

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

"ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL COMO HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA
PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL TRADE DRESS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES"

TESIS DE GRADO

ANDREA VANESSA DE LEÓN ACUTÉ

CARNET 11723-08

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, NOVIEMBRE DE 2015
CAMPUS CENTRAL

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

"ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL COMO HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA
PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL TRADE DRESS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES"

TESIS DE GRADO

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

POR

ANDREA VANESSA DE LEÓN ACUTÉ

PREVIO A CONFERÍRSELE

LOS TÍTULOS DE ABOGADA Y NOTARIA Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, NOVIEMBRE DE 2015
CAMPUS CENTRAL

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
DIRECTOR DE CARRERA: LIC. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA BELEN PUERTAS CORRO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LIC. ANA ROCIO BELTETON GONZÁLEZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

Guatemala,
21 de octubre de 2015.

Honorable
Miembros del Consejo
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
Presente.

Honorable Consejo:

En mi calidad de asesora de Tesis de la alumna ANDREA VANESSA DE LEÓN ACUTÉ, me permito manifestar a Ustedes que la referida alumna, ha finalizado la elaboración de la investigación que oportunamente fuere aprobado el Anteproyecto de Tesis por el Jefe de Área respectivo.

El tema desarrollado por la referida alumna titulado "ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL COMO HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL TRADE DRESS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES", ha sido realizado siguiendo los procedimientos establecidos por Universidad Rafael Landívar para la elaboración de un trabajo de tesis, por lo que emito el presente dictamen, siendo el mismo favorable.

Atentamente.



Ana Rocío Beltrón González
Abogada y Notaria

Licda. Helena C. Machado
Abogada y Notaria

Guatemala, 13 Noviembre 2015.

Señores
Miembros del Consejo
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Ciudad

Honorables Miembros del Consejo:

Me dirijo a ustedes con el objeto de hacer de su conocimiento que, en cumplimiento al nombramiento recaído en mi persona, procedí a realizar la **Revisión de Fondo y de Forma** a que se refiere el Instructivo de Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, del trabajo de tesis titulado **"ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL COMO HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL TRADE DRESS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES"**, elaborado por la estudiante **ANDREA VANESSA DE LEÓN ACUTÉ**.

Luego de efectuada la revisión, se sugirieron algunas correcciones a la estudiante De León Acuté, quien cumplió con presentar las mismas dentro del plazo establecido en el Instructivo de Tesis de esa Facultad. En tal virtud, considero que el contenido de la tesis en referencia se encuentra estructurado conforme los requerimientos y regulaciones existentes de la Universidad Rafael Landívar para el efecto.

Por lo expuesto, emito a favor del trabajo de tesis investigado y elaborado por Andrea Vanessa De León Acuté de conformidad con los requisitos reglamentarios, **DICTAMEN FAVORABLE SOBRE LA PERTINENCIA DE EMITIR LA ORDEN DE IMPRESIÓN**, a efecto de que se continúen con los procedimientos establecidos por esa Universidad, toda vez que el presente trabajo es apto como tesis para que a la autora del mismo se le confiera el Grado Académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Habiendo cumplido con el encargo encomendado por esa Facultad, me suscribo con muestras de mi consideración y respeto.

Atentamente,


Mgtr. Helena Carolina Machado Carballo



11 calle 22-49 zona 11 Residenciales San Jorge Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 24737890
Email: hmachado@intelnet.net.gt



Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante ANDREA VANESSA DE LEÓN ACUTÉ, Carnet 11723-08 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07726-2015 de fecha 13 de noviembre de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL COMO HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL TRADE DRESS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES"

Previo a conferírsele los títulos de ABOGADA Y NOTARIA y el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 13 días del mes de noviembre del año 2015.

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



DEDICATORIA

A DIOS y LA VIRGEN MARIA, por llenarme de bendiciones, iluminarme en este camino, darme la fortaleza que necesitaba y permitirme alcanzar mis metas.

A MIS PADRES, Abel Augusto De León López y María del Rosario Acuté Molina de De León, por haber sido mi apoyo incondicional y mi respaldo a lo largo de mi carrera, dándome palabras de aliento en cada paso y haciéndome saber que todo esfuerzo tiene su recompensa, gracias por ser los pilares de mi vida.

A MIS HERMANAS: Victoria y Mabel De León, por ser mi apoyo incondicional y siempre darme los ánimos para no desmayar, gracias por siempre darme las fuerzas que necesitaba.

A MI MEJOR AMIGA, Beatriz De La Peña, por ser más que una amiga una hermana, tu apoyo, tu comprensión y tu cariño.

A MIS COMPAÑEROS DE FORMULA, el apoyo y las palabras que siempre necesité.

A UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, mi casa de estudios.

RESUMEN

Actualmente la propiedad intelectual engloba diversas figuras modernas que son el producto de ideas, creaciones e innovaciones que resultan fundamentales para que los países logren un avance económico y social.

Por ende para promover el desarrollo, es necesario contar con sistemas de protección adecuados que permitan la correcta defensa de las creaciones producto del intelecto humano, con la finalidad de otorgar estabilidad y seguridad jurídica ante la creciente innovación intelectual.

Por tanto la presente investigación estudia la doctrina y la legislación, con el objetivo de establecer mecanismos alternativos de defensa de las figuras modernas que forman parte del mundo de la propiedad intelectual, a causa de la falta de regulación de las mismas dentro de la legislación guatemalteca.

Dicho todo lo anterior como parte del desarrollo económico, los empresarios que buscan posicionarse en el mercado se ven en la necesidad de crear una identidad visual o *tradedress* del establecimiento comercial, que permita distinguirlos de sus competidores, con la finalidad de atraer la clientela y obtener un mejor rendimiento económico.

Sin embargo al lograr una percepción única del *tradedress* en la mente del consumidor, que alcance una posición fuerte y relevante en el mercado, se vuelve una figura vulnerable de imitación.

Es por ello que dentro de la presente investigación se estudian las herramientas importantes para la protección del *tradedress* mediante la interposición de las acciones legales en contra de la competencia desleal, logrando con este el cese de los actos deshonestos que perjudican la identidad visual de un establecimiento comercial.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1	4
PROPIEDAD INTELECTUAL	4
1.1 Definición de propiedad intelectual	4
1.2. División de Propiedad Intelectual	6
1.2.1. Propiedad Industrial:	6
a. Marcas	9
a.1 Tipos generales de marcas	11
1. Marcas denominativas:	11
2. Marcas figurativas:	11
3. Marcas plásticas o tridimensionales:	12
4. Marcas mixtas:	12
b. Diseños Industriales	12
c. Nombres Comerciales	14
d. Señales de Publicidad	14
1.2.2 Derechos de Autor y Derechos Conexos	15
a. Derechos de Autor:	15
a.1 Dominio Público	18
b. Derechos Conexos	18
CAPÍTULO 2	20
TRADE DRESS	20
2.1 Definición del <i>tradedress</i> /identidad visual	20
2.2 <i>TradeDress</i> en establecimientos comerciales:	22
2.3. Elementos distintivos que componen una identidad visual	24
2.4 No Funcionalidad	26
2.5 Diferencia entre marca e identidad visual de establecimiento comerciales	27
2.6 Conflictos por ausencia de regulación	28

2.7	Derecho comparado en cuanto a los mecanismos de protección de la figura del <i>tradedress</i> en Brasil, España y Estados Unidos	29
a.	Brasil	29
b.	España	30
c.	Estados Unidos	31
CAPÍTULO 3		32
LIBRE COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL		32
3.1	Definición de libre competencia	32
3.1.1	Objeto de libre competencia	34
3.1.2	Reglas de la libre competencia	36
3.1.3	Límite de la libre competencia	38
3.2	Competencia Desleal	40
3.2.1	Definición de Competencia Desleal	40
3.2.2.	Represión de los Actos de Competencia Desleal	43
3.2.3.	Actos de Competencia Desleal	47
a.	La atracción ilícita de clientela ajena	47
b.	Los actos de confusión	48
c.	Actos de engaño	48
d.	Los actos de denigración	49
e.	Los actos de comparación	49
f.	Actos de explotación de la reputación ajena	50
g.	Actos de violación de secretos	50
h.	Actos consistentes en la infracción de las leyes y normas	51
i.	Actos de Venta a pérdida	51
CAPÍTULO 4		52
COMPETENCIA DESLEAL Y EL TRADE DRESS		52
4.1.	Instrumentos legales de protección de la figura del <i>TradeDress</i>	53
4.1.1.	Protección del <i>tradedress</i> como marca:	54
4.1.2.	Protección del <i>tradedress</i> como diseño industrial	55
4.1.3.	Protección del <i>tradedress</i> a través de acciones de competencia desleal	56
4.2.	Competencia Desleal y el <i>TradeDress</i>	57

4.2.1	Sistemas de Protección de la figura del <i>tradedress</i> en casos de Competencia Desleal	59
a.	Distintividad	62
b.	Significado secundario	64
c.	Confusión	65
d.	Imitación	67
4.3.	Análisis de mecanismos de protección de la figura del <i>TradeDress</i> de establecimientos comerciales en Estados Unidos.	69
4.3.1	Análisis de Caso Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc	69
CAPÍTULO 5		73
PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS		73
CONCLUSIONES		85
REFERENCIAS		88
ANEXO I		91

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual se ve relacionada con las ideas o pensamientos que son producto del intelecto humano, encaminada a la debida protección de las creaciones intelectuales, por ende el Estado se ve obligado a crear leyes con el afán de otorgar la debida tutela jurídica a los titulares de los mismos.

Dicho lo anterior la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala Decreto número 57-2000 regula diversos signos con el propósito de distinguir a los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los demás.

Sin embargo las creaciones intelectuales son aspectos que están en constante evolución, por ende la legislación guatemalteca actual no contempla determinadas figuras que forman parte de la propiedad intelectual moderna, por tanto ante los avances de la ciencia, tecnología, innovación entre otros, la sociedad demanda mecanismos adecuados de investigación con la finalidad de propiciar la correcta defensa de la propiedad intelectual.

En este orden de ideas cabe mencionar que actualmente el mercado de consumo se caracteriza por la alta competitividad, debido a que existe una infinidad de opciones que se ofrecen al público consumidor, trayendo como resultado una lucha constante entre comerciantes con el propósito de atraer a la clientela hacia sus productos o establecimientos.

Por tanto resulta fundamental que los empresarios busquen nuevas maneras o mecanismos de atracción de clientes, con la intención de crear una posición fuerte en el mercado, derivado de esto la identidad visual de un establecimiento comercial es la respuesta al trabajo y esfuerzo intelectual de los empresarios, ya que por medio de la imagen comercial se crea una percepción única en la mente del consumidor.

Los colores, diseños, formas, gráficos, decoración, mobiliario, arquitectura, iluminación entre otros, son algunos elementos que engloba la identidad visual o tradedress, es decir que la pluralidad y el conjunto de estos signos logran poner en relieve la distintividad de la imagen de un establecimiento comercial, generando una percepción

en cuanto a calidad, servicio, sensaciones, emociones, etc., logrando con esto la captación de consumidores.

A medida que el *tradedress* de un establecimiento comercial cobra relevancia, esta va adquiriendo valor, convirtiéndose en blanco perfecto para los imitadores cuyo objetivo principal es aprovecharse del esfuerzo de los empresarios, usurpando la imagen mediante la simple incorporación de elementos a la identidad visual del establecimiento de un tercero.

Estos actos deshonestos son considerados como acciones de competencia desleal, por tanto siendo la República de Guatemala parte del Convenio de París debe crear mecanismos necesarios para la represión de todo acto desleal que perjudique las distintas modalidades que existen en el mundo de la propiedad intelectual.

Es por ello que el presente trabajo de investigación buscaba responder ¿cuáles son los mecanismos de defensa necesarios para la protección del *tradedress* de establecimientos comerciales en caso surja contienda? tomando en cuenta la falta de regulación de la figura en la legislación actual, y por ser vulnerable de imitación, así como todo derecho intelectual, que puede traer como resultado la desviación de clientela.

En virtud de lo anterior, el objetivo principal de la presente investigación radicaba en determinar de qué manera las acciones en contra de la competencia desleal constituyen una herramienta importante para la defensa del *tradedress* en establecimientos comerciales.

Dentro de los objetivos específicos en la presente investigación se contemplaba analizar en qué consiste la figura del *tradedress* y la importancia del mismo dentro del mercado de consumo actual; el estudio de los mecanismos de protección de los derechos intelectuales en base a la doctrina y a la legislación determinando si son suficientes para la correcta protección de la figura del *tradedress*; así mismo el estudio de las acciones legales que regula la legislación vigente encaminadas a la represión de la competencia desleal y por último determinar de qué manera la represión de los actos

de competencia desleal coadyuva a la defensa del *tradedress* de establecimientos comerciales.

Respecto a los alcances la presente investigación se enfocaba en las acciones legales reguladas en la Ley de Propiedad Industrial Decreto número 57-2000 con la finalidad de estudiar los mecanismos alternativos en caso de que la identidad visual de un establecimiento comercial sea perjudica por actos deshonestos de una tercera persona, así mismo el análisis de fallo que sentó precedente en Estados Unidos en cuanto a la protección del *tradedress* de un establecimiento comercial.

La presente investigación presentó una limitación en cuanto a la falta de bibliografía, ya que por ser un tema moderno dentro de la propiedad intelectual, no existe en las diferentes bibliotecas del departamento de Guatemala información doctrinaria al respecto, por lo que fue necesario la utilización de material electrónico de información, publicaciones realizadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI- y revistas.

Además atendiendo a la falta de regulación de la figura en la normativa legal vigente se presenta un gran aporte propiciando investigación, análisis y discusión académica para la defensa e implementación de los aspectos que están en constante evolución, los cuales demandan mecanismos adecuados de estudio, formación y capacitación en la doctrina, con la finalidad de incentivar el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual dentro de Guatemala.

Así mismo con la finalidad de reforzar los temas desarrollados en la presente investigación, se utilizó un instrumento de apoyo consistente en una entrevista la cual presenta una serie de preguntas dirigidas a los profesionales del derecho expertos en temas de propiedad intelectual, herramienta importante para fortalecer los temas académicos en cuanto a la protección de las figuras que forman parte de la propiedad intelectual moderna.

CAPÍTULO 1

PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 Definición de propiedad intelectual

La propiedad intelectual es una forma de protección a las innovaciones del intelecto humano, otorgando la tutela jurídica a los titulares de los derechos intelectuales pudiendo estos ejercer el aprovechamiento económico de los mismos. El autor Álvaro Díaz la define así; “*La propiedad intelectual se refiere al conocimiento y la información que forman parte de los inventos, las creaciones e incluso los signos y las palabras. Su función específica es convertirlos legalmente en bienes privados intangibles y transables en el mercado, por un período determinado de tiempo y con ciertas restricciones.*”¹ Acogiendo la definición anteriormente descrita, se puede deducir que la propiedad intelectual está relacionada a todas las innovaciones y creaciones producto del intelecto humano, por tanto su finalidad es revestirlos de legalidad con el objetivo de brindarle una tutela jurídica confiriéndole al titular del mismo el pleno ejercicio sobre sus derechos de propiedad, que puede ser transmitido a un tercero, durante un plazo de protección determinado.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI- establece que: “*La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio*”²

El autor Juan Pablo Canaval Palacios define a la propiedad intelectual como: “*propiedad o dominio que recae sobre cosas inmateriales o incorporables, tales como las ideas o pensamientos producto del intelecto, imaginación, genialidad o talento de*

¹ Díaz, Álvaro. América Latina y el Caribe: *La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*. Chile. 2008. Naciones Unidas. Pág. 25

²Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI No. 450 (S). *¿Qué es la Propiedad Intelectual?* Ginebra, Suiza.

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 22 de septiembre de 2015.

*las personas. Se cataloga como una propiedad distinta o especial, dado que no protege ni regula cosas corporales o materiales, como así lo hace la propiedad ordinaria o común*³ Así como lo establece el jurista antes mencionado la propiedad intelectual se enfoca en la protección de las creaciones resultantes de la actividad intelectual las cuales surgen de la imaginación de cualquier inventor, siento importante la tutela jurídica para que los mismos no sean susceptibles de apropiación por parte de terceros. En relación a la definición antes mencionada el autor Álvaro Díaz también hace referencia que la protección recae sobre la creatividad humana y no en cosas físicas, estableciendo lo siguiente: *“La propiedad intelectual no es equivalente a la propiedad privada de bienes físicos: su propósito es generar suficientes incentivos para fomentar las innovaciones y las creaciones, asegurando al mismo tiempo la difusión social de sus contenidos y beneficios.*⁴”

Partiendo de las definiciones anteriormente establecidas por diversos autores la propiedad intelectual es pues el ordenamiento jurídico que protege todas las creaciones del intelecto humano teniendo aplicación en el campo artístico, literario, en la industria y el comercio,

Los juristas previamente citados resaltan como objetivo principal de la propiedad intelectual la protección de la creatividad intelectual, la cual confiere a los titulares de los mismos la tutela jurídica de signos distintivos, patentes de invención, de modelos de utilidad y diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal, así como lo establece la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.

Sin embargo cabe mencionar que la protección legal que dispone la legislación guatemalteca para la creatividad intelectual, resulta ser precaria, con esto se quiere establecer que no todas las figuras que forman parte del mundo de la propiedad intelectual cuentan con una correcta tutela jurídica, es decir que la normativa posee

³Canaval Palacios, Juan Pablo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Bogotá, Colombia. Editorial Universidad del Rosario. 2008. Pág. 29

⁴ Díaz, Álvaro. *Op.cit.*, Pág. 19

lagunas legales ante la falta de regulación de disposiciones amplias que permitan la adecuada protección legal de determinadas figuras.

1.2. División de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, comprendiendo la propiedad industrial y los derechos de autor.

El autor Ricardo Metke Méndez resume las diferencias importantes entre los mismos, mencionado por una parte a los derechos de autor cuyo objeto recae en las obras literarias, científicas y artísticas, teniendo como finalidad el goce intelectual o bien el placer estético que representa un interés de carácter más particular, es por ello que estos derechos reflejan de una manera más importante la personalidad del autor.

Y, por otra parte la propiedad industrial tiene como objeto las invenciones industriales, creaciones formales con aplicación industrial, así mismo los signos distintivos, su finalidad es el aprovechamiento económico, por ende tiene un interés social, por su incidencia en el progreso técnico y económico y en la competencia.⁵

1.2.1. Propiedad Industrial:

El autor Ricardo Metke Méndez en su obra *Lecciones de Propiedad Industrial* establece: “*La propiedad industrial es una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario*”⁶

Por su parte el autor Juan Pablo Canaval Palacios brinda una definición más amplia; “*La propiedad industrial comprende la protección jurídica por parte del Estado de creaciones o invenciones susceptibles de aprovechamiento en el comercio o de aplicación en la industria, como la industria agrícola, pecuaria, artesanal, química, electrónica o manufacturera. Para que estas creaciones sean susceptibles de*

⁵Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial*. Bogotá, Colombia. 2001. Editorial Diké, Medellín. Págs. 25-26.

⁶*Ibid.*, Pág.19

protección, deben contener una novedad para la ciencia o la tecnología aplicables a la industria y al comercio, buscando así un progreso de la humanidad. Se clasifican en: las nuevas creaciones, que son productos o procedimientos que tengan un nivel inventivo y marquen un avance en el estado actual de la técnica; los signos distintivos, esto es, distinciones que utiliza un empresario o un establecimiento de comercio para identificar e individualizarse de la industria y el comercio, dejando claro que aquellas creaciones deben tener una utilidad y aplicabilidad científica o tecnológica”⁷

Los tipos de bienes de la propiedad industrial son las creaciones o invenciones con aplicación industrial y los signos distintivos que utiliza el comerciante para diferenciar a sus productos o servicios de los demás competidores dentro del mercado.

