

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

"EL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS SOBRE MARCAS REGISTRADAS Y
LAS IMPORTACIONES PARALELAS"
TESIS DE GRADO

RICARDO ZUÑIGA VITERI
CARNET 11624-03

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JULIO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

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

"EL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS SOBRE MARCAS REGISTRADAS Y
LAS IMPORTACIONES PARALELAS"

TESIS DE GRADO

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

POR
RICARDO ZUÑIGA VITERI

PREVIO A CONFERÍRSELE
EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JULIO 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. MARIA DEL PILAR OGARRIO BLOCK

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. MARIA ANDREA BATRES LEON

Pilar Ogarrío B.

Abogado y Notario

13 Avenida 14-34, Zona 10

Colonia Oakland

Ciudad de Guatemala, Guatemala

pilarogarrío@viteriviteri.com

Teléfono (PBX) 2375-8484

Fax: 2379-9742 - 2367-5627

Guatemala,
25 de abril de 2012

Señores
Consejo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Ciudad de Guatemala

Estimados Señores:

Por este medio hago de su conocimiento que durante los últimos seis meses he asesorado al alumno Ricardo Zúñiga Viteri en su trabajo de tesis titulado "El Principio el Agotamiento de los Derechos sobre Marcas Registradas y las Importaciones Paralelas", previo a obtener el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Luego de la asesoría y revisión correspondiente de mi parte, el trabajo ha quedado terminado a mi satisfacción para que se proceda con la revisión final por parte de esa Facultad.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



Licda. María del Pilar Ogarrío Block



M.A. María Andrea Batres León
Abogada y Notaria

Guatemala, 8 de abril de 2014

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

Honorables Miembros del Consejo:

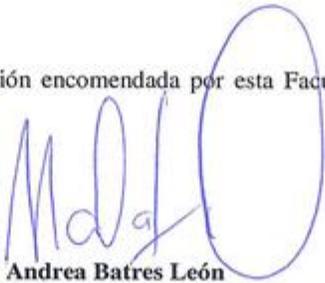
Me dirijo a ustedes con el objeto de hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el nombramiento recaído en mi persona como revisora de forma y fondo del trabajo de tesis titulado "*El Principio del Agotamiento de los Derechos Sobre Marcas Registradas y las Importaciones Paralelas*", elaborado por el estudiante **RICARDO ZÚÑIGA VITERI, Carné 11624-03**.

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

Por lo expuesto, emito **DICTAMEN FAVORABLE** sobre la pertinencia del trabajo de tesis denominado "*El Principio del Agotamiento de los Derechos Sobre Marcas Registradas y las Importaciones Paralelas*", elaborado por el estudiante **RICARDO ZÚÑIGA VITERI, Carné 11624-03**, a efecto de que continúe con los procedimientos establecidos por la Universidad Rafael Landívar, toda vez que dicho trabajo es apto, para que al autor se le confiera el Grado Académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Habiendo cumplido con la designación encomendada por esta Facultad, me suscribo con muestras de mi consideración y respeto.

Atentamente,


M.A. María Andrea Batres León
Abogada y Notaria



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
No. 071-2014

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado del estudiante RICARDO ZUÑIGA VITERI, Carnet 11624-03 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07634-2014 de fecha 8 de abril de 2014, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"EL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS SOBRE MARCAS REGISTRADAS Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS"

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

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 3 días del mes de julio del año 2015.



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

ÍNDICE

Introducción	01
CAPÍTULO 1	
1.1 Antecedentes Históricos de la Propiedad Intelectual	06
1.2 Propiedad Intelectual	11
1.2.1 Generalidades de la Propiedad Intelectual	11
1.3 La Marca	12
1.3.1 Funciones de la Marca	14
1.3.1.a Denominación de Origen Empresarial	14
1.3.1.b Distinción de Productos y Servicios	16
1.3.1.c Función de Garantía	17
1.3.1.d Publicidad	18
1.3.1.e Función Condensadora del “Goodwill”	19
1.3.2 Sistemas Para la Adquisición del Derecho Sobre la Marca	20
1.3.2.a Sistema Atributivo	20
1.3.2.b Sistema Declarativo	21

1.3.3	Ámbito Territorial de los Derechos de Marcas	21
1.3.3.a	Sistemas Nacionales de Derechos de Marcas	21
1.3.3.b	Sistemas Regionales o Comunitarios de Derechos de Marcas	22
1.3.3.c	Sistemas Internacionales de Marcas	23
1.4.	La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)	26
CAPÍTULO 2		
2.1	Derechos que Confiere el Registro de una Marca en Guatemala	28
2.2	Limitaciones en el Ejercicio del Derecho Sobre la Marca Registrada	30
CAPÍTULO 3		
3.1	Principio del Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada	35
3.1.1	El Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada	37
3.1.2	Ámbito Territorial del Agotamiento del Derecho Sobre las Marcas Registradas	40
CAPÍTULO 4		
4.1	Las Importaciones Paralelas	44
4.2	El Problema Ocasionado por las Importaciones Paralelas	49
4.3	La Aplicación del Principio del Agotamiento del Derecho Sobre la Marcas Registrada	50

4.3.1 El Principio del Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada en Relación a los Sistemas Nacionales de Marcas y los Procesos de Integración Económica	51
4.3.2 Efectos del Agotamiento de los Derechos Sobre la Marca Registrada	56
4.3.3 El Agotamiento de los Derechos Sobre la Marca Registrada en la Legislación Guatemalteca y los Convenios y Convenciones Internacionales Ratificados por Guatemala	58
4.3.3.a La Ley de Propiedad Industrial	58
4.3.3.b Los Acuerdos sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC)	61

CAPÍTULO 5

5.1 Presentación, Análisis y Discusión de Resultados	65
Conclusiones	82
Recomendaciones	84
Referencias	85
Anexos	88

RESPONSABILIDAD: El autor será el único responsable del contenido y conclusiones de la tesis.

Resumen Ejecutivo

La presente investigación abordará el tema del Agotamiento del Derecho sobre la Marca Registrada y las Importaciones Paralelas. Principalmente se busca establecer ¿En qué consiste el agotamiento del derecho de marcas registradas y cómo se ve afectado por la importación de productos legítimos o importaciones paralelas?

El principio del agotamiento es de particular importancia por la manera en que puede afectar no solo a los titulares de las marcas registradas, también a los consumidores. El estudio del principio del agotamiento del derecho y el análisis de las legislaciones existentes y aplicables en Guatemala será de provecho o utilidad para la sociedad consumidora en general y en especial para los titulares de derechos de Propiedad Intelectual y comerciantes.

Se tratarán de manera separada el tema del Agotamiento del Derecho sobre la Marca Registrada y el de las Importaciones Paralelas, pues estas son el resultado directo del agotamiento del derecho. Se analizará la manera en que está regulado el principio del agotamiento en Guatemala así como las maneras en que puede variar según el ámbito territorial del agotamiento del derecho sobre las marcas registradas que adopte la legislación.

De igual manera se discutirán problemas políticos, económicos y jurídicos que presentan las importaciones paralelas y su relación con la aplicación con el principio del agotamiento del derecho. A fin de lograr una mejor comprensión de la materia, tanto en el ordenamiento jurídico guatemalteco como en la realidad nacional esta investigación expone las opiniones de las principales autoridades guatemaltecas en materia de propiedad intelectual.

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial, específicamente el agotamiento del derecho sobre las marcas registradas es un tema de relevancia y actualidad que se encuentra en constante desarrollo y evolución. La presente investigación se centrará en el agotamiento del derecho sobre las marcas registradas, el que fue recientemente incorporado al ordenamiento jurídico guatemalteco. La relevancia de este tema está vinculada con el fin primordial de las marcas registradas, que es facilitar a los consumidores a identificar un producto o un servicio con su origen industrial. Dentro de los derechos que adquiere el titular de una marca registrada está la facultad de fijar dicha marca a sus productos, o en los empaques de los mismos, con el propósito de que los consumidores identifiquen esos productos como producidos por determinado titular. Esto permite que los consumidores identifiquen ciertas marcas y se establezca una relación directa entre la marca, el origen industrial, la calidad y el precio de los productos, así como distinguir a dichos productos o servicios de los demás. La presente investigación se centrará en los signos distintivos, específicamente en las marcas registradas.

Es importante establecer, desde el inicio, que el tema del Principio del Agotamiento del Derecho sobre las Marcas Registradas, es un tema de relevancia jurídica que está íntimamente ligado con temas económicos. De la misma manera, es importante aclarar que el Principio del Agotamiento no es exclusivo a las marcas, sino que es un principio común a todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y las patentes. Lo que aquí se pretende es realizar una investigación en la que se trate el tema del agotamiento del derecho enfocado, específicamente, en las marcas registradas. El principal objetivo de la misma va a ser determinar en qué consiste el principio de agotamiento de las marcas registradas y cómo se aplica. Para lograr esto se han establecido como objetivos específicos los siguientes: A. Determinar de qué manera se aplica el principio del agotamiento de las marcas registradas en Guatemala; B. establecer el efecto que tiene el establecimiento de mercados comunes o tratados de libre comercio sobre los derechos de los propietarios de marcas

registradas; y C. Establecer las limitaciones a los derechos de los propietarios de marcas registradas.

Para lograr los objetivos expuestos anteriormente se han formulado un grupo de preguntas que buscan enfocar la investigación para que ésta cumpla con sus fines. Por lo que la presente investigación busca responder las siguientes preguntas: A. ¿En qué consiste el principio del agotamiento de las marcas registradas? B. ¿Cómo se aplica el principio del agotamiento de las marcas registradas en Guatemala? C. ¿Qué efecto tiene el establecimiento de mercados comunes o tratados de libre comercio sobre los derechos de propietarios de marcas registradas? D. ¿Cuáles son las limitaciones a los derechos de los propietarios de marcas registradas?

La presente investigación abarca la descripción y determinación del principio de agotamiento de las marcas registradas y el efecto que el mismo tiene sobre los derechos de los titulares de marcas registradas. Así como la forma en la que se aplica el principio del agotamiento de las marcas registradas en Guatemala y los efectos que tienen los mercados comunes, los tratados de libre comercio y las importaciones paralelas sobre los derechos de los titulares de marcas registradas. Sin embargo, por la envergadura del tema del agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas y las importaciones paralelas, la presente investigación necesariamente se limita a contestar las preguntas enumeradas anteriormente. La presente investigación no pretende realizar un análisis comparativo entre las distintas legislaciones y cómo cada una contempla el principio del agotamiento, si no, simplemente establecer en qué consiste el principio del agotamiento de las marcas registradas, cómo se aplica dentro de la legislación guatemalteca y cuáles son los efectos que tiene el establecimiento de mercados comunes, tratados de libre comercio y las importaciones paralelas sobre los derechos sobre marcas registradas.

Con la intención de recolectar información valiosa para la presente investigación se realizaron entrevistas diseñadas con preguntas abiertas a las más altas autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. Otro instrumento que fue de gran utilidad en el desarrollo de la presente investigación fue la elaboración de un

cuadro de cotejo comparando el trato dado al tema del agotamiento de los derechos sobre marcas registradas por la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República), la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Acuerdo Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. El cuadro de cotejo fue elaborado para exponer de una manera clara y precisa las diferencias y similitudes existentes entre los diferentes tratados internacionales ratificados por Guatemala en materia de Propiedad Industrial que se encuentren vigentes y la Legislación referente a Propiedad Industrial actual.

Esta investigación pretende establecer en qué consiste el principio del agotamiento de las marcas registradas y cómo se aplica éste principio dentro de la legislación guatemalteca y los tratados internacionales que ha ratificado Guatemala. Al establecer concretamente en qué consiste el principio del agotamiento de las marcas registradas se podrá analizar cuáles son los efectos que tienen las importaciones paralelas, los mercados comunes y los tratados de libre comercio sobre los derechos de los titulares de marcas registradas. Lo que beneficiará tanto a los titulares de marcas registradas al conocer los límites de sus derechos, como a los consumidores en general, para entender la forma en la que los productos y las marcas cruzan fronteras territoriales y así puedan identificar correctamente un producto o un servicio con su origen industrial. Ya que facilitar la identificación del origen industrial de un producto o un servicio es uno de las funciones primordiales que cumplen las marcas registradas y los signos distintivos en general.

Quizá el más importante aporte de la realización de la presente investigación es su novedad ya que el tema no ha sido objeto de otros trabajos de investigación al nivel de tesis de licenciaturas y es un tema novedoso que ha sido recientemente integrado dentro de la legislación nacional.

El tema del agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas ha sido tratado ampliamente en países como Argentina, y aún más en el continente Europeo

por el efecto que ha tenido el establecimiento de la Unión Europea sobre los derechos de distintos titulares de marcas registradas dentro de los países miembros de la comunidad. Dentro de la Unión Europea se estableció recientemente la figura de las “marcas comunitarias”, figura que actualmente ha sido objeto de un gran número de estudios y publicaciones. Incluso, se estableció una “Oficina de Armonización del Mercado Interno” dentro de la Unión Europea la cual se dedica a “la promoción y la administración de las marcas, dibujos y modelos en el ámbito de la Unión Europea”¹. Sin embargo, el tema no ha sido tratado a nivel Centroamericano y adquiere mayor relevancia a medida que avanzan los esfuerzos por la integración regional. Cabe también mencionar que este tema no ha sido trabajado en ninguna otra investigación a nivel de tesis de licenciatura, por lo que es original en ese sentido.

El Agotamiento de los Derechos Marcarios está además íntimamente ligado con el tema de las importaciones paralelas ya que comúnmente se da el agotamiento del derecho sobre las marcas registradas simultáneamente con la realización de importaciones paralelas. El Principio de Agotamiento del Derecho sobre las marcas registradas permite que se lleven a cabo las denominadas importaciones paralelas, también conocidas como importaciones grises. El tema de las importaciones paralelas ha generado una serie de discusiones por la existencia de diversos intereses encontrados, es aquí donde el Principio del Agotamiento de los Derechos sobre las Marcas Registradas, cobra mayor relevancia.

