

**UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR**  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

ESTUDIO DE CASOS POR COMPETENCIA DESLEAL EN LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS NO  
PROTEGIDOS EN MARCAS COMPLEJAS EN QUETZALTENANGO.

TESIS DE GRADO

**SUSANA LEONOR OCHAITA VILLATORO**

CARNET 15072-06

QUETZALTENANGO, ENERO DE 2016  
CAMPUS DE QUETZALTENANGO

**UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR**  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

ESTUDIO DE CASOS POR COMPETENCIA DESLEAL EN LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS NO  
PROTEGIDOS EN MARCAS COMPLEJAS EN QUETZALTENANGO.

TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE  
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

POR

**SUSANA LEONOR OCHAITA VILLATORO**

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

QUETZALTENANGO, ENERO DE 2016  
CAMPUS DE QUETZALTENANGO

## **AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR**

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.  
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO  
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS  
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

## **AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO  
VICEDECANA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO  
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN

**NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN**  
MGTR. ANDREA ESTEFANIE GARCIA HENRY

**TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN**  
MGTR. ERIKA GABRIELA DEL ROSARIO GÁLVEZ ANLEU DE RAMOS

## **AUTORIDADES DEL CAMPUS DE QUETZALTENANGO**

DIRECTOR DE CAMPUS: P. MYNOR RODOLFO PINTO SOLIS, S.J.

SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN  
UNIVERSITARIA: P. JOSÉ MARÍA FERRERO MUÑIZ, S.J.

SUBDIRECTOR ACADÉMICO: ING. JORGE DERIK LIMA PAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO: MGTR. ALBERTO AXT RODRÍGUEZ

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN  
GENERAL: MGTR. CÉSAR RICARDO BARRERA LÓPEZ

Quetzaltenango 16 de julio de 2015

Ingeniero  
Derick Lima Par  
Subdirector Académico  
Campus de Quetzaltenango  
Universidad Rafael Landívar

Estimado Ingeniero:

Por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de informarle que en base al nombramiento que se me hiciera, he asesorado el trabajo de Tesis titulado: "ESTUDIO DE CASOS POR COMPETENCIA DESLEAL EN LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS NO PROTEGIDOS EN MARCAS COMPLEJAS EN QUETZALTENANGO", elaborado por la estudiante: SUSANA LEONOR OCHAITA VILLATORO (carnè número 1507206) previo a optar al grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con los títulos de Abogada y Notaria, por lo que he finalizado la labor recomendada.

Al respecto me permito manifestarle que la tesis en mención es importante, pues se analiza un objeto de estudio, que no se aborda comúnmente por los estudiantes de la carrera de Abogado y Notario, lo que constituye un excelente aporte para la comunidad jurídica. Por tal motivo emito DICTAMEN FAVORABLE, en relación a la tesis en mención, a efecto de que la estudiante pueda continuar con su respectiva tramitación.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,



Master Andrea Estefanie García Henry

Licenciada  
Andrea Estefanie García Henry  
Abogada y Notaria



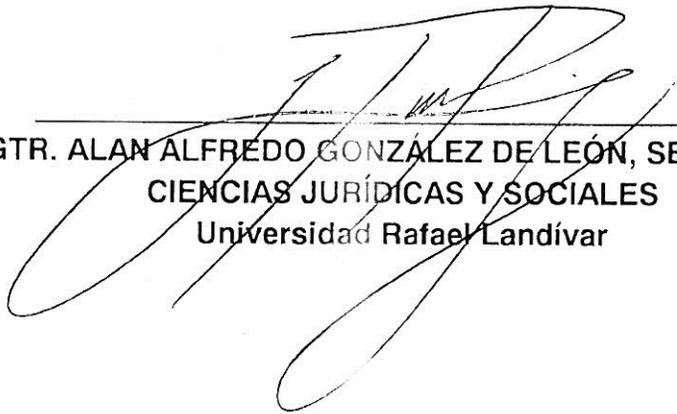
**Orden de Impresión**

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante SUSANA LEONOR OCHAITA VILLATORO, Carnet 15072-06 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus de Quetzaltenango, que consta en el Acta No. 07812-2015 de fecha 4 de diciembre de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

ESTUDIO DE CASOS POR COMPETENCIA DESLEAL EN LA UTILIZACIÓN DE  
ELEMENTOS NO PROTEGIDOS EN MARCAS COMPLEJAS EN QUETZALTENANGO.

Previo a conferírsele el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 19 días del mes de enero del año 2016.

  
MGTR. ALAN ALFREDO GONZALEZ DE LEÓN, SECRETARIO  
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
Universidad Rafael Landívar



## **Agradecimientos:**

**A Dios:** Por ser mi fuente de sabiduría acompañándome en todo momento brindándome su amor y protección, enviando su Espíritu Santo sobre mi permitiéndome lograr este sueño.

**A mis Padres:** Ernesto Bernabé Ochaíta Bonilla y Rosa Susana Villatoro Paz por todo su amor y apoyo incondicional, durante toda mi vida, por sus múltiples sacrificios que este triunfo sea una mínima recompensa a todos sus esfuerzos.

**A mis Hermanos:** Jorge Ernesto Ochaíta Villatoro y Carlos Antonio Ochaíta Villatoro por todo su cariño y apoyo incondicional, por ser un ejemplo de lucha y perseverancia en todo momento.

**A Universidad**

**Rafael Landívar:** Por ser mi segundo hogar, donde pude formarme como persona y como profesional, por ser el soporte principal en la obtención de conocimientos, los cuales me ayudaron para poder culminar mis estudios profesionales.

## **Dedicatoria**

**A mi Amada Familia:** En especial a Enrique José Urizar Chávez, Susan Andréé Rivera Ochaíta, Ernesto Enrique Urizar Ochaíta y José Andrian Urizar Ochaíta por su inmenso amor y apoyo en todo momento.

## Índice

	Pág.
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I.....</b>	<b>3</b>
<b>PROPIEDAD INDUSTRIAL.....</b>	<b>3</b>
1.1 Aspectos Históricos y Teóricos Sobre la Propiedad Industrial.....	3
1.2 La Propiedad Industrial en Guatemala.....	7
1.3 Definición de Propiedad Industrial.....	11
1.4 Objeto de la Propiedad Industrial.....	12
1.5 Naturaleza Jurídica.....	13
<b>CAPÍTULO II.....</b>	<b>17</b>
<b>REGISTRO DE MARCAS.....</b>	<b>17</b>
2.1 Desarrollo Histórico de las Marcas .....	17
2.1.1 Naturaleza Jurídica y Adquisición del Derecho de Marcas.....	19
2.1.2 Concepto de Marca.....	20
2.2 Funciones de las Marcas y su Sentido Económico.....	20
2.2.1 Importancia del Derecho de Marcas.....	25
2.3 Características Esenciales de las Marcas.....	26
2.3.1 Novedosa.....	26
2.3.2 Especial.....	26
2.3.3 Original.....	27
2.3.4 Legal.....	27
2.4 Marca Compleja.....	29
2.5 Procedimiento para el Registro de Marcas.....	30
2.6 Efectos del Registro de Marca.....	30
2.7 Trámite de Inscripción de una Marca en Guatemala y los Derechos que le Confiere su Inscripción.....	31
2.8 Derechos Conferidos por el Registro de Marca.....	35
2.9 Extinción del Registro de la Marca.....	36
2.10 Confusión Marcaria.....	36

2.10.1	Confusión Visual.....	36
2.10.2	Confusión Fonética (Auditiva).....	38
2.10.3	Confusión Ideológica.....	38
2.10.4	Reglas para Calificar Semejanza.....	39
2.11	Regulación Legal del Derecho de Marcas.....	40
2.11.1	Fundamento Constitucional.....	40
2.11.2	Ley Específica.....	40
2.11.3	Recursos que Pueden Interponerse en el Derecho de Marcas.....	40
2.11.4	Convenios y Acuerdos Internacionales con Relación a la Marca... ..	40
2.12	Efectos de Declaración de Nulidad de una Marca.....	41
2.13	Limitaciones del Derecho de Marcas.....	41
2.14	Causas de Nulidad y Caducidad de las Marcas.....	42
<b>CAPÍTULO III.....</b>		<b>43</b>
<b>COMPETENCIA.....</b>		<b>43</b>
3.	Concepto.....	43
3.1	Libre Competencia Económica.....	44
3.2	Breve Historia de la Libre Competencia.....	44
3.3	Definición de Libre Competencia.....	48
3.4	Objeto de la Libre Competencia.....	49
3.5	Competencia Efectiva.....	50
3.6	Fundamento Legal de la Libre Competencia en Guatemala.....	50
3.7	Deslealtad.....	51
3.8	Actos de Competencia Desleal en el Derecho de Marcas.....	52
3.9	Competencia Desleal.....	53
3.10	Naturaleza Jurídica de la Competencia Desleal.....	56
3.11	Prohibiciones y Supuestos de la Competencia Desleal.....	56
3.12	Conductas de Competencia Desleal.....	56
3.13	Clases de Actos de Competencia Desleal.....	57
3.14	Actos de Engaño en el Derecho de Marcas.....	57
3.15	Publicidad Desleal en el Derecho de Marcas.....	59

3.16.1	Antecedentes del Monopolio.....	61
3.16.2	Monopolio.....	62
3.16.3	Clases de Monopolios.....	62
3.16.4	Prohibición de Monopolios.....	65
3.17	Acción de Competencia Desleal.....	67
3.18	Efectos de la Competencia Desleal en el Derecho de Marcas.....	68
3.19	Fundamento Legal de la Competencia Desleal en Guatemala.....	68
3.20	Casos de Competencia Desleal en la Ciudad de Quetzaltenango.....	69
3.20.1	Caso Promovido por el Licenciado Oscar Arroyo Arzú Representante de Industrias del Atlántico, Sociedad Anónima en Contra de Cervecería Nacional, Sociedad Anónima y Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima.....	69
3.20.2	Caso Promovido por el Ingeniero Luis Fernando Sandoval Martínez, Representante Legal de Agro Industrias Nacionales Sociedad Anónima en Contra de los Señores Salvador Vizcaíno Martínez y Eddy Geovanni Walther Albrand Martínez.....	69
<b>CAPÍTULO IV.....</b>		<b>70</b>
<b>PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....</b>		<b>70</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>		<b>78</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>		<b>80</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>		<b>81</b>
<b>ANEXOS.....</b>		<b>84</b>

## Resumen

A raíz del convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que regula que debe promoverse por medio de leyes internas los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales, se decretó la ley de Propiedad Industrial, con la finalidad de crear normas, que permitan que los derechos de Propiedad Industrial sean real y efectivamente reconocidos.

En la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 173, Inciso h) hace referencia a los actos de competencia desleal, en materia de Propiedad Industrial, entre los cuales existe el uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorio, envases y demás medios de empaque o presentación de productos de un comerciante. Mientras que en su artículo 38, hace referencia a los elementos no protegidos en marcas, indicando que cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se extiende a los elementos contenidos en ella, que fuesen de uso común en el comercio, lo que indica que no hay certeza en determinar cuáles son los signos distintivos y los elementos no protegidos en marcas, por lo que se tiene por consecuencia acciones civiles y penales por competencia desleal entre comerciantes.

El objeto de este estudio, es determinar si existe la comisión del delito de competencia desleal al utilizar elementos no contenidos en la marca, que son de uso común o necesario para el comercio y porque son procedentes.

Así mismo encontrar la diferencia entre Competencia y Competencia Desleal, y determinar cuáles son los signos distintivos que quedan protegidos en el registro de marcas y los que no están contenidos en ellas que son de uso común en el comercio.

Para sustentar dicha investigación se estudiaron dos casos por la comisión del delito de competencia desleal, en el Departamento de Quetzaltenango.

## INTRODUCCION

En el presente trabajo de tesis, se realizó un estudio de casos por el delito de competencia desleal, al utilizar elementos no protegidos en marcas complejas en la ciudad de Quetzaltenango.

Partiendo del hecho de que se denomina marca compleja a la constituida por varios elementos nominativos o gráficos que constituyen un conjunto en su totalidad, es decir indivisible, en Guatemala en la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 38, se hace mención de los elementos que no se encuentran protegidos en dichas marcas, los cuales son los de uso común y necesario para el comercio, que carecen de originalidad y de aptitud distintiva. Dichos elementos de carácter genérico, son en el presente caso, objeto de duda, ya que el uso de los mismos ha dado lugar, a cometer acciones de competencia desleal.

En el presente estudio de casos, se procura determinar si existió el delito de competencia desleal en los mismos; al utilizar elementos no protegidos en la marca que son de uso común o necesario para el comercio. Y determinar cuáles son los signos distintivos que quedan protegidos en el registro de marcas, estableciendo la forma de adquisición del derecho de marcas y que requisitos debe cumplir para su protección.

El capítulo I, desarrolla aspectos históricos y teóricos de la Propiedad Industrial en Guatemala.

En el capítulo II, se abordó la importancia del derecho de marcas, funciones, características esenciales, los derechos que confiere al titular su inscripción y sus efectos, causas de nulidad y caducidad de las mismas, así como el trámite de inscripción de una marca en Guatemala.

El capítulo III, estudia lo relacionado a la libre competencia, deslealtad, conductas de competencia desleal, los actos de competencia desleal, y engaño en el derecho marcario, así como los efectos que produce la competencia desleal en el derecho de marcas.

Se realizó un análisis de casos por el delito de competencia desleal, en la utilización de elementos que no se encuentran protegidos en el Derecho de Marcas y de él se desprende, una serie de conclusiones que nos motivarán a investigar más al respecto.

En el capítulo IV, se hace una presentación y discusión de los resultados obtenidos al realizar el estudio de casos por competencia desleal, lo cual es de suma importancia, porque evidencia la falta de conocimiento al abordar estos temas.

Dentro de los obstáculos que existieron al desarrollo de la presente investigación fueron los siguientes:

- a) No existe una fiscalía en el departamento de Quetzaltenango que atienda asuntos de Propiedad Industrial
- b) El acceso a la búsqueda de expedientes en el Archivo Regional del Organismo Judicial es muy engorroso, ya que deben cumplirse ciertos requisitos para el acceso a los mismos.
- c) El estudio de casos por competencia desleal, se hace difícil debido a que dichos procesos no son comunes, y los pocos que han ocurrido, se han resuelto mediante transacción en juzgados civiles.

# CAPITULO I

## PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 1.1 Aspectos históricos y teóricos sobre la Propiedad Industrial

“El hombre a través de la evolución fue creando medios que le permitieran sobrevivir, valiéndose de su creatividad perfeccionó toda clase de objetos, tales como: la lanza primitiva, la rueda, la imprenta y los microcircuitos integrados, todas estas manifestaciones del ingenio del hombre, son contribuciones al progreso humano, que nacen como solución a la necesidad humana de superar sus limitaciones naturales, de satisfacer su deseo de mejorar su existencia como individuo y como colectividad. La tecnología es la respuesta del hombre a los obstáculos que le plantea la naturaleza y su existencia misma”.<sup>1</sup>

Al comienzo de la civilización los inventos no eran comunes el progreso técnico era lento, seguramente los inventores no distinguían el producto de su imaginación; todo esto cambió en la Edad Media cuando soberanos otorgaron privilegios para fomentar manufacturas.

En 1427 se otorgó a una invención el primer privilegio con relación a un nuevo barco fabricado por Filippo Bruelleschi, y en 1474 en Venecia se dictó una ley que estableció obligatoriedad para el registro de las invenciones otorgando a los inventores un monopolio de 10 años.

En 1709, la reina Ana de Inglaterra decretó que se otorgara a los creadores catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si el inventor seguía vivo. Con ello aprobaba las teorías jurídicas de su tiempo, las cuales se derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma más inmediata, de distintos privilegios medievales.

---

<sup>1</sup> Palacios, Josefa Venancia Azucena, Nora Ligia Bernal Juárez. *La propiedad industrial*, El Salvador, año 1992, tesis de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de San Salvador, pág. 5

El comercio aumenta con la producción de mercancía mecanizada, al inicio de la revolución industrial, (principios del siglo XVIII). Que se traduce a no vender una sola clase de productos sino una cantidad y variedad enorme de ellos. Nace entonces la propiedad industrial pues se origina la necesidad en el comerciante de distinguir los productos por los elaborados o distribuidos con una designación que permitiera identificarlos de los productos de otros comerciantes.<sup>2</sup>

En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos de América, concede a través de su Constitución, a los autores e inventores, derecho exclusivo sobre sus respectivos inventos y descubrimientos.

En 1873, Austria convocó a quince países, a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo en lo que se refiere a marcas comerciales y patentes. En 1943 es adjudicada la primera patente de invención en Venecia, Italia.

Con el propósito de desarrollar un marco legal que censure las distorsiones del comercio entre los países, se realizaron múltiples acuerdos y convenciones entre los que sobresale el Convenio de Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Con el constante cambio de la sociedad surgió la necesidad de proteger la propiedad industrial. Previo al avance de la imprenta los inventores no se preocupaban de que otros obtuvieran las recompensas financieras de sus creaciones, únicamente de pueblo en pueblo vendiendo sus mercancías. Sin embargo una vez que sus ideas fueron registradas y distribuidas impresas, los inventores perdieron el control y por consecuencia su poder de negociación económico.

Con el tiempo, se obtuvo una alta tecnología en la industria, por lo que el “Know How” o “saber cómo” “hacer las cosas,” que es el “conjunto de conocimientos

---

<sup>2</sup> *Loc.cit*

técnicos que por medio de la investigación científica adquiere un empresario,” se ha desarrollado considerablemente.