Dicho lo anterior cabe mencionar que la propiedad industrial comprende el derecho exclusivo de una persona individual o jurídica concerniente a la protección de las invenciones, signos distintivos o los diseños industriales, dentro de la industria y el comercio, por ejemplo, la protección a la invención producto del intelecto humano, a través de derechos exclusivos de una patente de invención prohíbe que dicha creación pueda ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida por un tercero sin tener el pleno consentimiento del titular del derecho. Así también cabe mencionar que la propiedad industrial permite también poder distinguir los productos y servicios dentro del mercado para que estos sean diferenciados por parte de los consumidores, evitando la confusión en cuanto a la calidad que demanda el mercado; adicionado a esto a través de la propiedad industrial también se puede establecer la defensa del aspecto ornamental y estético de determinado artículo.

Ahora bien partiendo de la ejemplificación anteriormente establecida, es de suma importancia recalcar que la tutela jurídica de los derechos industriales se obtiene a través a la inscripción en el registro correspondiente, mediante un proceso administrativo para poder obtener la tutela de dichos derechos, siendo en el caso de Guatemala el Registro de la Propiedad Intelectual, con lo que se logra el control y defensa de los derechos respecto de terceras personas que de mala fe pretendan

⁷Canaval Palacios, Juan Pablo. *Op.cit.*, Pág. 31.

apropiarse del mismo, a través de la imitación. El folleto denominado “Principios básicos de la propiedad industrial” de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual señala que *“La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores así como toda práctica que induzca a error en general.”*⁸

Dicho todo esto es importante hacer mención de unos de los principales objetivos de la propiedad industrial, siendo este el crecimiento económico que puedan tener las invenciones dentro de la industria y el comercio, ya que con esta forma se incentiva a los autores intelectuales a continuar con la creación de nuevas invenciones permitiendo una mejor calidad de los recursos económicos que son indispensables dentro del mercado para todos los consumidores.

Ahora bien es necesario enlistar los derechos intelectuales que engloba la propiedad industrial, siendo estos:

- a. Marcas
- b. Nombres comerciales
- c. Señales de publicidad
- d. Denominaciones de origen
- e. Indicaciones geográficas
- f. Patentes de invención
- g. Modelos de Utilidad
- h. Diseños Industriales, dibujos industriales y modelos industriales
- i. Esquemas de trazados de circuitos integrados
- j. Secretos empresariales

En la presente investigación resulta conveniente estudiar las marcas y los diseños industriales, por la relación que pueda tener con la figura del tradedress.

⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI No. 895(s). *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*. Ginebra, Suiza.

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf 13 de julio de 2015.

a. Marcas

Al referirse al término marca, esta comprende diversos signos que puedan distinguir a determinado producto o servicio con la finalidad de identificados dentro del mercado de los de la competencia. Dicho lo anterior es necesario señalar una definición para poder comprender mejor tanto el término como la función primordial de una marca: “...*la marca registrada es, en general, la idea original, novedosa y especial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias o no, siglas etc., destinados a distinguir los productos o servicios de una determinada actividad, sea o no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el público consumidor sea engañado*”.⁹

Así mismo la normativa legal guatemalteca en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 también hace referencia a la definición de una marca, siendo esta: “*Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica*”¹⁰

De acuerdo a las definiciones aportadas anteriormente una marca es pues un signo distintivo que surge de la necesidad dentro del comercio para distinguir o bien identificar productos o servicios de los demás comerciantes, para que así la consumidores tengan la libre decisión de poder elegir el producto o servicio que consideren de la mejor calidad para su propio consumo, y con esto se logra que dentro del mercado se puedan realizar prácticas de libre competencia.

Al hacer el análisis de la libre competencia es menester mencionar que esto se logra con la inscripción de la marca la cual puede amparar los productos o servicios que sean señalados dentro de la solicitud de inscripción, con esto los titulares de dicho registro quedan respaldados legalmente a tener el derecho exclusivo sobre sus marcas de poder explotarlas como mejor les convenga, así también para poder obtener una

⁹ Ledesma, Julio C. *Derecho penal industrial*. Buenos Aires, Argentina. Depalma, S.R.L. 1987. Pág. 2

¹⁰ Ley de Propiedad Industrial. *Op.cit.*, Artículo 2.

protección frente a terceros, evitando con esto las prácticas desleales por parte de falsificadores los cuales solo buscan el beneficio de marcas que sean reconocidas dentro del mercado para poder aprovecharse de la fama de los mismos.

Partiendo de lo mencionado anteriormente es importante resaltar que la función esencial de una marca es distinguir los productos y servicios de otros, esto se puede lograr a través de *“palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos”*¹¹, distintivos que pueden ser solicitados como una denominación o bien como conjunto de ellas, para lograr así la distintividad con respecto al producto o al servicio del cual se solicite y se pretenda amparar.

Es fundamental hacer referencia a la distintividad que debe tener una marca para que esta sea admisible a su inscripción, siendo el elemento importante el cual permite identificar exclusivamente un producto o servicio que pertenecen a una persona o bien empresa de donde éste proviene y la calidad que representa, así por ejemplo la doctrina sostiene que una marca genérica debe tener como elemento sumamente importante la distintividad que permite singularizar los productos y servicios dentro del comercio, tomando en cuenta lo que señalan los autores; *“Son genéricos aquellos signos que, en el lenguaje corriente o en el tráfico mercantil del país donde el registro es solicitado, constituyen la forma que necesariamente ha de ser usada para designar o referirse directamente a los bienes que con el mismo pretenden distinguirse, de modo que con la concesión de la exclusiva se estaría limitando el uso de un término de necesario uso para identificar el bien a ser distinguido”*.¹²

En atención con los elementos distintivos señalados anteriormente para lograr la propiedad de una marca a través de su inscripción, es necesario resaltar la función que esta pueda tener dentro del comercio, así como lo señala el autor Casado Cerviño: *“La marca desempeña un importante papel en el mercado como vehículo que estimula la*

¹¹ *Ibid.*, Artículo 16.

¹² Andrade, Raiza y otros. *Temas Marcarios*. Caracas, Venezuela. Editorial Livrosca. 1999. Pág. 32.

*competencia empresarial y asegura la transparencia en las transacciones económicas.*¹³ Siendo la marca un elemento clave que permite distinguir de la competencia, permitiendo a los consumidores poder establecer la diferencia en sus mentes en cuanto a la garantía y calidad de los productos amparados.

En relación a lo mencionado anteriormente en cuanto a la funcionalidad que tiene una marca dentro del mercado, es menester hacer resaltar que existen diversos tipos de signos distintivos para poder lograr una mejor protección a los productos o servicios que se pretenda amparar, siendo los siguientes:

a.1 Tipos generales de marcas

1. Marcas denominativas:

1.1 *“De fantasía: Cuando son caprichosas y no tienen un significado propio; han sido creadas para ser empleadas como marcas”.*¹⁴ Es decir que son inventadas por el titular del mismo. Por ejemplo: Adidas.

1.2 *“Arbitrarias: Cuando tienen un significado propio pero que no tiene relación con el producto que identifican, ni con sus calidades y características.”*¹⁵ Por ejemplo: Apple, que identifica los ordenadores sin necesidad de tener una relación directa con los mismos.

1.3 *“Evocativas: Cuando hacen alusión a alguna calidad o característica del producto, sin que sea el nombre preciso del mismo, ni la descripción de una calidad o característica necesaria del mismo. La relación que establece el consumidor entre la marca y el producto, no es directa e inmediata, sino que requiere un esfuerzo imaginativo.”*¹⁶ Por ejemplo: Nescafé.

2. Marcas figurativas:

¹³Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores*. Madrid, España. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 2000. Pág. 27

¹⁴Metke Méndez, Ricardo. *Op.cit.*, Pág. 62

¹⁵*Loc. Cit.*

¹⁶*Loc. Cit.*

2.1 Estas pueden ser dibujos que pueden representar una cosa, o bien las formas genéricas y los colores.¹⁷ Por ejemplo: el dibujo de un puma saltando, que representa la marca puma y diseño.

3. Marcas plásticas o tridimensionales:

3.1 Cuando posean características especiales que los hagan distintivos como formas usuales. Lo mismo puede afirmarse respecto de la forma de los productos.¹⁸ Por ejemplo: la botella de vidrio de la bebida gaseosa Coca-cola.

4. Marcas mixtas:

4.1 La combinación de una marca nominativa con alguna figura o dibujo, o bien el diseño de la marca denominativa. Por ejemplo: Coca-cola y diseño.

b. Diseños Industriales

Con respecto a un diseño industrial la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala Decreto 57-2000 en el artículo cuatro proporciona una definición: *“...comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos”*.¹⁹

Cabe mencionar que un diseño industrial es pues la apariencia o bien ornamentación que en combinación de diversas características como lo son líneas, contornos, formas, texturas, colores, etc., le dan ese aspecto único a un producto, por ende *“...se entiende que un diseño industrial comprende únicamente los*

¹⁷*Ibid.*, Pág. 66

¹⁸*Ibid.*, Pág. 68

¹⁹Ley de la Propiedad Industrial de Guatemala. *Op.cit.*, Artículo 4.

*aspectos estéticos u ornamentales de un producto.*²⁰ Dicho de una mejor manera *“un diseño industrial, también denominado dibujo o modelo industrial es la apariencia externa de un producto. Es lo que hace que un producto resulte atractivo a los clientes, y el aspecto visual es una de las consideraciones clave que influyen en las decisiones de los consumidores respecto a preferir un producto u otro.”*²¹ Al realizar un análisis sobre el modelo industrial es menester hacer mención que al obtener la tutela jurídica de dicha figura a través de la inscripción esta solamente ampara la forma externa que es innovadora de los productos, pudiendo ser estas elementos bidimensionales y elementos tridimensionales, así como lo señala la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en su folleto “Lo atractivo está en la forma”:

- Características tridimensionales, como la forma del producto (denominado modelo industrial);²²
- Características bidimensionales, como los adornos, figuras, líneas, o colores del producto (denominado dibujo industrial); o²³
- Una combinación de las características ya mencionadas²⁴

Los requisitos esenciales para poder registrar un diseño industrial es que estos deben ser *“originales y reproducibles por medios industriales. Los dueños de un diseño industrial tienen derecho a proceder judicialmente en contra de los usurpadores.”*²⁵ Una vez teniendo la propiedad de un diseño industrial a través de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual el titular del mismo cuenta con toda la tutela jurídica ya que posee los derechos exclusivos de impedir su

²⁰ Organización Mundial de Propiedad Intelectual. *Lo atractivo está en la forma, Introducción a los diseños industriales dirigidos a las pequeñas y medianas empresas.* Serie “La propiedad intelectual y las empresas” número 2. Ginebra, Suiza. Publicación de la OMPI No. 498 (S). Pág. 3

²¹ *Ibid.*, Pág. 1

²² *Ibid.*, Pág. 3

²³ *Loc. Cit.*

²⁴ *Loc. Cit.*

²⁵ Posey, Darrell Addison. Dutfield, Graham. *Op.cit.*, Pág. 94

reproducción, y así también en contra de acciones realizadas por terceros calificado de competencia desleal.

Dicho todo lo anterior es menester hacer mención de la funcionalidad que un diseño industrial puede tener dentro del mercado, ya que este puede añadir valor al producto que se esté comercializando, aportando nuevas formas o bien figuras, con el fin de causar impacto en la mente del consumidor, mejorando las prácticas mercantiles y económicas dentro del comercio y la industria, así mismo incentivando las prácticas de la libre competencia y estimulando las estrategias comerciales de los fabricantes.

c. Nombres Comerciales

Los nombres comerciales son considerados signos de la propiedad intelectual que tienen como finalidad distinguir a establecimientos mercantiles, la Organización Mundial de la Propiedad intelectual establece que: *“Por nombre comercial se entiende el nombre o la designación que permite identificar a una empresa.”*²⁶

Se establece que la finalidad del nombre comercial, es identificar a una entidad mercantil de las demás de su competencia mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, confiriendo al titular la protección y el derecho exclusivo sobre el signo, por ende una empresa tercera tiene la prohibición de uso del nombre comercial inscrito que pueda inducir a error al público.

d. Señales de Publicidad

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 en su artículo la define como: *“Toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se*

²⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI No. 895(s). *Op. Cit.* Pág. 16

emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.”

Las señales de publicidad son signos de la propiedad intelectual cuya finalidad es la atracción del público hacia determinado producto o servicio, mediante la utilización de varios elementos en conjunto como palabras, combinaciones de palabras, dibujos, leyenda, gráficos, emblemas, entre otros, que sean característicos, originales y permitan crear una percepción en la mente de los consumidores.

1.2.2 Derechos de Autor y Derechos Conexos

a. Derechos de Autor:

El derecho de autor es la protección de los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. La normativa legal guatemalteca en su artículo quince establece una definición sobre el objeto de los derechos de autor: “*Se consideran obras todas las reproducciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original...*”²⁷

Según el autor Juan Pablo Canaval Palacios: “*El derecho de autor es una modalidad de la propiedad intelectual porque tiene connotaciones comunes a ella, por ejemplo recae sobre un objeto inmaterial, la creación es oponible contra todos (erga omnes), posee una legislación especial y su derecho de explotación económico es susceptible de transmitirse a terceras personas. Se define como la protección jurídica que se otorga al creador o autor de una obra artística, científica o literaria, producto de su ingenio, inventiva o intelecto.*”²⁸ En consonancia con el jurista cabe mencionar que partiendo de la naturaleza jurídica de los derechos de autor el cual forma parte de la gran división que existe dentro del término genérico de la propiedad intelectual, otorgando la tutela jurídica al talento de los creadores de obras por parte de una persona individual.

²⁷ Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 33-98. Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Artículo 15.

²⁸ Canaval Palacios, Juan Pablo. *Op. Cit.*, Pág. 33

Al hacer referencia a la protección jurídica que se atribuye al autor de las obras estas involucran *“obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión: entre ellos los programas de computación, fuente y objeto; las compilaciones de datos y otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, las cinematográficas, coreografías y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos de planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas; en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción”*²⁹, por ende los derechos de autor engloban diversos tipos de obras que es el objeto del mismo, y es interesante al hacer el análisis de la tutela jurídica que se atribuyen a dichas obras, ya que la propia normativa legal hace énfasis en que todas las obras reconocidas no están supeditadas a las formalidades de inscripción, así también que las mismas gozan del amparo de la ley todas las obras que están conocidas y las que sean creadas en un futuro, por ello todos los autores gozan de ese derecho exclusivo que les permite publicar la obra, y a su vez autorizar o negar la reproducción de la misma.

Dicho de otra manera *“Los derechos de autor se refieren a los derechos que recaen sobre obras artísticas, literarias o científicas producidas por autores o artistas producto de su capacidad inventiva o talento, como también a los derechos morales y patrimoniales de que goza el autor de una obra.”*³⁰ Ahora bien partiendo del amparo legal que tienen los autores es menester hacer mención a lo que en realidad comprende el derecho de autor, que como se señaló anteriormente son los derechos morales y patrimoniales sobre sus obras producto de su intelecto.

Los derechos de autor protegen los derechos morales y patrimoniales, siendo los morales aquellos íntimamente vinculados a la personalidad del autor y que por tanto no son susceptibles de enajenarse; y los derechos patrimoniales son los que permiten obtener beneficios económicos por la obra que realizó.

²⁹Taleva Salvat, Orlando. *Manual de derechos de autor*. Argentina. Valleta Ediciones. 2009. Pág. 8

³⁰Canaval Palacios, Juan Pablo. *Op. Cit.*, Pág. 30

En atención con los conceptos aportados anteriormente, los derechos de autor otorgan al creador de las mismas una doble vertiente de facultades las cuales forman el contenido del mismo, siendo estas:

- *Derechos Morales*: “Este derecho, que nace simultáneamente con el acto creativo de la obra concebida, está perpetuamente ligado al nombre del autor.”³¹
Las características del mismo son; inalienable, intransmisible, inembargable e imprescriptible. El espíritu de este derecho es de carácter personal el cual impide que la obra sea susceptible de cesión o bien venta atendiendo a las características mencionadas, por ende cabe mencionar que el autor por el resto de su vida conserva todos los derechos de reivindicar la paternidad de su obra, así mismo poder oponerse a toda deformación en que la obra puede atentar.

- *Derechos Patrimoniales*: Estas facultades van vinculadas con la explotación de la obra, que permite tener beneficios pecuniarios para el autor de la misma, así como lo menciona el autor Juan Antonio Llobet; “es la facultad del autor de una obra de utilizarla o autorizar el uso de ella con fines de lucro.”³² Estos derechos pueden ser cedidos a terceras personas de una manera total o bien parcialmente, así mismo pueden ser transmitidos por actos de entre vivos o bien por causa de muerte. El mismo autor citado señala que la utilización patrimonial de las obras puede ser: “bajo forma corpórea, como la reproducción, la exposición o la exhibición” y “bajo forma incorpórea, como la recitación, la ejecución o la representación.”³³

Cabe mencionar que los derechos de autor cuentan con una serie de características propias, siendo una esencial: “un bien inmaterial, la obra, que no se identifica con su soporte material o de cualquier otro tipo, aunque necesite del mismo para existir y/o para no desaparecer de inmediato; y, por supuesto, también para poder ser

³¹Llobet Colom, Juan Antonio. *El Derecho de Autor*. Guatemala. Piedra Santa. 1982. Pág. 3

³²*Ibid.*, Pág. 16

³³*Loc.cit.*

*explotada.*³⁴ Es menester hacer mención de dicha característica ya que lo que se quiere dar a entender en todo lo expuesto es que los derechos de autor van a proteger la idea plasmada en algo material, así por ejemplo un cuadro, esto es algo material, pero lo que se pretende proteger es la creación que está plasmada en el lienzo.

a.1 Dominio Público

Como se ha dicho anteriormente los derechos de autor otorgan la tutela jurídica a los creadores de obras intelectuales. Sin embargo, debe hacerse relación también a las obras que se encuentran en distintas situaciones como las siguientes:

- Autores que renuncian a la protección que les otorga la Ley, creaciones que no están protegidas por alguna forma.
- Las obras que pasan a dominio público por el transcurso del tiempo, es decir las obras cuyo plazo de protección ha vencido.

Por ende dichas obras intelectuales pasan al dominio público, esto quiere decir que ninguna persona puede tener los derechos exclusivos de la misma, por lo tanto existe una libre utilización de la obra sin necesidad de requerir una autorización para ello, pudiendo de esta manera ser copiadas, adaptadas, distribuidas, interpretadas y exhibidas al público.³⁵

Siempre y cuando se respete la integridad y la paternidad del autor. La defensa de estos derechos corresponde al Estado.

b. Derechos Conexos

Ahora bien a diferencia de los derechos de autor, los derechos conexos *“se llaman de esta forma por su conexión con el ejercicio del derecho de autor y no por su naturaleza. Son institutos que regulan bienes materiales con contenido económico o que pueden ser apropiados por terceros, de lo cual se deriva la necesidad de su tutela...”*³⁶, estos

³⁴ Rodríguez-Cano, Rodrigo Bercovitz y otros. *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia, España. Tirant Lo Blanch. 2009. 4ta. Edición. Pág. 18

³⁵ Acuña, Oscar. *Manual de Derecho de Autor*. Guatemala. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). 2007. Pág. 43

³⁶ Taleva Salvat, Orlando. *Op.cit.*, Pág. 21

derechos se otorgan a otra categoría de titulares, como artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

La necesidad de la tutela deviene de que estos mismos intervienen en el proceso de comunicación pública de las creaciones, dicho de otra manera *“en algunos casos, justo es reconocerlo, imprimen verdadera personalidad a tales aportaciones, no debe olvidarse que el artista intérprete, actor o ejecutante, goza siempre, de una compensación económica, o retribución por su trabajo, además de un reconocimiento por parte de la sociedad, o el aplauso del público, que les serán atribuidos en función de sus méritos.”*³⁷ Por ende es indiscutible establecer la finalidad de los derechos conexos, protegiendo los intereses legales de las personas individuales o jurídicas que contribuyen al autor para que la creación sea puesta al público, así mismo las aportaciones que el artista o intérprete realice a una obra, y estas puedan tener la consideración de creación intelectual o artísticas siendo susceptible de la protección.