Debido a su reciente incorporación a la legislación nacional aún no existen precedentes judiciales en Guatemala, cosa que le suma importancia a la presente investigación, ya que sin lugar a duda, el agotamiento de los derechos sobre marcas registradas es un tema que va a adquirir más relevancia con el paso del tiempo y a medida que el mismo sea aplicado por la administración de justicia. La rápida y creciente negociación e implementación de tratados de libre comercio y otras medidas económicas y políticas relacionadas con la globalización, hace inevitable que los distintos aspectos del agotamiento del derecho sobre la marca registrada sean materia

¹ OAMI – Online – 2.1 La OAMI; OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interno, “La OAMI” Alicante, España. <http://oami.europa.eu/es/mark/role/brochure/br1es09.htm> Consultado 6 de febrero de 2009.

de procesos judiciales. Agregándole aún más importancia a este tema, de por sí relevante en nuestro ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO 1

1.1 Antecedentes Históricos de la Propiedad Intelectual

“Originalmente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de los de sus competidores. Hay quienes remontan esta costumbre hasta 5,000 años A.C., antigüedad que se le atribuye a objetos de alfarería que llevaban signos distintivos. Es posible que en algunos casos estos signos hayan identificado la propiedad del objeto que permanecía en posesión de su dueño y no el origen del producto vendido. De cualquier manera, hay acuerdo entre quienes han estudiado el tema, que ya en Pompeya se utilizaban las marcas para identificar al fabricante. Es así que estos signos fueron denominados marcas de fábrica.”²

Los primeros estudios sistemáticos sobre el derecho de marcas datan de principios del siglo XIX. Sin embargo, las marcas de fábrica habían sido utilizadas desde tiempos remotos. El derecho sobre ellas varió considerablemente desde la desaparición del régimen de las corporaciones. En el transcurso del siglo XVIII se implementaron cambios drásticos que surgieron a raíz de la Era Industrial. Teniendo como resultado los fundamentos del derecho industrial que conocemos actualmente.

Se ha encontrado símbolos en objetos de alfarería de la antigua Grecia, aunque se ignora la protección que estos puedan haberle otorgado a quienes los utilizaron. En cambio, se ha comprobado que en el Imperio Romano era corriente el empleo de marcas en productos de alfarería, vinos, quesos y demás objetos. Sin embargo, no está claro el fin de éstas, ya que los esclavos (que producían los bienes marcados) no hubieran tenido acción en su defensa. Se cree que eran los patronos quienes podían hacer valer una acción civil “actio injuriarum” o una “actio doli”, dependiendo del caso, para defender sus derechos. Los derechos que representaban las marcas en el imperio romano se adquirían por la notoriedad de estos símbolos.

² Otamendi, Jorge; *Derecho de Marcas*; Buenos Aires, Argentina. Lexis Nexis Abeledo-Perrot. 2006 pág. 11

Con el régimen de las corporaciones surgió un nuevo tipo de marca. Cada corporación adoptaba una marca determinada que a su vez servía para asegurar a los consumidores que el producto que la portaba era reglamentario. Adicionalmente, cada productor, maestro u artesano podía adoptar una marca individual. Generalmente las marcas corporativas eran impuestas por ordenanza real. De igual manera, como imponían las marcas corporativas, los monarcas establecían también las penas a los usurpadores de las mismas. Un ejemplo de éstas es la marca de las corporaciones de tejedores del imperio de Carlos V, que fuera impuesta por este monarca en un edicto publicado el 16 de mayo de 1544, en el cual condenaba a los usurpadores de la misma a ser excluidos de la corporación y a cortársele la mano derecha.³ El mismo monarca ordenó por medio de una cédula promulgada en Granada el 9 de noviembre de 1526 “...sin limitación, indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas como cosa propia, pagando únicamente el quinto real.”⁴ Con tal estímulo, “pronto se abrieron minas, comenzando entonces la extracción de los metales preciosos necesarios para proveer a la creciente demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época; para satisfacer los gustos de la recién establecida falange de señores encomenderos, de funcionarios y pobladores y, sobre todo, para calmar los incesantes apuros de la monarquía.”⁵ El auge de tal industria, que llegó a tener renombre universal, especialmente en el ramo de plata y oro, precisó de prevenciones legislativas que garantizaran un eficaz control del pago de los reales derechos.”⁶ Debido al auge que ocasionó esta disposición de la monarquía y el creciente tráfico de metales preciosos y objetos hechos de éstos, la monarquía utilizó las marcas como una manera eficaz para controlar que los metales preciosos y los objetos que los contenían, hubieren efectivamente pagado el impuesto con el que eran gravados.

El autor mexicano David Rangel Medina cita una de estas disposiciones legales denominada “Ordenanzas Dictadas en lo Tocante al Arte de la Platería” emitida por el

³ Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de Marcas*; Buenos Aires, Argentina. Editorial Robis. 1946, Pág 11.

⁴ *Loc. Cit.*

⁵ *Loc. Cit.*

⁶ Rangel Medina, David., *Tratado de Derecho Marcario*; México. Editorial Libros de México. 1960, Pág. 8.

Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638 en donde se establecía lo siguiente: "... 8ª El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto Real, así de parte de los plateros como del Veedor y Oficiales Reales es el siguiente: a) Antes de labrar la plata o el oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los Oficiales Reales, para que éstos vean si está quintada y marcada... b) El Veedor, en presencia de dichos Oficiales Reales, las marcará con la marca y señal que para este efecto deben llevar."⁷

"17ª a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren. b) Que esta marca han de registrarla ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México. c) Que sin ella no pueden vender piezas bajo penas."⁸

En 1778 se dictaron nuevas disposiciones arancelarias para México que hicieron hincapié en marcas que jugaban un papel más bien de facilitador del control estatal, similares a las que en la actualidad se conocen como "marcas obligatorias". Un ejemplo de esto es el artículo 30 del "Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias", que preveía que las mercaderías embarcadas para Indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas, estableciendo: "...siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que van pre definidas en el citado artículo diez y ocho de este reglamento..."⁹. Las penas establecidas en el artículo diez y ocho eran el decomiso de la mercadería, cinco años de presidio en uno de los de África y la de quedar privado, para siempre, de hacer el comercio en Indias."¹⁰

Existen documentos que prueban que en el siglo XV los comerciantes habían comenzado a usar marcas propias, adicionales a las marcas de las corporaciones con las que estaban identificados los productos que comerciaban. Las marcas de los comerciantes, que se consideraban una propiedad de derecho natural, eran protegidas por los tribunales por medio de acciones tanto civiles, como penales.

⁷ Rangel Medina, David., *Op. Cit.* Pág.11

⁸ *Loc. Cit.*

⁹ *Loc. Cit.*

¹⁰ *Ibid.* Pág. 11

La protección de marcas por medio de los edictos reales o reales órdenes se utilizó en toda Europa hasta principios del siglo XIX. Siendo la única excepción el caso de Francia, que el 2 de marzo de 1791, a raíz de la revolución, emitió un decreto que suprimió las corporaciones y proclamó la libertad absoluta de comercio e industria. Por lo establecido en este decreto, desaparecieron las marcas existentes y se creó la posibilidad de cualquier competencia. Sin embargo, la libertad absoluta ocasionó tal caos, que pronto se dictó la ley de 25 germinal del año XI que restablecía las marcas y aplicaba sanciones uniformes a todos los imitadores y usurpadores de éstas. Poco después las demás naciones europeas comenzaron a dictar leyes sobre marcas. En Italia en 1839 se promulgó el Código Penal Albertino que establecía una acción de defensa de las marcas 'aprobadas por el gobierno' creándose así la figura del registro de marcas.

La primera legislación específica en materia de Propiedad Intelectual apareció en Francia el 28 de julio de 1824. Seguidamente se publicaron los que el autor Pedro C. Breuer Moreno¹¹ identifica como los primeros tratados en la materia, entre estos los publicados por Gastambide en 1837, por Rendú en 1859 o los de Eugène Pouillet en 1875. El autor francés J.P. Prudhmon, citado por Breuer Moreno trató de justificar la existencia de la marca como un contrato existente entre la sociedad y el titular de la misma: "...la adopción de la marca implicaría la prestación de un servicio a la sociedad; su protección, la recompensa."¹²

También se realizaron importantes estudios y publicaciones en relación a la propiedad intelectual en Bélgica, donde los autores abordaron estos temas incluso antes que los mismos pasaran a formar parte del ordenamiento jurídico.

Los sistemas atributivo y declarativo que se aplican actualmente, surgieron como resultado de los trabajos de los juriconsultos franceses y sajones. Siendo el sistema atributivo el que comúnmente adoptan los países con sistemas legales de origen latino; y el sistema declarativo el que ha sido adoptado por los países con sistemas jurídicos de origen sajón. Sin embargo, los tratadistas ingleses se limitaron a realizar digestos de

¹¹ Breuer Moreno, Pedro C., *Op. Cit.* Pág. 4.

la jurisprudencia y, como consecuencia de esto, sus únicos aportes valiosos a la doctrina fueron las marcas colectivas nacionales y las bases de lo que ahora conocemos como el sistema atributivo.

Debido a la rápida evolución de los Derechos de Propiedad Intelectual, se ha realizado un gran número de trabajos colectivos sobre la materia. En París en 1878 se llevó a cabo una 'Exposición Internacional' en la que se iniciaron las discusiones acerca de la coordinación y unificación de las legislaciones sobre propiedad intelectual. En 1883 por iniciativa del gobierno francés, se convocó a un congreso internacional para tratar temas relacionados con lo que se denominó una "Unión Internacional". En este congreso se firmó el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual", también como producto de este congreso se integró la "Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual".

En 1889, también por iniciativa del gobierno francés, se reunió otro congreso de propiedad intelectual con el fin de organizar una asociación privada que estudiara el derecho industrial. Como consecuencia, se organizó la "Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI)".¹³ Los fines primordiales de esta organización fueron definidos por sus estatutos como: "...estudiar y comparar las legislaciones existentes; trabajar a favor de las convenciones internacionales; organizar congresos periódicos; diseminar información concerniente a la propiedad intelectual, incluyendo la preparación de publicaciones;"¹⁴ entre otras.

De la misma manera, se han establecido otras organizaciones internacionales, regionales e incluso nacionales. Entre las más importantes en relación a Guatemala están, la International Trademark Association (INTA) que fue conformada en 1878, la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) que data de 1964 y la Asociación Guatemalteca de Propiedad Intelectual. También existe un organismo

¹² *Loc. Cit.*

¹³ AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Zurich, Suiza, 2010. <https://www.aippi.org/?sel=aims>. Consultada el 26 de octubre de 2010.

¹⁴ AIPPI Estatutos de la International Association for the Protection of Intellectual Property, Zurich, Suiza, 2008. https://www.aippi.org/download/StatutesRegulations/Statutes_EN_2008.pdf. Consultado el 27 de octubre de 2010.

especializado, dentro de la Organización de Naciones Unidas, denominado la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ésta cuenta con 184 países miembros y está dedicada específicamente a la "...creación de un sistema internacional de propiedad intelectual que sea equilibrado, accesible, recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico salvaguardando el interés público."¹⁵

1.2 Propiedad Intelectual

1.2.1 Generalidades de la Propiedad Intelectual

Como primer tema es pertinente dar una definición concreta de lo que es la Propiedad Intelectual. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana define la Propiedad Intelectual de la siguiente manera: "La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones."¹⁶

"El artículo 2 del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico."¹⁷

La misma entidad da un concepto más claro al establecer que "La propiedad industrial es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio (invenciones, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados) y la represión contra la competencia

¹⁵ ¿Qué es la OMPI?; Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza. 2010. http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html Consultada el 28 de octubre de 2010.

¹⁶ SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana; Secretaria de Integración Económica Centroamericana, "La Propiedad Intelectual" Centroamérica, 2007, pág. 1. <http://www.sieca.org.gt/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache/17990000000767/17990000000767.swf>, consultado 9 de junio de 2008.

¹⁷ *Loc. Cit.*

desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.”¹⁸

La protección de los derechos de propiedad intelectual constituye uno de los derechos fundamentales del hombre, al garantizar a los inventores o creadores el aprovechamiento y la explotación económica de sus creaciones.

1.3 La Marca

“La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.”¹⁹ Esta definición, si bien es acertada, deja un gran número de aspectos que conforman la marca sin detallar. Una marca es cualquier signo que permite distinguir, en el mercado, los bienes o servicios producidos o prestados por una persona, de los de otra. Aunque las marcas se incluyen dentro de las creaciones protegidas por la propiedad intelectual, muchas veces los signos empleados no son creaciones intelectuales en sí mismos sino medios o elementos que han sido adoptados como identificadores de los productos o servicios que produce o comercializa una empresa. De ahí que una marca puede estar constituida por cualquier signo o expresión que sirva para individualizar y distinguir un producto o un servicio.

La ley de Propiedad Industrial de Guatemala en su artículo cuarto define la marca como: “...cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.”²⁰

“Las marcas además de cumplir una función de distintividad entre las mercancías y servicios que se ofrecen en el mercado, pueden cumplir otras funciones relevantes para fomentar la competencia y proteger al consumidor, tales como la indicación del origen empresarial del producto o servicio y la garantía de cierta calidad. Por esas

¹⁸ *Ibid.* pág. 2.

¹⁹ Otamendi, Jorge. *Op. Cit.* Pág. 1.

²⁰ *Ley de Propiedad Industrial*, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

razones las marcas, y en general todos los signos distintivos, merecen una adecuada tutela frente a su uso indebido o su imitación.”²¹

“Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.”²²

“Todas las creaciones protegidas por la propiedad intelectual tienen en común la exclusividad que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos definidos en la legislación y el hecho de que ese conjunto de facultades constituye una ‘propiedad’ de su creador, que puede ser transmitida a un tercero. Difieren en el alcance de los derechos conferidos, el plazo de protección y la forma de adquisición del derecho. En el derecho de autor, la obra queda protegida desde el momento de su creación, sin que sea necesario que se registre. En las otras creaciones, por el contrario, es necesario, en la mayoría de los casos, inscribirla para gozar de los derechos que la ley prevé.”²³

“Los signos distintivos son las señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Sin embargo, no todos los elementos que utilizan los empresarios para identificar en el mercado sus productos, sus locales o su actuación, son susceptibles de protección mediante el sistema de la propiedad industrial, sino sólo aquéllos que expresamente señala la ley.”

“De acuerdo con la legislación, un signo distintivo puede ser una marca, un nombre comercial, un emblema, un rótulo, una expresión o señal de publicidad y una denominación de origen. Sobre dichos signos puede adquirirse un derecho exclusivo que faculta al titular a impedir a terceros que los utilicen en el comercio. Sobre los demás medios que el empresario emplee para distinguir su actuación mercantil, no se puede adquirir un derecho de exclusividad pero el empresario puede exigir que sus

²¹ SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana. *Op. Cit.* pág. 4.

²² Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículo 7.

²³ SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana. *Op. Cit.* Pág. 2.

competidores no los utilicen con el objeto de beneficiarse de su prestigio o clientela, es decir, deslealmente.”²⁴

La marca desempeña un papel importante con respecto al proceso competitivo. Sin embargo, su función esencial es la de distinguir productos o servicios. El objeto de distinguir productos o servicios le permite al consumidor elegir y adquirir los productos que desea. Cuando un consumidor elige un producto que está identificado con una marca, por su calidad u origen industrial, el consumidor está premiando al propietario de la marca por sus esfuerzos al producir un producto de calidad y a un precio favorable, todo esto con el fin de que los consumidores la reconozcan y la prefieran. Acreditando su marca en el mercado, el titular se estará beneficiando al vender más y en consecuencia obtener una mejor utilidad. Cuando un productor logra identificar su marca por la calidad de sus productos o servicios, los consumidores los preferirán, lo que a la vez lo incentivará a mejorar aún más la calidad de los mismos. Por lo general los fabricantes buscan establecer una clientela y ganarse al público consumidor. El uso de la marca es una manera eficiente de diferenciar sus productos de la variedad existente en el mercado y establecer una clientela al conseguir la preferencia del público consumidor. Las marcas permiten que los productos se encuentren en una gran variedad de locales y que compitan entre sí por su sola exposición al público que los identifica por el signo distintivo.