La Convención de París, para la protección de la propiedad industrial sirvió de base para la creación de las oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual (BIRPI), llamadas así por la fusión de la oficina de París, para la unión de París (propiedad intelectual) y otra en Berna, para la unión de Berna (derechos de autor).<sup>3</sup>

Este convenio sistematizó el derecho de prioridad salvando el principio de territorialidad y novedad mundial, confirió a los nacionales de los países que firmaron dicho convenio los mismos derechos que a los nacionales de cada estado, se otorgó protección a los nombres comerciales sin necesidad de depósito o registro. El arreglo de Madrid de 1891 concerniente al registro internacional de marcas cuyo objeto fue establecer el registro internacional de las mismas por medio de la oficina internacional, a efecto que una marca quedará protegida en todos los países contratantes por una sola petición hecha en el país de origen de la marca; dicho arreglo fue examinado en Bruselas en 1900, Washington en 1911, la Haya en 1925, Londres 1934, Niza 1957 y Estocolmo en 1967.

Con el convenio de Estocolmo del 14 de julio de 1967 fue establecida la organización mundial de la propiedad intelectual OMPI en español y en francés y WIPO en inglés, dicho convenio entró en vigor el 26 de abril de 1970.

La OMPI tiene finalidad salvaguardar la propiedad intelectual en todo el mundo y la cooperación internacional para promover el desarrollo a través de actividades intelectuales.

La OMPI conjuntamente con naciones unidas firmó un acuerdo en el cual, se reconoce a la OMPI como organismo representante en la toma de medidas para

---

<sup>3</sup> *Ibid*, pàg. 8

impulsar la actividad creadora y facilitar la cesión de tecnología relativa a propiedad industrial de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Este acuerdo fue aceptado por la asamblea general de la OMPI el 27 de septiembre de 1974 y por la asamblea general de las naciones unidas el 17 de diciembre de 1974, fecha en que entró en vigor dicho acuerdo.

Por lo expuesto con anterioridad, inferimos que en la propiedad industrial, son escasas las divisiones del derecho que tienen regulación internacional siendo esta además de antigua completa. Su historia va más allá de cien años, siendo un adelanto firme y fuerte.

En las Compañías las mercancías eran marcadas para dar seguridad a los consumidores finales, lo que actualmente se conoce como marca colectiva, la cual es usada por las cooperativas, asociaciones gremiales establecidas en un lugar determinado en el territorio con el fin de distinguir un producto, mercancía o servicio de los producidos por sus similares.

En la edad media se acoplaron dos prototipos de marcas; a) las marcas de los mercaderes considerados como signo de propiedad de las mercancías en las que se pegaban; b) las marcas de producción cuya finalidad era demostrar su origen o procedencia. Estas eran utilizadas por los gremios para garantizar la calidad y reglamentar el acceso a determinadas profesiones. Su uso era obligatorio y se estimaba que imponían una responsabilidad al productor en el sentido de que por medio de esto se podía averiguar quién era la persona que había hecho o vendido un producto defectuoso.

“Es en la edad media que la marca asume la verdadera protección al poseedor de las mismas y a los consumidores contra los engaños de los usurpadores de las marcas ya que el estado comenzó a proteger a los industriales y comerciantes independientemente de la nobleza de los mismos y fue en 1373 que el estado impuso a los tejedores de Torroela de Montgri el uso de una torre como marca

impidiendo a otros su uso, ya fuesen personas naturales o jurídicas sin autorización previa.”<sup>4</sup>

La evolución de la marca de la edad media a la edad moderna, duró varios siglos transformando así el sistema económico; el desarrollo del comercio, la revolución industrial, los cambios en la estructura de la producción y la distribución de bienes y servicios en los últimos siglos.

Las marcas innovadoras surgieron a mediados del siglo XIX, entre las que sobresalen por ejemplo: Quaker en 1895, Coca Cola en 1886 y Kodak en 1888. Dichas marcas a diferencia de las medievales no son de carácter obligatorio, sino que, en general, queda a decisión del vendedor utilizar o no la marca y su registro, más que una responsabilidad son parte del patrimonio del productor.<sup>5</sup>

El uso de los signos distintivos, por parte del comerciante e industrial data desde antes de la difusión de la escritura, para singularizar sus productos se recurrió al uso del “signo mercatoris” como señal de propiedad, este es el antecesor de los actuales signos distintivos.<sup>6</sup>

## **1.2 La Propiedad Industrial en Guatemala**

En el año de 1887 Guatemala se convierte en el primer país en contar con una legislación sobre propiedad industrial dentro de la región centroamericana, al inicio cada uno de los países del istmo contó con una legislación rudimental que regulaba el derecho de propiedad industrial; Nicaragua tuvo su primera legislación 1889, Costa Rica en 1896; regulando por último sobre dicha materia, El Salvador en 1901 y Honduras en 1902.

En México, en enero de 1902, Guatemala firmó con Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, pág.5

<sup>5</sup> *Ibid*, pág. 6

<sup>6</sup> *Loc. cit.*

México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Perú, un tratado sobre patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica. Dicho tratado fue ratificado por El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana; en él se pactó que los ciudadanos de cada uno de los estados signatarios gozarían de las mismas ventajas acordadas a los nacionales, en cuanto a las marcas de comercio o de fábrica, a los modelos y dibujos industriales y a la patentes de invención, y en consecuencia, tendría derecho e igual protección y recursos contra el ataque a sus derechos.

El 23 de agosto de 1906 Guatemala, en Río de Janeiro, suscribió con Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, México, El Salvador, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos, Chile; un convenio en relación con patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y comercio y propiedad literaria y artística, el cual fue ratificado únicamente por El Salvador, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los países signatarios, en dicha convención, acogieron en materia de patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, comercio, propiedad literaria y artística los tratados suscritos en la segunda conferencia internacional americana, llevada a cabo en México, en enero de 1902, con ciertas modificaciones. Se estableció una unión de las naciones de América, por medio de las oficinas de la unión internacional americana para la protección de la propiedad intelectual e industrial, estas oficinas funcionarían una en la ciudad de la Habana y otra en Río de Janeiro, las cuales se dedicarían a centralizar el registro de obras literarias y artísticas, patentes, marcas etc., que se registrarán en cada una de las naciones signatarias de acuerdo con los convenios respectivos. Es importante resaltar que esta convención no ha tenido ninguna aplicación práctica, pues dichas oficinas nunca funcionaron.

Las naciones de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, firmaron en 1968, el convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, el cual fue ratificado por Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Dichas ratificaciones fueron depositadas en la secretaría general de la organización de

estados centroamericanos (ODECA), por parte de los países de Nicaragua, el 6 de enero de 1969; Costa Rica, el 3 de junio de 1970 y Guatemala el 19 de mayo de 1975, entrando en vigencia para estos países el 27 de mayo de 1975 según lo preceptuado por el artículo 237 inciso 3 del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial.

El acuerdo centroamericano para la protección de la propiedad industrial, es la consecuencia de largos y arduos esfuerzos por conferir a Centroamérica de una legislación de tipo uniforme, que regulara la propiedad industrial en relación a las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, así como aquellas normas jurídicas que aseguren una leal y honesta competencia a nivel regional.

El primer antecedente del convenio emana de un acuerdo en el año de 1961, período en la cual el programa de Integración estaba en apogeo, por lo que la federación de cámaras y asociaciones industriales centroamericanas recomendaron a los gobiernos del istmo, realizar una convención para fundar las políticas de orden general, para la protección de la propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, patentes de invención y modelos industriales) a nivel centroamericano, para que consecuentemente cada uno de los países, crearan de la mejor manera según considerasen conveniente dichas orientaciones de carácter general.

El “Convenio centroamericano de protección a las marcas de fábrica y comercio”, el cual por el atraso normativo que existía en esa época sobre la propiedad industrial, tenía primitivas regulaciones sobre la materia, sus logros fueron regionales de conformidad con las leyes que regulaban los signos distintivos, y por otra parte se vio en la posibilidad de un instrumento auxiliar para el funcionamiento del mercado común centroamericano.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pág. 13

El segundo antecedente del convenio se dio en el año de 1964 creándose el anteproyecto del convenio centroamericano sobre la ley uniforme de la propiedad industrial, marcas, nombres comerciales, presentado por el jurista guatemalteco Carlos Fernández Córdova, en el segundo congreso jurídico centroamericano llevado a cabo en noviembre del mismo año en la ciudad de San Salvador, documento que según su autor podría servir de base para la elaboración de un anteproyecto de tipo regional. “Manifestando Córdova que el tipo de legislación que pretendía establecerse, redundaría en un mayor funcionamiento del mercado común, haciéndolo más ágil, efectivo y funcional.”<sup>8</sup>

En 1965, da sus primeras luces el “Convenio centroamericano para la protección de marcas, nombres comerciales y anuncios, para la presentación de la competencia desleal”. El cual interviene directamente en la orientación de instituciones, lineamientos, fines y objetivos del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial. Proponiendo como base el anteproyecto de 1965, los cinco estados centroamericanos, suscribieron en San José Costa Rica, el día 1 de junio de 1968, por medio de sus representantes, señores: José Luis Bouscayrol, ministro de economía de Guatemala, Alfonso Rochac, ministro de economía, Ricardo Arbizú Bosque, ministro de hacienda, Edgardo Suárez Contreras, secretario ejecutivo del consejo nacional de coordinación y planificación económica y Armando Interiano subsecretario de integración económica y comercio internacional por parte de El Salvador; Valentín J. Mendoza A. Subsecretario de economía de Honduras; Arnoldo Ramírez Eva, ministro de economía, industria y comercio de Nicaragua; Manuel Jiménez de la Guardia; ministro de industria y comercio de Costa Rica; el Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda).

En el caso de Guatemala, el convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, decreto 26-73 del Congreso de la república y la ley de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales en el decreto ley

---

<sup>8</sup> *Loc. cit*

153-85 no respondieron apropiadamente a los cambios del desarrollo de la industria, el comercio internacional y la nueva tecnología.

En consecuencia de que las leyes anteriores no alcanzaron su objetivo se hizo necesaria la integración de normas que ayuden al derecho de propiedad industrial de manera objetiva y que se adapte a la época actual para estimular la inversión, el comercio y la actividad intelectual, siendo así como la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 en su artículo 43 regula y protege el derecho de la libertad de industria y comercio y en el artículo 42 el derecho de autor o inventor, como derechos inherentes a la persona humana dando garantía a los titulares de sus creaciones de acuerdo a la ley y a los tratados internacionales suscritos por Guatemala, siendo uno de los principales el convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda el 28 de septiembre de 1979, lo que infunde en nuestros legisladores a suscitar mecanismos para proteger adecuadamente estos derechos por lo que el 31 de agosto del año 2000 se crea el decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, ley de propiedad industrial.

Posteriormente el Congreso de la República de Guatemala, aprobó de urgencia nacional reformas a la ley de propiedad Industrial contenido en el decreto 9-2003, con lo cual se modificó el artículo 177 de esta ley.

### **1.3 Definición de Propiedad Industrial.**

Propiedad industrial es “La que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Diccionario Jurídico Elemental*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L. año 1993, Pàg 261

Según el diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, del autor Manuel Osorio, define a la propiedad industrial de la siguiente manera: “Entiéndase por tal la que recae sobre el uso de un nombre comercial, marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, dibujos y modelos industriales, secretos de fábrica y patentes de invención (v). La ley protege el derecho exclusivo de quien ostenta a su favor aquellos usos, defendiéndola frente a terceros y frente a toda competencia desleal”<sup>10</sup>

Según el tratadista Manuel Osorio, “la propiedad industrial protege las invenciones, las marcas de comercio o fabrica, los dibujos o modelos industriales y la detención de la competencia desleal.”

La propiedad industrial es un medio de protección, de seguridad y bienestar en la vida de aquellos hombres que se esfuerzan en actividades de creación o invención de industrialización y comercialización de manera decente.

La propiedad industrial viene a ser todos aquellos materiales en los que recae un derecho, ya sea sobre un bien u objeto relacionado con la industria y el comercio desde el punto de vista mercantilista.

#### **1.4 Objeto de la Propiedad Industrial**

El objeto de la propiedad industrial es la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y en particular lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de los modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

---

<sup>10</sup> Osorio, Manuel. *Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales* volumen 23, Buenos Aires Argentina, Editorial Heliasta, año 1996, pág.681.

## 1.5 Naturaleza Jurídica

Para dar a conocer la naturaleza jurídica de las instituciones que conforman la propiedad industrial, se estudia una clasificación general que divide las teorías al respecto en dos grupos: el primero de ellos, doctrinas dualistas y el segundo grupo doctrinas monistas.

Las doctrinas dualistas, dividen el contenido moral y contenido patrimonial. Según esta doctrina el creador de una obra intelectual posee dos tipos de derechos y no uno solo de carácter personal y moral de naturaleza extramatrimonial personal inalienable sino también un derecho de contenido económico y por ende patrimonial transmisible y temporalmente limitado. Dentro de éstas existen dos posiciones: El derecho como un señorío jurídico sobre un bien exterior, en esta categoría se encuentran la teoría de la propiedad, teoría del derecho sobre bienes inmateriales y teoría de los derechos intelectuales, las que reducen el derecho a una facultad de desarrollo en definitiva una actividad determinada ubicándose en esta categoría la teoría del derecho a la no imitación a los derechos de consumidores, monopolio legal, derecho de trabajo.

“Una de las doctrinas más comunes defendidas es que el autor, el inventor y el titular de signos distintivos de carácter mercantil poseen sobre estos objetos un derecho que se conceptualiza como verdadera propiedad y esto se debe a que el concepto de propiedad es “elástico” a que cualquier señorío sobre un bien exterior al sujeto puede llamarse propiedad, además, la teoría de la propiedad exhibe la esencia de estos derechos que se manifiestan en la relación de pertenencia que liga a la obra de su autor”.<sup>11</sup>

Barassi sostiene en su doctrina que: “el amplio señorío de gozar y disponer de forma externa de las creaciones intelectuales forma parte del carácter esencial de dominio.”

---

<sup>11</sup> Palacios, Josefa Venancia Azucena, Nora Ligia Bernal Juárez. *Op. Cit.*, págs. 14 y 15

Según Balos Corroza, “la propiedad industrial tiene particularidades propias frente a la propiedad común, siendo a su vez modalidad del dominio, identificando de ese modo derechos que excluyen de terceros al disfrute del valor económico representado por el producto intelectual;” indica que el derecho de autor, inventor, usuario de signos distintivos de carácter mercantil, deben considerarse derechos de propiedad de otro género que la propiedad común.

La teoría germánica, cuyo máximo representante es Kohler, admite en primer lugar que el derecho de los creadores es un derecho de propiedad, se considera que es necesario admitir una nueva categoría la del derecho sobre bienes inmuebles, esta nueva conceptualización conlleva, la interpretación de ese poder jurídico (el dominio) como un señorío sobre un bien autónomo independiente del sujeto. El derecho posee una referencia objetiva inmediata, así la protección de la propiedad se refiere al tipo de objeto jurídico constituido por cosas materiales, entendidas físicas; la protección de que goza el autor o el inventor se refiere al carácter inmaterial de las creaciones intelectuales. “El derecho al cual se refiere Kohler sobre bienes inmateriales específicamente es de carácter patrimonial que lo posee el autor para la exploración económica de su obra”.<sup>12</sup>

Para las doctrinas monistas, los derechos instauran un todo armónico. Existen doctrinas monistas de la naturaleza de la propiedad industrial e intelectual, no expuestas y que concuerdan en afirmar la necesidad de una construcción unitaria del derecho sobre creaciones intelectuales e industriales.

Analizando algunas teorías puede establecerse si el derecho industrial es de orden público o privado: “Budry Lacantinerie afirma que el orden público es imprescindible para el buen funcionamiento general de la sociedad.”

Para Planiol “son leyes de orden público las motivadas para el interés general de la sociedad.”

---

<sup>12</sup> *Ibid*, pàg. 16

Marcando lo define como el “tratado de cosas que el legislador tiene a mantener como útil o necesario para la sociedad.”

Portalis, indica que la expresión “Jus Plublicium, fue usada por los romanos y era equivalente a “derecho público” entendiéndolo como el conjunto de leyes que interesa primero directamente a la sociedad que a los individuos, es pues una ley de orden público cuando esta es constitutiva para la sociedad organizada.”

Todo esto señala que una ley de orden público debe ser primordial para el correcto mantenimiento de la sociedad y que satisfaga el interés de la misma, por lo que las leyes destinadas a regular el derecho industrial y por consecuencia su esencia, la propiedad industrial será de orden público si es de existencia necesaria para la vida del estado, de lo contrario no será de orden público.

De acuerdo con la naturaleza jurídica de la propiedad industrial, esta constituye una verdadera propiedad, no obstante por esto no debe ser relacionada con la institución de propiedad común, pero si puede encuadrar en las categorías tradicionalistas adquiridas del derecho romano.

Se debe considerar que la propiedad industrial funda la esencia de un derecho novedoso que nace debido a la evolución de la sociedad.

El avance tecnológico, cultural y científico estableció que el derecho civil se tornara obsoleto para regular dichos avances, es por ello que surge el derecho industrial que es la rama del derecho privado cuyo objeto es normar los bienes de carácter patrimonial, específicamente los bienes inmateriales: patentes de invención, dibujos comerciales, nombres comerciales, derechos de autor, marcas, emblemas, productos de la propiedad industrial, que es lo esencial, lo inherente a la especialidad de la naturaleza de dicha norma. Sin embargo el derecho industrial se compone de normas de derecho penal, (delitos en materia de propiedad industrial) derecho procesal (jurisdicción en tribunales), de derecho internacional (convenios

internacionales para la protección de la propiedad industrial), de derecho civil (contrato de arrendamiento de servicio y de obra, y contrato de licencias por uso) y de derecho mercantil (signos distintivos de la empresa como objeto de propiedad industrial). Por lo cual un concepto sustantivo de derecho industrial es tarea difícil porque obedece a finalidad esencialmente prácticas que facilitan la comprensión del complejo de normas reguladoras de la naturaleza de la propiedad industrial.

## CAPITULO II

### REGISTRO DE MARCAS

#### 2.1 Desarrollo histórico de las Marcas

a) Las marcas en la antigüedad:

Según Benedetto: “pocas instituciones conocieron expansión tan grande en la antigüedad como las marcas, utilizadas como medio de indicación y autenticación de origen.”