³⁷Llobet Colom, Juan Antonio. *Op.cit.*, Pág. 56

CAPÍTULO 2

TRADE DRESS

La propiedad intelectual ha tomado gran relevancia en el mercado de consumo actual, debido aquellos elementos que comprende son considerados valiosos activos para las empresas. Por tanto se ha considerado fundamental la creación de una identidad visual que permita la distinción de un establecimiento de los demás competidores.

Dicha identidad visual es mejor conocida en el campo de la propiedad intelectual como “*tradedress*”, figura que forma parte de la protección intelectual moderna.

2.1 Definición del *tradedress*/identidad visual

*“El término tradedress surgió en los Estados Unidos haciendo referencia a la forma en que un producto estaba “dress up to gomarket”, es decir “vestido para ir al mercado”. Por lo tanto, dicha expresión puede definirse como “vestimenta comercial”.*³⁸Ahora bien partiendo del origen de la denominación de la figura del *tradedress*, es preciso, dentro de la investigación que se realiza, adoptar una terminología en el idioma español, que será el de “identidad visual” no obstante que la doctrina señala diversas denominaciones.”

Para comprender mejor la figura del *tradedress* el autor José Carlos Tinoco Soares citado por Gustavo Piva de Andrade lo define de la siguiente manera: *“Tradedress y/o conjunto-imagen, para nosotros, es la exteriorización del objeto, del producto o de su empaque, que es la manera peculiar por la cual se presenta y se hace conocido, es pura y simplemente la “vestimenta”, y/o “uniforme”, es decir un rasgo peculiar, un*

³⁸Piva de Andrade, Gustavo. (comp). *Derechos Intelectuales*. Volumen 17. Colombia. Legis Editores S.A. 2012. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. Pág.197

ropaje o la manera peculiar de presentarse al mercado consumidor o a los usuarios con habitualidad”.³⁹

La autora Carimer Guzmán aporta una definición general y completa de la figura del *tradedress*, siendo esta: *“La pluralidad y conjunto de elementos, no funcionales ni genéricos, que permiten generar en el consumidor una percepción en cuanto a calidad, servicio, emociones, valores, atmósferas y sensaciones; que pueden incluir colores, diseños, formas, tipografías, gráficos, leyendas, uniformes, decoración, mobiliario, arquitectura, iluminación, servicio y procesos, entre otros; y que en su combinación distinguen productos, servicios, establecimientos y empresas de otras, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada frente a sus clientes”*⁴⁰

Dicho brevemente la figura del *tradedress* es pues la identidad visual de productos o servicios que los comerciantes adoptan para diferenciar los mismos dentro del mercado, en virtud de un gran número de opciones que están puestas al consumidor, por ende los comerciantes deben de adoptar ciertos rasgos particulares para que estos sean ubicados en la mente del cliente, y que los distinga de sus competidores.

La imagen comercial que se adopta en los establecimientos, es la identidad que está compuesta por una diversidad de elementos gráficos y visuales que crean una innovación estética y decorativa incorporando elementos variados ornamentales, colores, la arquitectura, iluminación, uniformes de los empleados o bien cualquier otro que designe visualmente el servicio.

En resumen cabe mencionar que las definiciones aportadas hasta aquí son realmente escasas en virtud de que la figura del *tradedress* es un resultado de la evolución en el comercio, debido a la creciente globalización que empuja a los comerciantes a crear diversidad de innovaciones en virtud de que el mercado de consumo actual se caracteriza por la alta competitividad. Algunos tratadistas de diversos países como los precitados han procurado darle una definición precisa a la figura, con esto logran sentar

³⁹ *Loc. Cit.*

⁴⁰ Guzmán, Carimer. “El *tradedress* en la República Dominicana”. *Marca Sur Suplemento, República Dominicana Al Día*. Volumen 10. República Dominicana. Septiembre-diciembre 2013. Pág. 10

bases para que en futuras ocasiones la protección a la imagen no sea un obstáculo en virtud de que existen vacíos en la legislación. Por lo tanto lo presentado hasta aquí es un análisis de la figura y el impacto que ha tornado dentro del comercio actual.

Ahora bien al hacer referencia a dicha figura en esta investigación se apuntará al tema del *tradedress* de establecimientos comerciales, que en consonancia a los productos y servicios abarca más que eso, debido a que incluyen una diversidad de signos o elementos distintivos que en conjunto conforman la imagen o identidad visual de un establecimiento comercial, que permite diferenciarlo de otros.

2.2 TradeDress en establecimientos comerciales:

Dentro de la industria competitiva grandes empresas distinguen sus establecimientos comerciales una identidad visual utilizando ciertos elementos gráficos-visuales que además de incluir un conjunto de signos distintivos reúne ciertas características peculiares del establecimiento como lo son el color, la textura, la arquitectura, la ornamentación y otras figuras que se pueden adoptar a la imagen comercial, esto surge como necesidad de diferenciar su comercio de otros competidores y atraer a los clientes consumidores, generando una percepción distintiva en la mente del consumidor y así mismos creando una identidad única que se destaca de terceros Es ahí en donde surge la controversia entre comerciantes ya que, debido al éxito que puede tener un comercio, puede atraer imitadores quienes aprovechándose de la fama que puede generar una identidad visual, creando una similar o igual a la posicionada dentro del mercado usurpando la imagen comercial.⁴¹

Dicho de otra manera el *tradedress* de un establecimiento comercial se forma por un conjunto de signos distintivos los cuales integran un comercio y al mismo tiempo lo caracterizan, aportando un valor agregado al local comercial, atendiendo a la imagen visual de productos y servicios, el *tradedress* de un comercio abarca además como por ejemplo las edificaciones, disposición de los componentes e incluso hasta los

⁴¹*Ibid.* Pág. 231

uniformes utilizados para ofrecer el servicio, en consonancia con lo señalado por la autora Guzmán.

Gustavo Piva de Andrade explica que: “*Inicialmente, la figura del tradedress abarcaba solo empaques y rótulos de productos, pero con el paso del tiempo, el concepto fue ampliado y pasó a comprender también la configuración de productos y la impresión visual de establecimientos. Actualmente, el tradedress se refiere a la apariencia de un determinado producto o servicio y abarca rótulos, embalajes, configuraciones, paquetes, recipientes, además del lay out de los más diversos establecimientos comerciales.*”⁴² Tomando en cuenta lo expuesto es necesario comprender la evolución que tiene el *tradedress* dentro del campo de comercio, como una figura en constante evolución debido cada las necesidades de los comerciantes de innovar constantemente para garantizar el éxito y poder generar mejores ganancias.

Es menester que antes de solicitarla protección legal que merece la figura del *tradedress* para establecimientos comerciales, se tome en cuenta como requisito esencial que ésta cuente con la suficiente aptitud distintiva, siendo la capacidad de la imagen comercial que servirá como función de identificar y distinguir la apariencia y el servicio que presta el local comercial, siendo susceptible de crear una impresión comercial distinta de cualquier otra imagen comercial.

En este orden de ideas y tomando en cuenta el impacto que tiene el *tradedress* dentro del comercio, es fundamental la correcta aplicación de una tutela de derechos intelectuales, que otorgue seguridad jurídica de identidad única a los comerciantes que con tanto esfuerzo lograron obtener éxito en sus establecimientos creados a su imaginación e innovación y apegándose a la libre competencia, es por ello que es importante el estudio de la figura de conjunto-imagen resaltando y analizando la actitud distintiva que posee y la diferencia que puede generar de los demás competidores del comercio; así mismo establecer que para que constituya usurpación de la identidad visual no es necesario hacer uso exacto de la marca de un competidor o bien de la señal de publicidad o de nombre comercial; es decir, que la sola incorporación de

⁴²Piva de Andrade, Gustavo. *Op. cit.*, Pág. 197

ciertos elementos similares a la identidad bastan para crear una confusión dentro del mercado consumidor.

2.3. Elementos distintivos que componen una identidad visual

Los derechos de propiedad intelectual a lo largo de la evolución en el mercado, han tomado gran relevancia otorgando el amparo legal a los comerciantes para la protección de productos o servicios así también de establecimientos comerciales, incentivando la economía actual, y permitiéndoles obtener ventaja con respecto a la competencia.

Como se explicó en el capítulo 1 la propiedad intelectual protege diversos signos distintivos, así por ejemplo: marcas, diseños industriales, señales de publicidad, nombres comerciales, patentes, etc.

En dicho capítulo se definieran de manera somera los más importantes para efectos de la investigación, estableciendo que la función primordial de los mismos es diferenciar los productos o servicios dentro de la industria y el comercio, así por ejemplo: la marca que en la doctrina es considerada como principal signo que distingue productos o servicios dentro del mercado y otorga al titular el derecho exclusivo del uso y el poder de evitar que otros utilicen o impidan que registren marcas similares a la misma. Ahora bien como se mencionó anteriormente la figura del *tradedress* hace referencia al conjunto-imagen de un establecimiento comercial, la cual está conformada por la agrupación de diversos signos distintivos que en conjunto crean una apariencia única que los diferencia y caracteriza de los otros en relación con los de la competencia, así por ejemplo puede estar integrada por una o varias marcas al mismo tiempo.

“El conjunto de todos estos elementos es lo que incentiva a los clientes a relacionar a la empresa con el producto o servicio ofertado de una forma más directa, lo que consecuentemente repercute en su decisión de adquirir ese producto o requerir ese servicio. Por esta razón, hoy en día se busca proteger no solo la presentación, forma, color, figura, olor, dimensiones, sino que también se toma en cuenta la manera en la

que el producto o servicio es mostrado y manejado en su comercialización frente al público consumidor.⁴³ Por lo tanto la agrupación de diversos signos distintivos en una identidad visual es relevante, ya que por la forma en que estos estén agrupados se puede determinar la distintividad de la imagen comercial que se pretende proteger, es por ello que la doctrina determina que el concepto actual del *tradedress* es extremadamente amplio, ya que abarca innumerables formas de aparición comprendiendo la configuración de productos, combinación de colores, maneras de comercialización, estilos internos y externos de los locales comerciales, por ende la identidad visual adquiere valor y se transforma en una importante herramienta del fondo del comercio de las empresas.

Atendiendo al criterio de los juristas la figura del *tradedress* se puede proteger a través del registro de algún signo distintivo, así como lo menciona la especialista en el tema Carimer Guzmán: *“Las vías o medios utilizados para la protección del tradedress no han sido uniformes, pues dependiendo de la legislación o el territorio en la que se aplique esta figura, la misma ha sido protegida tanto mediante el diseño industrial, competencia desleal o como marca. Hay autores que también se han inclinado por su protección mediante el derecho de autor. No obstante, la vía comúnmente usada en los últimos años es como marca de fábrica”*.⁴⁴

En atención a los elementos distintivos que conforman el *tradedress*, se considera que realmente su protección a través del registro de un signo distintivo en realidad no es suficiente, en consonancia con lo que se estableció anteriormente que esta figura es muy amplia y abarca diversidad de elementos que la hacen ser distintiva por sí sola. Por esta razón la presente investigación aborda los instrumentos legales que se han utilizado para poder proteger el *tradedress* en establecimientos comerciales, a través de las acciones de competencia desleal, inclusive aun cuando no exista algún signo distintivo registrado que conforme el conjunto-imagen de la identidad visual, ya que lo que realmente se busca evitar con estas acciones es prevenir que puedan ocurrir actos

⁴³Guzmán, Carimer. *Op. cit.*, Pág. 10.

⁴⁴*Loc. cit.*

capaces de crear confusión en los establecimientos comerciales de los demás competidores.

2.4 No Funcionalidad

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que, además de requerirse la distintividad como requisito de protección de esta figura, es necesario también que la misma no sea funcional.

Partiendo de lo establecido es necesario hacer una distinción de la funcionalidad que puede tener la identidad visual y la no funcionalidad que debe tener siendo un requisito indispensable que establecen diversos autores. Piva de Andrade explica que: *“Una vez definidos los elementos generales de esta figura, se percibe que la función primordial del *tradedress* es llamar la atención del consumidor y fijar, en la mente de este, un verdadero vínculo entre la apariencia visual y calidad/reputación del producto o servicio que se está ofreciendo”*.⁴⁵ Con esto el autor quiere establecer la funcionalidad primordial, refiriéndose a que la figura sea lo suficientemente distintiva con el fin de que se pueda proteger partiendo de la idea que a través de la imitación se pueda comprobar que dichos actos constituyen actos que lleven a la confusión y violen las normas de competencia desleal.

En contraste con la no funcionalidad como requisito para la protección dentro de la doctrina se establece que la imagen comercial además de distintivo es decir que se reconoce a los consumidores como fuente de identificación, esta debe ser no funcional con esto se establece que no sea esencial para la utilización o finalidad del producto o servicio y así no afectar el costo o bien la calidad del producto o servicio que puede ofrecer en local comercial.

Significa que la figura del *tradedress* debe ser no funcional, buscando la protección a partir de los elementos externos que conforman la distintividad y la forma en el que la

⁴⁵Piva de Andrade, Gustavo. *Op. cit.*, Página 200

clientela lo puede percibir a través de los elementos que pueden ser captado por el sentido de la vista, debe ser natural, genérico y casi intuitivo ya que la apariencia y la disposición de las formas, ubicación, iluminación y un sinfín de características permiten saber de qué establecimiento comercial se trata, con esto se genera un escenario en cual se puede prescindir de logos, letras y diversidad de elementos distintivos.

2.5 Diferencia entre marca e identidad visual de establecimiento comerciales

Una vez determinados los elementos que en conjunto pueden formar una imagen comercial única que permita distinguir los establecimientos comerciales respecto a los demás competidores, es necesario hacer mención de la diferencia que radica entre el principal componente que es la marca y la identidad visual de un local comercial.

Partiendo de lo que señalan los autores, tal y como se mencionó con anterioridad una marca es un signo distintivo en constante evolución cuya función primordial es la diferencia de productos o servicios de una persona individual o bien de una empresa dentro del mercado. La doctrina, señala que *“con el tiempo se asignó importancia a la marca en sí misma, designadora de las mercancías, en atención al beneficio que presta a la comunidad y finalmente se le dio una posición jurídica independiente de cualquier acto de competencia desleal.”*⁴⁶

*“En la actualidad, las marcas que utilizan las empresas vienen caracterizadas por múltiples elementos: tamaño, diseño, color, forma, textura, imagen empresarial dentro de lo que está el uso de uniformes, así como también aspectos que van más allá de los elementos visuales que se refieren a la identidad corporativa, tal como la forma en la que se presentan los productos o se prestan servicios, incluyendo las técnicas de mercadeo y venta de los mismos.”*⁴⁷ Es importante resaltar la evolución de la marca en el mercado, ya que actualmente abarca una infinidad de elementos con el único objetivo de ser cada vez más original, muchos de estos componentes están

⁴⁶Sherwood, Robert M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1992. Pág. 29

⁴⁷*Ibid.*, Pág. 10

relacionado con el *tradedress*, por ende la diferencia entre estas dos figuras resulta relevante en la presente investigación.

Por una parte cabe mencionar que una marca es considerada como el principal componente dentro del comercio, ya que permite que los empresarios puedan distinguir la calidad o bien servicio de los productos que ofrece a todos los consumidores.

Por su parte el *tradedress* además de incluir los componentes de los cuales está formada una marca, abarca un otro tipo de elementos y sirve no solo para distinguir productos o servicios sino también establecimientos comerciales. Así mismo además de incorporar las características propias de una marca puede relacionarse con otros signos regulados en la normativa legal tales como nombre comercial, expresión o señal de publicidad, diseños industriales. . Por ende el resultado de la combinación de un sinnúmero de elementos logra fijar en la mente del público un vínculo entre la apariencia visual y la reputación del local comercial, es por ello que la identidad visual merece de una tutela jurídica, ya que muchas veces ejerce un poder de atracción mayor que el ejercido por la marca principal de una empresa.

2.6 Conflictos por ausencia de regulación

En atención a lo señalado con anterioridad respecto a la tutela jurídica que merece la figura de la identidad visual de un establecimiento comercial, es importante hacer mención que dentro de la normativa legal vigente en Guatemala no se regula una figura como tal que proteja a la imagen comercial de productos o servicios o bien de un local de comercio.

Por lo tanto la ausencia de regulación de la figura dentro de las normas legales, puede ocasionar conflictos de imitación por parte de terceras personas quienes no respetando las reglas de la libre competencia ingenian un sinnúmero de conductas que tienden a infringir los derechos de propiedad intelectual; estas acciones no solamente atentan contra las marcas de las empresas, sino que va más allá, vulnerando los elementos o componentes que caracterizan a los establecimientos comerciales.

Esto significa que los signos distintivos debidamente registrados que gozan de un amparo legal regulado en la propia Ley, como por ejemplo las marcas, los diseños

industriales, entre otros, no son el blanco de imitación por parte de terceros, por el mismo hecho de estar protegidos legalmente, sino que se enfocan en los diversos elementos que conforman el conjunto-imagen de la identidad visual, ya que como se mencionó anteriormente dichos elementos no son susceptibles de registro por lo que son más vulnerables ante los imitadores quienes optan por las prácticas desleales más fáciles para crear confusión con otros elementos, originando fuertes semejanzas respecto a la apariencia de los establecimientos comerciales.

La falta de protección adecuada y efectiva de los derechos intelectuales por parte de algunos países, puede ocasionar incalculables pérdidas a la economía mundial, lo cual ha sido visto como una barrera al comercio internacional, debido a que en la actualidad los comerciantes están siendo el blanco perfecto de actos de imitación de sus establecimientos comerciales por parte de infractores quienes se aprovechan de la reputación que puedan tener, desviando toda la clientela.

En vista de los conflictos que se pueden suscitar por la falta de regulación de la figura del *tradedress*, y con la finalidad de defender las prácticas comerciales sanas y a los comerciantes como al público consumidor, dentro de la presente investigación se adopta como posible instrumento legal adecuado para la protección de la figura las acciones de competencia desleal, centrando la atención en los actos de confusión a través de la imitación de la identidad visual, con el fin de que cese la práctica de las acciones que consistan en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por parte de los infractores.

Esto es en atención a lo que el Convenio de París establece en relación a la represión de actos de competencia desleal, ya que al enumerar los actos que constituyen las prácticas desleales, se contemplan actos de confusión, de engaño y así mismo de imitación entre otros, con esto se puede procurar proteger los aspectos, el diseño y el conjunto de elementos que componen la imagen comercial.

2.7 Derecho comparado en cuanto a los mecanismos de protección de la figura del *tradedress* en Brasil, España y Estados Unidos

a. Brasil

La legislación brasileña Ley No. 9.279 de 14 de Mayo de 1996, que regula Derechos y Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial,⁴⁸ no adopta de una manera específica el término de *tradedress* sin embargo, reconoce la figura y para otorgar la protección debida a la misma se basa en las reglas de competencia desleal considerándola un arma útil en contra de los falsificadores, ya que según la Ley de Propiedad Industrial Brasileña establece que la protección a los derechos de propiedad intelectual también se efectúan por medio de la represión a la competencia desleal.

Por tanto cualquier persona que utilice medios fraudulentos para desviar, a su propia cuenta o en beneficio de un tercero, la clientela de otra comete el delito de competencia desleal.

El *tradedress* en Brasil se puede proteger como marca, ya que la legislación establece que cualquier signo perceptible visualmente y distintivo, cuando no esté prohibido por la Ley es registrable como marca.

Así mismo se reconoce el registro de un diseño, para la protección de un *tradedress* a través de la inscripción de dibujos y modelos industriales, siendo la forma plástica ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que se pueden aplicar a un producto, que proporciona un nuevo y original resultado visual en su configuración externa.

También cabe mencionar que también se contempla la protección del *tradedress* a través del registro de derechos de autor, confiriéndole el derecho exclusivo al autor a utilizar su trabajo como mejor le parezca, cumpliendo con el criterio de que el trabajo debe ser original.⁴⁹

b. España

⁴⁸Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. Legislación Brasil, 2015.
<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=515>. 10 de noviembre de 2015.