1.3.1 Funciones de la Marca

1.3.1.a. Denominación de Origen Empresarial

Tradicionalmente se ha entendido que la función primordial de la marca es identificar el origen del producto y a su vez permitir a los consumidores distinguir entre los distintos fabricantes de los productos. Con el paso del tiempo, las funciones de las marcas se han ido ampliando. Hace un siglo, las marcas no eran lo que son hoy en día. El autor Walter Derenberg, citado por Otamendi, transcribe el fallo de un tribunal estadounidense de hace un siglo que resolvió: “No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o símbolos que no tengan relación con el origen y

²⁴ SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana. *Op. Cit.* Pág. 3.

propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su nombre y calidad”²⁵ según explica Derenberg, en la época en la que fue dictada la sentencia citada, el termino *trademark* no se refería a una marca registrada, como es actualmente, sino únicamente al nombre del fabricante y cualquier otro elemento, fuera una palabra o un signo adicionales al nombre del fabricante, eran considerados estar fuera de lo que cubría el concepto de *trademark*. Al punto que cualquier persona podía utilizar la designación que otro hubiera creado, incluso para identificar productos idénticos siempre que “tomara las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante”²⁶.

El autor francés, Eugéne Pouillet, citado por Otamendi, recuerda una definición dada por un tribunal Francés en 1868 en la que establece: “Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren”.²⁷ De acuerdo con esta definición las marcas distinguían a un producto de otro, al identificar a los productores de éstos.

En la actualidad, el concepto de las funciones de la marca es mucho más amplio. Un gran número de las marcas que se encuentran en el mercado no distinguen el origen de los productos por los signos distintivos que los marcan. Otamendi cita otro fallo estadounidense, esta vez de 1933, en el que el tribunal determina: “Lo que quieren decir con tal expresión (Identificar la fuente de origen) es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada, cree que lo que compra ha emanado de la fuente, cualesquiera sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esta etiqueta han derivado siempre”²⁸. En realidad, actualmente muchos de los consumidores ignoran completamente el origen y el fabricante de los productos que adquieren. En los casos en que la marca está formada por el nombre del fabricante, si se cumple con la función de indicación de origen que las marcas han tenido

²⁵ Otamendi, Jorge, *Op. Cit.* pág 2.

²⁶ *Loc. Cit.*

²⁷ Otamendi, Jorge, *Op. Cit.* Pág 2

²⁸ *Ibid.* Pág 3

tradicionalmente, pero esa función ha pasado a ser secundaria frente a las demás funciones que cumplen los signos distintivos en la actualidad.

La función de denominar el origen de los productos ya no es una función primordial de las marcas porque actualmente, por la concesión de licencias y franquicias, es común que varios fabricantes de productos y prestatarios de servicios los identifiquen con las mismas marcas. En estos casos los orígenes pueden ser varios y las marcas las mismas, quedando descartada la posibilidad de establecer el origen del producto o servicios simplemente por la marca que los distingue. Por lo que la pretensión del consumidor de adquirir un bien elaborado por un productor determinado, basando su elección en el signo distintivo que marca el bien, puede actualmente, ser errada, ya que existe la posibilidad de que el productor haya cedido el derecho de usar la marca, a un tercero.

Esto no quiere decir que el consumidor deje de creer que todos los productos o servicios identificados con una misma marca, tengan un mismo origen industrial, aunque ignore de quien se trata. El comprador supone que una marca está relacionada con un origen industrial determinado, aun cuando el producto haya sido introducido al comercio por un licenciataria del titular original de la misma.

1.3.1.b. Distinción de Productos y Servicios

En la actualidad, esta es la verdadera y primordial función de las marcas, el distinguir un producto o un servicio, de otro. A pesar de que el poder identificar al productor de un bien será para muchos, un factor esencial para elegir qué producto adquirir, esta información ya no está asociada a la marca, como en el pasado. Actualmente se consigna en la etiqueta, pero no necesariamente forma parte del signo distintivo. El consumidor podrá encontrar toda la información sobre el bien en la etiqueta, el envase o envoltorio del producto, o bien consultar al comerciante, pero comúnmente es información ajena a la marca.

Una vez el producto ha sido introducido al comercio y colocado en el lugar de venta, la marca desempeña la más importante de sus funciones: el facilitar al

consumidor la elección entre varios productos o identificar y adquirir un bien que ya conoce y prefiere. La marca permite la distinción entre productos o servicios similares, de una misma especie. En el caso que un signo no sea apto para distinguir un producto o servicio de los demás, entonces ese signo no es apto para constituir una marca en los términos señalados. Es por esto que la distinción es una función natural y esencial de la marca.

1.3.1.c. Función de Garantía

Otra función secundaria de las marca es la de garantizar una calidad uniforme en los productos o servicios que distingue. Esto va íntimamente ligado con lo que se conoce como 'lealtad a la marca'. Los consumidores que adquieren repetidamente productos identificados con un signo distintivo o solicitan la prestación de un servicio, lo hacen porque confían que la calidad de los productos o servicios identificados por una marca en particular, no va a variar. Esto no quiere decir que las marcas garantizan una calidad óptima si no una calidad uniforme y constante.

Es necesario resaltar también el papel que desempeña el precio de los productos en el momento en que el consumidor realiza su elección, pues al establecer una relación entre una marca y una determinada calidad en los productos o servicios, también se establece una relación con el precio que se debe pagar por éstos. Es posible que existan productos mejores, de mejor calidad a los que elija el consumidor, pero éste recurre a la marca que ya conoce y le garantiza a él una calidad determinada que ya conoce y le satisface. Especialmente, cuando se trata de marcas que han sido objeto de una o varias licencias o franquicias, lo que mantiene el prestigio y la unidad de dicha marca es precisamente la garantía de una calidad uniforme en los productos o servicios.

A pesar de que la marca desempeña una función de garantía, esta garantía no constituye ninguna obligación legal, es simplemente una calidad que el consumidor espera por la experiencia obtenida cuando consumió el producto o solicitó el servicio con anterioridad. Es basándose en esa experiencia anterior que el consumidor elige los productos que consume. Los productores compiten entre sí, para dar la mejor

experiencia a los consumidores y al mejor precio, logrando así aumentar la lealtad a su marca.

El titular de la marca tiene interés en mantener una calidad uniforme en sus productos con el fin de que el consumidor no sea frustrado por un cambio en la calidad cuando vuelva a elegir el producto. Cuando la calidad de los bienes o servicios baja, estos seguramente perderán consumidores e incluso puede provocar la desaparición de la marca del mercado. Cuando una marca viola la esperanza de calidad que los consumidores tienen al elegirla, ésta dejará de ser escogida por el público. La lealtad del público hacia una marca está basada únicamente en la relación entre la calidad y el precio de los productos que obtienen. En caso que la calidad varíe, el público reacciona rápidamente y adquiere productos de la competencia con la esperanza de obtener un producto de calidad y precio similar a lo que están acostumbrados. Para las marcas es mucho más fácil perder posiciones en el mercado, que ganarlas. Es por esto que una marca que ya tiene cierto prestigio, es un bien muy codiciado y los titulares velan por conservarlo y proteger sus marcas.

La inversión necesaria para posicionar una marca en el mercado es considerable y esto influye en que los productores se esmeren en mantener la calidad y así conservar su posición frente a sus competidores, a la vez, es por esto que la función de la marca como una garantía al consumidor, perdura.

1.3.1.d. Publicidad

Otra de las funciones de la marca es la función publicitaria. Las marcas desempeñan un papel sumamente importante en la publicidad. Esta importancia radica en que un producto que no es identificado con una marca, no sería posible de publicitar ya que los consumidores no sabrían distinguirlo de la competencia. La marca es el único vínculo entre el consumidor y el titular o productor. Es a través de la marca que el titular se beneficiará de la aceptación que la misma tenga por parte del público y de la inversión que ha realizado para dar el signo distintivo a conocer. De nada sirven los esfuerzos del productor para alcanzar una calidad determinada y ofrecer sus productos dentro de un rango de precios, si los productos en sí son desconocidos por los

consumidores. Aún cuando el titular de la misma no realice publicidad, la marca debe tener un atractivo, para llamar la atención de los consumidores hacia el producto o servicio, debe tener un “poder motivante”, algo que le comunique información al consumidor e incite una respuesta inconsciente.

1.3.1.e. Función Condensadora del “*Goodwill*”

De acuerdo con Carlos Fernández-Novoa, la función más importante de una marca desde el punto de vista del empresario titular es la de “...constituir un mecanismo apto para condensar el eventual *goodwill* o buena fama de que gocen entre el público de los consumidores los productos o servicios diferenciados por la pertinente marca”.²⁹ Esta función de la marca proviene de la doctrina norteamericana que relacionó a la marca con el *goodwill* del productor. De acuerdo con esta doctrina, no es posible separar la marca del *goodwill* ya que se incorpora en el concepto de la marca las expectativas de venta de los productos.

El *goodwill* es algo intangible que solamente existe en la mente del consumidor. “El *goodwill* es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca”³⁰ Al hablar de buena fama, se refiere al prestigio adquirido por la marca y que implica la preferencia o el reconocimiento que los productos identificados con dicha marca tienen ante el público. El *goodwill* está relacionado con las funciones anunciadas anteriormente, ya que el *goodwill* del consumidor proviene de las experiencias anteriores, que llevan al consumidor a identificar un producto por la marca que lo distingue, y a relacionar la marca y los productos, con ciertas cualidades basándose en la experiencia anterior. El *goodwill* es forjado por la buena calidad de los productos, la publicidad realizada por el titular para dar a conocer su marca y la potencia publicitaria o *selling power* de la marca. La buena calidad es probablemente el factor que más influye para generar *goodwill* hacia la marca, por que los consumidores, al reconocer la buena calidad de los productos o servicios marcados, los van a preferir sobre la competencia que no ofrezca la misma

²⁹ Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*, España, editorial Montecorvo, S.A., 1984, pág. 56.

³⁰ *Ibid.* pág. 57.

calidad. La publicidad realizada por el titular de la marca es también un factor influyente ya que afecta el reconocimiento que la marca tiene dentro del mercado y una publicidad realizada adecuadamente puede influir las preferencias del público. El *selling power* es una cualidad que se le atribuye a la marca en sí misma, en español podría denominarse como el ‘poder de venta’. En el caso de las marcas que emplean nombres o imágenes de personajes célebres como marcas, estas marcas tienen lo que se denomina *selling power*, ya que las personas identifican a los personajes o sus nombres y asocian las cualidades de los personajes con las cualidades que desean encontrar en los productos o servicios, esto hace que elijan consumir los productos identificados con las marcas que tienen *selling power* o ‘poder de venta’. El *goodwill* que la marca acumula con los consumidores puede también equipararse con el prestigio comercial que adquieren tanto la marca como los productos marcados con ella.

Es importante resaltar también que la función condensadora del *goodwill* no es constante, sino, una función eventual. Se dice que es una función eventual porque no todas las marcas poseen un goodwill. De hecho, es posible que una marca cuente con lo que la doctrina norteamericana denomina un *illwill* y que puede traducirse como ‘mala fama’. Al contar la marca con mala fama, surtiría una función de condensación del *illwill*, lo que sería perjudicial para su titular. Podría decirse, que las marcas desempeñan una función condensadora de la fama y que la fama de las marcas puede ser buena (*goodwill*) o mala (*illwill*). Sin embargo, la función condensadora de la fama es más bien una tarea socio-económica y no jurídica de las marcas. A la esfera jurídica solo le concierne lo relativo a la buena fama, específicamente a proteger el derecho que el titular de una marca de gozar de la buena fama que ha creado para su marca y evitar que terceros se aprovechen de ella. En cuanto a la mala fama, es difícil concebir que un titular vaya a luchar por proteger la mala fama de la que adolece su marca.

1.3.2. Sistemas Para la Adquisición del Derecho Sobre la Marca

1.3.2.a. Sistema Atributivo

En Guatemala se utiliza el sistema atributivo para adquirir el derecho sobre una marca. Este sistema básicamente le “atribuye” el derecho a quien obtenga el registro de

la marca. En pocas palabras, en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre una marca si ésta no se encuentra registrada. De acuerdo con el artículo diecisiete de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, “Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro.” De acuerdo con lo enunciado por este artículo, es evidente que en Guatemala se utiliza el sistema atributivo para obtener los derechos sobre una marca.

1.3.2.b. Sistema Declarativo

El sistema declarativo es el sistema que reconoce el derecho de la persona que utiliza por primera vez la marca en el comercio. Básicamente consiste en que las personas adquieren el derecho sobre la marca al utilizarla para identificar un producto o servicio en el comercio. El registro de la marca simplemente declara el derecho que esa persona adquirió anteriormente en el momento que introdujo los productos o servicios identificados con dicho signo distintivo al mercado.

1.3.3. Ámbito Territorial de los Derechos de Marcas

1.3.3.a. Sistemas Nacionales de Derechos de Marcas

A pesar de varios intentos a nivel internacional para lograr una homologación de las legislaciones en materia de Propiedad Intelectual, en la actualidad la materia es regulada de una manera diferente por leyes específicas en, virtualmente, todos los países del mundo. Cada país otorga un grado distinto de protección a las creaciones del ingenio del hombre, llevando a cabo procedimientos diferentes para solicitar y conceder esa protección y establece requisitos específicos para su obtención. Como se pudo observar anteriormente, incluso existen sistemas distintos para adquirir los derechos sobre una marca como lo son el Sistema Atributivo y el Sistema Declarativo. Los Derechos Marcarios en Guatemala se encuentran regulados por la Ley de Propiedad Intelectual (Decreto 57-2000 del Congreso de la República), en el cuarto párrafo del artículo diecisiete de ésta se establece que: “El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley

otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala”³¹. Por lo que se entiende que el derecho sobre una marca en Guatemala se obtiene por medio de su Registro en el país, sin perjuicio del derecho de prioridad que se establece en el artículo 18 de la misma ley, o de lo dispuesto en convenios internacionales ratificados por Guatemala. Los derechos adquiridos por medio del registro de un signo distintivo en Guatemala se extienden a todo el territorio de la República y se acaban en sus fronteras, donde comienzan a regir las disposiciones en materia de Derechos Marcarios del vecino país. Es decir, que los derechos adquiridos por el registro de una marca en Guatemala se circunscriben al ámbito territorial guatemalteco. Las marcas registradas en Guatemala no gozan de protección más allá de sus fronteras y las marcas registradas en el extranjero no tienen protección en el país.