Los griegos tenían por costumbre colocar el nombre de las obras de arte, en estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas; posteriormente en el mundo romano lo encontramos no sólo en las más variadas obras de arte, sino también en tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales de la construcción, y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios oculares. La marca es por lo tanto, usada entre los romanos como marca individual, como marca de fábrica, y como signo indicativo tanto del artífice como del lugar de producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo comercial.<sup>13</sup>

“En la antigua China, Egipto y en la Mesopotamia, colocaban el nombre del autor de piezas de porcelana, el lugar de su fabricación y el destino para el que habían sido producidas. En Egipto y la Mesopotamia se encuentran signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción”.<sup>14</sup>

Desde el ámbito jurídico, se contaba con una ley que castigaba la falsedad tal como lo menciona Bertone y Cabanellas “la lex Cornelia, la cual penaba la asunción y el uso de un nombre falso de lo que es lícito deducir que también podía pensarse la falsificación de una marca”.

---

<sup>13</sup> Bertone Luis Eduardo, Guillermo Cabanellas. *Derecho de Marcas Tomo I*. Buenos Aires. Editorial Heliasta, año 2008.pag.108

<sup>14</sup> *Loc.cit*

#### b) Las Marcas en la Edad Media:

En la edad media se encuentran varios factores que son importantes resaltar, como calidad, responsabilidad y protección al consumidor, según Bertone y Cabanellas: “También se utilizaban signos para identificar la propiedad de animales, objetos de uso doméstico o personal y bienes transportados a largas distancias. Servían asimismo los signos fijados a las mercaderías para determinar su origen geográfico, para certificar su calidad o para apreciar la identidad del artesano que había participado en su manufactura”.<sup>15</sup> Por ejemplo el Hierro con que se marcaba a los animales, servía para identificar al propietario. También se observa que existen ciertos controles que identifican al artesano a efecto de ser responsable directo por cualquier defecto encontrado al producto, sirviendo esto como protección a la persona que lo adquiriría. Tal como lo indica Bartolo de Saxo Ferrato “como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto a los productos identificados con marcas ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieren impuesto en el mercados sobre los productos competidores en razón de su calidad”.<sup>16</sup>

#### c) Las Marcas en la Edad Moderna:

En la edad moderna se observa el desarrollo acelerado del sistema marcario que inicio con la Revolución Industrial, donde los productos dejaron de ser artesanales por la necesidad de producirse en grandes cantidades, así mismo aumento la falsificación y la competencia desleal, obligando a países como Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, a que crearan y aplicaran leyes drásticas que sancionaran a quienes pretendían obtener un enriquecimiento ilícito a través de la imitación o falsificación de marcas ya conocidas y con fama en el mercado. A mediados del siglo XIX, la divulgación mundial de la legislación marcaria ha sido extensa, tal como indica O’Brien “señala que mientras que en 1876 solo siete países tenían legislación marcaria, tal número había subido a treinta y dos en 1900 y a ciento veintitrés en 1975 (...) en América Latina, las primeras leyes marcarias fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Bertone Luis Eduardo, Guillermo Cabanellas. *Op.cit.*, pág. 109

<sup>16</sup> *Loc.cit*

<sup>17</sup> *Loc.cit*

#### d) Las Marcas en Guatemala:

Existen países que se encuentran muy desarrollados en cuanto al sistema marcario, en su mayoría países europeos, como se observó en América Latina no fue hasta finales del siglo XIX que empezaron las primeras leyes marcarias. En el caso de Guatemala surgió como parte del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979, y como miembro de la Organización Mundial del Comercio, el cual lo obliga a cumplir los estándares de protección que contempla el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio –ADPIC-, surge el Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial decreto 26-73 y la ley de Patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales decreto ley 153-85, sin embargo las mismas no cumplían su función de protección, por lo que surgió la necesidad de crear una nueva ley, quedando derogadas las leyes anteriormente citadas y entrando en vigencia la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000, el 1 de noviembre del año 2000.

Como se observa, la legislación guatemalteca es relativamente nueva, es por esto que existe la necesidad de su difusión, porque aunque su crecimiento mayor es a nivel corporativo, muchas marcas conocidas no son respetadas ya que son falsificadas, un ejemplo claro es que los falsificadores únicamente cambian una letra de la marca para desviar la clientela y confundir al consumidor. La falta de punibilidad a tales acciones es latente en nuestro país y atentatoria contra la certeza jurídica que el registro le otorga a la creación marcaria.

#### **2.1.1 Naturaleza jurídica y adquisición del Derecho de Marcas**

Según regula la ley de propiedad industrial, las marcas tienen la calidad de bienes muebles y su propiedad se adquiere por su registro, teniéndose como prueba el certificado extendido por el registro de la propiedad intelectual.

En la adquisición del derecho marcario existen dos sistemas, el sistema atributivo y el sistema declarativo, el primero de ellos imputa el derecho a quien obtiene primero el registro y nadie puede alegar derecho si no existe tal registro, el segundo surge con el simple uso, nuestro ordenamiento jurídico recoge el sistema atributivo según lo regula el artículo diecisiete tercer párrafo de la ley de propiedad industrial.

### **2.1.2 Concepto de Marca**

Según lo preceptúa la ley de Propiedad Industrial Decreto Número 57-2000, reformado por el Decreto 3-2013 en su artículo 1 la define como: “todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.”

Jorge Otamendi indica: “es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.<sup>18</sup>

Breuer Moreno, la define como: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”.<sup>19</sup>

Baumbach y Hefermehl, la definen como: “La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas”.

Según Ledesma, marca es “todo símbolo denominativo o emblemático que distingue los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Abeledo Perrot, año 1999, pág. 77

<sup>19</sup> Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Abeledo, año 1946, página 31.

<sup>20</sup> Ledesma, Julio. *Función de las Marcas de Fábrica y Comercio*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Abeledo Perrot, año 1953. Pàg 298.

## 2.2 Funciones de las marcas y su sentido económico

Existen numerosos textos que recogen varias funciones de las marcas, a continuación las más importantes:

### a) Función Distintiva:

Aludiendo a lo citado por Álvarez Soberanis “la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado”.<sup>21</sup>

Dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco se contempla como una causa de inadmisibilidad que la marca no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio, o que el signo que se pretenda inscribir sea idéntico o similar a la marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero.

Jorge Otamendi menciona al respecto que: “Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”.

Esta función va orientada a la calidad del producto o servicio, ya que los clientes se verán identificados con ella en basados en la experiencia que hayan tenido con otras marcas, lo que hará a la marca exitosa.

### b) Función de Origen:

Esta función fue utilizada con anterioridad, pero en la actualidad ha caído en inutilidad, ahora los titulares de las marcas buscan una marca que vaya más allá de su origen, pero todavía existen marcas famosas registradas con identificación geográfica, podemos mencionar en Guatemala la marca “Ron Zacapa” que hace alusión al lugar de donde proviene, a nivel mundial los vinos de Francia tales como Bordeaux, Médoc, Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estephe, Graves, Pomerol, Saint-Emilion, etc. La globalización ha hecho en el comercio que los negocios sean

---

<sup>21</sup> Bertone Luis Eduardo, Guillermo Cabanellas. *Op.cit.* pág. 28

más productivos y rápidos, podemos mencionar el uso de las franquicias o licencias de uso, para lo cual esta función no es muy aplicable.

La función de identificación de origen de las marcas ha sido inestable en el tiempo y en los distintos sistemas jurídicos. En la antigüedad, la función esencial de los signos utilizados a manera de marcas era identificar al autor o procedencia de los objetos marcados; dado el carácter artesanal de la producción, existía una estrecha relación entre origen y calidad, que era puesta de manifiesto a través de marcas identificadoras de tal origen. En la edad Media, las marcas cumplían también, una función de identificación del origen de las mercaderías, con un doble propósito: determinar si los artesanos y fabricantes cumplían con las normas de calidad y asegurar que los miembros de una corporación no incursionaran en el tipo de trabajos reservados a los de las restantes. Se trataba, así, de lograr el control de cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades medievales, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficios. Esta idea de que la función esencial de la marca es la determinación del origen de las mercaderías perdura, en alguna medida hasta nuestros días.<sup>22</sup>

c) Función de garantía de calidad:

Otra de las funciones importantes de las marcas, sobre la cual gira el éxito que se pretende alcanzar, siendo imprescindible el precio del producto o del servicio y sobre todo el mantener la calidad de los mismos a través del tiempo, aunque no sea un compromiso legal pero si comercial.

Jorge Otamendi indica al respecto: “Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio, lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad. Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca”.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Pág 37

La mala calidad tendrá como consecuencia, la pérdida de compradores hasta el extremo que la marca quede fuera del mercado. La función económica en este caso es asegurar que el precio de los productos o servicios responda o determine también su calidad y que tal calidad no se vea reducida, puesto que también repercute en el consumidor no importando cuanto más tenga que pagar si dicha calidad le ofrece mejores resultados.

d) Función Publicitaria:

Es la forma de dar a conocer a los clientes la existencia y calidad de un producto o servicio, sin esta función su campo no sería tan amplio, sería imposible que cuantiosos consumidores pudieran saber acerca de su existencia, y por lo tanto su sentido económico juega un papel preciso, de valiosa importancia.

Las empresas tienen reservado en su presupuesto gran cantidad de dinero para publicitar sus marcas y del éxito que estas tengan en sus ventas así serán sus ganancias. Es a través de una buena publicidad el éxito de la venta del producto o servicio. Bertone y Cabanellas indican al respecto: “No se trata aquí de que el consumidor adquiera con su experiencia ciertos conocimientos sobre las prioridades de los bienes identificados con signos marcarios, sino de que se le informe, mediante mensajes publicitarios dirigidos al efecto, cuáles son esas prioridades”.<sup>23</sup>

Lo antes mencionado indica que debe existir una motivación que intervenga en la mente del consumidor, un claro ejemplo es la publicidad de la marca, Pollo Campero, indica que el pollo es tierno, jugoso y crujiente; siendo esta una excelente publicidad, pues qué mensaje sería si se le transmitiera al consumidor lo contrario. Al respecto Jorge Otamendi revela lo siguiente: “No se elige como marca un signo que ha de provocar un rechazo por parte del público. A nadie se le ocurriría distinguir un producto alimenticio con la marca “Asco”.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Pag.48

La publicidad debe ir acorde al producto o servicio que se pretende dar a conocer, sin crear expectativas falsas tal como lo indica Bertone y Cabanellas “Cuando la publicidad, en lugar de brindar información, está predestinada a producir asociaciones falsas para el consumidor, no solo no cumple su función primaria, sino que es susceptible de conducir al consumidor a efectuar adquisiciones de productos que no satisfagan sus deseos y necesidades”.

Una buena publicidad debe encaminarse a las necesidades del cliente y que éste a través del producto o servicio que adquiera quede totalmente satisfecho, recordemos que tarda más el posicionamiento de una marca en el mercado que en perderlo.

e) Función de protección:

Dicha función tiene por objeto cuidar los intereses del titular de una inscripción marcaria, a continuación el registro de la propiedad intelectual le confiere un certificado de inscripción, el cual tiene una duración de diez años, a través del cual se le brinda certeza jurídica y hace plena prueba para su defensa, en el caso que otra persona solicite la inscripción de una marca igual o similar que pueda causar confusión. En la legislación guatemalteca la ley de propiedad industrial, establece que en caso dos solicitudes de inscripción de marcas iguales o similares sean solicitadas al registro, el derecho de prelación debe hacerse valer, es decir se rige por la fecha y hora de presentación de la primera solicitud de inscripción en el registro.

La necesidad de tener en cuenta los numerosos intereses en juego, en materia marcaria ha sido formulada, por ejemplo, en el fallo: “The General Tire and Rubber Company.” Se dijo allí. “En esta materia se busca asegurar el ejercicio correcto de la actividad comercial en un aspecto que es singularmente importante: el de la circulación mercantil. Tanto al productor como al consumidor les interesa fundamentalmente la seguridad de esa identificación, porque a ella van unidas todas las calidades que hacen al prestigio de una determinada mercadería, y el prestigio trae consigo la mayor difusión entre los consumidores con el consiguiente aumento

de venta y de ganancia. Esta función distintiva es la que se cumple por medio de la marca. La marca se constituye en el signo mediante el cual un determinado producto es conocido y acreditado ante el público. Por ello es que todo aquel que intenta beneficiarse con la fama de un determinado artículo ajeno procura confundir al consumidor mediante la creación de signo marcario semejante. Y es allí donde la ley hace jugar sus disposiciones para proteger el derecho del comerciante y el del público contra los avances de la mala fe. Las medidas que la ley dispone deben ser entendidas en función de esta finalidad fundamental. <sup>24</sup>

### **2.2.1 Importancia del Derecho de Marcas**

En la actualidad el derecho de marcas no parece importarles a algunas personas tanto como otros derechos tales como el derecho civil o el derecho penal, por citar algunos, para otros solo consiste en trámites uniformes y formularios, sin embargo el derecho de marcas es de vital importancia como lo ha mostrado el creciente comercio de la economía moderna.

La demanda puede sesgarse a favor o en contra de determinados productos por su calidad, presentación y la publicidad que los acompañe, todas estas condiciones están estrechamente ligadas con la utilización de signos marcarios; de allí que esta vaya desempeñando un papel cada vez mas importante en el desenvolvimiento de las empresas y que, por lo tanto, el valor de las marcas sea cada vez más significativo.

La publicidad sumada con la calidad de la marca adquiere una gran dimensión en la mente del consumidor, la propaganda acarrea que las marcas no tengan un simple valor que las identifique, su presencia otorga cierto placer o satisfacción al comprador, puesto en términos más precisos económicamente, el consumidor se encuentra dispuesto a pagar un mayor precio por los productos acompañados de las marcas publicitadas.

---

<sup>24</sup> Bertone Luis Eduardo, Guillermo Cabanellas. *Op.cit.*, Pág. 64

## **2.3 Características esenciales de las Marcas**

El objetivo primordial del presente título es examinar y revelar las características esenciales que toda marca debe tener, antes de ser presentarla al registro y de esta forma evitar un rechazo de la solicitud de inscripción. En la doctrina se le denomina requisitos de fondo, de ahí su importancia.

### **2.3.1 Novedosa**

La ley de Propiedad Industrial señala que si una marca no tiene suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique, será inadmisibile por razones intrínsecas. Los sinónimos son: innovación, creación, idea nueva, original, extraña, admirable, etc.

Jorge Otamendi (2006:105) revela al respecto: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva.”<sup>25</sup>

Es la inteligencia del creador de una marca, la que realmente hará distinguir su marca de otras, debe llamar la atención, y ser diferente de cualquier otra marca. Es de vital importancia evitar crear una marca con un nombre genérico o que indique sus cualidades, ya que hará que pierda su poder distintivo.

### **2.3.2 Especial**

La marca no debe confundirse con las demás, debe ser reconocida entre otras marcas, no debe pasar inadvertida sino debe sobresalir; es de vital importancia que tenga un rasgo, un sello, un matiz que no la haga común.

---

<sup>25</sup> Otamendi Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires. Argentina Editorial Lexis Nexis. Año 2006. Pág. 105

Pouillet menciona, “es necesario naturalmente que ella sea distinta, que sea especial, es decir de naturaleza inconfundible con otra, y reconocible fácilmente”.

### **2.3.3 Original**

La marca debe de ser curiosa, única, aún si fuera el caso de un nombre genérico, se debe de ser pionero al protegerla, así como lo indica Jorge Otamendi. “Esos signos extremadamente simples pueden ser también magnificas marcas si nadie antes los ha adoptado”.<sup>26</sup> Lo bueno de esto es que las marcas genéricas una vez inscritas, pueden salvaguardarse ante terceros que procuren inscribir una marca idéntica o similar a la ya inscrita, ya que dicha marca puede causar confusión por ser idéntica o similar y beneficiarse en forma económica de la fama y de la clientela mercantil de la ya conocida.

### **2.3.4 Legal**

Aunque las marcas llenen las características anteriores, si están prohibidas legalmente es imposible su inscripción, nuestra ley de propiedad industrial establece al respecto:

1) Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. La ley de propiedad industrial, en su artículo 20 establece:

- a) “Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio...”
- b) “Que consista en un simple color aisladamente considerado.”
- c) “Que sea contrario a la moral o al orden público.”
- d) “Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.”
- e) “Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio...”

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Pág. 108

- f) “Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización...”
- g) “Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio del cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.”
- h) “Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero...”
- i) “Que sea una marca de certificación cuyo registro fue anulado o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular...”

Es decir, son todos aquellos signos que no se consideran marca y no son registrables, tales como las frases publicitarias no originales, designaciones genéricas, descriptivas, el color natural intrínseco de los productos, la forma de los productos, todo signo contrario a la moral y al orden público que cause confusión o sea una imitación. Para poder registrar una marca, esta debe de tener la característica de ser original en todo aspecto, ante esto existe la excepción en lo que respecta a la distintividad sobrevenida, regulada en la Ley de Propiedad Industrial, la que se obtiene con el uso constante y la publicidad de un producto. Un claro ejemplo de esto es el caso de la marca “El periódico”, como es obvio dicha marca es un genérico ya que consiste en una palabra que designa al objeto que identifica. Como es lógico la concesión de esta marca ofrece a su titular un monopolio de uso para identificar periódicos, hecho que de ser así sería altamente dañino para los demás periódicos pues no podrían utilizar la palabra periódico en sus marcas.

Sin embargo, el nombre “El Periódico” ha alcanzado un grado de distintividad notable, en ciertas regiones y por lo tanto el nombre que inicialmente era genérico se ha convertido en distintivo y por lo tanto es susceptible de ser registrado.

2) “Marcas Inadmisibles cuando afecte derechos de terceros.