⁴⁹International Trademark Association. TradeDress.

http://applications.inta.org/apps/tradedress_presentation/search_result_customized/?iso=76_724_840&to_pic=45_46_65_67_72_75_110_112_114_115_117. 17 de octubre de 2015.

El término de *tradedress* en España no está definido o mencionado en la Ley 22/11, de 11 de noviembre de 1987⁵⁰ o cualquier otro reglamento, así mismo la jurisprudencia no hace referencia a la figura, sin embargo si es reconocida ya que abarca todo indicio que distingue las características externas de un producto.

La legislación española permite la protección del *tradedress* a través de la inscripción de una marca, cuando esta distinga el valor sustancial de un producto.

Así mismo reconoce los derechos de un diseño como parte de la protección a la propiedad intelectual, ya que se puede velar por la imagen comercial por medio del registro de un dibujo o modelo industrial, resguardando las características del producto o de su ornamentación, incluyendo las líneas, contornos, colores, formas o textura de los materiales de que está hecho el producto, resaltando las características principales.

c. Estados Unidos

El *tradedress* no está definido específicamente en “LanhamAct” que es la Ley de Marcas de 1946, por lo tanto no prevé la aplicación, sin embargo en la sección 43ª de dicha normativa dispone que toda persona que utilice cualquier designación falsa o engañosa es responsable en una acción civil, que pueda ser dañada por tales actos, por tanto el individuo que afirme la protección del *tradedress* tiene la carga de probar la imagen comercial reclamada tomando en cuenta la no funcionalidad y que es distintiva.

Cabe mencionar que la jurisprudencia estadounidense si hace referencia al *tradedress* en el caso que sentó precedente *Dos Pesos, Inc v. Taco Cabana, Inc.*, definiendo la figura como la imagen total de un producto y puede incluir características tales como tamaño, forma, color o combinaciones de colores, texturas, gráficos, entre otros, reconociendo la protección por medio de las acciones de competencia desleal.

Habría que decir también que la Ley Lanham permite el registro de una marca para proteger al *tradedress* siempre y cuando esta figura no sea funcional, es decir que no sea esencial para el uso o finalidad del producto o que afectare la calidad del mismo,

⁵⁰Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI. Legislación España.

2015. <http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=es>. 10 de noviembre de 2015.

debido a que una vez encontrada la funcionalidad, la materia no es susceptible de protección como marca en ningún caso.

Así mismo la jurisdicción estadounidense reconoce el registro de un diseño para la protección del *tradedress*, cuando respete las consideraciones de nuevo, original y ornamental.⁵¹

CAPÍTULO 3

LIBRE COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL

3.1 Definición de libre competencia

Previo a adentrarse al tema de la libre competencia, en primer lugar resulta necesario resaltar el significado de la competencia, determinando que es el acto por el cual las personas realizan un conjunto de actividades económicas, de manera independiente, con la finalidad de buscar la participación efectiva de sus bienes y servicios dentro del mercado competidor.

Por tanto la libre competencia se refiere a la actividad económica encaminada a proteger los derechos de las personas y empresas, estableciendo determinadas reglas y restricciones que los competidores deben respetar, con el objetivo de incentivar el desarrollo económico mediante la participación eficiente e igualitaria, que permita una seguridad en la libertad de mercado.

En relación al tema el autor Julio Ledesma proporciona una definición de la libertad de industria y comercio: “*Cuando se habla de libertad económica, comercial o industrial, se apunta, generalmente, a factores externos que implica la protección y la defensa vigilante del medio, donde los hombres encuentran la oportunidad de dedicar su capacidad y sus afanes para obtener un digno nivel económico.*”⁵² Acogiendo la presente definición, al determinar los factores externos que existen en el mercado competidor, se hace referencia a las limitaciones o restricciones a que los competidores

⁵¹ *Loc. Cit.*

⁵² Ledesma, Julio C. *Op. cit.* Pág. 329

se deben someter, con el afán de realizar una actividad ética que beneficie a las personas logrando una estabilidad económica.

El desarrollo de las actividades económicas respetando las restricciones o reglas que se estipulan dentro del mercado, permite que se cree una cultura ética que actúe como un marco de defensa de la libre y leal competencia.

Dicho lo anterior es importante resaltar que el mercado de consumo actual es altamente competitivo, por tanto para fortalecer las prácticas competitivas y resguardar la estabilidad económica, es necesario que la actividad que se realiza vaya encaminada a respetar irrestrictamente las reglas de la libre competencia.

El tratadista Hermenegildo Baylos Carroza establece que; “...*la competencia es una pugna entre rivales, no puede ser una lucha sin freno; ha de estar sometida a reglas jurídicas, que determinen los límites de la libertad de competir, base de todo el régimen económico de mercado. De esas reglas formarían parte las que consagran el derecho exclusivo de los industriales y comerciantes a utilizar signos propios y de los creadores, a obtener temporalmente un derecho de explotación.*”⁵³Atendiendo a lo establecido por el tratadista, la competencia es una batalla entre los distintos comerciantes, que tiene como objetivo común el lucro económico. Lo cierto es que en toda lucha se establecen reglas que son necesarias para consolidar un desarrollo económico justo y ético.

Por lo anteriormente expuesto cabe mencionar que la libre competencia se ve íntimamente relacionada con la propiedad intelectual, debido a que los derechos intelectuales favorecen la competencia garantizando la protección de los activos comerciales intangibles.

La tutela que ofrecen los derechos intelectuales, se determinan ciertas consideraciones de justicia, exigencias de difusión cultural y promoción del progreso, por tanto la

⁵³BaylosCarroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, disciplina de la competencia desleal*. España. Editorial Civitas, S.A. 1978. Pág.107

regulación de conflictos que pudiere suscitar da lugar a una lucha competitiva dentro del mercado.

En este orden de ideas se determina que la libre competencia debe tener una fuerte relación con la propiedad intelectual, ya que a falta de protección los fabricantes y proveedores de servicios menos eficientes intentarían llevar a engaño a los clientes copiando productos o servicios de otros competidores más eficientes y se perdería gran parte de los incentivos para el desarrollo tecnológico, económico y sobre todo creación producto del intelecto humano.

Por lo tanto la propiedad intelectual actúa como un mecanismo jurídico que posibilita la competencia en cuanto a las creaciones intelectuales, mediante la delimitación de los derechos sobre estas y no como un mero instrumento de restricción a la competencia.

Así mismo cabe mencionar que el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- establece que es necesidad fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.⁵⁴

3.1.1 Objeto de libre competencia

El objeto en sí de la libre competencia es el progreso económico, que el mismo se desarrolle de acuerdo a las prácticas leales de los diversos agentes económicos, atendiendo a los límites que la misma normativa puede establecer.

Ahora bien abordando el tema de la libre competencia el, la doctrina proporciona una definición en cuanto al objetivo en sí: *“El derecho a la libre competencia tiene por objetivo prevenir y reprimir las distorsiones en el mercado creadas artificialmente por la*

⁵⁴Anexo 1C. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Pág. 341. 10 de noviembre de 2015.

concertación entre competidores y los abusos de posición de dominio en el mercado.”

55

En relación con la propiedad intelectual, la competencia incentiva a los agentes económicos a desarrollar una actividad económica ética, resguardando los derechos intelectuales de los creadores, mediante el estímulo de la invención y la creatividad que conduce a la generación de nuevas ideas y de nueva tecnología.

En definitiva la propiedad intelectual permite una competencia libre y leal, al hacer un análisis económico general, alentando a las empresas a competir a través del desarrollo de nuevas tecnologías, y de esta manera pueden tener por resultado un desarrollo económico justo.

Por tanto la promoción de la libre competencia a través de la tutela de los derechos intelectuales otorga a los empresarios defensa de sus propias innovaciones, incentivando las creaciones de su propio intelecto y promoviendo el comercio, ya que con esto los propios productores de bienes y servicios buscan nuevas oportunidades con los medios que disponen, siempre dentro del marco de la libre competencia.

En este orden de ideas se puede establecer que la finalidad de la propiedad intelectual es promover la innovación, la creación y retribuyendo sus esfuerzos con el derecho exclusivo de explotación comercial, estableciendo reglas que limitan a terceros el uso no autorizado de los mismos, de esta manera se ejercita la libre competencia entre los mismos productores de bienes y servicios.

En cuanto a la exclusividad de uso que los derechos intelectuales confieren a sus titulares, es preciso hacer énfasis a las reglas de competencia a los que los propios agentes económicos se someten y cumplen, con el objetivo de formar una convicción en la mente del público consumidor, logrando una preferencia a la hora de elegir productos o servicios que distribuyen en el mercado, es decir que la propiedad intelectual actúa como garante de la competencia con la finalidad de evitar las prácticas

⁵⁵Kresalja Rosselló, Baldo. (comp). *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Volumen 1. Lima, Perú. Palestra Editores. 2006. Pág. 304

de confusión entre signos distintivos, con esto se determina que la propiedad intelectual protegerla invención, la expresión creativa, pero no a la empresa como tal.

Ahora bien el autor Alberto Bercovitz señala que: *“La posibilidad de dedicarse libremente al ejercicio de actividades económicas puso de manifiesto, al cabo de cierto tiempo, que era necesario evitar que participantes en el mercado poco escrupulosos perjudicaran a sus competidores mediante actuaciones incorrectas, mediante actuaciones desleales”*⁵⁶ por tanto la existencia de una competencia efectiva dentro de la propiedad intelectual constituye uno de los elementos más importantes de la economía del mercado, ya que disciplina las acciones de los productores que desean proteger los servicios o productos que ponen a disposición de los consumidores, a través de las limitaciones de la competencia.

3.1.2 Reglas de la libre competencia

Las reglas de la libre competencia determinan un conjunto de disposiciones y acciones, por medio de las cuales, se pueden asegurar que los mercados funcionen de forma eficiente, de manera competitiva y en defensa de los interés de cada consumidor, con el objeto de enfrentar las prácticas contrarias a la competencia.

En otras palabras dentro de esta investigación se señala que la libre competencia debe compaginarse con ciertas restricciones que permitan proteger los intereses públicos y los intereses de los propietarios de comercios que mediante políticas de restricción a las cuales se someten para respetar las características propias que ayudan a los establecimientos comerciales a ser frente a la competencia de los demás.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual establece ciertas restricciones a las cuales debe estar apegada la libre competencia en materia de propiedad intelectual, siendo estas:

⁵⁶Palacios López, Marco Antonio. Ricardo Alberto Antequera Hernández. *Propiedad Intelectual, Temas relevantes en el escenario internacional*. Centroamérica. Secretaría de Integración Económica. 2000.

- **Demasiada Propiedad Intelectual:** La Propiedad Intelectual es contraria a la competencia si su protección se amplía de manera indebida para conceder exclusividad a características no diferenciadoras, y esto puede producir el monopolio en establecimientos comerciales, prácticas que son prohibidas dentro de la normativa legal.⁵⁷
- **Demasiada poca Propiedad Intelectual:** La imitación se da cuando no existen mecanismos de cumplimiento eficaces o cuando no se pueden proteger las características genuinamente diferenciadoras, la falta de una tutela jurídica de la identidad visual que los propietarios de comercios carecen, por no ser una figura que está inmersa dentro de la normativa legal.⁵⁸
- **Una Propiedad Intelectual en su justa medida:** Ni demasiada ni demasiada poca, de por sí, favorable a la competencia, aunque en ocasiones puede incidir en el derecho de los consumidores a la libertad de elección. Así sucede cuando se hace un uso excesivo de los derechos de propiedad intelectual o cuando se utilizan de una manera que va en contra de los objetivos de la legislación. Incluso una propiedad intelectual en su justa medida puede hacer que, en ocasiones, sea difícil, imposible o inconveniente para los competidores buscar otras maneras de atraer a los consumidores.⁵⁹

En un mercado transparente es necesario determinar ciertas reglas, que permitan que los comerciantes no se vean amenazados por una serie de conductas anticompetitivas, tal y como se mencionó anteriormente, pero es necesario establecer que las restricciones no deben ser demasiado estrictas, esto con el fin de evitar los monopolios dentro del comercio, por tanto es evidente que la protección de la propiedad intelectual debe ser en su justa medida.

⁵⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. *La P.I. y las Políticas en Materia de Competencia*. 2014. <http://www.wipo.int/ip-competition/es/> 6 de agosto de 2015.

⁵⁸ *Loc. Cit.*

⁵⁹ *Loc. Cit.*

3.1.3 Límite de la libre competencia

El jurista José Carlos Tinoco Soares establece que: *“La libre competencia, como toda libertad, no es ilimitada; su ejercicio encuentra límites en los preceptos legales, que la reglamentan, y en los derechos de los otros competidores, presuponiendo un ejercicio legal y honesto del derecho propio, expresión de la integridad profesional; excedidos estos límites, surge la competencia desleal, que ningún precepto legal define y tampoco podría hacerlo, ya que es tal la variedad de actos que pueden constituirlos”*⁶⁰ por consiguiente las reglas a la libre competencia son los límites que los propietarios de comercios se deben de respetar y no sobrepasarse de los mismos, estas barreras permiten evitar las conductas que pretendan desviar la clientela mediante actos de confusión.

Dicho lo anterior la libre competencia se consagra como un derecho el cual trae inmerso determinadas facultades y obligaciones, en una perspectiva más amplia se establece que la libre competencia adquiere carácter de pauta o regla con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos con la finalidad de mantener y propiciar la existencia de los mercados libres, por tanto esta libertad debe ser ejercida bajo parámetros que están previamente estipulados en las leyes, con esto los oferentes de bienes o servicios pueden interponer políticas de mercado y comercialización.

Ahora bien atendiendo a la importancia del cumplimiento de las reglas para lograr una competencia perfecta, es importante establecer el papel que juega la propiedad intelectual dentro del mercado competidor, siendo el garante de las innovaciones de sus creadores, otorgando una debida tutela jurídica a los mismos, sin embargo cuando se hace referencia a una protección débil, ésta puede traer como resultado la frustración de los principales instrumentos de competencia deseable y cuando se trata de una protección demasiado fuerte opera como obstáculo a la utilización de tecnologías y otros bienes inmateriales, por tanto la propiedad intelectual debe ser justa

⁶⁰ Tinoco Soares, José Carlos. (comp). *Derechos Intelectuales*. Volumen 4. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 1989. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. Pág. 140

y equitativa, ni más ni menos, con la finalidad de lograr un equilibrio de las prácticas competitivas.

Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece determinadas restricciones, con el afán de lograr un equilibrio en las prácticas económicas que se realizan dentro del mercado competitivo, resaltando el apego a las reglas de la libre competencia, estipulando cuando hay demasiada propiedad intelectual, es decir que los titulares de los derechos intelectuales no pueden excederse de la protección que la propia legislación les otorga, esto con la finalidad de no caer en las prácticas de un monopolio que puede traer como resultado la restricción a la libertad de competencia.

Dicho brevemente el resultado de un desequilibrio de la protección de los derechos intelectuales, puede traer como consecuencia el ejercicio de un monopolio el cual restringe la competencia respecto de determinados bienes, servicios e incluso procedimientos para la producción de bienes o explotación de servicios.

Sin embargo, cabe mencionar que la finalidad de la propiedad intelectual no es crear un monopolio económico o poder de mercado a favor de su titular, ya que los derechos intelectuales otorgan solamente la exclusividad de uso sobre determinados bienes intangibles, y esta permanece sujeta a competencia que esté dentro de un marco de legalidad. El autor Roberto Sherwood hace una clara distinción de los temas relacionados, señalando que: *“Existe una distinción importante entre los efectos de un monopolio y el funcionamiento de la protección de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual crea solamente el derecho de excluir a otros de un producto o procedimiento discreto.”*⁶¹

Así mismos atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC-, en su artículo 8 numeral 2: *“Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente acuerdo, para prevenir el abuso de*

⁶¹Sherwood, Robert M. *Op. Cit.* Pág. 62

los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.” ⁶²Con esto partiendo de la necesidad de reducir distorsiones y obstáculos dentro del comercio, resultando la importancia de fomentar la protección eficaz y adecuada a los derechos de propiedad intelectual y que estos mismos no se excedan en la tutela otorgada, siempre actuando dentro de un marco de legalidad, encaminados a asegurar las medidas y procedimientos que están destinados a hacer respetar los mismos y que estos no se conviertan en actos que tiendan a restringir las buenas prácticas de una competencia efectiva dentro del mercado consumidor.

3.2 Competencia Desleal

3.2.1 Definición de Competencia Desleal

Para abordar específicamente el tema, primero es importante resaltar que los derechos de propiedad intelectual confieren derechos exclusivos de explotación que podrían dar lugar a conductas anticompetitivas.

Dentro del campo del comercio y del gran éxito que pueden tener los comerciantes y empresarios de la industria con la creación de diversos establecimientos comerciales que atraigan a centenares de clientes del mercado consumidor, surge la competencia la cual debe de imponer determinados límites con el afán de no caer en una competencia ilícita, estableciendo mecanismos necesarios de tutela de derechos de propiedad intelectual.

Dentro de las prácticas leales que engloban a la competencia leal surge la aplicación de los principios de la competencia relacionados con la materia de propiedad

⁶²Acuerdo sobre los ADPIC. Acuerdo Especial en materia de Propiedad Intelectual. *Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. 1994. Artículo 8 numeral 2.

intelectual, la doctrina ha establecido los importantes a los cuales los competidores deben de atender:

- La competencia debe ser leal.
- La competencia desleal está reprobada en los tratados internacionales.
- Aplicación de los principios éticos fundamentales, como mecanismo para sancionar las conductas, con el objeto de impedir, restringir o bien distorsionar la competencia.

El jurisconsulto Hermenegildo Baylos proporciona una definición de competencia desleal, siendo ésta: *“Se denomina competencia desleal a la actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso”*⁶³

El autor antes citado, considera como competencia desleal todas las *“...conductas de los competidores que supongan una violación de los parámetros de lealtad o corrección que deban regir el ejercicio de toda actividad empresarial, es decir, que impliquen un abuso de la libertad de competencia...”*⁶⁴

En las definiciones señaladas el concepto de competencia desleal alude a la irregularidad de la conducta del competidor. En general los competidores deben de atender a las prácticas de una competencia justa desarrollando sus actividades apegados a la lealtad concurrencial, a la fidelidad y al honor, es decir desarrollar las prácticas de acuerdo al principio de buena fe, elemento calificador de la lealtad o deslealtad, por ende la competencia desleal es la violación de la norma ética que regula el comercio.

Por consiguiente la competencia desleal es un tipo concreto de actividad ilícita de orden comercial, empresarial o profesional, que está encaminado a realizar

⁶³BaylosCorroza, Hermenegildo. *Op. Cit.* Pág. 314

⁶⁴Kresalja Rosselló, Baldo. *Op. Cit.* Pág. 304

determinadas prácticas consistentes en la captación y la atracción de la clientela ajena, por medio de actividades anticompetitivas es decir el uso de la deslealtad comercial que es la ausencia del principio de buena fe que se guarda dentro de las prácticas que se desarrollan en el mercado. La doctrina se ha encargado de señalar ciertos elementos de toda práctica anticompetitiva, siendo estos:

- Un acuerdo entre dos o más agentes económicos.
- El propósito que tiene como por objeto impedir, restringir, o bien distorsionar la competencia.
- El objeto del derecho es la sanción del hecho ilícito.

Por consiguiente las prácticas ilícitas que llevan a cabo determinados competidores desleales, se pueden presentar de diversas maneras, pero todas encaminadas al aprovechamiento indebido del éxito de los establecimientos comerciales, estas se pueden realizar por medio de actos, acciones, procedimientos, palabras, escrituras, persuasión, deducción, seducción y una infinidad de prácticas contrarias a la honestidad de los competidores.

Estas prácticas son enmarcadas dentro de la competencia desleal, es decir que el objetivo de las mismas es aparecer en el mercado con los mismos o similares productos, mediante la incorporación de elementos diferentes, con la finalidad de enriquecerse con el bien ajeno, sin importar cómo o de qué manera, actuando siempre bajo un manto de oscuridad, de la ostentación, la malicia o perspicacia.