1.3.3.b. Sistemas Regionales o Comunitarios de Derechos de Marcas

Como resultado del establecimiento de la Unión Europea los Estados miembros han establecido la Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI). Esta es la entidad encargada de regular y administrar todo lo relativo a las marcas, dibujos y modelos dentro del ámbito de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, ha surgido lo que es conocido como la “marca comunitaria”. La marca comunitaria no es más que una marca aplicada dentro del territorio de la Unión Europea. Consiste en una marca que es usada o registrada (dependiendo del sistema para la adquisición de los derechos sobre la marca, Atributivo o Declarativo) en uno de los países miembros de la comunidad y es reconocida dentro de una Comunidad Económica. Alberto Casado define la Marca Comunitaria como: “Todo Signo Susceptible de representación gráfica, que sirve para distinguir en el mercado, los Productos o Servicios Idénticos o Similares de otra Empresa.”³² Es evidente que no existe mayor diferencia entre esta definición (basada en el Reglamento de la Marca Comunitaria) y muchos de los otros conceptos de “marca” expuestos anteriormente, la diferencia esencial está en que estas marcas son reconocidas dentro de una Comunidad Económica, mientras que las demás aplican

³¹ *Op.Cit*

³² Casado Cerviño, Alberto; *El Derecho de Marca en Europa. La Marca Comunitaria*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Ciudad Argentina. 1999. Pág 118.

dentro de la circunscripción territorial nacional. Las marcas que no se encuentran amparadas dentro del marco de la Comunidad Económica se ven relegadas al Derecho Nacional o Internacional de marcas y es así como las marcas comunitarias pueden coexistir con las marcas nacionales o extracomunitarias.

1.3.3.c. Sistemas Internacionales de Marcas

En la actualidad no existe un sistema mundial de registro o depósito de marcas. Lo más cercano a un sistema internacional de marcas es el denominado Arreglo de Madrid. El Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, fue firmado en 1891 en Madrid, España por varios países. El Arreglo ha sido revisado en varias ocasiones, en los años 1900, 1911, 1925, 1934, 1957 y en 1967 sufrió una importante revisión en la ciudad de Estocolmo, Suecia.

El Arreglo de Madrid, también conocido como el Sistema de Madrid, establece un sistema de registro internacional de marcas. La intención es que sea ratificado a nivel mundial, con el fin de eliminar la necesidad de realizar registros nacionales en cada país, pudiendo aplicarse un solo registro internacional al amparo del Arreglo de Madrid, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Sistema de Madrid establece un procedimiento por el cual una persona interesada puede solicitar el registro internacional de su marca y obtener la protección de la misma en todos los países firmantes, o los que fueran de su interés. Actualmente el Arreglo de Madrid cuenta con cincuenta y seis Estados miembros, mientras la Unión de Madrid, formado por los países parte del Protocolo de Madrid, cuenta con ochenta y cuatro Estados firmantes. Guatemala no es miembro ni del Arreglo de Madrid ni de la Unión de Madrid.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece un doble objetivo para el Arreglo de Madrid, de la siguiente manera: “El sistema tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilita la obtención de protección para las marcas (marcas de productos y marcas de servicios).”³³ y “En segundo lugar, dado que un registro

³³ Información general – Objetivos, Características Principales, Ventajas del Sistema de Madrid., Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Ginebra, Suiza.
<http://www.wipo.int/madrid/es/general/> Consultado el 25 de octubre de 2011.

internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil. Así sólo es necesario renovar un registro, y los cambios, por ejemplo, los relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la introducción de limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden registrarse en la Oficina Internacional mediante un único y sencillo trámite administrativo. Por otra parte, el sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se desea, sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o sólo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.”³⁴

En cuanto a la protección que ofrece un registro internacional obtenido bajo el amparo del Arreglo de Madrid, éste ofrece un nivel de protección equivalente a un registro nacional del país del que se trate. Sin embargo, esta protección se obtiene después de un complicado trámite administrativo en donde el solicitante se puede enfrentar con oposición o una denegación provisional a su solicitud en uno o varios de los países miembros por la existencia previa de una marca similar. En ese sentido, se da el caso del derecho regional unitario como lo es la marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interno, que no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia sólo con efecto para una parte del territorio abarcado por el derecho, y su cumplimiento puede exigirse mediante un único procedimiento que abarque las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dice que un registro internacional obtenido bajo el Sistema de Madrid equivale a un conjunto de registros nacionales en los Estados parte.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual argumenta que el sistema de la marca internacional tiene varias ventajas, entre ellas cita las siguientes: “El registro internacional tiene varias ventajas para el titular de la marca. Después de registrar la marca o presentar una solicitud de registro en la Oficina de origen, el titular sólo tiene que presentar una solicitud en un idioma y pagar una tasa, en lugar de presentar solicitudes independientes en las Oficinas de marcas de las diversas Partes Contratantes en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada Oficina. Además, el

³⁴ *Loc. Cit.*

titular no tiene que esperar a que la Oficina de cada Parte Contratante en que se solicita protección adopte la decisión de registrar la marca; si una Oficina no notifica la denegación dentro del plazo aplicable, la marca goza de protección en la Parte Contratante de que se trate. En algunos casos, el titular no tiene siquiera que esperar la expiración de este plazo para saber si su marca está protegida en una Parte Contratante, ya que antes puede haber recibido una declaración de concesión de protección de la Oficina de esa Parte Contratante.”³⁵

“Otra importante ventaja es que los cambios posteriores al registro, como por ejemplo un cambio en el nombre o la dirección del titular, o un cambio (total o parcial) en la titularidad o una limitación de la lista de productos y servicios, pueden inscribirse, con efecto para varias Partes Contratantes designadas, mediante un único y sencillo trámite administrativo y el pago de una única tasa. Además, sólo hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar.”³⁶

“El sistema de registro internacional presenta también ventajas para las Oficinas de Marcas, ya que no necesitan examinar si se cumplen los requisitos formales, clasificar los productos o servicios o publicar las marcas. Además, reciben una compensación por la labor que desempeñan, ya que las tasas individuales recaudadas por la Oficina Internacional se transfieren a las Partes Contratantes respecto de las cuales han sido abonadas, al tiempo que los complementos de tasa y las tasas suplementarias se distribuyen anualmente entre las Partes Contratantes que no han percibido tasas individuales, en proporción al número de designaciones de que hayan sido objeto.”³⁷

Como se indicó anteriormente, Guatemala no forma parte del Arreglo de Madrid, a pesar de las ventajas que señala la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con respecto a éste instrumento. Estas ventajas son principalmente para los titulares de los derechos de propiedad intelectual. En el caso de países como Guatemala, resulta que la gran mayoría de los titulares de estos derechos son entidades extranjeras, por lo

³⁵ *Loc. Cit.*

³⁶ *Loc. Cit.*

³⁷ *Loc. Cit.*

que, para países con economías en vías de desarrollo como Guatemala, cuya producción de Propiedad Intelectual es baja, el sistema internacional de marcas resulta poco atractivo.

1.4 La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado dentro de la Organización de Naciones Unidas, que trabaja en coordinación con la Organización Mundial de Comercio (OMC) para regular los aspectos del comercio internacional relacionados con la Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se define como “...un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.”³⁸

La OMPI “...se estableció en 1967 en virtud el Convenio de la OMPI, con el mandato de los estados miembros de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales. Su Sede se encuentra en Ginebra (Suiza).”³⁹

Los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se remontan al año 1883. La necesidad de establecer la protección internacional de la propiedad intelectual surgió después de la Exposición Internacional de las Invenciones de Viena del año 1873 a la que se negaron a asistir algunos expositores por miedo a que les robaran sus ideas para explotarlas comercialmente en otros países. En 1883 se firmó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue el primer tratado internacional de gran alcance que les facilitaba a los nacionales de un país obtener protección para sus creaciones intelectuales en el extranjero. Cabe señalar que el Convenio de París ampara únicamente la Propiedad Industrial. Posteriormente se incorporaron a este movimiento los derechos de autor con el Convenio de Berna para la

³⁸ ¿Que es la OMPI?, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Ginebra, Suiza. http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html, Consultado el 25 de octubre de 2011.

Protección de las Obras Literarias y Artísticas en el año 1886. Las oficinas encargadas de administrar los asuntos relativos a estos convenios se fusionaron para convertirse en las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual más conocidas como BIRPI. Éste se convertiría en el precursor de la Organización que actualmente se conoce cómo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cuenta con 184 miembros y administra 24 tratados. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual trabaja de cerca con las oficinas nacionales de Propiedad Intelectual abordando temas de interés para los estados miembros en sus esfuerzos por lograr sus objetivos, que consisten en:

- a) Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual;
- b) Prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial;
- c) Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual;
- d) Prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten;
- e) Facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado, y
- f) Fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.

³⁹ *Loc. Cit.*

CAPÍTULO 2

2.1 Derechos que Confiere el Registro de una Marca en Guatemala

Para mejor comprender el Principio del Agotamiento del Derecho marcario es necesario hacer un breve análisis del alcance de la marca y de los derechos que la marca registrada le concede a su titular, así como de las funciones que cumple la marca registrada. El alcance de los derechos que confiere el registro de una marca dentro del territorio guatemalteco están reglados por la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 35, de esta manera: “ARTICULO 35. Derechos conferidos por el registro de la marca. Salvo lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte, el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

- a) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación marcaria, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;
- b) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, o sobre envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cuando esto pudiese provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;

c) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o internación de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal b) que antecede;

d) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;

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

f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) de este párrafo y, también, contra quienes:

i. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;

ii. Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;

iii. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y

iv. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.

g) Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también para evitar una posible infracción y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción, o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y

h) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación o debilita o afecte su fuerza distintiva. Para efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los

siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales b) y f) de este artículo;
2. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y
3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”⁴⁰

2.2 Limitaciones en el ejercicio del derecho sobre la marca

Los derechos que la ley le concede al titular de una marca registrada no son derechos absolutos, existen limitaciones a éstos. La propia Ley de Propiedad Industrial establece ciertas limitaciones. Todos los derechos que otorga la ley al titular de una marca registrada están limitados por lo dispuesto por el artículo 36 de la misma ley que dispone: “ARTICULO 36. Limitaciones al derecho sobre la marca. El Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:

- a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y
- c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios. La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.”⁴¹

⁴⁰ *Ley de Propiedad Industrial, Op.Cit., Art 35*

⁴¹ *Ibid.*

Sin embargo, estas no son las únicas limitaciones a los derechos del titular de una marca registrada. Otra limitación importante es la contenida en el artículo 37, que será el objeto de la presente investigación.

También cabe mencionar que existen varias posturas doctrinarias en cuanto a las limitaciones de los derechos de un titular de una marca registrada sobre ésta. De acuerdo con la doctrina Francesa –Mathely, Bonet y Bertrand- como los cita Aracama Zorraquín “...los límites al ejercicio del derecho sobre la marca puede considerarse desde dos puntos de vista:

- a) el denominado “droit de suite”.
- b) el del “agotamiento de los derechos”.⁴²

El denominado “droit de suite” por la doctrina francesa, cuya traducción literal es “derecho seguido”, establece que dado que el derecho sobre la marca es un derecho absoluto, el titular de la misma lo conserva hasta el momento en que el objeto marcado llega a las manos del sujeto que lo va a consumir. Si esta aproximación es aceptada, esto tiene como consecuencia que el titular de la marca tenga el poder de controlar el uso de la misma desde el momento en que marcó los bienes hasta el final del tránsito comercial de los mismos a las manos del consumidor final.

Sin embargo, de acuerdo con lo enunciado por Dominique Graz “La Propiedad Industrial no tiene por objetivo acordar al titular el monopolio de la venta y distribución de los productos marcados, permitiéndola también retirarlos del comercio en cualquier momento. Por un lado, tal alcance de la Propiedad Intelectual sería una fuente de conflictos; la extensión de la Propiedad Intelectual no coincidiría con la de la Propiedad Material de un bien Protegido. Al no comprender la transferencia de la Propiedad Material la de los Derechos Intelectuales, el adquirente de un Bien Marcado vería trabado su derecho de disposición por los Derechos de Propiedad Intelectual subsistentes. Por otra parte, el mundo económico tiene necesidad de cierta libertad, que deje a los comerciantes la facultad de elegir los canales de distribución que les

⁴² Aracama Zorraquín, Ernesto; *El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas* contenido en el libro: *Temas de Derecho Industrial y de La Competencia Volumen 3*; Argentina, Editorial Ciudad Argentina, 1999, pág. 14.

parezcan más apropiados.”⁴³ Como establece Graz, desde el punto de vista económico, esta concepción de propiedad industrial limitaría el libre mercado. Ya que en el ámbito económico es necesario permitir cierta libertad para que los consumidores puedan elegir el canal de distribución de los bienes que mejor les convenga. Es por esta serie de conflictos que serían ocasionados al otorgarle un alcance tan amplio a los derechos de Propiedad Intelectual, que nunca se ha reconocido esta facultad a los titulares de derechos intelectuales.

Por otra parte, la teoría del agotamiento del derecho de marca parte de una concepción más restringida del derecho sobre la marca. De acuerdo con lo establecido por dicha teoría, el derecho sobre la marca consiste solamente en la facultad de utilizar el signo marcario para introducir el producto marcado al mercado. A partir de la introducción del bien marcado al mercado por parte del titular o un tercero que cuenta con su autorización, termina el derecho del titular de la marca. El titular de la marca no tiene ningún derecho a restringir el comercio del bien marcado posterior a la primera puesta en circulación, por lo que el comprador de ese producto puede utilizar y revender el producto marcado sin verse obligado a rendir cuentas frente al titular del signo marcario, quien no puede impedir ni regular la reventa de dicho bien o como lo explica Las Heras, citado por Aracama Zorraquín, “...prohibir a los terceros los ulteriores actos de comercialización de los productos de la marca auténtica”.⁴⁴

El titular de la marca registrada no puede “*prohibir a los terceros los ulteriores actos de comercialización de los productos de la marca auténtica*” como lo explica Las Heras, porque el derecho de marcas no es tan amplio como lo es el derecho de patentes o de modelos ya que el derecho de marcas no se refiere a un objeto si no que meramente a un signo que acompaña o distingue a un bien de los demás. En lo que se refiere a las patentes o modelos, se comprende perfectamente porque un titular puede tener un control absoluto sobre el producto patentado ya que el producto y sus derechos intelectuales están intrínsecamente unidos (el producto patentado es la invención) mientras que en lo que respecta a los signos distintivos, el titular de los

⁴³ Graz, Dominique. *La Propiedad Intelectual y la Libre Circulación de Mercancías*. Editorial Tecnos. Madrid, España. 2000. Pág. 50.

⁴⁴ Aracama Zorraquín, Ernesto. *Op. Cit.* Pág. 16.

mismos no tiene poder sobre el bien marcado, sino solamente sobre el signo; ya que existe una diferencia entre el signo con el que se marca un bien y el objeto que es marcado con ese signo. Dicho de otra manera, el fin primordial de registrar una marca no es proteger los bienes que el titular de la marca pretende marcar con ella, sino proteger el signo marcario.