Es decir que no podrá ser registrado como elemento ni como marca, un signo que afecte derechos de terceros, tal y como lo establece, La ley de Propiedad Industrial en su artículo 21:

a) “Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación...”

b) “Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar...”

c) “Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero aunque no esté registrada en el país...”

d) “Si el signo afecta el derecho de personalidad de un tercero...”

e) “Si el registro del signo pudiere servir para perpetuar o consolidar un acto de competencia desleal.”

## **2.4 Marca Compleja**

Es la constituida por varios elementos gráficos, entre ellos un nombre geográfico, siempre que en su conjunto no designen, la procedencia geográfica del producto.<sup>27</sup>

Según el razonamiento de la Sala Político Administrativa de Venezuela. El juzgamiento de la confundibilidad entre marcas, sostiene el criterio conforme al cual la “marca compleja” es la integrada por varios elementos nominativos o gráficos, que constituyen un conjunto en su totalidad, es decir, unitario, complejo e indivisible, el cual individualiza la marca como signo diferenciador de productos análogos. De ahí que para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas “marcas complejas”, deba analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas, que por naturaleza

---

<sup>27</sup> Millán Salas, Francisco, La Denominación de Origen: su protección jurídica, Madrid, Editorial Reus, año 2012, pàg. 154

dentro del conjunto no quedarían protegidas aisladamente por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, puesto que el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado.

En Guatemala las denominadas “marcas complejas” se encuentran reguladas dentro de su ordenamiento jurídico en el decreto 57-2000 de la ley de Propiedad Industrial, de la siguiente manera:

Artículo 38, “Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio”.

## **2.5 Procedimiento para el Registro de Marcas**

Se establecen como marca los signos o denominaciones comerciales, agrícolas e industriales que se usan para identificar productos o servicios. “Para lograr la exclusividad y obtener el derecho de una marca debe registrarse en las oficinas designadas por la ley. El registro de una marca requiere que el solicitante presente la marca y su descripción con detalles de los productos que lo portarán, un clisé de la marca y ejemplares de la ley que requiera la oficina destinada para el trámite; En caso de registro de marcas extranjeras, también deben presentar documentación legal del derecho para usarlas, además de la documentación de registro de la marca en el país o localidad donde se patentó”,<sup>28</sup> también se tiene el derecho de oponerse al uso de cualquier otra marca que pueda producir confusión entre los productos. Para ser titular de una marca, de oponerse a su registro o a su uso, se requiere que el solicitante u oponente, tenga un interés legítimo.

## **2.6 Efectos del Registro de Marca**

El registro de una marca brinda a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El uso de la marca con carácter exclusivo establece la vertiente

---

<sup>28</sup> Editora Educativa, Código de Comercio, *Op.cit.*, página 111

positiva del derecho, y por otro lado se encuentra una vertiente negativa, a lo que se llama, el *ius prohibendi*, o derecho a prohibir que cualquier persona sin la anuencia del titular, utilice un signo idéntico a la marca para los productos o servicios para los que la marca esté registrada, en este caso no es necesario que los productos se hayan comercializado. Esta prohibición se extiende a cualquier signo que por ser semejante a la marca, y por ser similar a los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público; es decir que dicho riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

## **2.7 Trámite de inscripción de una Marca en Guatemala y los derechos que confiere su inscripción.**

### **a) Formulario de Solicitud de búsqueda retrospectiva**

Como primer paso se acude al Registro de la Propiedad Intelectual, donde se adquiere el formulario de solicitud de búsqueda retrospectiva, luego de completar la información requerida, se efectúa el pago requerido en caja, si es denominativa el costo es de Q.100.00, y si es gráfico o mixto el costo es de Q.200.00. Una vez lleno el formulario se presenta en recepción de documentos, esto tiene por objeto que el Registro efectúe una búsqueda a fin de verificar si existe otra marca igual o similar, que pueda presentar un rechazo por el mismo Registro o la oposición de un tercero.

29

### **b) Formulario de Solicitud de Marca**

Se requiere al Registro información de que no exista marca igual o similar, llenando el formulario de solicitud de marca (RPI-09-CCC-C-V), que tiene un costo de Q.5.00; en la parte de atrás se hallan los requisitos que deben cumplirse para completar el formulario y anexar los documentos que se indiquen.

En el formulario se menciona la marca que se solicita, la cual puede ser:  
Denominativa: (simple denominación, no compuesta por otro u otros elementos),

---

<sup>29</sup> Así se hace, Gobierno de Guatemala, Operación de empresas y sociedades, Guatemala, año 2015, <http://guatemala.eregulations.org>, fecha de consulta marzo de 2015.

Figurativa: (conformada por un diseño, grafía o etiqueta); Mixta: (conformada por una denominación y otros elementos; y Tridimensional: (consiste en una figura que tenga alto, ancho y largo, como un envase). Además debe revelarse si la marca ampara Productos o Servicios, esto de acuerdo con la clasificación de Niza, la cual contempla 45 clases, que se encuentran organizadas de la siguiente forma: De la clase número 1 a la número 34 se clasifican “productos” y de la clase número 35 a la número 45 se encuentran contemplados los “servicios”.

En dicho formulario debe indicarse también si existen reservas o renunciaciones con respecto a la marca que se pretende inscribir, acompañar 4 reproducciones de la marca de 7 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho, firma del solicitante, firma y sello del abogado auxiliante, en las 3 hojas del formulario, luego colocar un timbre forense de Q1.00: todo deberá presentarse en forma ordenada dentro de un folder con gancho. Una vez completado el expediente debe efectuarse el pago de Q.110.00 en caja, por presentación de la solicitud y la copia del recibo debe adjuntarse al expediente.<sup>30</sup>

#### c) Ingreso del expediente

El expediente se entrega en recepción, donde se realiza un examen previo del mismo y de los documentos adjuntos, para asegurarse que no falte ningún requisito, en caso de ser aceptado sellan de recibido la solicitud y las copias, y le asignan un número correlativo que servirá para identificar el expediente, luego se traslada a computo para su ingreso y escaneo respectivo.<sup>31</sup>

#### d) Examen de forma y fondo

El expediente se traslada a la sección de forma y fondo, para evaluar si cumple con lo indicado en los artículos 5, 22 y 23 de la ley de propiedad industrial y si no se encuentra comprendida en los artículos 20 y 21 de la ley citada. En dicho examen de forma y fondo pueden suceder 3 situaciones siendo la primera: en caso de cumplir

---

<sup>30</sup> *Loc. cit.*

<sup>31</sup> *Loc. cit.*

con todos los requisitos, el registro emite resolución declarando con lugar la solicitud y se extiende la orden de publicación de los edictos, debiéndose cancelar en caja Q.50.00; la segunda: si no cumple con los requisitos de los artículos 5, 22 y 23 de la ley citada, la solicitud se dejará en suspenso y el solicitante deberá subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión, en caso no lo hiciere se tendrá por abandonada la solicitud; y la tercera: en caso de estar comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad, se notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de 2 meses para su pronunciamiento, en caso de no haber contestado o habiéndolo hecho el registro estima que subsisten las objeciones, dictará resolución rechazando la solicitud.<sup>32</sup>

e) Obtención del registro de huella digital.

Para la obtención del registro de huella digital debe presentarse, documento personal de identificación y copia simple del mismo. La huella digital es un nuevo método para que los solicitantes tengan un seguimiento de un expediente y puedan ser notificados del mismo, el horario de atención para realizar este procedimiento es de las 09:00 a las 10:00 horas los días miércoles y viernes.<sup>33</sup>

f) Publicación de edicto en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual.

Según reforma realizada a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 3-2013 del Congreso de la Republica de Guatemala, artículo 31. Al haberse aprobado el examen de forma y fondo, el Registro emite resolución declarando con lugar la solicitud y se extiende la orden para la publicación de los edictos, debiéndose cancelar en el banco Q.200.00. La publicación y distribución se realizará en soporte papel y/o en versión electrónica, mediante uso de correo electrónico u otro medio similar; toda publicación de edicto se deberá realizar una sola vez en los plazos establecidos en la ley.

---

<sup>32</sup> Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, Artículo 25

<sup>33</sup> Así se hace, *Op.cit.*, <http://guatemala.eregulations.org>.

El plazo para publicar los edictos es dentro de los seis meses siguientes de notificada la orden del edicto, en caso de no hacerse dentro de dicho plazo se tendrá por abandonada la solicitud.<sup>34</sup>

g) Posible presentación de Oposiciones

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto. Luego se le dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de 2 meses, en caso de ser necesario se abrirá a prueba por 2 meses comunes para ambas partes. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o periodo de prueba, el registro resolverá en forma razonada, valorando las pruebas aportadas.<sup>35</sup>

h) Presentación del recibo de la tasa de inscripción respectiva

Al no presentarse oposiciones y la resolución del registro fuere favorable al solicitante de la inscripción de la marca, el solicitante debe requerir se emita la orden de pago de Q.90.00 para que se efectúe la anotación de inscripción, debiendo cancelarla en caja y presentarla al Registro dentro del mes siguiente de haber sido notificada, para que se inscriba la marca. Si no se acredita el pago dentro del plazo indicado se tendrá por abandonada la solicitud.<sup>36</sup>

i) Inscripción de la marca y emisión del título

Una vez inscrita la marca, el solicitante deberá efectuar el pago en caja de Q.200.00 y posterior a ello el Registro le entregará el título respectivo.<sup>37</sup>

j) Vigencia de la Marca y su renovación

El registro de una marca tendrá vigencia por 10 años, contados a partir de la fecha de la inscripción, podrá renovarse por períodos iguales. La renovación debe

---

<sup>34</sup> *Loc. cit.*

<sup>35</sup> *Loc. cit.*

<sup>36</sup> *Loc. cit.*

<sup>37</sup> *Loc. cit.*

solicitarse dentro del año anterior al vencimiento, en su defecto el Registro otorga un plazo de gracia de 6 meses posteriores al vencimiento, manteniendo plena vigencia.

38

k) Derechos conferidos por el registro de la marca

La ley de propiedad Industrial en su artículo 35 preceptúa que además de los contenidos en convenios o tratados en que Guatemala sea parte, otorga los siguientes derechos que se resumen a continuación:

a) Derecho exclusivo al uso del mismo,

b) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante...

c) Hacer cesar judicialmente el uso de otros signos idénticos o semejantes...

d) El resarcimiento de daños y perjuicios que se hubieren causado por el empleo, aplicación, colocación, importación o internación debidos.

e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;

f) Solicitar y promover providencias cautelares.<sup>39</sup>

## **2.8 Derechos conferidos por el registro de la Marca**

El registro válidamente efectuado en el Registro de la Propiedad Industrial, otorga a su titular el derecho exclusivo sobre la misma. La Ley de Propiedad Industrial indica que “Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro, y se prueba con el certificado extendido por el registro. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el registro”.

La propiedad de la marca, como su uso exclusivo, se obtiene con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada, gozando de los derechos y garantías concedidos.

---

<sup>38</sup> Ley de Propiedad Industrial, *Op. cit.*, Artículo 31

<sup>39</sup> Ley de Propiedad Industrial, *Op cit.*, Artículo 35

## **2.9 Extinción del Registro de la Marca**

La Ley de Propiedad Industrial regula las diversas causales que extinguen el registro de una marca de la siguiente manera: “El registro de una marca se extingue: por vencimiento del plazo si no se ha solicitado en tiempo su renovación pudiendo ser declarada de oficio o a solicitud de parte; por cancelación a solicitud del titular, que deberá contener firma legalizada por notario y acompañar el comprobante de pago de la tasa correspondiente; a pedido de cualquier persona interesada; por falta de uso de la marca, y previa audiencia al titular del registro de la marca y cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación; y por sentencia ejecutoriada del tribunal competente.”

## **2.10 Confusión Marcaria**

En primer lugar debe saberse que las marcas deben ser claramente distinguibles de las otras marcas, el registro de una marca parecida o similar a otra, lleva a pensar que el propósito del solicitante es desviar la clientela y aprovecharse de la fama de la marca ya conocida. El titular de una marca parecida o similar a otra, lo que pretende es engañar, confundir, inducir a error, al cliente, y aprovecharse de un lucro indebido con la fama de una marca que goza de reconocimiento público. Por lo anterior es importante solicitar una marca totalmente distintiva y lograr que sus términos no sean genéricos, los edictos deben publicarse, para oponerse a la inscripción y defender la marca inscrita, presentado la oposición respectiva en tiempo, y si fuere el caso que se inscriba la marca igual o similar, el camino es solicitar la nulidad de la marca.

Existen tres tipos de confusión:

### **2.10.1 Confusión Visual**

Llamada también confusión grafica, al respecto Jorge Otamendi indica: “Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación” “La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o graficas, por la similitud

de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, más allá de que puedan concurrir también la confusión ideológica y la auditiva”.<sup>40</sup>

a) Similitud Ortográfica

Según Jorge Otamendi “Influyen para ello, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes”.

b) Similitud Gráfica

Quienes pretenden crear su marca parecida o similar a una marca original, copian su forma y colores.

La similitud grafica existe cuando los dibujos de las marcas, y los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tienen trazos parecidos. Habrá confusión cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por semejanza de la combinación de colores empleada, o por la utilización de dibujos parecidos.

Según comenta Bertone y Cabanellas. “En ciertos casos, el efecto de la similitud es crear una confusión en el público respecto del producto que está comprando. Así, una lata con colores y letras similares a los de Coca-Cola puede llevar a un consumidor apresurado a pensar que está adquiriendo ese producto cuando en realidad está comprando otro con marca similar, por ejemplo Roca-Cola”.<sup>41</sup>

c) Similitud de Forma

Es importante recordar que en la ley de propiedad industrial, cuando describe el concepto de Marca, indica que “es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto...”, al enfocarse en figurativo y tridimensional, primero se habla de la forma de la figura y luego de la especialidad de esa forma, por ejemplo los envases de las aguas gaseosas, que aunque por su naturaleza son similares, pero no por ello iguales.

---

<sup>40</sup> Otamendi Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Lexis Nexis. Año 2006. Pág. 154

<sup>41</sup> Bertone Luis Eduardo, Guillermo Cabanellas. *Op.cit.*, pag.28

### **2.10.2 Confusión Fonética (Auditiva)**

Una marca no es esencialmente igual al momento de su presentación visual para prestarse a confusión, sin embargo aunque no sean visualmente iguales o parecidas, si la marca al pronunciarse se presta a confusión, puede ser objeto de oposición a su inscripción, como indica: “Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, y dicha pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión”.<sup>42</sup>

Existen letras que se pronuncian incorrectamente y por ello pueden prestarse a confusión, por ejemplo: “Se ha admitido que la letra “S” colocada al comienzo de una palabra es pronunciada como “ES”, que las letras “S” y “Z” no son normalmente distinguibles en el cotejo oral, que lo más corriente es pronunciar “Pharma” como “Farma”, que la diferenciación de las letras “b” y “v” es muy débil, y que la “x” ortológicamente y por una pronunciación defectuosa del público, es asimilada a la “s” y a la “z””.<sup>43</sup>

### **2.10.3 Confusión Ideológica**

Se orienta en la idea, pensamiento o fin que pretende dar a conocer una marca. Como se dijo en el caso de “Nido de abeja” y “La Colmena” recién citado, al ser expresados ante el oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación.

También existe asociación entre una marca que únicamente consista en figuras y otra marca que sea denominativa pero que cuya idea o fin es el mismo, por ejemplo: “También se declaró confundible una marca que representaba la figura de un niño y un perro con la marca “El niño y el perro”. También debemos de tener cuidado con las marcas contrarias, es decir sinónimos y antónimos, ya que por la relación puede provocar su asociación con la otra, ejemplo “Casado” con “Soltero”.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Otamendi Jorge. *Op.cit* pág 157

<sup>43</sup> *Ibid.*, pag.158

<sup>44</sup> *Ibid.*, pag.162

#### **2.10.4 Reglas para calificar semejanza**

En Guatemala, se lleva a cabo un examen de forma y fondo a la que está sujeta la inscripción de una marca; la ley de propiedad industrial en su artículo 29 indica las reglas para calificar la semejanza, siendo las siguientes:

- a) “Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está, “
- b) “Los signos en conflicto deben examinarse en base a impresión grafica, fonética, ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;”
- c) “En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;”
- d) “Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”
- e) “ Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;”
- f) “Para que existe posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;”
- g) “ No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;”
- h) “Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

## **2.11 Regulación legal del Derecho de Marcas**

### **2.11.1 Fundamento Constitucional**

En la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo cuarenta y tres titulado Libertad de industria, comercio y trabajo revela “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 sesenta y tres del mismo cuerpo legal, titulado Derecho a la expresión creadora, indica: “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”.

### **2.11.2 Ley específica**

La ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, que entró en vigencia el uno de noviembre del año dos mil, en su tercer considerando señala “Que la República de Guatemala, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–”.

Cabe mencionar que para desarrollar los procedimientos de la referida ley, se emitió el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial mediante el Acuerdo Gubernativo número 89-2002.

### **2.11.3 Recursos que pueden interponerse en el Derecho de Marcas**

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo trece preceptúa. “Contra resoluciones definitivas del Registro, podrá interponerse el Recurso de Revocatoria, el cual se tramitará en la forma que determina la Ley de lo Contencioso Administrativo”.

### **2.11.4 Convenios y acuerdos Internacionales con relación a la Marca**

En materia de marcas, Guatemala ha ratificado los siguientes:

- a) Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial

Ratificado por Guatemala, mediante el decreto 11-98 del Congreso de la República y publicado el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

b) Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos Multilaterales ADPIC

Ratificado por Guatemala, mediante el decreto 37-95 del Congreso de la República y publicado el dos de junio de mil novecientos noventa y cinco.

### **2.12 Efectos de declaración de nulidad de una marca.**

Para anular un registro de marca, puede plantearse una acción por la parte afectada, teniendo como efectos, dependiendo el caso, el pago de daños y perjuicios ocasionados.

El Registro de una marca, puede cancelarse y declararse nulo por sentencia firme, si fuese de mala fe o cuando lo establezca la ley. Las causas de nulidad se basan en la falta de legitimación, cuando las marcas se hubieren registrado estando incluidas en alguna de las prohibiciones absolutas.