Dicho brevemente es preciso establecer que las acciones que van encaminadas a distorsionar determinados signos distintivos de la propiedad intelectual, previamente inscritos, son realmente utilizadas dentro de las prácticas deshonestas lo cual repercute en la imagen que proyecta el comercio ya posicionado dentro del mercado, debido a que la doctrina expresa que no necesariamente las prácticas desleales deben de consistir una copia absoluta de los distintivos, solamente basta con que sean similares para que creen confusión en la mente del consumidor.

3.2.2. Represión de los Actos de Competencia Desleal

Históricamente la protección de la competencia desleal surge como una expansión de la protección de las distintas modalidades que existen dentro del mundo de la propiedad intelectual, si bien es cierto la represión de la competencia desleal tiende a evitar los perjuicios ocasionados a los titulares empresarios por la actuación desleal de sus competidores en el mercado.

El objeto de protección de la regulación contra la competencia desleal es el orden económico atendiendo a los intereses de todos los participantes dentro del mercado, es decir tanto empresarios como consumidores, y de la misma manera protege el funcionamiento correcto del sistema competitivo, con esto trata de evitar que se vea distorsionada la competencia por actuaciones incorrectas.

El actual modelo social de la competencia desleal prohíbe la deslealtad frente al consumidor y frente al orden concurrencial, los preceptos que señala son libertad de empresa, libre competencia y protección al consumidores, por lo tanto vela por el interés de carácter colectivo, en donde se asumen políticas de defensa de la competencia y la tutela del consumidor.

En este orden de ideas el actual modelo asume determinadas políticas de defensa de competencia, mediante la creación de un ordenamiento represor en contra de prácticas de ilícito concurrencial, estableciendo reglas objetivas de conducta las cuales van encaminadas a proteger la lealtad de las actividades dentro del marco comercial.

Ahora bien actualmente la normativa legal reconoce la necesidad de emitir disposiciones sobre los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal, en base a lo que estipula el Convenio de París, el cual establece en su artículo 10 bis lo siguiente:

“1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”⁶⁵

Dicho lo anterior es sumamente importante señalar que la República de Guatemala como parte del Convenio de París, está obligado a velar porque en la legislación nacional existan mecanismos que permitan la represión de los actos desleales.

El Convenio de París, es un acuerdo internacional, que marca el primer paso importante enfocado a la ayuda de los creadores para la protección de sus obras intelectuales, buscando de una forma genérica y bastante amplia, caracterizar las prácticas deshonestas en el campo industrial y comercial, entre otras, como actos de competencia desleal, teniendo como objetivo la prohibición de todos y cualesquiera hechos susceptibles de crear confusión en el mercado consumidor.

Por tanto la normativa jurídica guatemalteca se basa en las disposiciones sustantivas del acuerdo internacional, por el hecho de ser un Estado contratante que tiene la obligación de asegurar una protección eficaz a los derechos que engloban la propiedad intelectual, a través de mecanismos encaminados a la represión de los actos de competencia desleal.

Dicho lo anterior por medio de la legislación interna se establecen los mecanismos que sean necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de inventores y creadores, *“los recursos legales apropiados para la represión de la competencia desleal*

⁶⁵ Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Convenio de París. Disposiciones para la protección de la Propiedad Industrial, 1983. Artículo 10bis

constituyen las determinaciones introducidas de manera clara, precisa y objetiva en la ley penal o en la ley civil, dependiendo de que las normas internas del país así lo dispongan.”⁶⁶

Atendiendo a que el Convenio se aplica a todas las figuras de propiedad industrial, la legislación debe de implementar mecanismos suficientes para la protección de los distintivos de establecimientos comerciales, derivado de la necesidad de defender a los desarrollos inventivos de los comerciantes, cumpliendo así con el compromiso asumido con el acuerdo internacional.

En este orden de ideas el Estado como responsable de velar porque se establezcan medidas que sean eficaces, prontas y eficientes contra todo acto u omisión que sea infractora de los derechos de propiedad intelectual con la finalidad de fortalecer el marco legal de defensa leal de competencia, establece los mecanismos ideales que se pueden implementar para combatir todos los actos tendientes a violentar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo.

Como se indicó previamente el Estado es el garante de la protección de los derechos que confiere la titularidad de signos distintivos, creando los mecanismos a través de la implantación de la normativa legal, que en el caso de Guatemala es denominada Ley de Propiedad Industrial Decreto número 57-2000 del Congreso de la República en su Título V nominado “De la represión de la competencia desleal”, en síntesis estas disposiciones van orientadas a la prohibición y sanción de los actos de competencia desleal cualquiera sea la forma que adopten o bien el medio que utilicen los competidores desleales para su realización.

Dicha normativa enlista una serie de actos que son contrarios a los usos y prácticas honestas del comercio, en su artículo 173 denominado “Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial” la cual determina ciertas actividades las cuales se deben de prohibir y sancionar con el fin de defender el intelecto humano y las

⁶⁶ Tinoco Soares, José Carlos. *Op. Cit.* Pág. 138

innovaciones de esto para poder incentivar la competitividad sana y eficaz que promueva la economía dentro del país.

En resumen la doctrina determina que *“la regulación contra la competencia desleal tiene por objeto la protección de intereses diversos, esto es, la de todos los que participan en el mercado –empresarios y consumidores-, además de proteger el funcionamiento correcto del sistema competitivo, evitando que se vea distorsionado por actuaciones incorrectas,”*⁶⁷ por lo tanto la propia normativa expresa que para que exista un acto de competencia desleal no es necesaria que quien la realiza tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el pasivo del acto, ya que se pretende proteger el interés de carácter colectivo.

En consonancia con el interés colectivo que la normativa pretende proteger, es relevante señalar el objeto de la protección del combate a la competencia desleal, indicando que en primer lugar es la protección del orden económico como mecanismo del cuidado de los concurrentes del mercado, seguidamente el interés privado de todos los competidores y por último el interés público del Estado.

Dicho todo lo anterior es importante indicar todos los mecanismos que la normativa interna brinda a los titulares de derechos intelectuales, ya que con estos recursos legales se protege la inventiva de los comerciantes, quienes por necesidad de posicionarse en el mercado y poder aumentar el nivel económico de los comercios deben de realizar ciertas estrategias para poder atraer a toda la clientela debido a que actualmente el mercado de consumo se ve caracterizado por la alta competitividad y la diversidad de opciones en cuanto a productos y servicios.

Por ende el propósito que persiguen las acciones en contra de la competencia desleal es eliminar toda clase de comportamientos, actos, actividades deshonestas de la actividad comercial e industrial y lograr hacer en la manera que sea posible que el comercio vuelva a su situación anterior en donde se respete la competencia efectiva, con la finalidad de restaurar toda práctica competitiva debido a que lo que se busca

⁶⁷Palacios López, Marco Antonio. Ricardo Alberto, Antequera Hernández. *Op. Cit.* Pág. 122

realmente es hacer cesar las prácticas de los competidores desleales y lograr eliminarlas para que en futuro no afecten el comercio.

Por lo tanto dentro de esta investigación las acciones en contra de la competencia desleal son consideradas como un mecanismo importante para la protección de ciertas figuras que existen dentro del mundo de la propiedad intelectual, combatiendo los actos de competencia desleal los cuales se desarrollan en el siguiente tema.

3.2.3. Actos de Competencia Desleal

La contravención de las buenas costumbres puede ser calificada con base en la conciencia ética de quienes piensen en forma equitativa y justa. Por ser un principio con una importancia relevante al tema, siendo el eje central y que la ausencia del mismo constituye las prácticas anticompetitivas, este principio es el punto de partida para poder abordar los actos que constituyen la competencia desleal, ya que su violación repercute en la concurrencia comercial, provocando estragos y daños relevantes dentro del comercio afectando tanto a los competidores como a los consumidores.

La propia doctrina enlista una serie de actos que se enmarcan dentro del cuadro de competencia desleal, dichas actividades ilícitas contravienen con las buenas costumbres comerciales y empresariales, a continuación se presentan algunas prácticas que dentro de esta investigación son las más frecuentes que afectan a los competidores:

a. La atracción ilícita de clientela ajena

Se establece que se constituye como competencia desleal el acto mediante el cual se presentan maniobras incorrectas, así por ejemplo la práctica de desviar la cartera de

clientes por un agente económico perteneciente a la misma sociedad que el competidor, para después realizar la misma actividad que la sociedad desarrolla.⁶⁸

b. Los actos de confusión

Dichas actividades se encuentran expresamente prohibidas dentro del comercio, debido a que son actos que van encaminados a crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, así mismo el aprovechamiento de la reputación de los demás comercios, ya que constituye un acto de imitación. La doctrina actual establece que la similitud entre los signos distintivos no necesariamente debe de ser exactamente los mismos, ya que si se proporcionan diferentes rasgos a los signos pero aun siendo notoria la imitación, esto es un riesgo de deslealtad.⁶⁹

Con esto se explica que para determinar el riesgo de confusión o imitación no necesariamente se requiere una copia fidedigna, total o absoluta de los distintivos o bien de la identidad visual de los establecimientos, ya que solamente basta que los productos, servicios o la imagen comercial presente cierto grado de semejanzas que se puede establecer racionalmente la existencia de una imitación, que pueda provocar un obstáculo en la mente del consumidor.

c. Actos de engaño

Prácticas que van encaminadas a la utilización o bien difusión de indicadores falsos que tienden a omitir las verdaderas actividades, estas van encaminadas a inducir en error a la clientela provocando con esto fraude dentro de la competencia comercial que desarrollan los diversos agentes económicos.

El autor José Maythaler menciona que existen elementos constitutivos de engaño, siendo estos:

- *“Debe de existir fraude, por contener omisiones que lleven a engaño o bien por el modo de presentar los productos, que refleja una conducta engañosa.*

⁶⁸Meythaler Baquero, José y otros. Cuadernillo de Propiedad Intelectual No. 4. *Competencia Desleal y Protección de los Datos de Prueba*. Instituto de Propiedad Intelectual INPI. 2010. Pág. 91

⁶⁹*Ibid.* 92

- *Los medios para el engaño deben ser mera presentación de los productos con indicaciones incorrectas o falsas, omisión de determinados datos verdaderos, o cualquier medio que implique engaño o error.*
- *Los actos de engaño deben afectar directamente al consumidor.”⁷²*

Los elementos constitutivos de engaños enlistados previamente, son meras acciones que los comerciantes deshonestos utilizan con la única finalidad de desviar a los consumidores, a través de indicaciones falsas con el propósito de aprovecharse de las ventajas de los demás competidores, es por ello que estas acciones deben ser reprimidas en virtud de proteger la competencia ética.

d. Los actos de denigración

Prácticas consistentes en provocar el daño comercial a los establecimientos comerciales mediante actos tendientes a la realización o bien difusión de manifestaciones falsas acerca de la competencia del establecimiento o servicio y de sus productos, por medio de competidores con la pretensión de desacreditar la reputación obtenida dentro del mercado.⁷³

e. Los actos de comparación

Acciones que comprenden la comparación de una forma pública de productos, servicios, actividades, prestaciones o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero, que no sean análogos, relevantes y comprobables, con el fin de engañar al público consumidor, proporcionando información falsa o deshonrada, esto puede llevar a una publicidad engañosa, la doctrina señala determinados requisitos para que dichos actos sean considerados como competencia desleal:

- *“La acción consiste en la comparación y, por lo tanto, versará sobre lo que es propio o ajeno con lo de un tercero*
- *El objeto de la comparación recae sobre actividad, prestaciones o establecimientos.*

⁷² *Loc. Cit.*

⁷³ *Loc. Cit.*

- *La comparación debe de ser pública.*
- *Debe referirse a extremos que no sean análogos, relevantes o comprobables.”⁷⁷*

Los elementos constitutivos de actos de comparación, se consideran como acciones desleales, ya que interfieren en la percepción del público, es decir que juegan con la mente de los consumidores dándoles a conocer de manera pública indicaciones falsas en cuanto a la comparación de un producto o servicio de los demás que representan ciertas calidades propias.

f. Actos de explotación de la reputación ajena

Prácticas desleales consistentes en el aprovechamiento indebido por parte de los agentes económicos para beneficio propio o ajeno, de las ventajas que pueda tener la reputación y el éxito de los productos o servicio y de los establecimientos comerciales de otros, que ya cuentan con una posición fuerte dentro del mercado, creando consciencia en la mente del consumidor, estas prácticas consisten en el uso de signos distintivos ajenos de forma singular o bien en conjunto, creando una cierta similitud con los ya posicionados en el comercio.⁷⁸

g. Actos de violación de secretos

Acto ilícito enmarcado dentro de las prácticas de competencia desleal el cual consiste en la divulgación, uso o explotación del secreto industrial o empresarial sin estar legítimamente autorizado por su titular para ello, con la finalidad de obtener un beneficio propio o ajeno, o bien con la única intención de perjudicar al titular del mismo, con el ánimo de sufra ciertas consecuencias industriales o empresariales aprovechándose de la mejora, avance o ventaja competitiva que el secreto proporciona a su titular.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.* 93

⁷⁸ *Loc. Cit.*

⁷⁹ *Loc. Cit.*

Para que la acción de divulgación se encuadre dentro de las prácticas desleales, el autor del acto debe ser garante y encargado de la protección del mismo, es decir que tenga una estricta obligación de guarda y discreción con el secreto.

h. Actos consistentes en la infracción de las leyes y normas

Estas prácticas ilícitas se desarrollan mediante la infracción de la normativa legal que está regulada, la cual establece parámetros con la finalidad de ser cumplidos con el objeto de se practique una competencia justa dentro del comercio, dichas prácticas van encaminadas a lograr ciertas ventajas significativas adquiridas mediante la transgresión de las normas jurídicas.

La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 en su artículo 173 enlista una serie de actos considerados desleales, cuya finalidad es la represión de toda práctica anticompetitiva que afecte la actividad comercial e industrial, por tanto la normativa legal vigente estipula de manera específica las conductas deshonestas con el objetivo de que estas no sean cometidas y se logre una competencia justa y ética.

i. Actos de Venta a pérdida

Acciones consistentes en inducir en error al consumidor, mediante la actividad de la confusión en cuanto al nivel del precio de un producto o servicio, es decir que dichas actuaciones van encaminadas a desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento con la finalidad de eliminar al competidor, a través de la fijación de los precios cuando este es inferior al verdadero precio de su producción.

Existe una lista de supuestos, los cuales encuadran dentro del marco de los actos de venta a pérdida, siendo estos:

- *“Cuando pueda inducir a error a los consumidores acerca del precio de otros productos o servicios del mismo establecimiento.*
- *Cuando tenga como finalidad desacreditar el prestigio de un producto o un establecimiento ajeno.*

- *Cuando se pretenda eliminar a un competidor del mercado.*⁸²

En este orden de ideas las actuaciones mencionadas anteriormente por ser frecuentes dentro del mercado consumidor, persiguen un mismo fin el cual está encaminado a la captación y atracción del público consumidor, mediante el uso de prácticas desleales, como antes se mencionó se basan en la ausencia del principio de buena fe, esto con la finalidad de potenciar el propio establecimiento comercial a expensas de la debilitación de los comercios, el desprestigio de los competidores rivales.

CAPÍTULO 4

COMPETENCIA DESLEAL Y EL TRADE DRESS

⁸² *Ibid.* 94

4.1. Instrumentos legales de protección de la figura del *TradeDress*

Como se ha resaltado anteriormente a lo largo de la presente investigación, la figura del *TradeDress* referente a establecimientos comerciales es pues un conjunto de signos distintivos que además comprenden ciertos elementos gráficos y visuales que fortalecen la impresión visual de un comercio y lo caracterizan de sus competidores, logrando una posición fuerte dentro del mercado.

La figura del *TradeDress* es un producto del desarrollo intelectual que ha evolucionado el mundo de la Propiedad Intelectual, esto surge a raíz de la alta competitividad que actualmente existe dentro del mercado, los empresarios se han visto en la necesidad de crear ciertas características propias que incorporan a los establecimientos con la finalidad de llamar la atención de los consumidores y poder generar una percepción distintiva en la mente de los mismos, logrando un verdadero y fortificado vínculo entre la apariencia visual y el servicio que este puede ofrecer.

Dicho lo anterior la doctrina considera que el *tradedress* de establecimientos comerciales muchas veces ejerce un poder de atracción equivalente o hasta mayor que aquél ejercido por la marca principal de la empresa, partiendo de esto se percibe que el concepto actual de *tradedress* es extremadamente amplio, con esto se quiere establecer que muchas veces la identidad visual que caracteriza a un establecimiento puede estar compuesto de varias marcas, sin mencionar los demás signos distintivos que también puedan formar esa imagen comercial.

La identidad visual que se logra en los establecimientos comerciales adquiere valor y se considera como un importante elemento dentro del negocio y así mismo se puede convertir en una inmensa ventaja de los empresarios frente a la competencia.

A pesar de que la figura del *tradedress* se considera como un componente sumamente importante del establecimiento debido a que la identidad es lo que logra posicionarlo dentro del mercado, en el ordenamiento jurídico guatemalteco no existe un dispositivo expreso que permita la correcta protección de la identidad visual de los establecimientos, es decir que no se encuentra regulada dicha figura que permita a los empresarios proteger de una mejor manera el *tradedress* de los establecimientos comerciales que les pertenecen a través de la efectiva inscripción en el Registro de la

Propiedad Intelectual. La jurista Carimer Guzmán señala que: “*debido a la complejidad que conllevaría su manejo adecuado y por ende su correcta protección, la misma aún no ha sido incluida de una forma específica y detallada en la regulación de muchos países.*”⁸³

Ahora bien partiendo de que la figura del *tradedress* es extremadamente amplia y que dentro de la legislación guatemalteca no existe un dispositivo que regule de manera expresa dicha figura, entonces surge una interrogativa: ¿cómo los empresarios pueden proteger de una manera correcta el *tradedress* de sus establecimientos comerciales?, es decir ¿cómo resguardan la creatividad y los esfuerzos realizados para posicionar sus empresas?

Dentro de los estudios actuales la doctrina ha señalado diversos mecanismos para proteger el *tradedress*, como bien se ha mencionado previamente a lo largo de dicha investigación, muchos juristas expertos en el tema establecen que las vías o medios utilizados para que sus elementos se puedan proteger es a través de una marca tridimensional, un diseño industrial, o bien interponiendo acciones de competencia desleal, derivadas de actos de engaño, confusión o imitación.

Para poder abordar específicamente el tema que compete a este capítulo, dentro de la presente investigación se pretende estudiar las vías o medios que los jurisconsultos han señalado como el mecanismo alternativo para la protección de dicha figura, para poder llegar a determinar qué herramienta es la más idónea para la protección del *tradedress* de establecimientos comerciales.

4.1.1. Protección del *tradedress* como marca:

Con la finalidad de poder comprender el tema de marca como mecanismo para la protección de la figura del *tradedress*, primeramente se señala una definición que es aportada por la propia legislación guatemalteca de marca, siendo esta: “*todo signo que*

⁸³ Guzmán, Carimer. *Op.cit.* Pág. 10

*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.”*⁸⁴ Partiendo de la presente definición el *tradedress* que sea suficientemente distintivo y tenga toda la aptitud para distinguir los productos y servicios, es susceptible de inscripción a través de una marca puede ser mixta o tridimensional en el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo tanto goza de toda la tutela jurídica que la legislación le otorga al titular del derecho intelectual, con la facultad de poder accionar legalmente en contra de cualquier infractor de la marca registrada.

Pero en contraste con el *tradedress* de establecimientos que en la doctrina lo considera como un signo único conformado por una pluralidad de signos distintivos que integran la identidad visual del comercio y lo caracterizan, y por ser una figura demasiado amplia ya que puede estar conformada por una o bien varias marcas, por ende se considera que la protección de la figura por medio de la inscripción de una marca realmente no es suficiente cuando se trata de un establecimiento comercial, por el hecho de que el conjunto-imagen del comercio puede estar conformado por más de un signo distintivo, entonces se considera que el presente mecanismo de protección no es el idóneo para el resguardo de la identidad visual de un establecimiento comercial.