En el mismo sentido, Louis Van Bunnem citado por Aracama Zorraquín dice que: "... el derecho de los signos distintivos no confiere a su titular un derecho absoluto de goce sobre su marca, sino solamente un derecho a la protección de ésta en la medida exigida por el respeto de su función esencial de identificación y eventualmente de sus funciones de calidad y de garantía. Esta relatividad funcional del derecho constituye un obstáculo a una moralización de su uso en forma de cláusulas de precios impuestos o de prohibición de exportación, que no se relacionan con la propiedad de la marca sino con la propiedad originaria del producto y cuya violación no puede ser asimilada a un abuso del empleo de la marca".⁴⁵

Sin embargo, el agotamiento del derecho sobre el derecho de marca no es tan absoluto. "Se ha admitido que el propietario del signo marcario tiene cierto derecho de intervención '*droit de inmixtion*'"⁴⁶ según Van Bunnem y citado por Aracama Zorraquín. Este derecho de intervención existe después que la marca ha sido introducida lícitamente al comercio, hasta que los productos llegan al consumidor final, que es cuando se produce el verdadero agotamiento.

De acuerdo con la doctrina, la teoría del agotamiento supone:

- a) Que la puesta en circulación del producto marcado sea la primera.
- b) Que por circulación se entienda la enajenación del producto que no ocurre hasta que no se haya traspasado la propiedad del bien marcado, como sería el caso de entregarlo en consignación o confiárselo a un tercero con el único fin de transportarlo.

En este sentido, es aceptado que el titular de la marca accione judicialmente en contra del tercero intermediario, cuando éste realice actos incompatibles con las

⁴⁵ *Loc.Cit*

⁴⁶ Aracama Zorraquín, Ernesto. *Op. Cit.* Pág. 17

funciones de la marca. Al referirse a las funciones de la marca se alude a su función como indicación de procedencia, su función de calidad y la de garantía.

CAPÍTULO 3

3.1 Principio del Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada

Un aspecto relevante con relación al agotamiento de los derechos sobre marcas registradas es su reciente incorporación al ordenamiento jurídico guatemalteco mediante el decreto 57-2000 del Congreso de la República que contiene la Ley de Propiedad Industrial. El agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas está contenido en el artículo 37 de dicho instrumento, estableciendo el mismo lo siguiente: “Agotamiento del derecho. El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.”

“A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.”⁴⁷

Para poder correctamente comprender el Principio del Agotamiento del Derecho sobre las marcas registradas es necesario desglosar a groso modo el desarrollo normal de la “cadena comercial”. Los productores de bienes se ven en la necesidad de emplear intermediarios entre ellos y los consumidores finales de sus productos con el fin de distribuir más efectivamente sus productos dentro del mercado. Los intermediarios existen tanto dentro del país donde son producidos los bienes, como internacionalmente.

Las relaciones entre los productores, que a su vez son titulares de las marcas registradas con las que identifican y distinguen sus productos, y los intermediarios que éstos utilizan para distribuir sus productos en el mercado, son regidos por contratos de

⁴⁷ *Op.Cit.*

distribución, de agencia, franquicias o licencias para permitir a los intermediarios el uso de su marca registrada para la distribución de sus productos legítimos en un mercado determinado.

La cadena de intermediarios utilizada por los productores para distribuir sus productos de una manera más eficiente, es conocida como la “Red Oficial” de comercialización. Se denomina “Red Oficial” porque son estos intermediarios los que cuentan con la autorización directa del titular de la marca registrada para utilizar su marca registrada y distribuir sus productos. En muchas ocasiones, los intermediarios que conforman la “Red Oficial” cuentan con exclusividad para distribuir los productos de un titular dentro de un mercado con limitaciones geográficas.

La “Red Oficial” de distribución y comercialización de un producto es, según el titular de la marca, la manera más eficiente y efectiva para comercializar sus productos. El fin principal de este grupo de intermediarios es comercializar los productos legítimos para los que gozan de autorización directa del productor.

Aracama Zorraquín establece que:

“Antes de entrar en la materia resulta apropiado tener presente las consideraciones básicas que siguen:

1º. Que el tema del agotamiento del derecho y las importaciones paralelas no es una cuestión estrictamente jurídica sino con trascendencia económica.

2º. Que no es peculiar el derecho de marcas sino que es un principio común a todos los derechos de propiedad intelectual, especialmente el derecho de patentes y los derechos de autor.

3º. Que no nace con los procesos de integración económica de estados sino que aparece antes en los derechos nacionales.

4º. Que se refiere no a la existencia ni a la naturaleza del derecho sobre marcas sino a su ejercicio o si se prefiere a los límites de éste y constituye una excepción a la protección a los derechos concedidos por la marca.

5°. Que tiene en cuenta productos genuinos puestos en el comercio directamente por el propietario de la marca en el país de importación o con su consentimiento y no productos espurios con marca falsificada o fraudulentamente imitada.

6°. Que no es un concepto absoluto en cuanto al titular del derecho, como lo admiten las legislaciones más modernas, retiene un derecho de intervención en ciertos casos.

7°. Que no se agota para siempre con la primera puesta en el comercio del producto sino que lo hace con respecto de cada partida de productos puestos legítimamente en forma sucesiva en el comercio.”⁴⁸

3.1.1. El Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada

Con el fin de facilitar el entendimiento del Principio o Teoría del Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada, es menester analizar algunos conceptos doctrinarios del mismo. Como lo explica Ernesto Aracama Zorraquín:

“La teoría del agotamiento supone:

- a. Que la puesta del producto en circulación sea la primera;
- b. Que por circulación se entienda la alienación o enajenamiento del producto que no ocurre en tanto no se haya traspasado la propiedad de éste, como sucede cuando se lo confía a otro para transportarlo o se lo entrega en consignación.”⁴⁹

El Principio del Agotamiento del Derecho sobre la Marca Registrada consiste en la limitación del derecho exclusivo que tiene el titular de una marca registrada, el cual se ve agotado o limitado en el momento en que el titular de la marca introduce bienes identificados con ésta al comercio, o bien cuando un tercero introduzca bienes legítimos que estén identificados con dicha marca.

El Principio del Agotamiento del Derecho sobre las marcas es definido por Carlos Correa como “Principio por el que los derechos de los titulares de derechos de PI con respecto a un producto se consideran agotados (es decir, el titular ya no puede ejercer

⁴⁸ Aracama Zorraquin, Ernesto, *Op. Cit.* Pág. 13-14.

⁴⁹ *Ibid.* Pág.17

ningún derecho) cuando el titular de la PI o una parte autorizada introducen el producto en el mercado”⁵⁰.

La autora Gabriela Musante define la teoría del agotamiento del derecho sobre las marcas registradas de la siguiente manera: “Esta teoría, ya aceptada e indiscutida en la materia, postula que el derecho de un titular marcario de controlar la comercialización de los productos identificados con su marca se agota en el primer momento en que tales productos son puestos en circulación en el mercado, por él mismo o por un tercero con su autorización.”⁵¹

La Organización Mundial de Comercio define el Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual como: “...principio según el cual, una vez que un producto ha sido vendido en un mercado, el titular de la propiedad intelectual ya no tiene derechos sobre él (entre los gobiernos Miembros de la OMC se debate si este principio se aplica a productos colocados en el mercado al amparo de licencias obligatorias). La legislación de los países varía en lo que se refiere a si el derecho sigue estando agotado cuando el producto se importa de un mercado a otro, lo cual afecta a los derechos del titular sobre el comercio del producto protegido.”⁵²

“El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.”⁵³ (Apartado 1º del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE según lo cita Carlos Fernandez-Nóvoa)

“El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

⁵⁰ Correa, Carlos M. *Op.Cit.* Pág. 409.

⁵¹ Musante, Gabriela I. Importaciones paralelas en el ámbito marcario, contenido en el libro ASIPD Derechos Intelectuales Volumen 11; Argentina, Editorial Astrea, 2005, Pág. 103.

⁵² Glosario. Agotamiento del Derecho Organización Mundial de Comercio.; Ginebra, Suiza.

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/agotamiento_de_los_derechos_s.htm Consultado el 2 de noviembre de 2010.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.”⁵⁴

En el momento que se da esa primera comercialización de los bienes identificados con una marca, el derecho de exclusividad sobre la marca queda agotado. Dicho de otra manera, al introducir el titular de la marca bienes identificados con ésta al comercio, le es imposible controlar o limitar la comercialización de éstos bienes por terceras personas. De tal manera que los productos identificados con la marca registrada podrán, a partir del momento que el titular de la marca los introdujo al comercio, ser objeto de posteriores transacciones bajo el control de terceras personas que no son titulares de la marca con la que los productos se identifican. Cuando los productos ya han sido introducidos al comercio, éstos continúan en el proceso normal del tráfico comercial.

El Principio del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada contrapone al derecho de exclusividad que gozan los titulares de las marcas y al derecho de libertad de competencia y al libre mercado. Estos derechos son de distinta índole, siendo el derecho a la exclusividad de los titulares de las marcas registradas un derecho de índole jurídica y el derecho a la libre competencia y el libre mercado derechos de naturaleza económica. Siendo el derecho jurídico a la exclusividad que tiene el titular de la marca un derecho individual y el derecho económico a la libre competencia un derecho general.

Es importante determinar si existe una violación al derecho de exclusividad del titular de la marca registrada con la aceptación y regulación del principio del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada.

El Principio del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada es adoptado por primera vez en Alemania a finales del siglo XIX, aunque es al finalizar la segunda guerra mundial cuando surgen las condiciones económicas y comerciales que realizan

⁵³ Carlos Fernandez-Nóvoa en su obra Tratado Sobre Derecho de Marcas; España, Editorial Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2004, pág. 463.

⁵⁴ Ley de Propiedad Industrial, *Op.Cit.* Artículo 31.

la importancia del principio. La expansión del comercio internacional, la reducción gradual a las barreras comerciales y la expansión del comercio como resultado de la revolución tecnológica han dado lugar a la necesidad de crear más marcas y han facilitado el tráfico de bienes alrededor del mundo. Todo esto lleva a que se aumente la importancia del ámbito territorial de los distintos ordenamientos jurídicos y hace aún más complejo el tema de la aplicación del principio del agotamiento. De acuerdo con el principio del agotamiento, el derecho del titular de un signo marcario registrado se “agota” en el momento que él o un tercero con su autorización, introduce lícitamente al comercio un objeto marcado con dicho signo.

Es importante resaltar que el derecho del titular se agota cuando el signo marcario es utilizado para identificar un objeto que es introducido lícitamente al comercio y que los objetos marcados con ése signo marcario no tienen necesariamente que ser introducidos al comercio por el titular de la marca para que su derecho se vea afectado. El que los objetos marcados sean introducidos al comercio por un tercero que cuenta con la autorización del titular de la marca para realizar la comercialización de esos bienes o servicios identificados con el signo marcario registrado efectivamente agota el derecho del titular de la marca.

Como se mencionó anteriormente, el principio del agotamiento tiene repercusiones, tanto jurídicas como económicas. En la actualidad, el comercio internacional está sufriendo una transformación, se han reducido considerablemente las barreras económicas para el tráfico de bienes entre países con el fin de facilitar las exportaciones e importaciones, este proceso es conocido como “globalización”. La globalización permite que los bienes introducidos en el comercio por una persona trasciendan las fronteras internacionales y lleguen con gran facilidad a otros mercados.

3.1.2. Ámbito Territorial del Agotamiento del Derecho Sobre las Marcas Registradas

Tomás Las Heras Lorenzo, citado por Aracama Zorraquín “...por su ámbito territorial pueden distinguirse tres tipo de agotamiento del derecho de marcas:

- a) Nacional
- b) Supranacional o Regional; y

c) Internacional”⁵⁵

El agotamiento nacional del derecho sobre la marca, es causado por la primera comercialización o introducción de los productos marcados al comercio realizada por el titular de la misma o por un tercero con su consentimiento en el mercado nacional. Este tipo de agotamiento en un estado no afecta los derechos que el titular pueda tener en otro estado. Con respecto al agotamiento nacional, la autora Gabriela Musante establece que: “Según este criterio, el “mercado” se encuentra delimitado por las fronteras territoriales de un único país. De manera que solo habrá agotamiento de los derechos marcarios cuando el titular o un tercero con su autorización pongan el producto a la venta en el referido país. Éste es, obviamente, el criterio más restrictivo y el que otorga mayor protección a los titulares de derechos de propiedad industrial.”⁵⁶

André Bertrand, citado por Ernesto Aracama Zorraquín establece con respecto al agotamiento nacional que “Si el titular de una Marca autoriza tácitamente a los revendedores, a utilizar dicha marca para la promoción de sus productos y la puesta en venta de productos auténticos, regularmente adquiridos por procedimientos normales, estos actos nos constituirían uso ilícito o falsificación de la marca.”⁵⁷

El agotamiento regional se produce cuando esa primera comercialización o introducción al comercio se produce en un mercado supranacional o regional. Es suficiente que un producto sea comercializado implícitamente en un estado miembro del mercado regional o supranacional, por el titular de la marca o por un tercero con su autorización, para que el derecho del titular de la marca se agote, tanto en el estado donde realizó la primera comercialización como en los demás estados miembros del mercado regional.

Gabriela Musante explica el agotamiento regional diciendo que: “En este supuesto, el “mercado” está formado por todos los países que componen un mismo bloque económico. Es el caso de la Comunidad Económica Europea. El derecho del titular marcario se agota cuando el producto es comercializado en alguno de los países que conforman el mercado comunitario.”⁵⁸

⁵⁵ Aracama Zorraquín, Ernesto. *Op. Cit.* Pág. 21.

⁵⁶ Musante, Gabriela I. *Op. Cit.* Pág. 104.

⁵⁷ Aracama Zorraquín, Ernesto. *Op. Cit.* Pág. 23.

⁵⁸ Musante, Gabriela I. *Op. Cit.* Pág. 104.

El agotamiento internacional se da cuando la primera comercialización se lleva a cabo en un mercado extranjero, es decir, que la introducción de los bienes marcados al comercio por primera vez, hecha por el titular de la marca o un tercero con su consentimiento, se lleva a cabo en un estado extranjero que no es parte de un mercado regional con el país importador.

En los casos que el agotamiento nacional es aplicado, esto se hace observando la unidad del mercado nacional y el libre comercio interior e implica que, si el titular de la marca autoriza tácitamente a los revendedores a utilizar la marca de la que es titular para promocionar sus productos y la venta de productos auténticos, adquiridos legítimamente, no constituiría un uso ilícito o una falsificación de la marca, es decir que no violaría los derechos de su titular.

El agotamiento regional o supranacional es similar al agotamiento nacional, con la salvedad que en el agotamiento regional o supranacional se extiende el ámbito territorial al comprendido dentro del espacio económico donde le es prohibido al titular de la marca excluir su uso con respecto a productos puestos legítimamente en el comercio por él o un tercero con su autorización, dentro de la región o el mercado común del que se trate.