### **2.13 Limitaciones del Derecho de Marcas.**

a) Limitación objetiva: se conoce como limitación objetiva, el agotamiento del derecho de marca. Este límite indica que el titular de un derecho de marca no se opondrá a que un tercero la utilice en productos comercializados, es decir una vez que se haya llevado a cabo la primera comercialización de productos que llevan la marca de su titular o de un tercero. Sin embargo se exceptúa la regla que indica: se autoriza al titular a oponerse al uso de la marca por un tercero después de la primera comercialización, cuando con su uso se modifique o alteren los productos.

b) Limitación subjetiva:

Las limitaciones subjetivas prohíben al titular que ejercite su ius prohibendi cuando no haya cumplido con los requerimientos legales para que su derecho sea reconocido; por lo que el titular de la marca debe utilizarla, pues de no hacerlo la marca caducará por falta de uso. Si en un plazo de cinco años contando desde la

fecha de publicación de la concesión, la marca no fuere utilizada, para los productos para los que se registró, la misma quedará sometida a sanciones previstas en la ley.

#### **2.14 Causas de nulidad y caducidad de las marcas**

“Toda marca que contraviene el reglamento del Decreto en vigencia para marcas y patentes puede ser nula y su nulidad será publicada en el Diario Oficial”<sup>45</sup> El registro de una marca podrá ser declarado nulo mediante sentencia firme, y se procederá a su cancelación cuando se efectuare de mala fe o fuera de lo establecido por la ley.

En el caso de signos que se hayan adquirido mediante una distintividad sobrevenida y se hayan registrado transgrediendo las prohibiciones absolutas no podrán ser anulados si hubieran adquirido después de su registro por el uso de los mismos, un carácter distintivo para los productos para los cuales estén registrados.

Dentro de las causas de caducidad de las marcas se encuentran la falta de renovación, ya que el registro de una marca se otorga por un periodo de 10 años, a partir de la fecha en la cual se presentó la solicitud; y podrá renovarse indefinidamente por periodos iguales y sucesivos de 10 años dentro del año anterior a su expiración; también podrá presentarse dentro de un período de gracia de 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo pagar las tasas correspondientes.

---

<sup>45</sup> Editorial Educativa, Código de Comercio, “Nociones Generales de Legislación Fiscal y Aduanal de la República de Guatemala”, *material producido por el Consejo Editorial de Editora Educativa, integrado por profesionales especializados con experiencia en cada materia. Acuerdo Ministerial No. 165, Guatemala, 1996, Editora Educativa página 111*

## CAPITULO III

### Competencia

#### 3. Concepto

Competencia en general significa contienda, disputa, oposición, rivalidad, idoneidad, aptitud, capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o asunto, coincidencia o concurrencia en el deseo de conseguir la misma cosa, el uno aspira alcanzar lo mismo que el otro y viceversa; cuando el objetivo que se persigue es económico, se está dentro de la competencia mercantil la cual puede definirse como la actuación independiente de varias empresas para conseguir cada una de ellas en el mercado el mayor número de contratos con la misma clientela, ofrecer los precios, las calidades o las condiciones contractuales más favorables. La base de la libertad es la libertad de actuación económica, los empresarios han de decidir libremente respecto del precio, calidad y condiciones de los productos que ofrecen del mismo modo los clientes han de tener la libertad de elección respecto a cada uno de los elementos.<sup>46</sup>

”La competencia es la relación entre sujetos, personas física o morales que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de venta de mercancías o prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de modo que puedan resultar repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejercicio de sus actividades en tal forma que pueda beneficiarse la actividad de otro; y la relación de competencia citada puede también resultar por causas distintas a las señaladas, tales como la similitud de mercancía y clientela; por ejemplo, en caso de que dos industriales requieran la misma materia prima para elaborar los productos, se da una relación de competencia que puede afectar a cualquiera de ellos. Se trata, por ende, del criterio de que los competidores en sentido jurídico no deben siempre

---

<sup>46</sup> Cabanellas de Torres, Guillermo. *Diccionario Jurídico Elemental*. Argentina. Editorial Heliasta, año 1,997. Pág. 78

competir en su favor, sino también a favor de otros sujetos beneficiados por la actividad de sus competidores.”<sup>47</sup>

### **3.1 Libre competencia económica**

La economía de mercado se fundamenta principalmente en la libre competencia, que se deriva de la afluencia libre en el mercado de ofertantes, quienes producen bienes o servicios similares y, a la vez, compradores que toman decisiones libres sobre sus adquisiciones en el mercado con la información sobre precio y calidad de los productos, sin que en dichas decisiones intercedan fuerzas diferentes a las del mercado mismo.

La libre competencia en el marco de una economía se refiere al proceso en el cual los proveedores luchan con la demanda de los consumidores, con el fin de alcanzar un objetivo, como por ejemplo; la maximización de los beneficios, el aumento de su participación en el mercado. En este sentido, la competencia entre empresas, puede manifestarse en el precio y la calidad de los productos o servicios que se brindan, o en otra combinación de factores que los clientes valoran.

### **3.2 Breve historia de la libre competencia**

En la antigüedad los primeros autores observan los hechos económicos desde una perspectiva ética o moral. Aristóteles, los tratadistas romanos, los escolásticos, juzgan moralmente cosas como el tipo de interés, el justiprecio o las relaciones laborales amo-esclavo, en esta perspectiva se amparan durante toda la edad media.

En el siglo XV surge el mercantilismo, en el no se trata de juzgar moralmente sino de recomendar a los gobernantes políticas que dignifiquen al país. La economía mundial se basa en que el enriquecimiento de uno implica el empobrecimiento de otro, se aconseja la acumulación de metales nobles (Bullonismo) y se estudia el dinero, el cual es considerado una mercancía mas cuyo valor lo da su escasez o

---

<sup>47</sup> Frisch Phillipp, Walter, *Competencia Desleal, Volumen 2*, Biblioteca de Derecho Mercantil, México, Departamento de la Universidad de Oxford, 1999, Segunda Edición, página 5

abundancia relativa. “Surge así la teoría cuantitativa del dinero en la que son pioneros los autores de la escuela de Salamanca: Martín de Azpilicueta (1493-1586) y Tomás de Mercado (1575).

A mediados del siglo XVIII, un grupo de eruditos franceses, proponen el *tableau économique*, que es un esquema coherente del funcionamiento del sistema económico, donde consideran que la riqueza circula entre grupos sociales tales como: la clase productiva (los agricultores), la clase estéril (artesanos y comerciantes) y los propietarios (la nobleza, el clero y los funcionarios). “El Estado debe de mantener este orden natural mediante tres reglas: el derecho a la propiedad, la libertad económica (el *laissez faire, laissez passer*) y la seguridad en el disfrute de esos derechos y libertades.

En 1776 Adam Smith publica un libro titulado “La riqueza de las Naciones”, el cual es considerado el origen de la economía como ciencia, para Smith el Estado debía de abstenerse de intervenir en la economía ya que si los hombres actuaban libremente guiados por su interés, había una mano invisible que convertía sus logros en beneficio para todos. Sus seguidores componen la llamada escuela clásica tales como Malthus, estudiando la población y Ricardo estudiando las rentas; los clásicos como hacían llamarse tratan de entender porque los diamantes tienen un precio superior al agua, no obstante la misma es más útil para la vida del ser humano. Difieren entre valor de uso y valor de cambio, conceptos que son la base teórica en *El Capital* de Karl Marx. Marks discípulo de Ricardo, vive la primera crisis del capitalismo industrial en la década de 1830 y la siguiente crisis política de 1848.

Tomando en cuenta la teoría Ricardiana del valor-trabajo, infiere que el trabajo recibido por los trabajadores es justamente el costo de producirlo.

Las relaciones de producción en el sistema capitalista y la estructura jurídica determinan que nace de ellas determinan que la plusvalía sea apropiada por la clase burguesa, los capitalistas de los medios de producción. Dicho sistema, empuja a la

clase dominante a una acumulación de capital provocando la disminución de la tasa de beneficios, siendo a la vez, que existe concentración de capital en pocas manos.

La corriente principal que surgió de los clásicos fue el marginalismo llamado también neoclasicismo. Desde la década de 1870 tres grandes economistas inician esta corriente: Carl Menger, en Viena, en torno al cual se forma la Escuela Austriaca; León Walras, creador de la Escuela de Lausana; y William Stanley Jevons. Sus participaciones incluyen los conceptos de costo de oportunidad, costo marginal, la utilidad marginal y equilibrio general que continúan siendo hoy el cuerpo principal de los manuales de economía. Son las formas de proceder de los productores y los consumidores tratando de maximizar sus beneficios y su utilidad las que conducen a una situación de equilibrio general. Los neoclásicos explican satisfactoriamente el problema del precio de los diamantes y el agua. El precio de todas las cosas es un resultado del equilibrio entre su oferta y su demanda. La primera gran síntesis de la ciencia económica, encerrando las doctrinas de los clásicos con la de las distintas escuelas marginalistas, la realiza A. Marshall cuyo libro Principios de Economía fue el primer manual moderno de Economía.

En el periodo de los años treinta los países de occidente resistieron la más grave crisis económica conocida hasta el momento: la Gran Depresión. El marginalismo no estaba capacitado para explicar ese fenómeno. En 1936 J. M Keynes publica la "Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero", libro que, sin duda alguna, ha influido de forma profunda en el estilo de vida de las sociedades industriales tras la segunda Guerra Mundial. Algunos individuos toman decisiones de ahorro en función de sus ingresos mientras que las decisiones de inversión las toman los empresarios en función de sus expectativas. No hay ninguna razón por la que ahorro e inversión deban coincidir. Cuando las perspectivas de los empresarios son favorables, grandes volúmenes de inversión provocan una fase expansiva. Cuando las expectativas son desfavorables la convulsión de la demanda puede provocar una depresión. El Estado puede reprimir la caída de la demanda aumentando sus propios gastos.

El keynesianismo fue adoptado como modelo dominante en todas las universidades occidentales. Es Paul Samuelson quien realiza la síntesis teórica entre las diversas corrientes, dando lugar al nekeynesianismo como una fusión de la teoría neoclásica con la keynesiana. Algunos economistas, los llamados postkeynesianos, consideran que las ideas de Keynes fueron sobradamente deformadas por esa unión y por los vulgarizadores y que en su forma original aún tienen mucho que aportar para comprender el funcionamiento de la economía.

En la segunda mitad del siglo veinte brotaron algunas corrientes de la teoría económica que examinaban campos aparentemente dispersos y muy específicos: el Análisis Económico del Derecho, la Elección Pública, la nueva teoría de la empresa y los contratos, la teoría de costos de transacción y la economía de la información, entre otras. “En la actualidad se acepta que todas estas corrientes forman parte en realidad de un programa de investigación que se conoce como neo institucionalismo”

Luego del desglose de la Unión Soviética, el mundo capitalista empieza a enfilarse sus baterías para el nuevo mercado que se va a presentar en el mundo. Mijaíl Gorbachov con la Perestroika (reestructuración del estado) y la caída del muro de Berlín, comienza a afianzar el terreno para el fortalecimiento del mundo capitalista” y Francis Fukuyama en su libro el Fin de la Historia; cree que se fortalece definitivamente su teoría en el nuevo mundo unipolar y entramos así a la aldea global como la llamó Marshall Mc Luham con la plenitud de las contradicciones económicas capitalistas. Los países industrializados inmediatamente comienzan la carrera por el control del mercado y por su puesto comienzan a asegurar, los recursos energéticos y la producción de los países dominados. Por otro lado, la tecnología de punta será la punta de lanza para un mayor desarrollo del mercado. “No obstante, el mundo se parte en pedazos con la conformación de bloques económicos, tales como: la comunidad económica europea, los tigres del Asia y el grupo de los tres aquí en

América se conforman sin presentar en sus proyectos un desarrollo social con una economía más humanizada”.<sup>48</sup>

En lo que se refiere a la libre competencia es de suma importancia; debido a las características que ella misma posee, características muy eficientes que llevan a una constante disputa sobre el desenvolvimiento del libre mercado; mudándose este, en un elemento de muchos ángulos, es por ello, que muchas disciplinas van desarrollando a través de las discusiones nuevos conocimientos; los cuales deben sistematizarse y ser dirigidos transparentemente para que sirva de aprendizaje a la mayoría de las personas, cuando nos referimos a la mayoría, es aquella que puede ir enmarcada en los diferentes procesos de los sujetos educativos; ya que, es allí donde radica la importancia de nuestros proyectos. Esto por su puesto sin obviar a otros sectores los cuales no dejan de ser importantes.

### **3.3 Definición de libre competencia**

Es la libertad que tiene todo ser humano de participar en una actividad económica como oferente o demandante, capaz de decidir cuándo entrar y salir de un mercado, sin imponer, condiciones en las relaciones de intercambio.

Libre competencia es el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la actividad de su preferencia, a ejercer su Libertad Económica, cuya limitación es la que se deriva de los derechos de los demás, establecidos en la Constitución y las Leyes, entre otras.

“El concepto de economía de mercado tiene uno de sus fundamentos principales en la libre competencia, que resulta de la concurrencia libre en el mercado de ofertantes que producen bienes o servicios similares y, a su vez, consumidores que toman decisiones libres sobre sus compras en el mercado con la información suficiente

---

<sup>48</sup>Prieto Váldez, Domingo, *Libre Competencia y Monopolio*, Chile, Editorial Jurídica, año 2009 págs. 1 y 4

sobre las características de precio y calidad de los productos, sin que en estas decisiones intervengan fuerzas distintas a las del mercado mismo”.<sup>49</sup>

En otras palabras, competencia al tenor de una economía se refiere al proceso mediante el cual las empresas o proveedores pugnan con la demanda de los clientes, con el fin de alcanzar un objeto en particular; por ejemplo, la maximización de los beneficios, el aumento de su participación en el mercado. En éste contexto, la competencia de rivalidad entre empresas, la misma que puede manifestarse en el precio y la calidad de los productos o servicios que ofrecen, o en una combinación de otros factores que los clientes valoran.

### **3.4 Objeto de la libre competencia**

La libre competencia se basa en la libertad de decisión de quienes participan en el mercado, donde las reglas de juego son claras y se cumplen a cabalidad basándose fundamentalmente en la libertad del consumidor, a quien no se debe de privar de opciones debiendo libremente tomar lo que mejor se adecúe a sus necesidades, así como el productor debe de tomar libremente sus decisiones empresariales en función de lo que debe ser apropiado a sus finanzas.<sup>50</sup>

Según Villegas, es importante destacar que uno de los principales pilares del tráfico comercial en una economía de mercado de libertad para dedicarse al comercio, es el que los comerciantes desarrollen su actividad haciéndose competencia entre sí, el cual se entiende como la facultad de ofrecer otros bienes y servicios al sujeto destinatario del consumo. Esto es conocido como libertad de competencia.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sánchez Castro, Luis Enrique, Mario Moisés Marroquín Young, Análisis de las condiciones de Competencia en el mercado de los Hidrocarburos: El Caso de las Gasolinas, San Salvador, año 2006, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Pàg 2

<sup>50</sup> *Ibid.*, pág. 3

<sup>51</sup> Villegas Lara, René Arturo. *Derecho Mercantil Guatemalteco. Tomo I.* Editorial Universitaria. Año 2,004 pág. 321

### **3.5 Competencia efectiva**

La competencia efectiva está delimitada por el número de empresas que participan en una actividad, su porcentaje de participación de mercado, capacidad instalada y posibilidad legal y efectiva de ingreso de nuevos competidores (competencia potencial) en el futuro. Esto se traduce a que la competencia existente en determinado mercado en un momento dado, advertida por las empresas que participan en él y su dinámica de actuación, así como las nuevas empresas que entrarían a competir rápidamente y a un bajo costo.

### **3.6 Fundamento legal de la libre competencia en Guatemala.**

En la Actualidad, Guatemala no cuenta con la legislación apropiada en el tema de la defensa de la competencia; las leyes que regulan ésta materia son: Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la República, Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República en sus artículos 340 y 341, los cuales prohíben y hacen referencia únicamente a los monopolios, Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 6-2003 del Congreso de la República, de la cual se puede extraer únicamente el derecho que tienen los consumidores a elegir libremente el bien o servicio, sin embargo si no existen previamente competidores constituidos dentro del mercado, los compradores no tienen dicha facultad de elección.

Como se puede valorar, dicho cuerpo legal no es suficiente para regular lo relacionado con la libertad de la competencia en Guatemala, y no debe olvidarse que el papel de la competencia en la sociedad es fundamental, al amparo de la propiedad privada que es un derecho constitucional.

La competencia económica genera bienestar a la sociedad, puesto que los recursos se aprovechan en un máximo, ya que los consumidores tienen acceso a comprar productos o contratar servicios a aquel productor o comerciante que satisfaga sus necesidades, en lugar de depender de un monopolista que, al no tener competencia

no teme perder clientes y posibles ventas por la constante amenaza de otro fabricante

Guatemala demanda una legislación que regule lo concerniente a la competencia, amplíe el texto constitucional referente a la prohibición de monopolios y sus excepciones, la prohibición de los acuerdos horizontales y verticales, el abuso de posición dominante en el mercado siendo necesario la creación de un órgano competente para el diligenciamiento de todas las cuestiones en torno a ello, con el único objetivo de proteger y garantizar la libertad de afluencia en el mercado guatemalteco, el derecho de los consumidores a la libertad de elección de bienes y servicios, todo esto dará como resultado el interés de países extranjeros de invertir capitales en nuestro país.

