegándose de ésta manera a un concepto más amplio que el fijado por los tribunales de justicia.

##### **4.7.1. La descripción de un olor**

Los tribunales han estimado que la descripción de un olor no es suficiente clara, precisa y objetiva. A lo cual estimo que la descripción de un signo mediante el lenguaje escrito



sería a mi juicio una representación gráfica, pero no cumpliría los requisitos de claridad y de precisión. Asimismo la descripción de un olor está cargada de mayor subjetividad siendo por tanto enemiga de la precisión y la claridad.

Si realizamos una visión panorámica en el ámbito de las marcas olfativas, podemos señalar en concreto que la oficina de patentes y marcas del Reino Unido registró como marcas el olor a cerveza para dardos (marca no. 2000234) así como el olor de rosas aplicado a neumáticos (marca no. 2001416) y en ambos supuestos la representación gráfica se realizó de manera escrita describiendo el olor con palabras. Por otra parte la OAMI ha estimado en más de una ocasión que la descripción mediante palabras de un olor le dota de representación gráfica suficiente, así es necesario señalar los casos “olor a hierba recién cortada” y “el aroma de la frambuesa”, en ambas decisiones se resolvió que la representación gráfica que aportaban los solicitantes era suficiente para cumplir con el requisito de representación gráfica.

Pero el olor que se pretendía proteger por el derecho de marca era algo distinto a los anteriormente citados, pues no era un olor tan fácilmente definible como para que de la simple lectura de la descripción se pudiese imaginar automáticamente, a saber, “un aroma balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”.

Con base a lo anterior, parece que los argumentos contrarios a que la descripción por medio de palabras sea suficiente para cumplir con el requisito de representación gráfica no tiene suficiente fuerza para que sean aceptados. Como bien es sabido, existen especialistas en identificar y medir olores que darán descripciones claras, precisas y objetivas, quedando claro que los argumentos de los tribunales para denegar el registro de una marca por carecer de representación gráfica son insuficientes.

#### **4.7.2. El depósito de una muestra**

En la actualidad no se contempla tal posibilidad, ya que el depósito de una muestra del olor no constituye una representación gráfica y, a demás, carece de la estabilidad y durabilidad necesarias. Pues si bien es cierto que según el articulado de las diferentes legislaciones marcarias el supuesto no tendría encuadramiento legal, no lo es la falta de carácter estable y duradero de una muestra, debido a que si por ese medio medimos la representación de un signo, no hay nada que sea imperecedero siendo todo susceptible de perder los caracteres que en su día tuvieron al momento del depósito, además si lo que se esta entendiendo es que un depósito de una sustancia es percedero nada obstaculiza a que dicho depósito sea sustituido cada cierto tiempo.





#### **4.7.3. Fórmula química**

En este caso, el principal obstáculo que se presenta para que la misma pueda ser considerada como una representación gráfica es que pocas personas serían capaces de reconocer en una fórmula de éste tipo, el olor en cuestión y que no representa el olor de una sustancia química, sino la sustancia en cuanto tal... no siendo inteligible y resultado insuficientemente clara y precisa.

Si bien es cierto que una fórmula química representa una sustancia, es necesario poner de manifiesto que los olores existen porque estos emanan de las sustancias, no existiendo un olor como tal sino como consecuencia de una sustancia preexistente.

#### **4.8. Propuesta de procedimiento específico para la inscripción de marcas olfativas**

1. Presentar el formulario de solicitud de registro inicial debidamente lleno, firmado y auxiliado por abogado colegiado activo.
2. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos:



- a. Si es persona individual, fotocopia legalizada de documento de identificación o si se trata de persona jurídica, fotocopia legalizada del documento que acredita su representación.
  - b. Original o fotocopia legalizada del recibo que acredite el pago de la tasa de Q110.00 por ingreso de la solicitud.
  - c. Indicar una descripción gráfica, por ejemplo “olor a hierba recién cortada”
  - d. Indicar la fórmula química.
  - e. Depósito de una muestra del olor que se pretende registrar, indicando el tiempo que la muestra tarda en perder sus caracteres al momento del depósito, para que la misma sea sustituida cada cierto tiempo.
3. Examen de forma en el cual el registro verifica si se ha cumplido con todo lo descrito anteriormente.
  4. Examen de fondo en el cual el registro verifica que la marca que se pretende inscribir no se encuentre en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los Artículos 20 y 21 de la ley de propiedad industrial y que dicho olor puesto en relación con los productos que pretende marcar sea una característica mas del producto y no un elemento externo que lo identifique en el



mercado, por ejemplo "aroma a frambuesa" para productos de carburantes como lo es el petróleo.

5. Examen de la durabilidad de la muestra que se depositó para establecer cada cuanto debe sustituirse.
6. Se emite edicto para la publicación en el Diario de Centroamérica por tres veces por el período de 15 días. En el cual deberá ir publicada la representación gráfica de la marca olfativa, a través de la descripción de la marca.
7. A partir de la primera publicación se tiene dos meses para que se presente oposiciones.
8. Al mes siguiente de la última publicación deben presentarse las publicaciones.
9. Debe pagarse la tasa de inscripción, una vez pagada la tasa debe presentarse el recibo respectivo dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la resolución que ordena la inscripción de la marca.





10. El registro deberá archivar el depósito de la muestra, en un lugar que permita la durabilidad y estabilidad de la marca registrada.