Es decir que el agotamiento regional o supranacional significa que, cuando el producto que lleva la marca es puesto en el mercado en un estado miembro de la comunidad económica o mercado común por el propietario de la marca o un tercero con su consentimiento, el derecho no solo se extingue en el país donde el producto fue introducido al comercio, sino también en todos los demás países miembros de la comunidad o el mercado común. En cambio, si un producto ha sido introducido legítimamente al comercio en un estado que no forma parte de la comunidad o el mercado común, según sea el caso, el derecho sobre la marca no queda agotado por ésta puesta en circulación.

En el caso del agotamiento internacional, este significa la libertad plena de las importaciones y sucesivas ventas de los productos de la marca auténtica en el país importador en que esa marca estuviese registrada, luego de que hubieran sido comercializados por primera vez por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en cualquier parte del mundo. "En este caso se considera que existe un

único mercado global. Así, si un producto es puesto a la venta en un país por el titular marcario o por un tercero con su autorización, aquél, luego, no puede impedir la importación de tal producto a otro país.”⁵⁹

Aracama Zorraquín establece que "El *Agotamiento Nacional*, se impone en aras de la unidad del Mercado Nacional y del Libre Comercio Interior, y el *Agotamiento Internacional* se lleva a cabo, cuando la primera comercialización está localizada en un mercado extranjero, es decir, en el mercado de un Estado exportador no integrado en un Mercado Supranacional”⁶⁰.

Con respecto al agotamiento internacional del derecho sobre la marca, el derecho conferido por el registro de la marca no faculta a su titular a prohibirle a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o cualquier otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de cualquier otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

⁵⁹ Musante, Gabriela I. *Op. Cit.* Pág. 104.

⁶⁰ Aracama Zorraquín, Ernesto. *Op. Cit.* Pág. 22

CAPÍTULO 4

4.1 Las Importaciones Paralelas

Para comprender mejor el tema de las importaciones paralelas, es necesario dar un concepto preciso del mismo. La acción de importar es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como: "...introducir en un país géneros, artículos o costumbres extranjeros."⁶¹ En el mismo sentido, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano define la importación en su artículo treinta y cinco como: "La importación es la introducción legal de mercancías procedentes del exterior para su uso o consumo en el territorio aduanero, previo cumplimiento de todas las formalidades aduaneras y las de otro carácter que sean necesarias, quedando dichas mercancías en libre circulación."⁶² La Ley del Impuesto al Valor Agregado define la importación dándole especial relevancia al Mercado Común Centroamericano al establecer en su artículo segundo, numeral tercero que se entenderá por importación: "La entrada o internación, cumplidos los trámites legales, de bienes muebles extranjeros destinados al uso o consumo definitivo en el país proveniente de terceros países o de los países miembros del Mercado Común Centroamericano"⁶³.

El Diccionario de la Real Academia Española define el vocablo "paralelo" de varias maneras, la más acorde con el sentido en que se aplica para los fines de esta investigación sería la del adjetivo "paralelo" que es definido como: "correspondiente o semejante"⁶⁴.

La Organización Mundial de Comercio define las Importaciones Paralelas como: "Situación en la que un producto fabricado legalmente en el extranjero (es decir, no un producto pirata) se importa sin permiso del titular del derecho de propiedad intelectual

⁶¹ Importar, Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición; España. 2010. http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=importación. Consultado el 18 de octubre de 2010.

⁶² Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Resolución 101-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano.

⁶³ Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto 27-92 del Congreso de la Republica de Guatemala.

⁶⁴ *Op.Cit.*

(por ejemplo, el titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una patente). Algunos países lo permiten, pero otros, no.”⁶⁵

Las importaciones paralelas son definidas por Gabriela Musante como: “...la importación paralela consiste en productos legítimamente producidos bajo una marca, patente o derechos de propiedad intelectual, puestos en circulación en un mercado *A* por el propio titular del derecho industrial o intelectual o por un tercero con su autorización. Estos productos son luego importados (en forma legítima) a un segundo mercado *B* sin la expresa autorización del titular de los derechos locales. El titular de los derechos en el mercado *B* puede coincidir en la persona del titular de los derechos en el mercado *A*, o bien un tercero licenciatario o distribuidor exclusivo de aquél.”⁶⁶

Las importaciones paralelas son definidas por el abogado uruguayo Mario Daniel Lamas en su obra “Derecho de Marcas en el Uruguay” de la siguiente manera: “Se denominan importaciones paralelas o importaciones grises, a las efectuadas por quien no es el representante, ni el distribuidor autorizado, ni el licenciatario de una marca extranjera, cuyo titular ha otorgado a alguno de éstos, la exclusividad para comercializar los productos con su marca en el país.

En otros términos, no existe infracción marcaria en sentido estricto, desde que el importador introduce al país mercadería legítima, o sea elaborada por el titular de la marca registrada en el Uruguay o por un tercero con su autorización.”⁶⁷

La importación de productos legítimos, que estén marcados con un signo marcario por un tercero que no sea el titular de dicho signo es lo que se conoce como una importación paralela o importación gris. Es en el caso de las importaciones paralelas que el ámbito territorial del derecho marcario cobra mayor importancia. Ya que los derechos conferidos al titular del registro de un signo marcario, únicamente le confiere derechos de exclusividad dentro del territorio nacional en el cual ha registrado el signo marcario.

⁶⁵ Importaciones Paralelas, Glosario, Organización Mundial de Comercio.; Ginebra, Suiza. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/importaciones_paralelas_s.htm Consultado el 2 de noviembre de 2010.

⁶⁶ Musante, Gabriela I. *Op. Cit.* Pág. 102.

⁶⁷ Lamas, Mario Daniel; Derecho de marcas en el Uruguay; Uruguay, Editorial Barbat & Cikato, 1999, Pág. 295.

Para aclarar la enunciación anterior, es importante resaltar que para que la importación de un bien sea considerada una importación paralela, es necesario que los bienes en cuestión sean legítimos, en otras palabras, que los bienes importados hayan sido producidos por el titular de la marca y hayan sido introducidos al comercio por éste, o un tercero con su autorización. Las importaciones paralelas no vulneran el derecho del titular de la marca ya que los productos que son introducidos al territorio donde él es titular de los derechos sobre el signo registrado, son productos legítimos.

Carlos Correa define las Importaciones Paralelas como: “La importación de un producto patentado de otro país, una vez que el poseedor del título u otra parte autorizada ha introducido el producto en el país de origen.”⁶⁸

El doctor Ernesto Aracama Zorraquín establece que “Por importación paralela se entiende la operación mediante la cual una persona, que no forma parte en el país de importación, de la red “oficial” de introducción o comercialización establecida en él por el titular de la marca registrada, importa a este país productos o mercancías con la misma marca puestos legítimamente y por primera vez en circulación en el país de exportación por el mismo titular de la marca en el país de importación o con su consentimiento.”⁶⁹

Otro aspecto que es importante tener presente con respecto al principio del agotamiento de la marca registrada y las importaciones paralelas es lo explicado por Louis Van Bunn en su obra “Aspects actuels du droit des marques dans le marché commun” citado por Ernesto Aracama Zorraquín “...el derecho de los signos distintivos no confiere a su titular un derecho absoluto de goce sobre su marca, sino solamente un derecho a la protección de ésta en la medida exigida por el respeto de su función esencial de identificación y, eventualmente, de sus funciones de calidad y de garantía. Esta relatividad funcional del derecho constituye un obstáculo a una moralización de su uso en forma de cláusulas de precios impuestos o de prohibición de exportación, que no se relacionan con la propiedad de la marca, sino con la propiedad originaria del producto cuya violación no puede ser asimilada a un abuso del empleo de la marca”⁷⁰.

⁶⁸ Correa, Carlos M. *Op. Cit.* Pág. 412.

⁶⁹ *Op.Cit.* Pág. 19

⁷⁰ Aracama Zorraquin, Ernesto. *Op. Cit.* Pág. 16

Las importaciones paralelas son frecuentemente la consecuencia de las ventas paralelas. Las ventas paralelas son las ventas hechas por un tercero que adquirió los productos que han sido legítimamente introducidos al comercio por el titular del signo marcario con el que están marcados o por un tercero con su autorización. La introducción al comercio de los productos por el titular de la marca es, por ponerlo de una manera sencilla, la primera venta de los mismos, una vez que el titular realizó esta primera venta, las personas que adquirieron estos productos legítimos pueden re-venderlos e incluso exportarlos. Los productos re-vendidos dentro del mismo ámbito territorial donde los introdujo el titular de la marca mediante la primera venta, es decir, las re-ventas hechas por terceros son ventas paralelas. Cuando los productos introducidos al comercio por el titular de la marca son exportados por terceros y re-vendidos en su país de destino, éstas son importaciones paralelas.

Al mercado que se desarrolla paralelamente a la “Red Oficial” de distribución establecida por los productores se le conoce como “Mercado Gris”, debido a que éste no encaja dentro de la red oficial de distribución de los productos autorizada por el titular de la marca, pero tampoco encaja dentro de lo que es denominado el “Mercado Negro” que es el comercio de productos falsificados que portan ilegalmente una imitación de una marca legítima, ya que el comerciante que realiza la importación paralela no adquirió los productos de una manera ilícita ni están alterados los productos identificados con la marca.

Las importaciones paralelas se dan cuando los precios de los productos en el país exportador son menores a los precios en el país importador. Esta diferencia de precios permite que los comerciantes que realizan las importaciones paralelas y la reventa de los productos, obtengan una ganancia al compensar por los precios de importación con la diferencia de precios entre ambos países. Permitiéndoles en ocasiones, ofrecer productos legítimos a precios inferiores a los ofrecidos por los comerciantes que son parte de la red oficial de distribución. Esta diferencia de precios entre los mercados es lo que crea las condiciones que propician las importaciones paralelas. El comercio paralelo es la consecuencia del libre mercado y de la facilidad que tienen los bienes de trascender fronteras.

A la vez, las importaciones paralelas hacen que sea prácticamente imposible para los productores controlar y manejar mercados territoriales.

Las Importaciones Paralelas y el efecto que éstas tienen sobre el control que el titular de la marca registrada pretende establecer en el momento de obtener su registro y si en realidad se ve afectado su derecho, han sido objeto de una vasta discusión doctrinaria.

Las importaciones paralelas pueden incluso fomentar competencia entre los distribuidores de la red oficial. Las importaciones paralelas benefician a los productores, al permitir que su producto se continúe comercializando legítimamente, incluso fuera de su red oficial. Esto representa un aumento en las ganancias y permite que los productos alcancen nichos del mercado que no hubieran sido accesibles por medio de la red oficial de distribución. Esto siempre va a representar un beneficio para el productor o titular de la marca, ya que aunque no obtenga una ganancia por la reventa del producto, ya se benefició de la primera venta del mismo realizada por él o un tercero que forme parte de la red oficial. En este sentido es importante reiterar que las importaciones paralelas solamente se dan cuando los bienes han sido introducidos al comercio de forma lícita por el titular de la marca, o un tercero con su autorización.

El beneficio que las importaciones paralelas representan para el consumidor es que se le ofrecen más opciones para adquirir el mismo producto, en muchas ocasiones incluso, a un mejor precio. Esto se debe a que, al existir distintas redes de distribución aparte de la red oficial, se incrementa la competencia, esto ocasiona una reducción de precios. Lo que terminaría por beneficiar a los consumidores, al ofrecerle los mismos productos a mejores precios, o incluso la facilidad de tener acceso a productos que de otra manera no se ofrecerían en ese nicho del mercado.

Los distribuidores o agentes que conforman la red oficial de distribución de los titulares de las marcas registradas, se ven afectados ya que por lo general son ellos los que realizan la inversión necesaria para introducir los productos al mercado del territorio dentro del cual goza de exclusividad, incurre además en los gastos de publicidad y mercadeo y también es quien asume el riesgo al ofertar el producto y tratar de establecer un lugar para éste dentro del mercado.

Las importaciones paralelas son beneficiosas para el importador paralelo, al permitirle beneficiarse de un producto ya colocado en el mercado, sin la necesidad de incurrir en gastos de mercadeo y publicidad y le permite ofertar un producto legítimo, muchas veces a un precio menor que los miembros de la red oficial de distribución. Los importadores paralelos además se benefician del renombre de las marcas registradas con las que comercializan. Sin embargo, el que los importadores se beneficien del renombre de las marcas no es suficiente para considerar que éstos actúan de mala fe al aprovecharse de esa situación.

4.2 El Problema Ocasionado por las Importaciones Paralelas

Las importaciones paralelas han generado una gran cantidad de controversia y discusión con respecto a distintos intereses encontrados entre asuntos políticos y asuntos económicos, así como ciertos asuntos jurídicos. La armonización de todos estos aspectos ha resultado sumamente dificultosa. Como se explicó anteriormente, las importaciones paralelas necesariamente involucran normas jurídicas nacionales así como normas supranacionales, lo cual suele generar ciertos conflictos. Además entra en juego la valoración que hace cada país, o grupo de países, de ciertos intereses como lo son la libre circulación de bienes y los derechos de los titulares de marcas registradas por nombrar algunos. Por lo que resolver los conflictos generados por el tema de las importaciones paralelas no resulta nada sencillo.

Existe una fuerte relación entre las importaciones paralelas y el principio del agotamiento de acuerdo con lo enunciado por Gabriela I. Musante “En el caso de las importaciones paralelas, las soluciones posibles se encuentran en directa relación con la interpretación que se adopte del concepto de “agotamiento de los derechos derivados de la propiedad industrial”. Dicha interpretación a su vez, está condicionada por la consideración de los intereses que entran en conflicto en el caso de las importaciones paralelas y la decisión política que determine a cuál de todos ellos debe darse preponderancia a fin de otorgarles protección.”⁷¹

⁷¹ Musante, Gabriela I. *Op. Cit.* Pág. 102.

Para mejor entender los intereses encontrados a los que se hace referencia, es necesario comprender el concepto de importaciones paralelas, así como comprender en qué consiste el Principio del Agotamiento del Derecho sobre los derechos de propiedad industrial.

El caso en el que el titular de los derechos de propiedad industrial en el mercado *B* sea una persona completamente distinta al fabricante que originalmente introdujo los productos al comercio en el mercado *A*. El conflicto debe ser resuelto por las normas de territorialidad de los derechos de propiedad industrial y la legislación que pretenda evitar la usurpación ilegítima de marcas ajenas. Por lo que a este caso no aplica al tema de las importaciones paralelas ni al agotamiento del derecho sobre las marcas registradas, ya que las importaciones paralelas y el principio del agotamiento, se refieren siempre a mercaderías genuinas identificadas con marcas legítimas.

El problema que ocasionan las importaciones paralelas radica principalmente en la forma en que los distintos ordenamientos jurídicos nacionales protegen los derechos de los titulares de marcas registradas dentro de sus territorios nacionales y a la vez permiten el libre flujo de mercaderías legítimas observando los principios del libre comercio.