A nivel mundial, los cuerpos legales con que se defiende la libertad de competencia parten de un concepto de competencia muy limitado, ya que consideran que sólo mediante una producción imitativa se puede competir en el mercado, el problema surge cuando en lugar de beneficiar el entorno económico, dichas leyes incitan a que las empresas se vuelvan inútiles al proveer bienes y servicios que la sociedad necesita de forma eficiente y eficaz. “Es por esta razón que el Estado debe realizar un esfuerzo para defender de forma efectiva la libertad de competencia, ya que es vital que existan distintas formas de competir entre las empresas”.<sup>52</sup>

### **3.7 Deslealtad**

La deslealtad, hace referencia a medios o formas reprochables, aplicadas para hacer competencia. Según la libre competencia, como ya se hizo constar, no puede ser restringida por el éxito de un competidor que conduzca a la ruina a otro, si los medios para hacer tal competencia no son reprochables, a no ser que la meta consista en perjudicar al competidor, como único fin, sin tomar en consideración el propio éxito, caso último que conduce a la deslealtad de competencia, dado que tales fines no

---

<sup>52</sup> Villatoro Zeceña, Lesly Desirée, La importancia de emitir una ley para la defensa de la libre competencia en el mercado guatemalteco, Guatemala, año 2005, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala págs. 45, 46 y 47

tiene relación alguna con el principio de la libre competencia; por ejemplo, enemistades personales. Los fines de una Ley general contra la competencia desleal solamente pueden ser alcanzados si se define una deslealtad en un sentido general como objeto de prohibición por normas absolutamente generales contra la competencia desleal.”<sup>53</sup>

Se considera desleal, todo comportamiento contrario a la buena fe; creando problemas de interpretación, confusión etc.

Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda actividad comercial e industrial.<sup>54</sup>

### **3.8 Actos de Competencia Desleal en el Derecho de Marcas**

La experiencia enseña que al ir eliminando las barreras arancelarias y los obstáculos gubernamentales al comercio, los particulares tienden a dividir los mercados existentes, a través de conductas anticompetitivas y restrictivas de la libre competencia. De tal manera que para asegurar una competencia leal y justa, exenta de distorsiones, se requiere fijar normas que obedezcan a las necesidades particulares de cada esquema de integración, así como de instituciones sólidas, con poderes suficientes para aplicar las normas respectivas.<sup>55</sup>

Efectivamente, “Garantizar la libre competencia comercial en los mercados, ha sido el objetivo perseguido por los países desarrollados con economías abiertas; los países anglosajones y la Comunidad Económica Europea, cuentan con una rigurosa legislación e instituciones encargadas de garantizar y promover la libre competencia económica y reprimir prácticas restrictivas, abusos de poder, que afectan a la industria y que pueden impedir, restringir o falsear la libertad de competencia

---

<sup>53</sup> Frisch Phillip, Walter, *Op.cit.*, pág. 9, 10.

<sup>54</sup> Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto No, 57-2000, Artículo 172

<sup>55</sup> Ibarra Pardo, Gabriel, Revista “Competencia y Competitividad en Áreas Económicas Integradas: Procesos y experiencias en la Unión Europea y América Latina” , Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Colección Seminarios No. 5, Bogotá Colombia, año 1997 Centro de Estudios de Derecho CEDEC, Pàg 84

económica. No obstante, en los países latinoamericanos, estas normas no habían llamado la atención del gobierno ni del sector privado, toda vez que el esquema proteccionista que hasta hace poco tiempo caracterizó a las economías latinoamericanas, significaba que los productores locales estuvieran prácticamente aislados de la competencia extranjera.<sup>56</sup>

El Código de Comercio regula que “El acto de competencia será desleal cuando se emplea todo tipo de medio para perjudicar y puede surgir aunque no exista vínculo alguno con las partes. Se declaran de competencia desleal, entre otros los siguientes actos: engañar o confundir al público en general o a personas determinadas; perjudicar directamente a otro comerciante, sin infringir deberes contractuales para con el mismo, mediante: uso indebido o imitación de marcas u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos; perjudicar directamente a otro comerciante con infracción de contratos; realizar cualesquiera otros actos similares, encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante.”<sup>57</sup>

### **3.9 Competencia Desleal**

La competencia desleal aunque constituye una pieza legislativa de importancia fundamental dentro del sistema del Derecho Mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha estado ausente el legislador. La legislación guatemalteca no contiene como debería de hacerlo una serie de disposiciones que otorguen protección contra las prácticas del comercio desleal puesto que el Código de Comercio contempla este tema pero a groso modo, aunque es de hacer notar que paso a paso se han logrado avances no tan sustanciales pero que han venido a solucionar este problema paulatinamente, pues se han puesto en vigencia algunas leyes que de una u otra manera han tratado de eliminar el mismo, que afecta el comercio tal es el caso de la Ley de Propiedad Industrial, Ley de Derechos de Autor

---

<sup>56</sup> Ibarra Pardo Gabriel, Op. Cit., pàg 107

<sup>57</sup> Congreso de la República de Guatemala, Código de Comercio, Op.cit., Artículo 363

y Derechos Conexos, Ley de Patentes de Inversión, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, así como la Ley de Protección al consumidor y usuario.<sup>58</sup>

La competencia desleal puede convertirse en el tipo penal que tiene por objeto salvaguardar la defensa de la competencia. Puede parecer que se está hablando de lo mismo, pero los conceptos son incomparables, la competencia leal es lícita, mientras que la competencia desleal no sanciona lo ilícito de haber ocasionado a otro un perjuicio concurrencial, sino al haberlo hecho de forma indebida. “Bylos Corroza destaca que la ilicitud del daño concurrencial es un postulado esencial del régimen de la competencia, de esta forma se explica que la competencia desleal no es ilícita porque se causa un daño a otro competidor, sino porque se desvía hacia sí la clientela ajena”.<sup>59</sup>

Por lo tanto la competencia desleal si es ilícita cuando el perjuicio es para el competidor, por ejemplo, si el desvío de clientela, se realiza mediante la alteración de la igualdad de oportunidades en virtud de acciones desleales. “Baylos Corroza refiere que la “apropiación de clientes en esa situación ya no es el resultado de una lucha ilícita, sino emplear medios torpes que aparecen vedados a todos”.<sup>60</sup>

Por lo que antecede, se asevera que la competencia desleal es ilícita cuando causa daño a otros, aprovechándose de procedimientos ilegales a diferencia de la competencia vedada por la ley, en la que cualquier quebranto público es ilícito ya que el que cae en lo ilegal, está actuando en contra del derecho, al contrario de la competencia desleal que sí actúa en forma directa o libre, utilizando cualquier medio ilícito que le sirva para obtener clientela, siempre con el cuidado de no caer en la utilización de medios violentos.

---

<sup>58</sup> Congreso de la República de Guatemala, Ley de protección al consumidor y usuario. Decreto No. 03-2003

<sup>59</sup> Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, Madrid, Editorial Civitas, 1993 pág. 311

<sup>60</sup> *Ibid*, pág. 311

La competencia desleal supone actos para el desvío de la clientela, y que estos son los que de un modo o de otro hacen que la demanda fluya hacia un camino distinto de aquel al que acudiría según las tendencias naturales. La competencia es el modo natural de manifestarse la libertad económica y la iniciativa del empresario y en consecuencia es la base del sistema capitalista, libertad y competencia se han hecho términos sinónimos. El hombre moderno tiene enraizada la idea en su mente de competencia y la considera un bien adquirido que debe protegerse por un lado contra los procedimientos de competencia desleal y de otro contra los monopolios y los actos restrictivos de la competencia libre.<sup>61</sup>

En lo que se refiere a actos de competencia desleal relacionados con derechos de Propiedad Intelectual, Guatemala es parte en instrumentos internacionales que brindan protección contra este tipo de acciones, tales como el Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial.

Por consiguiente, las normas que en el transcurso del tiempo han nutrido dicha disciplina, están diseminadas en leyes de distinta edad y naturaleza, las cuales examinan aspectos parciales de lo que es la competencia desleal; responden a modelos de regulación diferentes que en la actualidad carecen de analogía en el Derecho comparado e incluso de anclaje en la evolución general del propio, son normas que no pueden llamarse eficaces, debido a la insuficiente calidad y flexibilidad de su aparato sancionador. El régimen de la competencia desleal se ha convertido así en un escenario normativo languideció al amparo del cual pudieron divulgarse prácticas concurrenciales incorrectas que en pocas ocasiones ha surgido un grave deterioro del tráfico mercantil.<sup>62</sup>

El comienzo de nuevos mercados, la emancipación de la vida mercantil de vínculos corporativos y proteccionistas y una mayor sensibilidad de los hombres de empresa

---

<sup>61</sup> Villegas Lara, Rene Arturo. *Op.cit* pág. 321

<sup>62</sup> Congreso de la República de Guatemala, Ley de protección al consumidor y usuario. Decreto No. 03-2003

hacia la innovación de las estrategias comerciales han abierto nuevas perspectivas a la economía, pero al mismo tiempo han puesto de manifiesto el peligro de que la libre iniciativa empresarial sea objeto de abusos que con frecuencia se revelan gravemente nocivos para el conjunto de los intereses que confluyen en el sector. El interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial.<sup>63</sup>

### **3.10 Naturaleza jurídica de la Competencia Desleal.**

Se dice que la naturaleza jurídica de la competencia desleal es rama jurídica de derecho privado, porque estudia doctrinas y disposiciones legales de tipo nacional e internacional, para la protección de la libre competencia, como base económica del sistema actual.

### **3.11 Prohibiciones y supuestos de la Competencia Desleal.**

El Convenio de París regula lo relacionado a prohibiciones de competencia desleal como: “todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, o bien cuando este encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión de comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”

### **3.12 Conductas de Competencia Desleal.**

- a) Acción desviación de la clientela.
- b) Acción de desorganización o comportamientos que tengan como consecuencia desorganizar internamente la empresa o los servicios mercantiles o el comercio ajeno.
- c) Comportamientos que establecen confusión con la acción, los servicios mercantiles o el comercio ajeno.
- d) Acciones que tienen como consecuencia inducir al público a error.
- e) Acciones de descrédito.

---

<sup>63</sup> *Loc.cit*

- f) Acciones de comparación pública de la actividad de las prestaciones o relaciones mercantiles de un tercero.
- g) Acciones de explotación de la reputación ajena industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
- h) Difusión o explotación sin autorización de su titular, de secretos industriales o empresariales por medio de espionaje u otros procedimientos.
- i) Actos de inducción a la ruptura contractual de los trabajadores a clientes y demás proveedores obligados.
- j) Violación a las normas de competencia frente a los competidores.

### **3.13 Clases de actos de Competencia Desleal**

Villegas Lara, indica que es muy difícil precisar un listado de actos que puedan tipificarse como competencia desleal, en ese sentido la ley da orientaciones generales, las obligaciones de resguardar la libre competencia devienen de la ley, de una sentencia o de un contrato y siempre son conductas que generan derechos para pretender una satisfacción.<sup>64</sup>

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 43, la libertad de comercio sin más limitaciones que lo que el interés social aconseje, desarrolla ese precepto, en los artículos 361 y 367 incluso al comentar dichos artículos, se corrigen como actos en contra de la libertad de competencia los siguientes: a) prohibición de monopolios y b) competencia desleal.

### **3.14 Actos de Engaño en el Derecho de Marcas.**

“El derecho contra la competencia desleal se rige por el principio de la veracidad, que exige la prohibición de los engaños como actos desleales. Estos no consisten tan sólo en comunicaciones de datos inciertos, sino también en la de datos ciertos combinados con el encubrimiento de otros esenciales, de modo que son comunicaciones mutiladas”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Villegas Lara, Rene Arturo. *Op., cit.*, pàg. 321

<sup>65</sup> Frisch Phillip, Walter, *Op.cit.*, pàg. 56

“Los engaños son efectuados por un competidor en perjuicio de otro determinado, o en afectación de los competidores en general. Es decir, se encuentran los casos de competidores que tienden a obtener ventajas a través de engaños, que perjudican a un competidor específico afectándolo en forma directa. Por ejemplo es el caso que un competidor persuade a un comprador para que celebre una compra con él y que desista del contrato celebrado con su cliente, a causa de una nulidad que afecta a tal documento. Otro caso es el de un inquilino de una empresa que comunique al público que ésta se transfiere a otro lugar, con lo que la clientela tiene la impresión de que la arrendada ya no subsiste. También es el caso que un comerciante venda la mercancía protegida por la marca de un competidor, sin usar ésta. En cuanto al segundo tipo de engaño, se infiere que un competidor tiende a motivar a la clientela para que contrate con él, a través de sus agentes que se ostentan falsamente como órganos de empresas de participación estatal o de organismos descentralizados, a objeto de obtener mayor confianza de la clientela, en perjuicio de sus competidores. Como también las normas relativamente generales contra la competencia desleal prohíben engaños, se plantea el problema de una delimitación entre el alcance de tales normas y aquél de una norma absolutamente general, en cuanto ésta sea aplicada contra engaños.”<sup>66</sup>

El engaño es un acto de deslealtad hacia el consumidor, ya que afecta su libertad de elección, perturba el correcto funcionamiento del mercado. El perjuicio ocasionado al competidor será notable cuando se solicite la acción de indemnización de daños y perjuicios.

El engaño desleal es la inducción a error al consumidor, no importando la veracidad o no de la información. Es decir las indicaciones falsas o poco exactas pueden ser bien entendidas o incorrectamente captadas por los destinatarios, la omisión de datos puede influir en las preferencias de los consumidores.

---

<sup>66</sup> *Loc.cit.*

La falta de veracidad de la exteriorización del competidor frente a la clientela, sin que se requiera una culpabilidad indica que se está cometiendo un engaño desleal, es decir que la falta de veracidad objetiva, es suficiente para que se dé el engaño.

Efectivamente, es suficiente con que cualquiera de los componentes de la marca sea engañoso para que la misma no sea admitida, es decir, que la marca parcialmente clara no puede registrarse, aunque no sea engañosa en su totalidad. La mayoría de actos de engaño en el derecho de marcas se debe a los comerciantes ambulantes que procuran vender su producto aprovechándose de la popularidad de otra marca de prestigio y solidez, realizándole a las mismas algún cambio que las distinga de las otras pero que a la vez, resulta ser lo mismo; y a un precio accesible; es por esto que el engaño no solamente puede radicar en afirmaciones expresas, sino que también en la omisión de éstas, si se trata de hechos cuya mención es necesaria para expresar la situación en forma correcta.

### **3.15 Publicidad desleal en el Derecho de Marcas**

Los medios publicitarios son un instrumento importante en el desarrollo de la competencia; es por esto que deben ser utilizados de forma leal. Los consumidores se informa de la mercancía o prestación de servicios de un comerciante por las afirmaciones que éste efectúa en su publicidad, y no es fácil para las personas, hacer un examen preciso de la veracidad de tales productos, de tal manera que en la mayoría de los casos la clientela confía en ellas.

Efectivamente, “La deslealtad consiste en hacer referencias negativas de otros competidores por medio de la publicidad. Entre las mismas podemos distinguir aquellas que son consideradas como desleales en forma absoluta y las que sólo tienen tal carácter en el caso de que carezcan de veracidad. Un caso de inadmisibilidad absoluta son las declaraciones sospechosas, expresadas sin fundamento, que contienen una declaración con cierta referencia a objetos del comercio. Un tipo especial de publicidad comparativa se presenta en la llamada

propaganda superlativa; es decir, que el competidor manifiesta que su mercancía o prestación de servicios es la óptima.”<sup>67</sup>

“En el caso de la publicidad comparativa, se acepta la prueba de la veracidad, por parte del demandado, para que sea considerada ilícita. La publicidad comparativa, entre otras formas, se puede dar en las llamadas listas sinónimas que equiparan mercancías y precios de un competidor con los de sus concurrentes. Para que estas listas sean admitidas según cierto criterio, no podrán referirse en forma directa o indirecta a un competidor. La publicidad con referencia a los competidores, debe ser distinguida de la denigración que puede ser prohibida por una norma relativamente general y cuya esencia no requiere la existencia de una comparación.”<sup>68</sup>

La publicidad es la encargada de hacer conocer el producto o servicio y de lograr su consumo, hace referencia al modo, al medio y al mensaje publicitario.

Los medios publicitarios más utilizados, son los medios de comunicación social, en estos casos se le llama publicidad indirecta; sin embargo, también se pueden usar medios directos tales como la publicidad telefónica o la utilización de representantes, etcétera.

La publicidad comercial, persigue la promoción de bienes y servicios concretos, y la publicidad en general de la empresa, la cual persigue fomentar la atracción de los consumidores hacia la misma.

Entre los efectos negativos, la publicidad puede generar una diversificación artificial de los productos sobre la base de la lealtad de las marcas y dificultar el acceso de nuevos competidores.

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Pàg 42

<sup>68</sup> *Ibid.*, pàg 43,44

Entre los tipos de publicidad ilícita se encuentran: a) la publicidad engañosa, la que induce a error a sus destinatarios, afectando su comportamiento económico, o perjudicando a un competidor; b) la publicidad desleal, que descredite, denigre o menosprecie una marca, c) la publicidad subliminal, es aquella que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. Así podrían ser captadas por el inconsciente y, por tanto, influir en su posterior decisión y d) la publicidad que pueda quebrantar lo dispuesto en la normativa.

### **3.16.1 Antecedentes del Monopolio**

El monopolio ha perdurado a través del tiempo, desde la antigüedad hasta la edad media, periodo en que existe escasez de recursos que afecta a la mayor parte de la población. Cuando los medios son insuficientes, es complicado encontrar distintos productos, bienes y servicios por lo que en la China manejaban los monopolios para crear industrias clave.

Con el transcurso del tiempo surgieron ciudades y Estados y los monopolios se multiplicaron, al punto de reproducir las ganancias de las monarquías. Los derechos procedentes del monopolio eran dados a distintas personas con el objeto de producir y comerciar con bienes como el trigo y el tabaco y de esta manera debían al monarca gran parte de las cosechas.

Los acontecimientos más importantes que cambiaron la historia del comercio fueron, la incorporación a principios del siglo XIX de un orden económico basado en la competencia, creando así una limitación al comercio y el desarrollo o extensión como resultado de la producción de la Revolución Industrial, con la aparición de la propiedad privada, los mercados, la libre competencia, como base en las industrias de pequeñas empresas.