4.1.2. Protección del *tradedress* como diseño industrial

En la terminología que usa la legislación guatemalteca se señala una definición de diseño industrial, siendo esta: *“comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales o técnicos.”*⁸⁵

⁸⁴Ley de Propiedad Industrial y sus reformas. *Op. Cit.* Artículo 4.

⁸⁵*Loc. Cit.*

Se considera que la protección del *tradedress* a través de la inscripción de un diseño industrial es uno de los mecanismos ideales para la tutela de dicha figura, debido a que muchas veces el *tradedress* puede consistir en la forma plástica ornamental de un objeto, es decir que puede abarcar las características propias mencionadas anteriormente en la definición de un diseño industrial, por tanto la legislación confiere al titular la tutela jurídica sobre la propiedad respecto de la forma ornamental y así mismo poder impedir a los infractores la producción y comercialización fraudulenta del diseño previamente registrado.

Sin embargo, cuando se busca la correcta protección de la identidad visual de un establecimiento comercial, esto abarca más que los aspectos estéticos u ornamentales de un producto, es decir que con el diseño industrial hace referencia únicamente a la naturaleza estética de un producto, por lo tanto cuando se trata de un establecimiento es claro que lo que se pretende tutelar no solamente son los productos que podría comercializar, sino que la totalidad de la imagen comercial que abarca mucho más que la simple característica de un producto, por tanto es claro que el registro de un diseño industrial no es el mecanismo idóneo para la protección del *tradedress* en establecimientos comerciales.

4.1.3. Protección del *tradedress* a través de acciones de competencia desleal

La doctrina actual ha considerado que el *tradedress* se puede proteger a través de la interposición de acciones de competencia desleal derivados de actos de engaño, confusión e imitación. Los estudios actuales han permitido que los empresarios puedan tener un mecanismo alternativo con el objeto de proteger su imagen comercial, producto de su inventiva e ingenio, al hacer referencia a un establecimiento comercial que comprende diversidad de elementos, en la presente investigación se considera que es el mecanismo idóneo, por lo tanto merece un análisis a profundidad el cual se desarrollará a lo largo del trabajo.⁸⁶

⁸⁶Piva de Andrade. *Op. Cit.* Pág. 203

4.2. Competencia Desleal y el *TradeDress*

La República de Guatemala como parte del Convenio de París, se compromete a promover por medio de su legislación todos los mecanismos necesarios para la correcta defensa de los derechos de inventores y creadores.

La normativa legal guatemalteca se inspira en dicho acuerdo internacional el cual señala como uno de sus objetos principales la represión de la competencia desleal, como mecanismo de defensa en contra de los actos desleales y deshonestos practicados por infractores atentando contra los derechos intelectuales y restringiendo la libre competencia en el mercado.

Las prácticas anticompetitivas que se realizan dentro del mercado atentan en contra del *tradedress* de establecimientos comerciales, es decir que dicha figura se encuentra vulnerable a las actuaciones deshonestas debido a la insuficiencia de medidas de protección o dispositivos normativos en el sistema jurídico guatemalteco, lo que produce que los comerciantes entren en riesgo de ser víctimas de competencia ilícita no solamente afectando su comercio sino que el desarrollo de la economía dentro del país.

El autor Julio C. Ledesma establece la necesidad de la tutela jurídica de los derechos de propiedad industrial, así también hace mención sobre el derecho de libertad de comercio e industria, haciendo referencia a la lealtad que debe de existir en las relaciones comerciales protegiendo su inteligencia, su talento, las situaciones que le permitieron al comerciante obtener ventajas sobre el comercio que desarrolló sin que estos esfuerzos puedan ser injustamente copiados por terceros, dentro de su obra “el derecho penal industrial” establece: “*Se advirtió así la necesidad de dictar normas jurídicas de carácter más general en el campo penal común para establecer, como se ha dicho – empleando una imagen gráfica-, una red o un tejido de sostén de protección destinada a salvaguardar el derecho industrial*”⁸⁷ Y en cuanto a competencia desleal

⁸⁷ Ledesma, Julio C. *Op. Cit.* Pág. 323.

indica “...se considera acto de competencia desleal aquél mediante el cual un industrial o comerciante busca atraerse fraudulentamente la clientela de otro.”⁸⁸

Dicho lo anterior el *tradedress* de establecimientos comerciales surge de la necesidad de posicionarse en el mercado, y con esto tener un poder de atracción fuerte a través de la identidad visual creando un efecto en el consumidor con la finalidad que el mismo se incline en preferir frecuentar un establecimiento en lugar que otro el cual es propiedad de un competidor, por tanto las empresas disputan la preferencia de los consumidores creando infinidad de instrumentos para lograr el objetivo, el cual es conquistar el mercado y crear más ganancias para la economía de su comercio.

El comercio actual es caracterizado por una alta competitividad, existiendo una diversidad de establecimientos comerciales que se dedican a las mismas prácticas comerciales, por ende los propietarios de comercio deben idearse una identidad visual que los pueda caracterizar de sus competidores.

La diversidad de elementos utilizados en el conjunto-imagen de un establecimiento comercial, la dan las características necesarias para diferenciarlas de los otros, y a medida que cobra relevancia la identidad visual adquiere valor, convirtiéndose en una de las herramientas más importantes para la empresa.

Por tanto los empresarios que crean una identidad propia la cual tiene un valor verdadero dentro del mercado consumidor, se vuelven en el objetivo principal de los infractores quienes en vez de crear una identidad propia, simplemente incorporan determinados elementos de la identidad visual a su propio establecimiento, siendo un blanco de copiadores que se aprovechan de la fama mercantil que puedan llegar a tener. Estas prácticas deshonestas que afectan las reglas de la libre competencia cada vez son más frecuentes, ya que los infractores se hacen más perspicaces ideando maneras que permitan plagiar la identidad visual sin necesidad de que sea una copia exactamente igual.

⁸⁸ *Ibid.*, Pág. 325

Sin duda alguna las prácticas desleales realizadas por los infractores que indebidamente se aprovechan del esfuerzo ajeno y la fama de un competidor, con la finalidad de desviar la clientela ocasionando confusión en la mente del consumidor, encuadran perfectamente en los actos de competencia desleal señalados por la normativa legal guatemalteca estipulada en la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 173 el cual dice así *“Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial: Constituyen actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a. Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos...”*⁸⁹

Por tanto la legislación está inspirada en las disposiciones que establece el Convenio de París, que se enfoca en la protección efectiva en contra de los actos de competencia desleal, asegurando a los empresarios la prohibición de los actos deshonestos a través de la represión de los mismos, principalmente todos los actos susceptibles de generar confusión con el establecimiento comercial.

En relación a esta protección el autor Hermenegildo Baylos afirma que: *“El sector de la represión de la competencia desleal, en cambio, aunque también responde a exigencias de carácter público, da una mayor relevancia al interés privado del industrial o comerciante perjudicado por la acción desleal, habilitando a su favor acciones judiciales para la condena de la cesación de la actuación fraudulenta y de indemnización de daños y perjuicios.”*⁹⁰ Atendiendo a lo mencionado con anterioridad, es evidente que mediante las acciones de competencia desleales se pueden proteger las figuras de la propiedad industrial, como lo es el tradedress, evitando que continúen las prácticas desleales que pueden afectar los intereses de los comerciantes.

4.2.1 Sistemas de Protección de la figura del tradedress en casos de Competencia Desleal

⁸⁹ Ley de Propiedad Industrial y sus reformas. *Op. Cit.* Artículo 173.

⁹⁰ BaylosCorroza, Hermenegildo. *Op. Cit.* Pág. 108

La figura del *tradedress* de establecimientos comerciales es un aspecto que está en constante evolución, producto de la necesidad de los empresarios de participar dentro del mercado altamente competitivo. Por tanto considerando que se trata de un elemento que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, los legisladores al momento de crear la normativa legal referente a materia de propiedad industrial no contemplaron dicha figura, por lo tanto no se encuentra regulada dejando un vacío legal para la tutela específica y apropiada de la figura, es por ello que los empresarios con el afán de salvaguardar las reglas de la libre competencia y defender su imagen comercial que constituye su principal herramienta demandan mecanismos de protección suficientes para proteger el comercio de infractores.

Los sistemas de protección son dispositivos que pretenden proteger los derechos de libertad de industria y comercio, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en – OMPI - señala que la propiedad intelectual es el sistema de protección de las creaciones intelectuales del hombre, por tanto los mecanismos de protección que se consideran para el *tradedress* se deben tomar de la propia legislación actual partiendo de los actos de represión a la competencia desleal. “*Los sistemas de protección de la propiedad intelectual abarcan el conjunto de normas, reglamentos, procedimientos e instituciones que regulan la apropiabilidad, la transferencia, el acceso y el derecho a la utilización de conocimientos y de los intangibles*”.⁹²

A lo largo de la presente investigación se resalta que la figura del *tradedress* no posee un derecho registral contemplado en la normativa legal vigente, por tanto se considera un mecanismo alternativo de defensa de los derechos intelectuales de propietarios de establecimientos las acciones de competencia desleal, siempre y cuando se pueda comprobar que la figura es susceptible de imitación que cause algún agravio al comercio.

La protección efectiva que se puede conferir a al *tradedress* de establecimientos comerciales es mediante la prohibición de las prácticas fraudulentas de infractores, con

⁹² Martínez Piva, Jorge Mario. *Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*. México. FOC,S.A. de C.V. 2008. Pág. 32

el fin de que cesen dichas actuaciones, motivo por el cual la competencia desleal es considerada como el principal mecanismo de resguardo de la figura.

Por tanto es sumamente importante establecer que la competencia desleal es un mecanismo alternativo de protección considerado como el instrumento idóneo de combate a la imitación de la figura del *tradedress* en establecimientos comerciales, a falta de una regulación específica, evitando que los infractores hagan uso de la imagen creadora del comerciante, y no utilicen los elementos distintivos del establecimiento comercial ajeno.

La finalidad de interponer acciones de competencia desleal es evitar que puedan suceder actos que sean capaces de crear confusión por cualquier medio respecto al establecimiento, producto o bien actividad de un competidor. En síntesis lo que realmente se pretende es impedir que los infractores se apropien de elementos distintivos de los comercios y con esto puedan sacar provecho de la fama y prestigio de la competencia.

La tutela jurídica que confiere dicho sistema de protección resguarda tanto al empresario como a la identidad visual como signo único identificador de un establecimiento, que pretende eliminar todo tipo de confusión para el consumidor que pueda surgir de actos deshonestos, derivado del propósito de la competencia desleal es combatir todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Dicho lo anterior es evidente que la figura de *tradedress* para establecimientos comerciales merece una tutela jurídica correcta y específica, por el impacto que la imagen comercial puede tener en la economía, y esto se logra a través de un mecanismo alternativo consistente en la interposición de actos que constituyen competencia desleal, a falta de una regulación específica, así como menciona el profesional Gustavo Piva de Andrade; *“Es natural que el tradedress merezca de una tutela jurídica, pues muchas veces él ejerce un poder de atracción equivalente o hasta mayor que aquél ejercido por la principal marca de la empresa.”*⁹³

⁹³Piva de Andrade, Gustavo. (comp). *Op.cit.* Pág. 201

a. Distintividad

La Real Academia Española define el concepto distintivo como: “*Que tiene facultad de distinguir, dicho de una cualidad; que distingue o caracteriza esencialmente algo.*”⁹⁴

Así mismo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a la vez señala que la distintividad es la capacidad que tiene todo signo para identificar o diferenciar dentro del mercado los productos o servicios de los demás competidores, haciendo lo posible para crear una percepción en el consumidor y que este se incline por seleccionarlos, al mismo tiempo es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para su correcta protección y cumplir con su finalidad que es identificar el producto o servicio, sin el riesgo de provocar confusión de los demás.⁹⁵

Por tanto los elementos que caracterizan un establecimiento están conformados por una pluralidad de signos que le dan una configuración visual única, estos están cuidadosamente elaborados para poner en relieve la distintividad, es decir poder transmitir el aire único y peculiar del comercio, para hacer el establecimiento cada vez más atractivo.

Es importante resaltar que la “*distintividad es un elemento fundamental en cualquier disputa de género, pues sin ella, el *tradedress* no posee la capacidad de distinguir los productos o servicios del empresario entre los diversos productos o servicios análogos existentes.*”⁹⁶ Es por ello que la distintividad es indispensable para poder lograr la protección del *tradedress* de establecimientos comerciales, con la finalidad de permitir a los usuarios o consumidores que lo identifiquen fácilmente, a través de los elementos peculiares que sean adoptados a la imagen comercial.

⁹⁴ Distintivo. Real Academia Española. 19 de agosto de 2015.

⁹⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. *Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramienta de competitividad empresarial*. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_pi_gua_06/ompi_pi_gua_06_1.pdf. 10 de noviembre de 2015

⁹⁶ Piva de Andrade, Gustavo. *Op. Cit.*, Pág. 209

En este orden de ideas se considera necesario resaltar la distintividad de todo establecimiento para que estos logren crear en la mente de los consumidores una imagen única, teniendo por objeto no crear confusión con las demás imágenes comerciales de los competidores semejantes, ya que a través de esa identidad los comercios se pueden identificar de la calidad de servicio o producto que estos ofrecen en sus propios establecimientos.

Dicho todo esto es menester resaltar que una de las terminologías adoptadas por la doctrina para la figura del *tradedress* es considerada como “apariencia distintiva”, siendo la herramienta identificadora dentro del comercio, que es sumamente importante determinar a la hora de utilizar un mecanismo alternativo de protección como es la aplicación de las acciones de competencia desleal, debido a lo que se pretende es establecer qué grado de confusión puede ocasionar un infractor a los consumidores, atendiendo a la imitación que puede generar los actos deshonestos como lo es el plagio o reproducción fraudulenta de la identidad de los demás.

Conviene subrayar que la importancia de un signo es analizada por su fuerza conceptual, es decir la diferencia que pueda marcar y la presencia que pueda tener en el mercado, con esto se quiere establecer que los estudios recientes han determinado una especie de alternativa de la misma, es decir que cuando el *tradedress* no es suficientemente distintivo se requiere un significado secundario, por tanto la característica identificadora es adquirida a lo largo del tiempo, por la aceptación y reconocimiento que tenga dentro del comercio.

A continuación se presenta una clasificación en cuanto a la distintividad, característica esencial de establecimientos comerciales, para lograr una protección efectiva a través de las acciones de competencia desleal:

a.1 Distintividad inherente: La cual determina si el *tradedress* de comercios es o no un diseño único que permite que un usuario lo diferencie inmediatamente de los demás establecimientos competidores.

a.2 Distintividad adquirida: Cuando la distintividad del *tradedress* cobra relevancia a lo largo del tiempo, es decir lo opuesto a la inherente ya que el consumidor no es

capaz de identificar la identidad visual rápidamente, esta es denominada significado secundario.⁹⁷ La que será abordada a continuación:

b. Significado secundario

Denominado también en la doctrina como distintividad adquirida, para establecer un significado secundario, el titular de un establecimiento debe demostrar que en la mente del público consumidor se ha logrado un efecto que permite identificar la identidad visual del comercio, esta percepción es lograda a través de la utilización en el transcurso del tiempo de estar asociado unívocamente con una fuente específica, por tanto la importancia primordial de una característica del comercio es identificar el origen.

El principio del significado secundario de un signo se consagra en el ADPIC en su artículo 15 numeral 1, el cual establece lo siguiente “...cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.”⁹⁸ Tal y como establece el acuerdo internacional, el *tradedress* que no posea la capacidad de distinguir un establecimiento, pero que ha sido reconocido con tal intensidad que el público sea capaz de identificarlo han adquirido un significado secundario.

Por tanto es considerable que cuando la identidad visual de un establecimiento no sea suficientemente distintiva como requisito esencial para la protección mediante los actos de competencia desleal, entonces se entra a considerar mediante la reputación que tenga en el mercado, para que también sea susceptible de protección, tal y como menciona la doctrina en cuanto a que la fuerza de un signo es considerada por su

⁹⁷Arochi Escalante, Roberto. *La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones*. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2012. <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/2/tci/tci16.pdf> 10 de noviembre 2015.

⁹⁸Acuerdo sobre los ADPIC. *Op. cit.* Artículo 15 numeral 1.

fuerza conceptual (distintividad) y por la fortaleza en el mercado (significado secundario).

c. Confusión

El acto de confusión es considerado como un acto deshonesto, utilizado como un mecanismo de represión de la competencia desleal, el cual constituye un riesgo de infracción a los derechos de la propiedad intelectual. El autor Marco Palacios señala que: *“La confusión puede referirse tanto a las prestaciones que se ofrecen como a la empresa que las ofrece, y puede darse lugar a ella por cualquier medio que resulte apto para que un cliente normal pueda confundirse. Por tanto, la confusión puede venir originada por los signos distintivos utilizados, cuando no están protegidos por la propiedad industrial, por la forma de presentación de los productos o servicios, por la publicidad que se realice, con mensajes copiados, etc.”*⁹⁹

Las prácticas desleales por confusión se refieren a la confundibilidad que los actos pueden producir en los usuarios o consumidores en lo que concierne al establecimiento, productos o bien actividad económica de los demás competidores, impidiendo que los mismos puedan elegir según sus propios deseos.

Dicho de otra manera la confusión es toda forma en la que los competidores actuando dentro del mercado dirigen determinadas acciones con la finalidad de crear perturbación o bien un daño, con el objeto de crear un aprovechamiento indebido a expensas de todo esfuerzo e innovación ajena.

La confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia del producto o servicio que pueda ofrecer un comercio, por ende es menester resaltar la distintividad del *tradedress* de establecimientos comerciales, ya que teniendo una identidad visual fuerte se puede prohibir la imitación de elementos similares de los otros competidores.

⁹⁹ Palacios López, Marco Antonio. Ricardo Alberto Antequera Hernández. *Op. Cit.* Pág. 131.

Este mecanismo de protección es considerado como esencial para poder plantear las acciones de competencia desleal, en donde el propietario de un establecimiento puede probar que posee una identidad visual muy distintiva o bien un significado secundario y que al momento de surgir contienda por imitación de imagen éste pueda alegar que el infractor tiene la finalidad de desviar la clientela a través de dicha confusión.

El profesional Gustavo Piva de Andrade establece: *“El desvío fraudulento de la clientela, por tanto, no ocurre solo con la errónea adquisición de un producto o servicio por otro, sino también con la asociación indebida, con el aprovechamiento parasitario, con el enriquecimiento sin causa; en fin, en todo lo que genera desequilibrios competenciales que, como tal, no puede de ninguna forma ser admitido por el ordenamiento jurídico”*.¹⁰⁰

La propia doctrina determina que la confusión debe prohibirse, dicho de otra manera como lo menciona el jurista antes mencionado, no debe ser admitido por la legislación, ya que es considerado como fuente de ineficiencias, es decir que perturba el funcionamiento competitivo en el mercado invadiendo el espacio jurídico del comerciante.

Entonces es importante establecer qué consecuencias trae aparejado un acto desleal de confusión, es decir qué efecto puede causar contra la identidad visual de establecimientos y el daño económico que produzca, siempre y cuando se pueda probar fehacientemente que el establecimiento es víctima de imitación, producto de la confusión, por tanto los propietarios de establecimientos comerciales se pueden valer de dichas acciones de competencia desleal para poder proteger la identidad visual producto de su reputación, a través de la represión con el objetivo de *“no solo procurar prevenir la confusión real entre el tradedress, sino se trata de evitar la posibilidad de confusión entre ellos.”*¹⁰¹

¹⁰⁰Piva de Andrade, Gustavo. *Op. Cit.* Pág. 212

¹⁰¹*Ibid.* Pág. 211

En pocas palabras la interposición de una acción de competencia desleal como lo es la confusión es el principal mecanismo de protección del *tradedress* en establecimientos comerciales y no tiene como objetivo *“proteger la simple combinación de emblemas o de palabras, sino proteger el derecho, resultado del trabajo, de la capacidad, de la inteligencia y de la probidad del industrial o del comerciante.”*¹⁰²

d. Imitación

Los actos de imitación constituyen prácticas desleales consistentes en la copia exacta o minuciosa no autorizada de la imagen comercial de un tercero, generando confusión en la mente de los usuarios con la finalidad del aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Las consecuencias que resultan de la imitación de la identidad visual de los establecimientos comerciales son: baja en las ganancias de los propietarios por la confusión que ocasiona, y esto genera la desviación de la clientela y así mismo la pérdida paulatina del prestigio de las características y elementos que componen la imagen comercial.