4.3 La Aplicación del Principio del Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada

La teoría del agotamiento del derecho sobre la marca es aplicada en dos situaciones que si bien de alguna manera están relacionadas entre sí, son distintas:

- a) En cuanto a las importaciones paralelas
- b) En cuanto a los derechos nacionales de marcas en los procesos de integración económica.

Con respecto a las importaciones paralelas, se ha explicado anteriormente que en virtud del Principio del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada, el titular de la misma no puede impedir una segunda puesta en circulación de los productos marcados, una vez estos hayan sido introducidos al comercio lícitamente. Al permitir que los bienes marcados se puedan revender una vez introducidos al comercio por el

titular de la marca, se da lugar para que surjan las “ventas paralelas”, las “importaciones paralelas” y consecuentemente la “distribución paralela”.

Las importaciones paralelas obtuvieron este nombre por el hecho de que son efectuadas por personas ajenas a la red oficial de distribución del titular de la marca. Aludiendo al hecho que éstas se llevan a cabo “paralelamente” a las importaciones autorizadas por el titular de la marca. Warwick A. Rothie determina que las importaciones paralelas tienen dos características distintivas importantes:

- a) “Que los productos o mercancías a los que se refieren han sido puestas lícitamente en el mercado del país extranjero, lugar de la exportación, por el titular de la marca en el país de importación o con su consentimiento.”
- b) Y que “el titular de la marca en el lugar de la importación se opone a la introducción de los productos, usualmente porque estos se venden en los dos países a precios muy distintos, lo que determina que un intermediario emprendedor compre inventarios a precios más baratos en el país extranjero y los introduzca en el país de importación.”⁷²

4.3.1 El Principio del Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada en Relación a los Sistemas Nacionales de Marcas y los Procesos de Integración Económica.

En la actualidad, la teoría del agotamiento internacional del derecho sobre la marca registrada ha ido sumando adeptos y ha pasado a ser el tipo de agotamiento más aceptado a nivel mundial. El verdadero dilema yace en determinar si el agotamiento internacional es aceptable para los países en desarrollo o sub desarrollados como es el caso de Guatemala. Este problema se divide en dos estratos, el jurídico y el económico.

Con respecto al enfoque jurídico del problema, Paul Mathély se opone al agotamiento internacional del derecho sobre la marca registrada argumentando: “Una persona es titular de la misma marca y para los mismos objetos en dos países. Ella explota la marca en el primer país y concede una licencia a un tercero independiente en

⁷² Rothnie, Warwick A. *Parallel Imports*, Londres, Inglaterra, Sweet & Maxwell, 1993. Pag. 1

el segundo país; un objeto marcado es puesto lícitamente en el comercio por el licenciatario en el segundo país e importado en el primero ¿puede el titular de la marca que la explota en el primer país oponerse a esta importación alegando que infringe sus derechos?”

“Si se admite que el agotamiento del derecho no se realiza en el plano internacional, el derecho se considera agotado por la primera comercialización en el segundo país; en el primer país no queda más derecho a oponerse.”

“Cierta doctrina sostiene el agotamiento internacional del derecho; la jurisprudencia alemana es en ese sentido.”

“Esta doctrina y esta jurisprudencia se apoyan sobre esta consideración: que se trata de la misma marca.”

“Pero hay en ella una confusión fundamental. Si se trata de la misma marca no se trata de los mismos derechos. En efecto, la realidad económica y política hace que los derechos de marca sean derechos nacionales y que cada mercado nacional esté sometido a una soberanía independiente.”

“Consiguientemente, el derecho agotado en el segundo país no es el derecho ejercido en el primer país; jurídicamente, el agotamiento del derecho no puede ser transferido de un país a otro.”

“Además, económicamente, el derecho sobre la marca puede ser utilizado como un factor de protección del mercado nacional.”

“En conclusión, si el agotamiento del derecho puede justificarse en el interior del país donde la marca ha sido instituida y protegida, no se justifica de un país a otro.”⁷³

Aracama Zorraquín expresa que la tesis de los jurisconsultos que se oponen al agotamiento internacional del derecho sobre la marca registrada (tal sería el caso de Mathély), está basada sobre los principios de territorialidad e independencia de dichos derechos, sin tomar en cuenta que el principio del agotamiento está basado en el concepto de la libre circulación de productos legítimos.

Sin embargo, este punto de vista está sobre simplificado, ya que la teoría del agotamiento del derecho sobre la marca registrada no se trata solamente de una misma

⁷³ Mathély, Paul. *El derecho francés de signos distintivos*, París, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984. Pág. 32.

marca, es necesario que ésta pertenezca a un mismo titular y ampare un mismo producto.

Recalcando la diferencia que existe entre el derecho de propiedad sobre el objeto que incorpora la marca (el bien marcado) y el derecho de exclusividad sobre la propia marca. El conflicto que surge entre estos dos derechos de propiedad ha sido resuelto a favor del derecho de propiedad del bien marcado, ya que presupone que la facultad de poder disponer del bien se consume con cada bien, individualmente, por su puesta en circulación. Se da por consumido, por agotado el derecho de propiedad de dicho bien. Pero en estos casos, lo que se ha agotado no es el derecho sobre la marca, sino, el derecho sobre el objeto marcado. De no ser así, si el titular de la marca registrada pudiese oponerse a la comercialización sucesiva de los bienes marcados con el signo distintivo de su propiedad alegando el *ius prohibendi*, que en teoría le conferiría la titularidad de la marca, gozaría entonces éste titular de un monopolio de comercialización.

De ser el caso el descrito anteriormente, la marca perdería sus funciones de identificador del origen empresarial y de la calidad de los productos marcados con ella y pasaría a ser un mecanismo cuya función sería restringir las prácticas de la libre competencia y el libre mercado.

A la vez, el principio de territorialidad no constituye un obstáculo para el agotamiento internacional ya que el principio de territorialidad es solamente una norma de conflicto y no impide que se tome en consideración el hecho que acontecieron en el extranjero para la aplicación de la ley dentro del país. Es decir que si bien, el principio de territorialidad impide que la ley del país importador sancione hechos que acontecieron en el extranjero, esta si puede tomarlos en consideración cuando estos acontecimientos produzcan efectos dentro del país, ya que al derecho interno corresponde determinar si los hechos acontecidos en el extranjero producen o no el agotamiento del derecho sobre la marca registrada dentro de su territorio.

Tanto el sistema marcario nacional, como el sistema internacional están estructurados buscando impedir que se induzca a error al consumidor. Buscan evitar que el consumidor sea engañado o confundido a través de una marca. Es por esto que cuando el titular de la marca en el país de importación pone en circulación el producto

en el mercado del país exportador, revestido de su marca registrada, no existiría riesgo de confusión de los consumidores ya que tanto la marca como los productos marcados con ésta son auténticos y, en consecuencia, el consumidor no sería inducido a error ni engañado.

Considerando que en los países subdesarrollados como los países en vías de desarrollo no existe un gran número de empresas multinacionales, ciertamente existen en menor cantidad que en los países desarrollados. Así como el hecho que en los países en vías de desarrollo como en los subdesarrollados la industria tiende a desarrollarse a una menor escala, enfocándose principalmente en los mercados nacionales. El prohibir las importaciones paralelas en estos países no sería más que beneficiar a las empresas extranjeras, ya que esta prohibición les permitiría aislar los mercados nacionales del mercado internacional y manejar políticas de precios distintas en cada mercado.

Con el desarrollo de la economía globalizada, el agotamiento internacional del derecho sobre las marcas registradas es el que más beneficia las industrias y las economías de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, ya que les permite a las personas adquirir bienes legítimos, de una calidad garantizada, a los que posiblemente, de aplicarse el agotamiento nacional, no tendrían acceso. Además, las funciones primordiales de las marcas, como son el individualizar productos y denotar su procedencia industrial, ciertamente no son vulnerados al aplicarse el agotamiento internacional.

El Principio del Agotamiento del Derecho sobre las marcas registradas también es aplicado a las relaciones entre los sistemas nacionales de marcas y los procesos de integración económica. Para entender mejor la relación entre los procesos de integración económica y los sistemas nacionales de marcas, es necesario tener presente que los derechos de Propiedad Intelectual, y en especial los derechos de marcas, son derechos exclusivos que por lo general están regulados por las legislaciones nacionales, con la excepción de lo regulado por los tratados de integración económica. Asimismo, los derechos de marcas son independientes uno de otro y son territoriales en el sentido que la legislación del estado en el que se solicita la protección de una marca es la que determina las condiciones de la protección que a ésta se le

otorga, sin que el derecho nacional que se obtiene por la protección de la marca pueda sancionar actos que se lleven a cabo fuera del territorio nacional del país donde se obtuvo dicha protección. Estas características y la disparidad que existe entre las distintas legislaciones nacionales de marcas pueden provocar situaciones de incompatibilidad entre los distintos derechos nacionales de marcas y el mercado único o la integración de los mercados de distintos estados.

Estas situaciones de incompatibilidad se deben principalmente a que los derechos de exclusividad no parten de la unidad de un mercado global o regional. Los derechos de marcas surgieron antes de que se implementaran estos mercados comunes o que surgiera el concepto de globalización, por lo que los derechos nacionales de marcas están estructurados para operar con la división de los mercados nacionales. Por lo que los distintos derechos nacionales de marcas pueden dificultar o impedir la libre circulación de productos marcados dentro del mercado único, así como obstaculizar la libre competencia.

Sin embargo, la existencia de los derechos nacionales de marcas es compatible con la existencia de normas de mercados comunes. Los conflictos y las incompatibilidades entre los derechos de marcas nacionales y los marcos normativos de los mercados comunes, surgen en el momento en que los derechos nacionales de marcas se pretenden aplicar de una manera perjudicial a la libre competencia, creando acuerdos que la restrinjan.

Es precisamente en lo que concierne a la relación existente entre el derecho de marcas y la libre circulación de mercaderías donde el Principio del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada adquiere mayor relevancia. En la actualidad existen varios acuerdos internacionales que crean mercados comunes. En el continente Europeo existe la Unión Europea que en sus directivas ha abordado el tema del agotamiento del derecho sobre la marca registrada, y se ha creado la Oficina de Armonización del Mercado Interno que "...tiene por misión la promoción y la administración de las marcas, dibujos y modelos en el ámbito de la Unión Europea"⁷⁴

⁷⁴ *¿Cual es la función del Registro de marcas comunitarias?* Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI-ONLINE; Unión Europea, 2008. <http://oami.europa.eu/es/mark/role/brochure/br1es20.htm>, consultada el 28 de enero de 2009.

4.3.2. Efectos del Agotamiento de los Derechos Sobre la Marca Registrada

Como se evidenció anteriormente, los efectos del Agotamiento de los Derechos sobre la Marca Registrada y las Importaciones Paralelas se extienden más allá del ámbito jurídico, y sus consecuencias económicas son significativas. Determinar la permisión o prohibición de una importación al territorio nacional es un tema con profundas repercusiones económicas, tanto para las personas que se benefician por las importaciones paralelas como para los titulares de las marcas registradas o los miembros de su red de distribución quienes se verán afectados negativamente cuando se permita el ingreso y comercio libre, fuera de su red autorizada de distribución, de productos identificados con su marca registrada.

En lo que concierne a los consumidores, las Importaciones Paralelas llevan a la existencia dentro del comercio, de varios expendedores de productos legítimos de igual calidad y las mismas garantías que los ofrecidos por la red oficial de distribución. Las Importaciones Paralelas crean competencia en un mercado, donde sin ellas, existiría un monopolio dominado por la red oficial de distribución por medio del cual se puede dar un control artificial de precios que haría más caros los productos por el control que ejerce este monopolio sobre el mercado. El que se elimine el monopolio de las redes oficiales de distribución permite que los consumidores tengan una mayor libertad de elección. Esto a cambio, lleva a una “guerra de precios” que obliga a los miembros de la red oficial de distribución a reducir sus precios para poder competir con los importadores paralelos.

No todas las posibles consecuencias de las Importaciones Paralelas son favorables para los consumidores. Uno de los argumentos en contra de las Importaciones Paralelas es el que sostiene que, en muchos casos, los consumidores no son capaces de distinguir entre los bienes que han ingresado al comercio como productos de una importación paralela y aquellos que son producidos y comercializados por el titular de los derechos de propiedad intelectual locales. También se ha evidenciado en algunos casos, que los bienes que ingresan al comercio nacional como producto de importaciones paralelas poseen características distintas que los ofrecidos

por la red oficial autorizada de distribución, sin embargo, por no ser capaces los consumidores de distinguir entre ambos, se ven perjudicados al considerarlos iguales por estar estos identificados con la misma marca registrada.

Los detractores de las Importaciones Paralelas, se sirven del argumento de que los consumidores presumen una determinada calidad al identificarla con una marca registrada. La contraposición a este argumento manifiesta que con el tiempo, los consumidores son capaces de diferenciar los productos y determinar la diferencia en la calidad de ambos e incluso optar por un producto con una calidad inferior que es comercializado a un precio más accesible. Argumentando así, que las Importaciones Paralelas no hacen más que ofrecer al consumidor un mayor número de opciones que las que encontraría si se limitara a las redes oficiales de distribución.

En relación a los distribuidores que forman parte de la red oficial, es necesario tomar en cuenta la fuerte inversión y los demás esfuerzos que conlleva formar parte de una red oficial de distribución de un producto; lo que comúnmente implica el pago de regalías o cuotas a los productores y propietarios de los derechos de propiedad intelectual, además de un trabajo de publicidad y promoción para formar su propia clientela y dar a conocer las marcas que distribuyen con exclusividad, o al menos con autorización del titular de las mismas. Quién podría argumentar que el importador paralelo se aprovecha injustamente de toda la inversión y los demás esfuerzos que éste ha hecho para promover y dar a conocer los productos. Como consecuencia de la introducción por el importador paralelo de productos identificados con la misma marca que los que comercializa el miembro de la red oficial de distribución, la rentabilidad del negocio de éste se ve afectada.

Existe la posibilidad de que sus ventas se vean disminuidas simplemente por la oferta de productos idénticos por parte del importador paralelo. También es posible que el miembro de la red oficial de distribución se vea obligado a competir con los precios más bajos que ofrece el importador paralelo, afectando esto la rentabilidad de su negocio.

En cuanto a la justicia y licitud de las importaciones paralelas, existen opiniones encontradas. Una apoyando los derechos del consumidor, la que defiende las importaciones paralelas y el agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas,

alegando que es una actividad lícita amparada por la ley de propiedad industrial, es además anti monopólica al incentivar la competencia y proporcionar al consumidor más opciones. Existe una opinión encontrada, que argumenta que si una marca pudiera ser utilizada libremente, sin ninguna restricción ni control, por el simple hecho de haber sido introducida al comercio en el exterior, los derechos nacionales sobre las marcas registradas perderían toda relevancia. Esto llevaría a un mercado completamente globalizado y perjudicaría considerablemente a las industrias de los países sub desarrollados o en vías de desarrollo que no podrían competir con la enorme capacidad de producción de las economías desarrolladas.