Con la Revolución Industrial del Siglo XIX y la libre competencia tuvo como consecuencia, la creación de grandes empresas que vinieron a dominar la economía y lograron que desaparecieran sus rivales en el mercado.

A mediados y finales del siglo XX la mayoría de países han incorporado leyes que prohíben el monopolio.

### 3.16.2 Monopolio

“Según el diccionario enciclopédico ilustrado Larousse, del profesor Ramón García Pelayo y Gross; monopolio es el privilegio exclusivo para la venta, la fabricación o explotación de una cosa. Dentro del libre mercado encontramos un solo vendedor o productor ofertando un bien o servicio y que no existe otro producto, otro vendedor o producto que compita, sustituya o amenace ese mercado permitiendo la existencia del control de precios”.<sup>69</sup>

“El monopolio es la consecuencia de una situación en la cual se produce el precio, la aniquilación de la libertad de los consumidores y la adopción de una política empresarial independiente de las condiciones del mercado y de la conducta de los demás competidores: jurídicamente, el monopolio se debe a circunstancias de hecho que imposibilita la competencia en la práctica o la posesión de títulos jurídicos que faculten a prohibir la competencia”.<sup>70</sup>

### 3.16.3 Clases de Monopolios

a) **Monopolio natural o puro:** Radica en la existencia de una única empresa en una industria y no es común en la economía real, con excepción de que se trate de una actividad realizada mediante una concesión pública. “En este tipo de monopolio las industrias producen bienes o servicios vitales para satisfacer necesidades de toda la población y así lograr el objetivo primordial del Estado que es el bien común, como

---

<sup>69</sup> Monopolio, Diccionario enciclopédico ilustrado, Larousse, Tomo II, México, Ediciones Larousse, año 1998, sexta edición pág. 566

<sup>70</sup> Nazar Espeche, Félix, *Defensa de la competencia: abuso de posición dominante, competencia leal y desleal, concentraciones, control empresario, fusiones, procedimiento y sanciones*. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Depalma, año 2001. Pag.20

por ejemplo suministro de agua, energía eléctrica, transportes y comunicaciones. Aunque estos monopolios tienen por objeto llevar a cabo el fin supremo de todo Estado, sigue existiendo la necesidad de regular su práctica cuando son concesionados a entes particulares”.<sup>71</sup>

b) **Monopolio legal:** En el monopolio legal, el señorío impositivo del Estado es el encargado de impedir la competencia por otras empresas. Esto se da al adquirir una patente por parte de una empresa o franquicia para la prestación de un bien o servicio público. Podemos llamar monopolio legal, cuando una empresa controla legalmente toda la producción de un recurso natural. En los mercados de competencia perfecta, la creación de cada empresa es tan pequeña en comparación con el total de la industria, que el aumento o disminución en su producción no afectan el precio. “El monopolista, por el contrario, tiene que proveer el producto de su empresa a todo el mercado por lo que tendrá que tomar en consideración la forma de la función de demanda. Al aumentar la cantidad producida provocará una reducción en los precios que será mayor o menor dependiendo de cuál sea la elasticidad de la demanda”.<sup>72</sup>

En el mercado de libre competencia, la empresa considera los precios constantes e iguales a sus ingresos medios, en el monopolio los ingresos bajan al aumentar la producción. Por lo que se observa que el monopolio ocasiona pérdida de energía para el sistema, ya que al existir menos producción también existe otra pérdida, el de vender a un precio más alto, de esta forma se están trastornando los demás mercados, hay pérdida de energía en las empresas que tienen monopolio, porque tienen que crear recursos para mantener su fuerza en el mercado y desanimar a sus competidores a través del soborno de trabajadores o funcionarios del Estado.

---

<sup>71</sup> Villatoro Zeceña, Leslie D, *Op, cit.* pag,11

<sup>72</sup> *Ibid* pág. 11

Hay dos prácticas que pueden ser efectuadas por empresas monopolistas, cuyo fin es el aumento de sus utilidades, las cuales son: a) La segmentación del mercado y b) Fijación de precios múltiples.

c) **Trusts:** Son acuerdos que permiten trasladar el control de una empresa, o un individuo a otra empresa, cambiando acciones por certificados producidos por las personas que pretenden fiscalizar directamente a la empresa. No obstante, el uso frecuente y el abuso de este sistema en Estados Unidos causó que se emitiera el Sherman Antitrust (1890) luego de la guerra civil, esta ley prohíbe todo tipo de acuerdos y actos encaminados a crear monopolios y a limitar la competencia interestatal.

Un sistema semejante a la de los trusts son los contratos atípicos llamados socialmente como holdings, los cuales producen acciones propias de carácter público.

d) **Carteles:** Son productores que tienen como objeto conseguir cuotas de mercado, examinar la producción y medir los precios. En el tipo de monopolio que más se conoce, por ejemplo: la organización de países exportadores de petróleo distinguido por sus siglas como OPEP, es conocida por haber impuesto el precio del petróleo a nivel mundial.

e) **Fusiones:** Mezcla de diversas empresas con el fin de disminuir la competencia pudiendo tener un enfoque vertical, horizontal o de conglomerado.

Enfoque vertical, es la unión de empresas que ejercen un control directamente en el proceso de un producto, por ejemplo las empresas petrolíferas, poseen campos de petróleo, refinerías, compañías de transportes y gasolineras.

Enfoque horizontal, es la fusión dedicada a crear empresas de una misma industria las cuales producen los mismos productos.

Enfoque de conglomerado, fusión que combina empresas de distintas industrias independientes dentro de una misma organización.

Todas estas fusiones y combinaciones de empresas tienen un poder suficiente para eliminar la competencia entre ellas, creando así monopolios. Dichas fusiones son examinadas por los gobiernos de todos los países con el objeto de que toda fusión que intente lograr un poder monopolista y actuar contra el interés público de cualquier Estado, debe ser señalada como prohibida. La fusión constituye la transmisión de todo el patrimonio de una o varias sociedades a favor de una tercera. Dos o más sociedades desaparecen sin liquidarse uniendo sus patrimonios.

#### **3.16.4 Prohibición de Monopolios**

El monopolio niega la esencia del libre mercado y de la libre competencia, por esto se legisla en el sentido de prohibir los monopolios porque estos además de anular la competencia, colocan a la población en una posición de no darle más alternativa que negociar con el monopolista y este a la vez puede negar la proporción de un servicio.

73

El monopolio, ha sido regulado dentro de las leyes guatemaltecas, en el derecho mercantil y además se ha enmarcado dentro de las figuras delictivas que contempla el Código Penal, tal y como lo establecen los artículos 340 y 341 de ese cuerpo legal los cuales rezan de esta manera:

Artículo 340: “Quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, en el sentido de absorber la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio o efectuare maniobras o convenios aunque se disimulen con la constitución de varias empresas para vender géneros o determinados precios en evidente perjuicio de la

---

<sup>73</sup> Villegas Lara, René Arturo. *Op.Cit.*, pág. 321

economía nacional o de particulares será sancionado con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a diez mil quetzales.”<sup>74</sup>

Otras Formas de Monopolio. Artículo 341 del Código Penal. “Se consideran también actos de monopolio contrarios a la economía pública y el interés social:

1.- El acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza de los precios en el mercado interno.

2.- Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia en la producción o en el comercio.

3.- Los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos.

4.- La venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio de costo que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno.

5.- La exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente cuando se requiera si con ello puede producirse escasez o carestía.”

El responsable de alguno de los hechos enumerados anteriormente, será sancionado con prisión de seis meses a tres años y multa de doscientos a cinco mil quetzales.<sup>75</sup>

Se denota entonces que la ley sustantiva penal trata la manera de evitar a través del poder coercitivo del estado este problema que afecta delicadamente el comercio, pero es triste observar que con normas vigentes, se carece de positividad pues grandes empresarios que tienen poder económico en el país, se han englobado en el círculo vicioso de la producción y comercialización de productos, al evitar a toda

---

<sup>74</sup> Congreso de la República de Guatemala, Código Penal, Decreto 17-73, artículo 340

<sup>75</sup> *Ibid.*, Artículo 341

costa que otros comerciantes luchen con ellos, extremo que les deja la vía libre para ser los únicos en el mercado.

### **3.17 Acción de Competencia Desleal**

Contra la persona que se presume es autora de un acto de competencia desleal, puede entablarse demanda por un particular perjudicado, una asociación gremial o el Ministerio Público, en razón de que también están en juego intereses de su naturaleza. La pretensión se plantea en la vía ordinaria y si el juez resuelve con lugar la demanda dispone la suspensión de los actos acusados y condena el pago de daños y perjuicios si fuere procedente, si se califica que los actos son dolosos o culposos podrá disponerse la publicación de la sentencia por cuenta del demandante. La competencia siempre será dolosa si se trata de un acto reiterado no obstante la prohibición de la sentencia.<sup>76</sup>

Si el caso lo amerita pueden dictarse las providencias cautelares que el juez juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del público consumidor y de los competidores siempre que el actor otorgue la debida garantía. Dichas providencias pueden consistir en la incautación preventiva de la mercadería infractora, la suspensión de los actos que hayan dado lugar a la acción o el retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la realización de los actos de competencia desleal, lo cual está regulado en lo que preceptúa el artículo 364 del Código de Comercio que señala que la acción de competencia desleal podrá ser entablada en la vía ordinaria por cualquier perjudicado, la Asociación Gremial o el Ministerio Público.

Sin embargo, es importante conocer dentro de la acción de competencia desleal que en un momento dado se puede interponer Medidas Cautelares, las cuales pueden ser dictadas de acuerdo al criterio del juez, su esencia jurídica son las de proteger al público consumidor de bienes y servicios, dichas medidas cautelares se encuentran reguladas por el Código de Comercio dentro del artículo 367 el cual expresa:

---

<sup>76</sup> Villegas Lara, René Arturo, *Op.cit*, pag.323

“Entablada la acción de competencia desleal el juez podrá disponer las providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del público consumidor y de los competidores siempre que el actor otorgue la debida garantía, dichas providencias pueden consistir en la incautación preventiva de la mercadería infractora, la suspensión de los actos que hayan dado lugar a la acción o el retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la realización de los actos de competencia desleal.”<sup>77</sup>

### **3.18 Efectos de la Competencia Desleal en el Derecho de Marcas**

La competencia desleal causa efectos negativos en el Derecho de Marcas, ya que con este tipo de actos, se producen daños excesivos, a los titulares de una marca registrada, debilitando la seguridad jurídica del país, restringiendo las inversiones, etc.

“La resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal, dispondrá la suspensión de dichos actos, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición y el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente.”<sup>78</sup>

### **3.19 Fundamento legal de la competencia desleal en Guatemala**

Las leyes aplicables que regulan la Competencia Desleal en Guatemala son diversas, y entre ellas se encuentran: Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Comercio, Decreto No. 2-70, Código Penal Decreto 17-73, y Código de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000. Esta normativa regula lo relativo a Propiedad Industrial en la República de Guatemala y otorga protección a empresas y personas físicas que tengan el deseo de dar protección a sus marcas y nombres comerciales, para poder evitar así, actos de competencia desleal.

---

<sup>77</sup> Congreso de la República de Guatemala, Código de Comercio, Decreto 2-70, artículo 367

<sup>78</sup> Ibid, Artículo 365

### **3.20 Casos de Competencia Desleal en la ciudad de Quetzaltenango**

#### **3.20.1 Caso Promovido por el Licenciado Oscar Arroyo Arzú representante de Industrias del Atlántico, Sociedad Anónima en contra de Cervecería Nacional, Sociedad Anónima y Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima.**

En Juicio Oral de competencia desleal promovido por el Licenciado Oscar Arroyo Arzú, en calidad de Mandatario Judicial con Representación de la entidad Industrias del Atlántico, Sociedad Anónima, en contra de Cervecería Nacional, Sociedad Anónima, y Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima por encargar a Vidriería Guatemalteca, Sociedad Anónima, -Vigua- (Grupo Vidriero Centroamericano Vical), el estampado del diseño de “un castillo”, en los envases genéricos de vidrio para el envasado de un litro de cerveza, los cuales son de libre uso por cualquier comerciante o competidor en el mercado, con el objeto de privilegiarse entre sí, y de impedir en acción monopólica, el uso de dichos envases por parte de Industrias del Atlántico, Sociedad Anónima, por ser el único competidor independiente en el mercado guatemalteco de la cerveza.

#### **3.20.2 Caso promovido por el Ingeniero Luis Fernando Sandoval Martínez, representante legal de Agro Industrias Nacionales Sociedad Anónima en contra de los señores Salvador Vizcaíno Martínez y Eddy Geovanni Walther Albrand Martínez.**

En la ciudad de Quetzaltenango, el Juzgado Tercero de primera Instancia penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, decretó Auto de Procesamiento contra los señores Salvador Vizcaíno Martínez y el señor Eddy Geovany Albrand Martínez, por los delitos de Violación a Derechos de Propiedad Industrial, Elaboración de Sustancias Peligrosas y Competencia Desleal, al encontrar similitud en algunas características de la bolsa de crema “La Chivita” de la cual los sindicatos son propietarios, tales como la grapa que se utiliza para sellar la bolsa, la cual resulta ser igual a la grapa que se utiliza para cerrar la bolsa de Crema Superior, de la cual ellos fueron distribuidores.

## **CAPITULO IV**

### **PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

El estudio de casos realizado, corresponde a una investigación que va encaminada a determinar, si existe la comisión del delito de competencia desleal al utilizar elementos no protegidos en marcas y que son de uso común o necesario para el comercio, a diferenciar, cuáles son los signos distintivos que quedan protegidos al realizar un registro de marcas y cuales están contenidos en ellas que son de uso común en el comercio.

En la presente investigación se plantearon como hipótesis: A) Las marcas de fábrica, incorporadas a los envases genéricos no sujetos a protección especial, impiden que estos sean utilizados por terceras personas como contenedor de cualquier género, elemento o sustancia distinta al de su fabricante. B) El registro de la marca del fabricante de elementos de uso común y libre en el comercio confiere a su titular el derecho de prohibir el uso de este con una marca determinada distinta de la materia que contenga.

De conformidad con lo que la ley establece, y el estudio de casos realizado, se elaboró el presente capítulo de presentación, análisis y discusión de resultados.

En el caso promovido por Industrias del Atlántico, Sociedad Anónima por Acciones de Competencia Desleal en contra de Cervecería Nacional Sociedad Anónima y Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima, por encargar a Vidriería Guatemalteca Sociedad Anónima, -Vigua- , el estampado del diseño de un castillo en los envases genéricos de vidrio para el envasado de un litro de cerveza, que son de libre uso por cualquier comerciante o competidor en el mercado, con el objeto de privilegiarse entre sí, esto es, entre Cervecería Nacional Sociedad Anónima y Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima, en contra del libre mercado y de impedir en acción monopólica el uso de dichos envases por parte de Industrias del

Atlántico, Sociedad Anónima, por ser el único competidor independiente en el mercado guatemalteco de la cerveza.

Evidencia mala fe, por parte de Cervecería Nacional Sociedad Anónima y Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima, al encargar dichos diseños para ser estampados en un envase de vidrio genérico; utilizado por ellos para el envasado de cerveza, con el objeto de no permitir que ningún otro comerciante pueda hacer uso de los mismos, es decir, que Cervecería Nacional y Cervecería Centroamericana, pretenden con esto hacer de uso exclusivo dichos envases, permitiendo la utilización de los mismos únicamente a los comerciantes que ellos autoricen, creando así un monopolio en la comercialización de la cerveza. Dichas acciones monopólicas son contrarias al ordenamiento guatemalteco, ya que con esto se niega la esencia del libre mercado y de la libre competencia. Por lo que se considera un acto de Competencia Desleal, ya que según lo preceptúa el Código de Comercio, en su artículo 362 estima que “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial, o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal y por lo tanto, injusto y prohibido”

No obstante Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima, indica que es propietaria de las marcas registradas y vigentes, Símbolo Heráldico, consistente en un Castillo, para amparar y distinguir envases y cerveza para envasar (clases 21 y 32), que está legalmente autorizada por la ley para hacer figurar en los envases que adquiere para envasar su producto, las marcas consistentes en un castillo.

Y Cervecería Nacional, hace saber que es titular de la marca CN y diseño en clase veintiuno y treinta y dos de la nomenclatura oficial. La primera de las clases veintiuno, comprende y protege envases y receptáculos, y la segunda la clase treinta y dos, protege y ampara mercancías como cerveza, ale y porter. La marca CN se encuentra registrada desde el año de mil novecientos setenta y nueve, es por eso que Cervecería Nacional, desde hace algún tiempo mando a grabar la marca CN en alto relieve en los envases que utiliza para envasar sus productos, dicho envase es

fabricado exclusivamente para Cervecería Nacional; cumpliendo dos propósitos, el primero y el más importante, permitir al consumidor poder diferenciar los bienes producidos por Cervecería Nacional o de las personas autorizadas, de los bienes producidos por terceros, y con esto garantizar la calidad del producto que se compra, al permitir identificar la fuente del producto al observar el envase; y segundo, es prevenir que competidores inescrupulosos utilicen en forma ilícita el envase, rellenando con cerveza el envase que tiene la marca registrada a favor de Cervecería Nacional, distinguiendo con la marca CN el envase y a la Cerveza como mercancía.

Es entonces como en el ejercicio legítimo de la marca CN y diseño, Cervecería Nacional Sociedad Anónima y las personas que ella autorice, como es el caso de Cervecería Centroamericana, pueden usar la marca CN y diseño para distinguir cerveza. Si otra persona vende cerveza distinguida con marca ajena, en envase con marca registrada CN y diseño, esta necesariamente comete ilícito.

Sin embargo, al analizar los alegatos de Cervecería Centroamericana y Cervecería Nacional, se evidencia que si bien es cierto, son propietarias legalmente del símbolo heráldico consistente en un castillo y de la marca CN, respectivamente, esto no les autoriza crear una marca compleja, estampando dichos diseños en un envase genérico y de libre uso en el comercio, como lo es el envase de vidrio utilizado para envasar un litro de cerveza, pues el mismo carece de aptitud distintiva y originalidad.