*“La imitación muchas veces se manifestará en la disposición de los elementos distintivos respectivos, de modo que aunque cada uno de ellos difiera materialmente, sin embargo, en su conjunto, gracias a la forma en que son combinados, ofrezcan esa impresión de semejanza que sirve de medio a la confusión perseguida. Pueden ser distintas las denominaciones y aun diferentes los dibujos que componen, y, sin embargo, estar dispuestos del mismo modo, utilizando las mismas franjas de colores para destacar sus distintas partes, iguales rasgos, tipos de letras, tamaños y disposición de los detalles distintivos, cuya diversidad material no impedirá la impresión de parecido y a veces incluso de identidad, ante la rápida y poco detenida inspección del comprador.”*¹⁰³ En consecuencia, las contiendas por imitación de identidad visual de

¹⁰² *Ibid.* Pág. 212

¹⁰³ BaylosCorroza, Hermenegildo. *Op.Cit.* Pág. 331.

comercios se han hecho cada vez más frecuentes, la doctrina considera que las prácticas desleales realizadas por los infractores cada vez se hacen más perspicaces, ya que tratan de no hacer una copia exacta de la imagen comercial, con la finalidad de que los propietarios del comercio se les dificulte probar que están siendo víctimas de imitación y que esta sea susceptible de generar desvío de clientela.

Por tanto realizando una interpretación más extensiva, se puede determinar que nadie puede utilizar rasgos distintivos del establecimiento sin estar previamente autorizado para ello, con la finalidad de tener fines lucrativos, por ello *“la imitación del tradedress se trata, pues, de un acto ilícito por el cual el competidor inescrupuloso asocia fraudulentamente su producto a un producto ya consagrado, transmitiendo al primero todos los valores y atributos inherentes del segundo.”*¹⁰⁴

Ahora bien para abordar específicamente el tema, y con la finalidad de analizar este mecanismo de protección del *tradedress*, como primer punto se considera que a través de normas de competencia desleal se puede proteger la figura del *tradedress* de establecimientos comerciales: seguidamente como ya se mencionó el acto deshonesto de imitación es considerado como una práctica desleal según la legislación nacional, por tanto estos actos se deben prohibir por medio de la represión de la competencia desleal con la finalidad de proteger los aspectos, el diseño y el conjunto de elementos que componen un determinado comercio.

Pero el problema de la disciplina de la competencia desleal es establecer si existe o no, a través de tales actos imitativos, el peligro de confusión que se trata de evitar, por ende este deber corresponde a los propietarios quienes deben encontrar toda prueba contundente que sea suficientemente apta para poder probar fehacientemente ante los órganos jurisdiccionales que la imitación del establecimiento es evidente.

Se considera que la disciplina de la competencia desleal no tiene como objetivo la defensa de los signos distintivos, sino evitar que por cualquier medio el público consumidor o los usuarios sean confundidos y a la vez engañados, con deseo

¹⁰⁴Piva de Andrade, Gustavo. *Op.cit.* Pág. 212

malicioso de anular o debilitar la elección libre de los mismos. “Es evidente que se pretende esta protección del consumidor, con el fin de que éste pueda llevar a cabo la elección del producto en términos de auténtica libertad y, por consiguiente, sin ningún tipo de confusiones y equívocos que, en definitiva, son fraudes y ocasionan graves daños al comercio y a su necesaria transparencia.”¹⁰⁵

Para concluir es necesario que para que la figura del *tradedress* se pueda proteger mediante acciones de competencia desleal, a través del acto de imitación, la identidad visual del establecimiento comercial debe cumplir con determinadas características, que permitan tener una figura comercial fuerte y que esta sea vulnerable de actos anti competitivos, que afecten gravemente la reputación del comercio, a continuación se enlistan los que se consideran como los más importantes:

- Que el conjunto de elementos que conforman la apariencia general del producto sea único e inusual en el campo particular, es decir que tenga la aptitud distintiva o bien haya adquirido un significado secundario.
- Debe tener una aptitud distintiva o bien haber adquirido un significado secundario para que sea susceptible de protección.
- Que no constituya un simple refinamiento de una comúnmente adoptada y bien conocida forma de ornamentación para una clase particular de productos.
- Que sea capaz de crear una impresión comercial distinta de los demás competidores dentro del mercado consumidor.

4.3. Análisis de mecanismos de protección de la figura del *TradeDress* de establecimientos comerciales en Estados Unidos.

4.3.1 Análisis de Caso Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc

El desarrollo de la figura del *tradedress* en el ámbito internacional, ha sido un tema innovador discutido frecuentemente, la doctrina ha reconocido esta figura, no obstante

¹⁰⁵ Barona Vilar, Silvia. *Protección del Derecho de Marcas*. España. Editorial Civitas, S.A., 1992. Pág. 34

no ha sido incorporada de forma específica en las legislaciones de diversos países incluyendo a Guatemala.

Por tanto muchos son los estudios que los tratadistas expertos en temas relativos a propiedad intelectual han realizado, con la finalidad de establecer los correctos sistemas alternativos de protección para la figura, basándose en la doctrina y jurisprudencia.

Así por ejemplo el precedente que sentó la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el año 1992 con el caso de “Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc”. A continuación se presenta una síntesis del caso:¹⁰⁶

El dictamen que pronunció el Tribunal determina que un restaurante puede ser protegido mediante el “LanhamAct” que es la Ley de Marcas de 1946 que permite la protección de las marcas originarias en Estados Unidos.

Es el caso de una controversia que surge entre dos restaurantes *Taco Cabana, Inc* y *Two Pesos, Inc.*, las cuales se dedican a la prestación de servicios de restaurante de comida rápida mexicana.

El restaurante llamado *Taco Cabana, Inc.*, abrió sus puertas en el año 1978 en San Antonio, Texas el establecimiento tenía un *tradedress* único es decir una imagen comercial que los caracterizaba de las demás cadenas de restaurantes de comida rápida, contaba con una atmosfera festiva para comer, teniendo en el interior comedores y áreas en donde estaba ubicado el patio que estaban decoradas con artefactos, colores brillantes, pinturas y murales. Los patios contaban con áreas en el interior y el exterior del establecimiento, con puertas similares a los del garaje las cuales dividían dichas áreas, la parte externa estaba decorado con ambiente festivo y diversidad de colores vivos usando las mejores pinturas de neón, así mismo toldos brillantes y sombrillas que agregaban el tema festivo.

¹⁰⁶ Legal Information Institute. Universidad de Cornell Law School. Dos Pesos Inc. v. Taco Cabana, Inc. 1992. <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html> 10 de noviembre de 2015

En el año 1985 en Houston, Texas abrió sus puertas el restaurante de comida rápida mexicana *Two Pesos, Inc.*, con un *tradedress* similar al de *Taco Cabana, Inc.*

Seguidamente el restaurante *Taco Cabana, Inc.*, expandió sus operaciones en Houston, y al notar que otro establecimiento tenía una identidad visual muy similar a su imagen, demandó en el año 1987 en la Corte Federal de Distrito Sur de Texas, Estados Unidos de América a *Two Pesos, Inc.*, alegando competencia desleal en virtud de infracción de imagen comercial y secreto comercial, debido a la utilización sin autorización del *tradedress* de *Taco Cabana, Inc.*

El tribunal falló a favor de *Taco Cabana, Inc.*, en la infracción de *tradedress* y secreto comercial, argumentando que dicha infracción ocasiona un riesgo de confusión en el mercado consumidor.

Posteriormente *Two Pesos, Inc.*, apeló la resolución del tribunal, la que fue declarada sin lugar puesto que el Tribunal adujo que la imagen comercial de *Taco Cabana, Inc.*, era inherentemente distintiva y no era funcional.

El análisis realizado por el tribunal para establecer la protección de *Taco Cabana, Inc.*, se basó en determinar la distintividad del comercio, de acuerdo a la normativa aplicable, en este caso la Ley Lanham, esta legislación no establece de manera específica los requisitos que una imagen comercial debe tener para que sea distintiva, por tanto el tribunal determinó cinco categorías las cuales fueron:

- a. Genérico
- b. Descriptivo
- c. Sugerente
- d. Imaginario
- e. Arbitrario

Dichos principios son necesarios para identificar una fuente particular de un producto, las cuales pueden considerarse inherentemente distintivo, es por ello que tienen derecho a protección.

Atendiendo a las categorías presentadas, en la resolución se aduce que si una marca es descriptiva de un producto esta no puede ser inherentemente distintiva, por lo tanto no pueden ser protegidos, sin embargo, las marcas descriptivas pueden adquirir la distintividad que les permita ser protegidas por la ley, mediante la adquisición de un significado secundario.

Por tanto la Corte estableció que el tribunal de apelaciones fue consistente con los principios anteriormente mencionados que fueron formulados por el juez, determinando que la imagen comercial de *Taco Cabana, Inc.*, no era descriptiva sino intrínsecamente distintiva, y además que no era funcional, por tanto tenía derecho a la protección, sin necesidad de prueba de un significado secundario

Es por ello que el caso suscitado anteriormente marcó un importante precedente, presentando la necesidad de determinar la distintividad que posee una identidad visual como elemento importante para posicionarse en el mercado y crear en la mente del consumidor una imagen acreditada, y lograr la protección de los establecimientos.

El análisis que los tribunales realizan en la resolución para otorgar la protección que pretenden mediante las acciones de competencia desleal, se fundamentan en la distintividad del establecimiento o bien que el mismo haya logrado un significado secundario y con esto permitir que los consumidores lo puedan distinguir dentro del mercado competente, que los rasgos copiados de la identidad visual no sean funcionales y por último que el *tradedress* objeto de imitación tiendan a tener un nivel alto de confusión por público consumidor.

Por tanto es evidente que el precedente que marcó dicho caso permite proteger el *tradedress* de un establecimiento comercial por medio de acciones de competencia desleal que contemplan el supuesto de que se pretenda engañar al consumidor haciendo uso malicioso de una imagen comercial ya acreditada.

CAPÍTULO 5

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente capítulo tiene como finalidad analizar y discutir los resultados del presente trabajo de investigación, para el efecto como herramienta de apoyo se utilizó una entrevista que consiste en una serie de preguntas realizadas a ocho profesionales del derecho expertos en temas de Propiedad Intelectual, con el propósito de obtener el criterio en relación a los temas desarrollados a lo largo del presente trabajo de investigación, para determinar de qué manera las acciones en contra de la competencia desleal constituyen una herramienta importante para la defensa del *tradedress* en establecimientos comerciales.

Por consiguiente, se procede a presentar los resultados de la información obtenida de los sujetos seleccionados.

1. Entrevista

Los sujetos seleccionados fueron ocho profesionales del Derecho dedicados en su ejercicio profesional a la Propiedad Intelectual.

Pregunta uno: ¿Qué entiende usted por *TradeDress* y/o Identidad Visual de un establecimiento comercial?

Uno de los abogados entrevistados al referirse al *TradeDress*, se fue hasta su raíz determinando que es una figura de la propiedad intelectual originaria del derecho anglosajón, el cual tiene por objeto la imagen comercial de un producto, servicio, establecimiento comercial, así como la percepción o sensación.

Dos de los abogados entrevistados determinaron que el *TradeDress* es la apariencia exterior de un producto o establecimiento, apariencia que se debe a un conjunto de elementos distintivos, como son los gráficos, decorativos, colores entre otros elementos

incluyendo la disposición de los mismos, haciendo énfasis a la distintividad que produce el conjunto de los elementos mencionados.

Cuatro de los profesionales del derecho hicieron mención a la “imagen comercial” de un establecimiento cuyas características únicas generan distintividad susceptible de protección, mencionando determinados signos que conforman la identidad visual, incluyendo la forma de vestir de las personas que trabajan en dicho establecimiento.

COMENTARIO: Resulta relevante dentro de la presente investigación determinar el criterio de los profesionales expertos en temas de propiedad intelectual sobre la figura del *TradeDress*, ya que es una figura importante que representa el resultado del trabajo, inteligencia y capacidad del comerciante que aporta a un establecimiento mediante la combinación de elementos formando una imagen comercial única.

Los resultados de la pregunta referida representan que todos los entrevistados tienen un claro conocimiento de la figura, pudiendo diferenciar que existe un *tradedress* de productos, servicios o establecimientos comerciales.

Es de tomar en cuenta el aporte de cada profesional a la pregunta, con el afán de determinar qué elementos componen al *tradedress* que hacen que tenga una característica única que permita ser una figura distintiva que posibilite la diferencia del establecimiento con los demás competidores dentro del mercado y con esto lograr la correcta protección de la identidad visual.

Por ende la importancia de la pregunta, para poder sustentar lo desarrollado en el capítulo dos de la presente investigación, contemplando los elementos que engloban el *tradedress* de establecimientos comerciales.

Pregunta dos: ¿Cómo considera que se puede proteger la figura del *TradeDress* en establecimientos comerciales?

Con el objetivo de determinar la manera correcta de protección de la figura, mediante signos distintivos que están específicamente establecidos en la legislación

guatemalteca, se presentó una serie de opciones a los entrevistados con la finalidad de que marcaran los que consideran prudentes para la protección del *tradedress*.

Las opciones de respuestas fueron: a. Registro de Diseño Industrial; b. Registro de Marcas; c. Registro de Señal de Publicidad; d. Registro de Nombres Comerciales; e. Acciones de Competencia Desleal.

Uno de los abogados de los que fueron entrevistados estableció que mediante el registro de marca se puede proteger la figura del *tradedress* en establecimientos comerciales.

Uno de los abogados entrevistados respondió que el registro de marca y las acciones de competencia desleal eran los mecanismos correctos para la protección del *tradedress* en establecimientos comerciales.

Una de las abogadas entrevistadas determinó que mediante el registro de un diseño industrial, de marca y de nombre comercial, incluyendo las acciones de competencia desleal se puede proteger la figura del *tradedress* en establecimientos comerciales.

Cinco de los abogados entrevistados establecieron que la correcta protección de la figura del *tradedress* de establecimientos comerciales era mediante el registro de diseño industrial, de marca e interponer las acciones de Competencia Desleal.

COMENTARIO: La mayoría de veces en Guatemala el *tradedress* se protege como marca, sin embargo el objetivo de la investigación es determinar la protección segura de la identidad visual de un establecimiento comercial, por tanto el registro de una marca limita muchos elementos que abarca todo lo que engloba el concepto de *tradedress* de un establecimiento.

Ahora bien el resultado de la pregunta en referencia, determina que la mayoría de los entrevistados señalan que la manera idónea para proteger el *tradedress* es mediante el registro de un diseño industrial, de una marca y la interposición de acciones de competencia desleal.

Es indiscutible que mediante el registro de los signos distintivos enumerados en el párrafo anterior se puede proteger un *tradedress* de productos o servicios en Guatemala, pero por el contrario cuando se hace referencia a la identidad visual de un establecimiento este comprende varias figuras de la propiedad intelectual simultáneamente, por tanto la protección de la figura mediante un diseño industrial y una marca puede ayudar al amparo de la figura, sin embargo no es la idónea, ya que no asegura la protección total de una identidad visual.

También cabe mencionar que ningún instrumento de la propiedad intelectual comprende todos los aspectos que el *tradedress* requiere para su debida protección, por lo que el cumplimiento de las buenas prácticas de la competencia leal sería el mecanismo ideal de protección, y en caso no sea así, existen normas de observancia adecuadas y respetadas.

Dicho lo anterior la mayoría de los abogados a excepción de uno afirmaron que las acciones de competencia desleal era la herramienta para la protección de la figura del *tradedress* en establecimientos comerciales, en efecto por la totalidad de elementos que comprende, en la presente investigación es considerado el mecanismo ideal que la legislación proporciona en defensa de los derechos intelectuales, tal y como se desarrolla a lo largo del capítulo cuatro de la presente investigación.

Pregunta tres: Considera usted que a través del registro de un signo distintivo de los que regula la normativa guatemalteca, es suficiente para la correcta protección de la figura del *TradeDress* en establecimientos comerciales ¿Por qué?

Uno de los abogados entrevistados, hizo mención sobre la marca la cual debe ser apta para distinguir servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica de los de otra, por tanto para ser protegible la figura del *tradedress* esta debe cumplir con los mismos requisitos de una marca, ya que es probable que el *tradedress* de un establecimiento comercial puede ser registrado como marca si tiene suficiente aptitud distintiva respecto a los servicios que distingue.

A dicha pregunta siete de los abogados entrevistados determinaron que no es suficiente la protección del *tradedress* de un establecimiento comercial mediante el registro de un signo distintivo regulado en la legislación guatemalteca, toda vez que el *tradedress* es un conjunto completo de elementos, y si únicamente se registra uno de los signos comprendidos en la normativa se estaría limitando a lo que engloba la identidad visual, y amparando solo uno de los elementos que componen el *tradedress*.

Así mismo se hizo énfasis en que la finalidad del registro de un signo distintivo, no es específica para proteger todo lo que conlleva la protección de un *tradedress* de un establecimiento

COMENTARIO: El resultado de la pregunta en referencia, se ve relacionado con la pregunta anterior, ya que la finalidad de la interrogante es determinar qué mecanismos de protección al *tradedress* consideran suficiente para su debida tutela.

Ahora bien atendiendo a los resultados que se presentan, es evidente que la totalidad de los entrevistados a excepción de uno, consideran que la inscripción de un solo signo distintivo no es suficiente para la correcta protección del *tradedress* de establecimientos comerciales, ya que la finalidad de los signos distintivos regulados en la normativa legal de la materia, no es específica para proteger todo lo que conlleva el *tradedress*.

Como se ha ido desarrollando a lo largo de la presente investigación, la inscripción de uno solo de los signos distintivos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial, no es considerado como mecanismo suficiente para la protección de la figura, ya que atendiendo a todos los elementos que engloba, se puede limitar el alcance de protección que se busca para el *tradedress* de establecimientos comerciales.

Sin embargo se podría considerar conveniente que se utilice un conjunto de sistemas de protección, considerando por ejemplo una marca tridimensional, diseños industriales, derechos de autor, y como principal medio de protección, las acciones de competencia desleal, pues estas permitirán reprimir cualquier acción deshonestas por parte de un competidor que tienda a aprovecharse de la distintividad que ha obtenido la apariencia de un establecimiento comercial.

Pregunta cuatro: Considera que la Ley de la materia proporciona los mecanismos legales (registros o acciones legales) suficientes, para la protección de la figura del *TradeDress* en establecimientos comerciales, en caso surja contienda en la cual se vea amenazada la identidad visual de un establecimiento comercial ¿por qué?

Uno de los abogados entrevistados da respuesta a esta interrogante señalando que los signos distintivos regulados en la ley de la materia, pueden servir como tutela de la figura del *tradedress* ya que permiten la protección de los elementos que conforman el *tradedress* aisladamente, así mismo tutela contra la competencia desleal es la vía idónea que la ley proporciona para la protección del *tradedress* en caso surja conflicto.

Cuatro de los profesionales contestaron que la ley de la materia no proporciona los mecanismos necesarios para la correcta protección del *tradedress* en establecimientos comerciales, ya que si bien es cierto el *tradedress* de empaques de productos se pueden proteger mediante el registro de una marca, una identidad visual de establecimiento comercial no puede ser protegido mediante un solo signo distintivo, entonces lo ideal sería incluir en la legislación claramente qué se entiende en Guatemala por *tradedress*, el alcance de su protección, la observancia de los derechos sobre el mismo, y desarrollar la figura con más detenimiento para que exista una mayor certeza jurídica.