11. Se inscribe la solicitud y se emite título.

12. La marca tendrá vigencia 10 años, renovables por periodos iguales.

En el procedimiento descrito anteriormente se puede observar que se agregaron requisitos específicos para que las marcas olfativas puedan ser amparadas mediante el derecho de marcas, interpretando de una forma amplia el requisito de representación gráfica, el cual es el mayor obstáculo al solicitar la inscripción de las mismas.

Se agrega al procedimiento que debe acompañar una muestra del olor que pretende inscribir como marca, así mismo se incluye un examen de durabilidad que determinara el tiempo que la muestra tarda en perder sus caracteres al momento del depósito, para que la misma sea sustituida cada cierto tiempo. Por lo que se considera que el procedimiento anteriormente establecido es una posible sugerencia que el Registro puede optar, después de analizar si el mismo es viable, para ponerlo en práctica.



## CONCLUSIONES

1. La población guatemalteca desconoce el procedimiento para la inscripción de las marcas olfativas, así como cual es la forma correcta para representar gráficamente dicha marca, ya que en la actualidad se discute si esta es por medio de la descripción de un olor, depósito de un olor o por medio de fórmula química, siendo éste el principal obstáculo para su inscripción.
2. Existe un vacío legal en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, en cuanto a que no existe un procedimiento específico para la inscripción de las marcas olfativas como uno de los signos que pueden constituir una marca, ya que dentro de la ley citada, se establece de manera genérica el mismo procedimiento para todas las marcas.
3. Actualmente no se ha presentado ninguna solicitud para la inscripción de marcas olfativas en nuestro país, y no se ha establecido los lineamientos adecuados para su apropiada inscripción, al observar los estándares internacionales aceptados y ratificados por Guatemala para evitar obstáculos al momento de presentarse alguna solicitud de inscripción de las marcas no convencionales.
4. Actualmente no se cuenta con la tecnología necesaria, ni el personal capacitado para hacer el análisis de cuanto tiempo duran las muestras que se presentan para la inscripción de una marca olfativa, siendo este una forma de



representación gráfica, para que estas sean sustituidas cada cierto tiempo, ya que dicha representación puede carecer de estabilidad y durabilidad necesaria.

5. Los aromas que no son aptos para inscribir como marcas olfativas, son los aromas naturales de un producto, como los perfumes y aceites esenciales, así como los aromas de enmascaramiento, que se consideran que tiene un propósito funcional y los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, como lo son el aroma de limón en los productos de limpieza.





## RECOMENDACIONES

1. El Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de su personal debe informar a la población guatemalteca interesada en inscribir una marca olfativa, cual es el procedimiento para la inscripción de dichas marcas, y cual es la forma correcta en la cual se puede representar gráficamente la marca, ya sea por descripción de un olor, depósito de un olor o por medio de fórmula química.
2. Al Congreso de la República de Guatemala, le corresponde reformar la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, estableciendo un procedimiento específico para la inscripción de las marcas olfativas y la forma de representar gráficamente dicha marca, para que existe una mayor certeza y seguridad jurídica, en el momento que los guatemaltecos soliciten dicha inscripción en el Registro.
3. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberá incluir en su pensum de estudios cursos sobre el origen de las marcas no convencionales para acrecentar la capacidad de los estudiantes al momento de ser profesionales en el área mercantil a fin de que puedan solucionar los problemas legales con relación a dichas marcas.
4. Es necesario que el Registro de Propiedad Intelectual capacite a su personal y compre el equipo necesario para poder hacer el análisis del carácter de estabilidad y durabilidad de las muestras depositadas de la marca que se esta



inscribiendo, logrando determinar cada cuanto tiempo debe ser sustituida dicha muestra, para que esta no pierda los caracteres que tenia al momento de su inscripción.

5. Es preciso que el Registro de Propiedad Intelectual, por medio de su personal informe a la población interesada en inscribir una marca olfativa, por medio de volantes, afiches, pancartas y anuncios, cuales son los aromas que son aptos de inscripción ante el registro, para que el mismo les de tramite y puedan ser inscritos como marcas olfativas.



## BIBLIOGRAFÍA

- ALLFELD, Philipp. **Del derecho de autor y del derecho de inventor**. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Ed. Temis S. A., 1999.
- CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental**. 17ª. ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 2005.
- DE PIÑA, Rafael. **Diccionario manual jurídico**. 16ª. ed. México: Ed. Porrúa, S.A., 1989.
- DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**. España: Ed. marcial Pons, 1999.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. **Fundamentos de derechos de marcas**. España: Ed. Montecorvo, 1984.
- MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriela y Gabriela Soucasse. **Derecho de marcas**. Argentina: Ed. La Rocca, 2000.
- NAVA NEGRETE, Justo. **Derecho de las marcas**. 1ª ed. México: Ed. Porrúa, S.A., 1985.
- OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 5ª ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Abeledo-Perrot, 2003.
- OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. 26ª ed. revisada, corregida y aumentada. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L., 2000.
- RAMÍREZ, Daniel. **Introducción a la propiedad intelectual**. 1ª ed. Guatemala: Ed. Zona Gráfica, 2009.





STRONG, William. **El libro de los derechos de autor, guía práctica.** 1ª ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1985.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. **La propiedad intelectual.** 3ª ed. México: Ed. Trillas, 2005.

## **Legislación**

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

**Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC).**

**Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial.** Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Ratificado a través del Decreto número 11-98 del Congreso de la República de Guatemala.

**Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de Marcas** (1969). España.

**Tratado sobre el Derecho de Marcas** (1994). Suiza.

**Tratado de Singapur** (2006). Suiza.

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

**Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.** Presidente de la República de Guatemala, acuerdo Gubernativo número 89-2002. 2002.