Para que un signo pueda ser considerado como marca, debe tener capacidad distintiva y ser susceptible de representación gráfica. El carácter distintivo de un signo se determina con respecto de los productos que se pretende proteger, a ésta distintividad se le denomina intrínseca y en caso de que falte, el signo no puede ser considerado marca.

El envase de vidrio utilizado para la comercialización de cerveza por parte de Cervecería Centroamericana y Cervecería Nacional, no es objeto de protección

industrial y/o intelectual, ya que el mismo es un envase genérico, de uso común y necesario en el comercio.

Las marcas de fábrica, símbolo heráldico que consiste en un castillo y CN, colocadas en un envase de vidrio genérico no pueden impedir que dichos envases sean utilizados por terceras personas, como contenedor de cualquier género.

Según lo regula la ley de Propiedad Industrial: “Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio. “

Al respecto cabe hacer ver que en el certificado de registro de una marca, emitido por el Registro en su parte inferior dice: “La protección registral no se extenderá a los elementos o términos genéricos, de uso común o necesarios en el comercio.”

Por lo expuesto anteriormente se concluye, que la protección para el uso exclusivo de determinado elemento la otorga el Estado de Guatemala, por medio del Registro de la Propiedad Intelectual. La protección se otorga únicamente a partir del cumplimiento de ciertos requerimientos o requisitos, entre los que destaca la originalidad, el diseño y el carácter distintivo de dicho elemento que permite al público reconocer el origen de dicha marca. Por ejemplo en el caso de los envases de las bebidas de COCA-COLA o PEPSI COLA, solo pueden ser reutilizados por los fabricantes de las respectivas bebidas, entidades o compañías a cuyo favor este registrado el diseño o modelo industrial de los respectivos envases.

Cuando el elemento carece de aptitud original o distintiva, se dice que es de carácter genérico, y en tal virtud, no se le otorga protección alguna para que alguien, particularmente considerado, pueda utilizar dicho elemento en forma exclusiva. Tales son los casos del envase de cerveza, la cual conforme a su carácter utilitario, puede ser utilizado libremente por cualquier persona.

De conformidad con lo que disponen los incisos a) y b) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, contenida en Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, no se puede registrar como marca o como elemento de la misma, aquellas que no tengan suficiente aptitud distintiva o que consistan en la forma usual o corriente del producto, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del servicio que se trate.

Finalmente el Registro de la Propiedad Intelectual, negó a Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima, vinculada con Cervecería Nacional, Sociedad Anónima, el derecho a privilegiarse con el uso exclusivo de los envases genéricos que existen en el mercado guatemalteco, en otras palabras, el Estado de Guatemala al negarle a Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima, el derecho al uso exclusivo de los envases genéricos que existen en el mercado guatemalteco para el envasado de Cerveza en capacidad de un litro, reconoce el derecho que tiene cualquier productor o agente de obtener del mercado tales envases para reutilizarlos, todo ello conforme a las reglas del libre mercado y las que se originan de la protección de la propiedad industrial.

Es importante mencionar que tanto Cervecería Nacional, Sociedad Anónima como Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima, forman parte de la misma organización de empresas y sociedades que desde hace más de cien años, tienen el control y distribución de la cerveza en el mercado guatemalteco.

Ambas entidades son controladas y dirigidas por los mismos intereses económicos y existe entre ellas, una asociación monopólica, para controlar el mercado de la cerveza en Guatemala; operan y trabajan en forma coordinada para mantener el referido control del mercado de la cerveza, cuentan con la misma red de distribución, tienen acceso libre e indiscriminado entre si a los envases genéricos para el envasado de cerveza que han sido libremente introducidos al comercio, con el objeto de reutilizar tales envases en los productos que fabrican, entre los que se encuentran Cerveza Gallo, Cerveza Cabro y Cerveza Victoria.

Por tanto se deduce que ambas entidades están llevando a cabo actos de Competencia Desleal, contrarios al libre mercado, para perjudicar a cualquier entidad que se dedique independientemente al negocio de la Cerveza en Guatemala.

Pues todo fabricante de bebidas que desee participar en un libre mercado tiene necesariamente que introducir su producto en envases, tales envases, pueden ser protegidos o no protegidos por carecer de un diseño o carácter distintivo especial.

Si son envases no protegidos, el productor o fabricante inicia su producción con cierto número de envases los cuales puede adquirir, a) de un fabricante en particular o b) del mercado en donde se encuentren los envases.

Cualquiera que sea la fuente se trata de una fuente legítima que necesariamente implica, para el adquiriente, un costo económico.

Es decir cualquier productor de cerveza, envasa su producto en envases que adquiere de un fabricante determinado o del mercado, en el caso de que su producto este contenido en envases no protegidos, dicho fabricante de cerveza, soporta un costo económico en cuanto a la adquisición de los envases.

El productor de cerveza ofrece su producto al mercado y lo introduce con el envase el cual por diferentes medios accede al mercado, sea por medio del tendero o del consumidor final, lo cierto del caso es que el productor al vender su producto se desprende de la tenencia física del envase y de su disponibilidad primaria.

En el segundo caso de Competencia desleal estudiado, se encuentra el promovido por el Ingeniero Luis Fernando Sandoval Martínez, representante legal de Agro Industrias Nacionales Sociedad Anónima en contra de los señores Salvador Vizcaíno Martínez y Eddy Geovanni Walther Albrand Martínez.

En la ciudad de Quetzaltenango, el Juzgado Tercero de primera Instancia penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, decretó Auto de Procesamiento en contra de los señores, Salvador Vizcaíno Martínez y señor Eddy Geovany Albrand Martínez, por los delitos de Violación a derechos de Propiedad Industrial, Elaboración de sustancias peligrosas y Competencia desleal, al encontrar similitud en algunas características de la bolsa de crema, “La Chivita” de la cual ellos son propietarios, tales como la grapa que se utiliza para sellar la bolsa, con la grapa que se utiliza para cerrar la bolsa de Crema Superior, de la cual ellos fueron distribuidores, así como el uso del color rojo en ambas.

Agro Industrias Sociedad Anónima, demanda por medio de su representante legal, actos de Competencia desleal en contra de los señores Salvador Vizcaíno y Eddy Albrand, ambos de apellido Martínez, esto debido a que los demandados suscribieron un contrato de distribución de productos lácteos entre los que sobresale “Crema Superior”, con Agro Industrias Sociedad Anónima, dedicándose al mismo tiempo a comercializar su producto “Crema La Chivita”.

Dentro de los señalamientos que hicieron los señores de Agro Industrias por medio de su representante legal, indican que los demandados cometieron actos de Competencia desleal, al comercializar y distribuir las dos marcas de crema, siendo “Superior y La Chivita”, ya que al realizar dicha distribución se engañó e indujo al público a error, desviando a los consumidores, y perjudicándolos directamente, ya que el color rojo utilizado en el logo de la crema “La Chivita” y la grapa que cierra la bolsa, es la misma que la que utiliza crema “Superior”, viéndose reflejado en una disminución considerable en sus ganancias.

Según lo regulado por el ordenamiento jurídico guatemalteco, los elementos de uso común o necesario para el comercio, no gozan de protección, en el Derecho de Marcas, por lo que en el presente caso se determina, que la grapa que cierra las bolsas de crema tanto “Superior” como “La Chivita”, es elemento de uso común y libre en el comercio, de carácter genérico, carente de aptitud distintiva, por lo cual no

confiere a su fabricante el derecho de prohibir su uso con una marca determinada, y no reúne los requisitos necesarios para constituir una marca compleja, como se pretendió demostrar por parte de los señores de Agro Industrias Sociedad Anónima al procurar, hacer creer que la grapa utilizada para cerrar la bolsa de Crema Superior constituye parte de su marca.

Lo mismo sucede con el color rojo utilizado en el logo de crema "La Chivita" ya que el mismo consiste en un color aisladamente considerado, no sujeto a protección como marca.

Por lo anterior se concluye que un comerciante no puede impedir la libre circulación de un envase o medio de embalaje genérico de libre circulación adhiriendo a los mismos distintivos marcarios propios para impedir que otro comerciante los pueda utilizar, ya que no existe competencia desleal al utilizar elementos contenidos en la marca, de otros comerciantes, que son de uso común o necesario para el comercio.

No obstante, dichos señores fueron ligados a proceso por actos de competencia desleal por encontrar similitud en algunas características de la bolsa de crema, "La Chivita" de la cual ellos son propietarios, tales como la grapa que se utiliza para sellar la bolsa, con las de Crema Superior de la cual ellos fueron distribuidores.

Después de un largo proceso el Tribunal de Sentencia los señores Vizcaino Martínez y Albrand Martínez, fueron absueltos de este delito, por tratarse de elementos de uso libre en el comercio, los cuales carecen de aptitud original o distintiva, siendo estos de carácter genérico, razón por la cual no se le otorga protección alguna para que alguien, los pueda utilizar en forma exclusiva.

## CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la investigación documental, tanto doctrinaria como jurídica y el estudio de casos, sobre actos de competencia desleal se puede concluir de la siguiente manera:

I. En el caso promovido por el Licenciado Oscar Arroyo Arzú, en representación de Industrias el Atlántico, Sociedad Anónima, en contra de Cervecería Nacional, y Cervecería Centroamericana se determinó mediante el estudio del caso, que si existe la comisión del delito de competencia desleal, al encargar a Vidriería Guatemalteca, Sociedad Anónima, -Vigua, el estampado del diseño de un castillo y las letras CN, en los envases genéricos de vidrio, utilizados para envasar un litro de cerveza, ya que los mismos son considerados elementos no protegidos en marcas por ser de carácter genérico, carecer de originalidad y de aptitud distintiva. Por lo que Cervecería Nacional, y Cervecería Centroamericana, cometieron acciones de competencia desleal al intentar privilegiarse entre sí, e impidiendo en acción monopólica, el uso de dichos envases por parte de Industrias el Atlántico, ya que intentaron hacer parecer que el envase de vidrio genérico y el estampado de un castillo, del cual poseen la titularidad de marca y el diseño de las letras CN, constituían una marca compleja.

II. En el caso promovido por el Ingeniero Luis Fernando Sandoval Martínez, en representación de Agro Industrias Nacionales Sociedad Anónima, en contra de los señores Salvador Vizcaíno Martínez y Eddy Geovany Albrand Martínez, se determinó mediante el estudio del caso, que no existió la comisión del delito de competencia desleal, esto debido a que ellos únicamente utilizaron una grapa y bolsa en su producto "La Chivita" igual a la utilizada por crema "Superior", sin embargo estos productos no constituyen elementos de una marca compleja, por lo que no se encuentran protegidos por el Derecho Marcario, pues únicamente son comunes y de libre uso en el comercio, careciendo de los elementos esenciales para considerarse marca.

III. Los elementos, envase de vidrio, y la grapa utilizada para cerrar las bolsas de crema, no contienen los requisitos y elementos esenciales para ser objeto de protección, como Propiedad Industrial y/o Intelectual, los mismos son considerados por sus características genéricas, de libre uso y circulación en el comercio.

IV. Las marcas de fábrica, de los elementos no sujetos a protección, no impiden que dichos elementos puedan ser utilizados por terceras personas, como contenedor de cualquier género, o para grapar cualquier producto.

## **RECOMENDACIONES**

Realizar campañas de sensibilización, en las cuales se den a conocer las leyes que regulan lo relativo a las acciones de competencia desleal, para que las personas conozcan de los derechos que les asisten.

Crear una cultura de denuncia, a través de los medios de comunicación, para instar a las víctimas de actos de competencia a que denuncien este tipo de delito.

Reformar el artículo 358 del código penal, con respecto a la multa que debe imponerse a la persona o entidad que cometa el delito de competencia desleal, imponiendo multas más altas, ya que la misma oscila en la actualidad entre cincuenta mil a cien mil quetzales.

## LISTADO DE REFERENCIAS

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Bertone y Cabanellas (2008). *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Heliasta. Tomo I
- Bertone y Cabanellas (2008). *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Heliasta. Tomo II
- Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Buenos Aires, Abeledo, 1946, 2ª. Edición
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Diccionario Jurídico Elemental*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L. 1993
- Cabanellas, Guillermo. *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires Argentina (2,001)
- Calderón Rodríguez, Ana Karina: *El uso Obligatorio de la Marca Registrada*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Guatemala 2002
- Flint Pinkas, *Tratado de Defensa de la Libre Competencia*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2002.
- Frisch Phillipp, Walter, *Competencia Desleal, Volumen II*, Biblioteca de Derecho Mercantil, México, Departamento de la Universidad de Oxford, 1999, Segunda Edición
- Ledesma, J.C., *Función de las marcas de Fábrica y comercio*, Buenos Aires, Argentina, 1953.
- Millán Salas, Francisco, *La Denominación de Origen: su protección jurídica*, Madrid, Editorial Reus, año 2012, pàg. 154
- Osorio, Manuel. *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales*, Buenos Aires, Ed. Heliasta., 8ª. Edición, 1989, (s.e.)
- Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Argentina, Abeledo Perrot, 1999.

- Paredes Morales; José Domingo: *Protección de la marca notoria en la legislación de Guatemala*. Guatemala 2004
- Poulliet, Eugene, citado por Di Guglielmo, Pascual, *Tratado de Derecho industrial, Tomo II*, Buenos Aires, Argentina, Tea, 1951.
- Villegas Lara, Rene Arturo. *Derecho Mercantil Guatemalteco*. Tomo I. (2,004)

## REFERENCIAS NORMATIVAS

- Acuerdo Gubernativo 95-2014.Reforma al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
- Acuerdo Gubernativo 862-2000. Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC. (Anexo IC del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio).
- Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente.
- Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala.
- Código Penal Guatemalteco.
- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto 26-73.
- Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, con su enmienda del 28 de septiembre de 1979.
- Decreto 3-2013. Reforma a la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala
- Ley de propiedad Industrial Decreto, 57-2000. Del Congreso de la República de Guatemala.
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo No. 89-2002.

## REFERENCIAS ELECTRÒNICAS

- Así se hace, e regulation Guatemala  
<http://guatemala.eregulations.org/procedure/123/114/step/584?l=es>. Fecha de consulta. 13 de mayo de 2015

## OTRAS REFERENCIAS

- Argueta Muralles Emmanuel Igdalias. El Registro de marcas. Guatemala, Guatemala. 2011. Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Justicia, Universidad Panamericana.
- Higüeros Marenco, Antonio Javier, Competencia desleal, un quebranto a la ética, profesional. URL. Quetzaltenango año 2004
- Palacios, Josefa Venancia Azucena, Nora Ligia Bernal Juárez. *La propiedad industrial*, El Salvador, año 1992, tesis de Jurisprudencia y Ciencias Sociales ,Universidad de San Salvador,
- Proceso número 1113-2003, Juicio Oral de Competencia Desleal del juzgado primero de instancia civil de Quetzaltenango.
- Proceso 09001-2013-00023 del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango
- Sánchez Castro, Luis Enrique, Mario Moisés Marroquín Young, Análisis de las condiciones de Competencia en el mercado de los Hidrocarburos: El Caso de las Gasolinas, San Salvador, año 2006, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
- Valle Alegría Romelia Elena. Procedimiento para la inscripción de marcas en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala. Guatemala, Guatemala, 2010. Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala.

## ANEXOS

### CUADRO DE COTEJO

<p><b>Sujeto Pasivo</b></p> <p>¿A Quién?</p> <p><b>Actor</b></p>	<p><b>Caso promovido por el Licenciado Oscar Arroyo Arzú, en representación de Industrias del Atlántico Sociedad Anónima</b></p>	<p><b>Caso promovido por el Ingeniero Luis Fernando Sandoval Martínez en representación de Agro Industrias Nacionales Sociedad Anónima</b></p>
<p><b>Sujeto Activo.</b></p> <p>¿Quién?</p> <p><b>Demandados</b></p>	<p>Cervecería Nacional Sociedad Anónima y Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima</p>	<p>Salvador Vizcaíno Martínez y Eddy Geovanni Walther Albrand Martínez</p>
<p><b>Delitos</b></p>	<p>Competencia Desleal</p>	<p>Competencia Desleal</p>
<p><b>Acciones de Competencia Desleal (Forma o Modo)</b></p>	<p>Encargar a Vidriería Guatemalteca Sociedad Anónima –VIGUA- el estampado del diseño de un castillo, en los envases genéricos de vidrio, para el envasado de un litro de cerveza.</p>	<p>Utilizar en crema “La Chivita” la misma grapa que usan las bolsas de “Crema Superior” para sellar, y características similares de la bolsa, como color y tamaño,</p>

<b>¿Dónde?</b>  <b>Lugar del Hecho</b>	VIGUA, Ciudad de Guatemala	Quetzaltenango
<b>¿Por qué?</b> <b>Elemento subjetivo del tipo penal.</b>	Para evitar que competidores no autorizados por ellos, utilicen el envase, rellenándolo con cerveza.	Únicamente se utilizó la grapa y la bolsa para comercializar el producto, ya que las mismas son elementos de uso común en el comercio
<b>Elementos de uso común y circulación en el comercio</b>	Envase de vidrio	Grapa y bolsa
<b>Requisitos y/o elementos esenciales objetos de protección para uso exclusivo como Propiedad Industrial</b>	Ninguno, ya que el envase de vidrio carece de originalidad y carácter distintivo, que permita al público reconocer el origen de dicha marca.	Ninguno, ya que dichos medios de embalaje, carecen de carácter distintivo, son genéricos y de libre uso en el comercio.
<b>Marcas de fábrica del envase de vidrio, bolsa y grapa que impiden que estos sean utilizados por terceros.</b>	Ninguna marca pues por su carácter utilitario, el envase de vidrio puede ser usado libremente por cualquier persona.	Ninguna marca pues por su carácter utilitario, la bolsa y la grapa pueden ser usadas libremente por cualquier persona.