Tres de los abogados respondieron que la Ley de la Propiedad Industrial regula las acciones de competencia desleal, la cual es considerada como el mecanismo idóneo para la correcta protección del *tradedress* en establecimientos comerciales, probando que un acto puede producir confusión con la imagen comercial del establecimiento y riesgo de asociación de carácter distintivo del *tradedress*, sin embargo la ley guatemalteca no desarrolla expresamente el concepto de *tradedress*, por lo que podría ampliarse agregando todo lo que esta figura engloba.

COMENTARIO: El *tradedress* es una figura que no está contemplada dentro de la legislación guatemalteca, y ante la falta de regulación se han demandado mecanismos

adecuados para la protección de la misma, con la finalidad de brindar a los comerciantes herramientas suficientes para la protección de la identidad visual que distingue a un establecimiento, en caso de que surja conflicto de aprovechamiento indebido.

Es por ello que la presente investigación está destinada a estudiar las herramientas correctas que son necesarias para la debida protección de las figuras que están en constante evolución, y que los legisladores no contemplaron al momento de redactar la Ley de la materia.

En relación a las respuestas proporcionadas por los profesionales entrevistados el cincuenta por ciento llegan a la conclusión de que las acciones que proporciona la legislación, en este caso las acciones de competencia desleal se pueden considerar como la herramienta correcta para la protección de la figura del *tradedress* en establecimientos comerciales.

Es por ello que mediante el resultado y análisis de la presente interrogante se puede alcanzar uno de los objetivos de la presente investigación determinando que en la legislación actual existen disposiciones encaminadas a la represión de los actos de competencia desleal, y mediante estas se pueden proteger determinadas figuras que no han sido incluidas de forma específica en la legislación, así por ejemplo el *tradedress* de establecimientos comerciales.

Pregunta cinco: Considera usted que el *TradeDress* de un establecimiento comercial puede ser vulnerable de imitación. ¿Por qué?

A dicha pregunta todos los abogados entrevistados respondieron que efectivamente el *tradedress* de un establecimiento comercial es vulnerable de imitación, así como todo derecho de propiedad intelectual, así mismo mencionaron que el *tradedress* de un establecimiento comercial atrae a los clientes por lo que un competidor puede imitarlo y así aprovechar indebidamente el prestigio obtenido mediante el *tradedress*.

COMENTARIO: La identidad visual de un establecimiento comercial incluye una pluralidad de signos distintivos y elementos característicos así como colores, texturas, tamaños, formas, diseños, disposición, decoración, mobiliario, etc., que permiten generar en la mente del consumidor una percepción en cuanto a la calidad, servicio, valores, sensaciones y demás.

La imagen comercial de un establecimiento es un importante elemento del negocio, considerado como una enorme ventaja competitiva de los empresarios frente a los demás. Mediante una identidad visual los comerciantes logran posicionarse en el mercado, ya que el *tradedress* adquiere valor mediante la percepción que genera en la mente de los consumidores, logrando el éxito a diferencia de otros competidores.

A medida que la imagen comercial cobra relevancia, esta se vuelve un blanco fácil de imitadores, que en lugar de crear una identidad propia, simplemente incorporan ciertos elementos diferentes a la identidad visual de un establecimiento ajeno.

En relación al resultado obtenido de la pregunta en relación, es evidente que todos los profesionales del derecho entrevistados determinaron que la identidad visual de un establecimiento comercial es vulnerable de imitación, así como todo derecho de la propiedad intelectual.

La imitación de una identidad visual es considerada como acto de competencia desleal, tal y como se explicó en el capítulo cuarto, por tanto la República de Guatemala como parte del Convenio de París está obligada a velar porque la legislación nacional en materia de propiedad intelectual implemente los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal.

Pregunta seis: Considera que las acciones de competencia desleal son el principal instrumento de combate a la imitación del *TradeDress* en establecimientos comerciales ¿Por qué?

Uno de los abogados entrevistados señala que las acciones de competencia desleal no deberían de ser el principal instrumento de combate para la figura del *tradedress*,

aduciendo que se debe dar el reconocimiento del *tradedress* de los establecimientos comerciales dado que pueden ser considerados como marca.

Siete de los abogados entrevistados establecieron que las acciones de competencia desleal contenidas en la Ley de Propiedad Industrial contemplan el supuesto de que se pretenda engañar al consumidor haciendo uso malicioso de una imagen ya acreditada, por tanto es considerado el principal instrumento de combate ante la falta de legislación al respecto de la figura.

COMENTARIO: A consideración de la autora del presente trabajo de investigación, las respuestas de los profesionales entrevistados llegan a complementarse, ya que la mayoría afirma que las acciones de competencia desleal son el principal instrumento de combate ante la imitación del *tradedress* en establecimientos comerciales.

A lo largo del presente trabajo de investigación, se han estudiado los mecanismos necesarios de tutela de derechos de propiedad intelectual, así por ejemplo las acciones de competencia desleal, que tienen como finalidad la represión de actos ilícitos que restringen la libre competencia.

Como se ha dicho anteriormente la legislación guatemalteca reconoce la necesidad de emitir disposiciones sobre los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal, en base a lo que estipula el Convenio de París.

Es por ello que la normativa jurídica guatemalteca se basa en las disposiciones sustantivas del acuerdo internacional, por el hecho de ser un Estado contratante que tiene la obligación de asegurar una protección eficaz a los elementos que engloban la identidad visual de un establecimiento comercial.

Así mismo es necesario recalcar que dicha interrogante se ve relacionada con la pregunta anterior, en virtud de que se determinó que la figura del *tradedress* es susceptible de imitación, encuadrando como prácticas de competencia desleal, por tanto el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno debe ser reprimido para asegurar a los comerciantes la protección efectiva contra actos que deberían ser prohibidos,

principalmente aquellas acciones que sean susceptibles de generar confusión con el establecimiento comercial de la competencia.

Dicho todo lo anterior, tanto las consideraciones de los entrevistados, así como de la autora del presente trabajo de investigación, van encaminadas a determinar que las acciones de competencia desleal son el principal instrumento de combate ante cualquier acto de imitación para el *tradedress*, con el objeto principal de evitar que los infractores se apropien de elementos distintivos del establecimiento y saquen provecho de la fama y prestigio de la competencia.

Por ende con el análisis de la presente interrogante se llega a la conclusión que los resultados se logra uno de los objetivos de la presente investigación, determinando de qué manera la represión de los actos de competencia desleal coadyuva a la defensa del *tradedress* de establecimientos comerciales.

Pregunta siete: Usted considera que para fortalecer la seguridad jurídica de la legislación guatemalteca en cuanto a la protección de los avances de innovaciones dentro del ámbito de la propiedad intelectual así por ejemplo la figura del *TradeDress*, sea necesaria una reforma a la Ley de Propiedad Industrial para que regula dicha figura en la normativa.

Dos de los abogados entrevistados determinaron que no es necesaria una reforma a la Ley de Propiedad Industrial actual, ya que con las figuras que la legislación contempla, así como con las acciones legales, entre ellas la competencia desleal, hay medios suficientes que permiten a un comerciante proteger la apariencia de sus productos, inclusive un establecimiento comercial, con esto se determina que realmente es muy complicado definir los requisitos y el alcance de protección que se le darían al *tradedress*, principalmente por el hecho que se trata de un conjunto de elementos, por tanto el regular la protección limitaría el alcance que el mismo puede tener.

Seis de los abogados entrevistados establecieron que si es necesario una reforma a la legislación de la materia, en este caso la Ley de Propiedad Industrial, para que la legislación regule la figura del *tradedress* desarrollándola en un capítulo específico, con

esto los legisladores podrían definir claramente qué se entiende en Guatemala por *tradedress*, el alcance de su protección y la observancia de los derechos sobre el mismo. Así mismo señalaron otra de las razones para incluir la figura en la legislación guatemalteca, ya que el sistema judicial es positivista y el *tradedress* es una figura bastante amplia, por consiguiente pueden evitarse infracciones al *tradedress* si la gente conoce lo que incluye.

COMENTARIO: A lo largo de la presente investigación se han estudiado mecanismos alternativos ante la falta de regulación del *tradedress* en Guatemala, para la correcta protección de la figura ante actos desleales dentro del mercado por parte de competidores aprovechándose del éxito obtenido a través de la identidad visual de un establecimiento comercial.

Atendiendo a los resultados proporcionados por profesionales expertos en la materia, se puede determinar que más de la mitad mencionaron la necesidad de una reforma a la legislación vigente, en virtud de poder incorporar a la regulación la figura del *tradedress*.

Así mismo es importante resaltar que los órganos jurisdiccionales guatemaltecos son extremadamente positivistas, por tanto mediante la regulación de la figura se puede crear un mayor sustento legal para que el juez al momento de resolver las acciones de competencia desleal que se podrían plantear, se cree una mejor convicción apegada a derecho.

Sin duda alguna la incorporación de la figura en la Ley de Propiedad Industrial respondería a la necesidad de la implementación de mecanismos de defensa ante la creciente innovación dentro del mundo de la propiedad intelectual, por consiguiente se pueden evitar infracciones al *tradedress* si hubiere certeza de los elementos que incluye.

Sin embargo resulta complicado definir los requisitos y el alcance de protección que se puede dar al *tradedress* en establecimientos comerciales, partiendo del hecho de que se trata de un conjunto-imagen compuesto por una diversidad de elementos que

conforman la identidad visual de un establecimiento comercial, y el regular la protección limitaría el alcance que el mismo puede tener.

Por tanto en base a los mecanismos alternativos de protección a la figura del *tradedress* regulados en la normativa legal, a criterio de la autora, no es necesaria una reforma a la Ley de Propiedad Industrial, ya que la legislación guatemalteca proporciona medios suficientes que permiten a un comerciante proteger la imagen comercial de establecimientos, mediante la represión a los actos de competencia desleal, ya que aún cuando la figura *del tradedress* es susceptible de imitación, como todo derecho de propiedad intelectual, mediante la interposición de un juicio oral de competencia desleal se puede probar la distintividad de la imagen comercial, y con esto otorgarle la correcta protección a la figura.

Dicho todo lo anterior es indiscutible que mediante el análisis de las preguntas relacionadas, se logró cumplir con los objetivos de la presente investigación, afirmando que el *tradedress* es vulnerable de imitación, así mismo se logró responder a la pregunta de investigación determinando los mecanismos de defensa suficientes para la protección del *tradedress* mediante las acciones de competencia desleal cuyo objetivo es lograr el cese de todo acto anti competitivo.

CONCLUSIONES

- La protección de los derechos de propiedad intelectual incentiva a las personas para que sigan invirtiendo en tiempo y esfuerzos en creaciones intelectuales, mediante el reconocimiento debido de esa ardua labor, con la finalidad de mejorar el desarrollo económico y social del país.
- Ante la alta competitividad que caracteriza el mercado de consumo actual, resulta fundamental que los empresarios y comerciantes creen nuevas formas de atracción de clientela mediante la incorporación de determinados elementos gráficos y visuales a la imagen comercial de sus productos, servicios y establecimientos comerciales, con el objetivo de poner en relieve la distintividad de la identidad visual de los mismos.
- El *tradedress* de un establecimiento comercial, es considerado una importante herramienta de comercio para las empresas, por tanto esta figura al igual que otros signos distintivos, es vulnerable de actos desleales como la imitación, debido a que la identidad visual tiene como objetivo principal atraer a los clientes por lo que un competidor puede imitarlo y aprovecharse indebidamente del prestigio obtenido mediante el *tradedress*.
- Guatemala actualmente no regula de forma específica y detallada la figura del *tradedress*, por tanto resulta necesario el estudio de la doctrina y legislación con la finalidad de fortalecer la seguridad jurídica de los empresarios, proporcionando mecanismos alternativos de protección a los elementos que figuran dentro del mundo de la propiedad intelectual moderna en caso de disputa de aprovechamiento indebido.
- La interposición de acciones legales en contra de la competencia desleal se deben tomar como principal medio de protección para el *tradedress* de

establecimientos comerciales, pues esta permite reprimir cualquier acción por parte de un competidor tercero que pretenda beneficiarse del esfuerzo ajeno.

- El principal objeto de la interposición de acciones de competencia desleal, como sistema de protección a la figura del *tradedress*, es evitar que sucedan actos capaces de generar confusión por cualquier medio al público consumidor, teniendo como resultado el desvío fraudulento de la clientela, afectando gravemente el desarrollo económico guatemalteco.
- A consideración de la autora del presente trabajo de investigación, tomando en cuenta la unidad de análisis realizada, no es necesaria una reforma de la Ley de Propiedad Industrial decreto 57-2000, debido a la complejidad que conlleva definir estrictamente los requisitos y el manejo adecuado que se le darían al *tradedress*, ya que al regular la figura se podría limitar el alcance de protección, dejando fuera determinados elementos que pudiere tener para un establecimiento comercial, es decir que resulta complicado establecer todos los componentes que la figura pueda englobar debido a que se trata de un conjunto de elementos visuales y característicos que ponen en relieve la distintividad de un establecimiento.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las distintas universidades del país propiciar la investigación, el análisis y la discusión de las figuras que se encuadran dentro del mundo de la propiedad intelectual moderna, así por ejemplo el *tradedress*, con la finalidad de desarrollar una sólida estructuración doctrinaria en la temática atinente a la propiedad intelectual, brindando con esto herramientas importantes de defensa e implementación de los derechos intelectuales, con el fin de mantener informada y actualizada a la sociedad guatemalteca.
- Para que exista una mayor certeza jurídica, se recomienda al Registro de la Propiedad Intelectual realizar un análisis minucioso con el fin de determinar las características que engloba el *tradedress*, y establecer el alcance de protección que puede tener la figura, para que la misma puede ser protegida mediante las acciones en contra de la competencia desleal que se puedan interponer en un futuro.

REFERENCIAS

Bibliográficas:

1. Andrade, Raiza y otros. *Temas Marcarios*. Caracas, Venezuela. Editorial Livrosca. 1999.
2. Astudillo Gómez, Francisco. *La protección legal de las invenciones*. Mérida, Venezuela. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes. 1995.
3. Barona Vilar, Silvia. *Protección del Derecho de Marcas*. España. Editorial Civitas, S.A., 1992.
4. BaylosCorroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, disciplina de la competencia desleal*. España. Editorial Civitas, S.A. 1978.
5. Canaval Palacios, Juan Pablo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Bogotá, Colombia. Editorial Universidad del Rosario. 2008.
6. Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores*. Madrid, España. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 2000.
7. Díaz, Álvaro. América Latina y el Caribe: *La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*. Chile. 2008. Naciones Unidas.
8. Kresalja Rosselló, Baldo. (comp). *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Volumen 1. Lima, Perú. Palestra Editores. 2006.
9. Ledesma, Julio C. *Derecho penal industrial*. Buenos Aires, Argentina. Depalma, S.R.L. 1987.
10. Llobet Colom, Juan Antonio. *El Derecho de Autor*. Guatemala. Piedra Santa. 1982.
11. Martínez Piva, Jorge Mario. *Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*. México. FOC, S.A. de C.V. 2008.

12. Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial*. Bogotá, Colombia. 2001. Editorial Diké, Medellín.
13. Palacios López, Marco Antonio. Ricardo Alberto Antequera Hernández. *Propiedad Intelectual, Temas relevantes en el escenario internacional*. Centroamérica. Secretaría de Integración Económica. 2000.
14. Piva de Andrade, Gustavo. (comp). *Derechos Intelectuales*. Volumen 17. Colombia. Legis Editores S.A. 2012. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
15. Posey, Darrell Addison. Dutfield, Graham. *Más allá de la propiedad intelectual: los derechos de las comunidades indígenas y locales a los recursos tradicionales*. Ontario, Canada. Editorial Nordan-Comunidad. 1999.
16. Rodríguez-Cano, Rodrigo Bercovitz y otros. *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia, España. Tirant Lo Blanch. 2009. 4ta. Edición.
17. Sherwood, Robert M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 1992.
18. Taleva Salvat, Orlando. *Manual de derechos de autor*. Argentina. Valleta Ediciones. 2009.
19. Tinoco Soares, José Carlos. (comp). *Derechos Intelectuales*. Volumen 4. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 1989. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual.

Normativas:

1. Congreso de la República de Guatemala. Decreto 57-2000. Ley de la Propiedad Industrial de Guatemala.
2. Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 33-98. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
3. Anexo 1C. *Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*.

4. Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Convenio de París. Disposiciones para la protección de la Propiedad Industrial, 1983.

Electrónicas:

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI No. 450 (S). ¿Qué es la Propiedad Intelectual? Ginebra, Suiza. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf Fecha de consulta 22 de septiembre de 2015.
2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI No. 895(s). *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*. Ginebra, Suiza. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf Fecha de consulta 13 de julio de 2015.
3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. *La P.I. y las Políticas en Materia de Competencia*. 2014. <http://www.wipo.int/ip-competition/es/> Fecha de consulta 6 de agosto de 2015.
4. International Trademark Association. Trade Dress. http://applications.inta.org/apps/tradedress_presentation/search_result_customize/?iso=76_724_840&topic=45_46_65_67_72_75_110_112_114_115_117. 17 de octubre de 2015.

Otras referencias:

1. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. *Lo atractivo está en la forma, Introducción a los diseños industriales dirigidos a las pequeñas y medianas empresas*. Serie “La propiedad intelectual y las empresas” número 2. Ginebra, Suiza. Publicación de la OMPI No. 498 (S).
2. Guzmán, Carimer. “El tradedress en la República Dominicana”. *Marca Sur Suplemento, República Dominicana Al Día*. Volumen 10. República Dominicana. Septiembre-diciembre 2013.

3. Meythaler Baquero, José y otros. Cuadernillo de Propiedad Intelectual No. 4. *Competencia Desleal y Protección de los Datos de Prueba*. Instituto de Propiedad Intelectual INPI. 2010.

ANEXO I

ENTREVISTA

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales

Guía de Entrevista

Trabajo de investigación: Acciones de competencia desleal como herramienta importante para la protección de la figura del *tradedress* en establecimientos comerciales.

Alumna Investigadora: Andrea Vanessa De León Acuté

Instrucciones: Buenos días/tardes: De Antemano agradezco su participación en la presente entrevista. Ésta será realizada por mi persona con fines exclusivamente ACADÉMICOS, por ende, la información resultante de la misma será manejada con estricta confidencialidad, y los criterios u opiniones serán utilizados para lo que corresponda dentro de la investigación que se efectúa.

Nombre Completo:

Lugar donde labora:

Cargo/puesto que desempeña:

1. ¿Qué entiende usted por TradeDress y/o Identidad Visual de un establecimiento comercial?

2. ¿Cómo considera que se puede proteger la figura del TradeDress en establecimientos comerciales?
 - Registro de Diseño industrial
 - Registro de Marca
 - Registro de Señal de Publicidad
 - Registro de Nombres Comerciales
 - Acciones de Competencia Desleal

3. Considera usted que a través del registro de un signo distintivo de los cuales regula la normativa guatemalteca, es suficiente para la correcta protección de la figura del TradeDress en establecimientos comerciales ¿Por qué?

4. Considera que la Ley proporciona los mecanismos legales (registros o acciones legales) suficientes, para la protección de la figura del TradeDress en establecimientos comerciales, en caso surja contienda en la cual se vea amenazada la identidad visual de un establecimiento comercial ¿Por qué?

5. Considera usted que el TradeDress de un establecimiento comercial puede ser vulnerable de imitación ¿Por qué?

6. Considera que las acciones de competencia desleal sean el principal instrumento de combate a la imitación del TradeDress en establecimientos comerciales ¿Por qué?

7. Usted considera que para fortalecer la seguridad jurídica de la legislación guatemalteca en cuanto a la protección de los avances de innovaciones dentro del ámbito de la propiedad intelectual así por ejemplo la figura del TradeDress, sea necesaria una reforma a la Ley de Propiedad Industrial que regule dicha figura en la normativa.