Queda claro pues, que el debate generado alrededor del agotamiento del derecho sobre las marcas registradas y las importaciones paralelas no se centra en asuntos teóricos o doctrinarios, sino, en la contraposición de grupos con intereses comerciales encontrados.

4.3.3. El Agotamiento de los Derechos Sobre la Marca Registrada en la Legislación Guatemalteca y los Convenios y Convenciones Internacionales Ratificados por Guatemala

4.3.3.a. La Ley de Propiedad Industrial

Como se estableció anteriormente, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (Decreto 57-2000 del Congreso de la República) aborda el tema del Agotamiento en su artículo treinta y siete, que literalmente establece: “El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.”

“A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre

la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.”⁷⁵

Este artículo establece claramente tres requisitos para que se de el Agotamiento de los Derechos del Titular de una Marca. Como primer requisito, establece claramente que el titular de una marca registrada en Guatemala no puede ejercer el *ius prohibendi* contra la libre circulación de productos que porten la marca de su propiedad “legítimamente”, debe entenderse que lo establecido anteriormente no se refiere únicamente a la legitimidad de la marca, sino, también de los productos en cuestión. Lógicamente, no se restringe la facultad del titular de una marca registrada de accionar en contra de productos no legítimos que estén identificados con la marca de su propiedad ya que esta sería una clara violación de sus derechos marcarios. La limitación se refiere pues, únicamente a productos legítimos identificados con marcas legítimas. Es pues, el primer requisito que establece la legislación guatemalteca para que se dé el Agotamiento, que tanto los productos como las marcas que los identifican sean legítimos.

El segundo requisito establecido por la Ley de Propiedad Industrial es que los productos hayan sido introducidos al comercio en Guatemala o en el extranjero por el titular de la marca o por otra persona con su consentimiento (miembros de la “red oficial de distribución”) o económicamente vinculada a éste. Al hablar de la “introducción de los productos al comercio” por parte del Titular de la marca, la norma se refiere a la venta directa de los productos hecha por el titular de los derechos sobre la marca o por personas con el consentimiento de éste. Es necesario pues, establecer a quienes se refiere la norma al hablar de “otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste”. La propia norma esclarece este tema en su segundo párrafo, determinando que “...se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.” Se debe entender por “económicamente vinculadas” que una persona puede ejercer, directa o indirectamente, una influencia decisiva con referencia a la explotación

⁷⁵ Ley de Propiedad Industrial, *Op.Cit.* Art. 37

económica de una Marca Registrada. Puede inferirse pues, que estos terceros a los que se refiere la ley son por ejemplo, el fabricante que no es el titular de la marca pero que cuenta con una licencia otorgada por éste; los agentes, distribuidores, licenciarios, concesionarios o franquiciados del titular que por virtud de un contrato u alguna otra relación económica, cuentan con su autorización para comercializar productos identificados con su marca registrada.

En el caso de los agentes, distribuidores, licenciarios, concesionarios o franquiciados, la relación de éstos con el titular de la marca registrada debe ser de naturaleza contractual. En virtud del contrato existente entre estos, el titular de la marca registrada tiene la facultad de exigir el cumplimiento de lo estipulado en el contrato, con respecto a la explotación económica de la marca registrada.

En el caso del tercero que puede ejercer influencia sobre otras dos personas que estén “económicamente vinculadas”, puede ser el caso de los licenciarios que otorgan a la vez una licencia a un tercero, que no tiene un vínculo contractual con el titular de la marca registrada, pero que dicho titular puede, en ejercicio de su derecho de seguimiento, ejercer un control sobre el actuar del segundo licenciario, por estar éste explotando comercialmente una marca que es de su propiedad. Debe aclararse que para que se de este caso, es necesario que el primer licenciario (que otorga la segunda licencia) esté facultado para hacerlo por el contrato de licencia originalmente otorgado en su favor por el titular de la marca registrada.

Lo establecido por André Bertrand con respecto al agotamiento nacional, a quien cité anteriormente en la sección dedicada a este tema, resulta claramente explicativo con relación a la comercialización de productos legítimos por terceros autorizados: “Si el titular de una Marca autoriza tácitamente a los revendedores, a utilizar Dicha Marca para la promoción de sus productos y la puesta en venta de Productos Auténticos, regularmente adquiridos por procedimientos normales, estos actos nos constituirían Uso Ilícito o Falsificación de la Marca.”⁷⁶

El tercer requisito que establece la legislación guatemalteca para el Agotamiento de los Derechos sobre la Marca Registrada es que “...esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna

modificación, alteración o deterioro.” Debe entenderse pues, que los productos y los envases que los contienen deben conservar su genuinidad. Este tema también fue tratado en la literal f) del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial y constituye uno de los derechos que le confiere el registro de la marca a su titular. Es lógico que la alteración o modificación de los embalajes o del producto que éstos contengan, así como el rellenado de éstos con productos ilegítimos no agote el derecho del titular de la marca registrada y faculte a éste a ejercer la acción judicial con el fin de proteger sus derechos intelectuales.

Al analizar el contenido del artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial queda claro que ésta adopta el Agotamiento Internacional del Derecho Marcario, tutelando así los principios de la libre competencia. El criterio establecido en la ley está fundamentado en el argumento de que el objetivo del Derecho de Marcas no es el de segmentar mercados. Si se adopta el agotamiento nacional, se le otorga al titular de la marca registrada el poder para impedir sucesivas reventas o para la imposición de precios posteriores a la primera comercialización de sus productos. Esto le daría un control absoluto de la cadena de comercialización, permitiéndole controlar la misma con el fin de implementar diferentes políticas de precios en cada país y, dándole así, un poder monopólico sobre la comercialización de sus productos marcados. Esto limitaría además las opciones de los consumidores.

4.3.3.b. Los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como Acuerdo TRIP’s por sus siglas en inglés, que fue adoptado como resultado de la Ronda de Uruguay de la Organización Mundial de Comercio en 1994; es el instrumento internacional más comprensivo en materia de propiedad intelectual, estableciendo estándares mínimos que deben ser reconocidos por todos los Estados miembros. Complementa lo establecido anteriormente en los convenios de París, Berna, Roma y Washington.

⁷⁶ Bertrand, André; *Op.Cit.* Pág. 49.

Al analizar el texto de los ADPIC, el autor Carlos Correa concluye, con respecto a los derechos exclusivos del titular y el Agotamiento de los mismos, que: “El artículo 16.1 define explícitamente el derecho del titular de una marca de fábrica o de registro, como:

“el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.”

“El artículo citado estipula asimismo que *“...en caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión”*. El texto no aclara, sin embargo, si esta presunción puede admitir o no prueba en contrario y, por lo tanto, no parece excluir una presunción ‘iuris tantum’.”

“Contrariamente a la disposición del Acuerdo TRIPs correspondiente en materia de patentes, el artículo 16.1 no se refiere explícitamente al derecho exclusivo de importar los bienes o servicios protegidos (art. 28.1). Un punto importante que se ha librado a la interpretación de las legislaciones nacionales con relación a dicho derecho es el punto hasta el cual las importaciones paralelas son admisibles (esto es, la importación de productos o servicios legítimos sin la autorización de su titular o sus licenciatarios).”

“El artículo 6 del acuerdo ha evitado una definición directa sobre el tema, pero permite a cualquier Miembro el principio de agotamiento de derechos internacionalmente y, por consiguiente, admitir las importaciones paralelas con prescindencia de su origen. En otras palabras, dado que el Acuerdo TRIPs estipula estándares mínimos, un Miembro puede impedir las importaciones paralelas, mientras que otros miembros que las acepten no podrían ser considerados como infractores de las disposiciones del Acuerdo.”⁷⁷

Juristas y economistas a nivel mundial han criticado el uso de los Derechos de Marcas y en general, de los Derechos Inmateriales para compartimentar artificialmente los mercados. Con el fin de evitar que los titulares de marcas registradas pudieran

⁷⁷ Correa, Carlos María; *Acuerdo TRIPs Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*; Buenos Aires Argentina, Editorial Ciudad Argentina. 1998. Pág. 93-94

limitar o prohibir la comercialización de productos marcados, se creó la Doctrina del Agotamiento de los Derechos. Estableciéndose como uno de los límites a los derechos de exclusividad de los titulares de marcas registradas, marcando a la vez, límite entre los derechos de exclusividad y el principio de libertad de comercio.

Uno de los aspectos más controversiales con relación al Agotamiento de los Derechos, es su aplicación en el ámbito territorial. Como se estableció anteriormente, el Agotamiento puede ser Nacional, Regional o Internacional. Estas posturas han surgido como resultado de la contraposición de los intereses de los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Ambas posturas entraron en conflicto durante la primera ronda de negociación de los ADPIC. A los países en vías de desarrollo les interesaba implementar el Agotamiento Internacional, con el fin de permitir las importaciones paralelas ya que de esta manera los consumidores tendrían acceso a una mayor oferta de bienes y servicios, lo que a su vez, tendería a reducir precios.

El artículo 6 del Acuerdo ADPIC no regula el alcance territorial del Agotamiento de los Derechos Marcarios, a diferencia de lo dispuesto con referencia al derecho sobre las patentes de invención que se encuentra regulado en los artículos 27 y 28, en donde se establece una clara prohibición a la importación de los productos patentados o de los productos obtenidos de un proceso patentado. De acuerdo con el contenido literal, el artículo 6 busca que cada Estado determine a nivel de su legislación nacional, el alcance y ámbito territorial de agotamiento de los derechos marcarios, según le resulte más conveniente. Por lo tanto, los Estados contratantes están en total libertad de introducir el Agotamiento Internacional de los derechos marcarios y permitir las importaciones paralelas o prohibirlas. El mismo artículo establece que el tema del Agotamiento de los Derechos Marcarios no puede ser sometido al Sistema Multilateral de Arbitraje establecido en el Acuerdo ADPIC.

Sin embargo, independientemente de la manera en que se regule lo relativo al Agotamiento, adoptando el Agotamiento Nacional o Internacional de los derechos marcarios en cada país contratante, estos están obligados a observar los principios de Trato Nacional y de Nación más Favorecida que establecen los artículos 3 y 4 del Acuerdo, respectivamente. Limitando así la libertad otorgada a los países adoptantes,

sin definir claramente una postura en cuanto al ámbito territorial del Agotamiento de los Derechos Marcarios.

El Acuerdo ADPIC no define un ámbito territorial del Agotamiento de los Derechos Marcarios por ser temas sumamente controversiales por la contraposición de intereses de los Estados miembros. Por lo mismo, se ha optado por hacer mención del tema del agotamiento, sin establecer un mínimo. Al no establecer un mínimo y dejar el tema a discreción de cada uno de los Estados miembros, no quedan éstos obligados a la adopción del Principio del Agotamiento. En consecuencia, el único contenido relevante del artículo 6 del Acuerdo ADPIC es la no sumisión del tema del Agotamiento de los Derechos Marcarios al Sistema Multilateral de Arbitraje. La mención que se hace del Principio del Agotamiento es un mero reconocimiento de su relevancia en los ámbitos del Derecho Marcario y del Comercio Internacional.

CAPÍTULO 5

5.1.1 Presentación, análisis y discusión de resultados

A continuación se presentarán resultados obtenidos de una entrevista realizada a la señora Registradora General de la Propiedad Intelectual, Licenciada Ileana Mercedes Aguilar Zibara de Benítez; a la señora Sub Registradora General de la Propiedad Intelectual, Licenciada Marina Girón Sáenz, y a la Sub Registradora General Suplente de la Propiedad Intelectual, Licenciada Flor de María García Díaz. Originalmente se tuvo la intención de realizar una encuesta a treinta profesionales del Derecho con la finalidad de poder comprender y evaluar el conocimiento de éstos sobre el tema del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada y las importaciones paralelas. Sin embargo, a pesar de un cuantioso número de intentos y encuentros con varios abogados con experiencia en la materia, el número de respuestas satisfactorias fue muy reducido. Al discutir el tema con los encuestados, resultó evidente que un gran número de ellos ignoraban por completo el tema, extremo que no sorprende, considerando la poca difusión que hasta recientemente ha tenido el Derecho de la Propiedad Industrial en Guatemala.

La decepcionante efectividad de las encuestas que se realizaron también resaltó la importancia de trabajos como éste, que auxilian en el desarrollo de temas ignorados o poco difundidos de la materia jurídica en el país. Fue también por esta total falta de efectividad en las encuestas que se optó por cambiar los instrumentos de investigación para buscar uno más eficiente que permitiera un análisis de resultados más completos e informados. Se optó por la modalidad de la entrevista a personas expertas en la materia, que sin lugar a duda, tendrían los conocimientos necesarios para esclarecer cualquier duda y así, poder llegar a conocer mejor el desarrollo y la incorporación del derecho del agotamiento del derecho sobre la marca registrada y las importaciones paralelas en el ordenamiento jurídico guatemalteco. La realización de entrevistas también permitió sostener conversaciones más extensas con las expertas entrevistadas de lo que permitían las encuestas, lo que permitió una mejor comprensión del tema y,

por la experiencia de las autoridades entrevistadas, proporcionó un entendimiento del desarrollo e importancia que el agotamiento del derecho sobre las marcas registradas y las importaciones paralelas podrían llegar a tener en un futuro cercano.

Por la complejidad del tema del agotamiento y las importaciones paralelas, se comenzó cada entrevista con una breve discusión de temas básicos para poder establecer conceptos necesarios para la comprensión del tema del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada y las importaciones paralelas. Al conversar sobre los derechos que la titularidad de una marca registrada confería a su propietario, las entrevistadas fueron consistentes al citar el artículo treinta y cinco de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República); estableciendo así que los derechos que confiere el registro de una marca a su titular son:

- a) Impedir que terceros que no gocen del consentimiento del titular, utilicen en el comercio signos distintivos que puedan ocasionar confusión con su marca registrada para identificar productos o servicios similares a los que ampara ésta;
- b) Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante que pretenda amparar productos o servicios similares a los que ampara su marca registrada;
- c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o una marca distintiva idéntica o semejante por parte de un tercero no autorizado en los casos que pueda ocasionar confusión con su marca registrada;
- d) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén marcados con signos distintivos iguales o semejantes a su marca que puedan ocasionar confusión con ésta;
- e) Que se le resarzan los daños y perjuicios que se le hubiere causado al titular de la marca registrada por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos de bienes o servicios identificados con su marca, una idéntica o semejante;

- f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables;
- g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en la ley;
- h) Exigir la intervención de las autoridades competentes con el fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles infracciones y daños económicos y comerciales derivados de la violación de éstos;
- i) Exigir la intervención de la autoridad judicial competente, la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva;

Se discutió las diferentes formas en las que fenecen o se limitan los derechos del titular de una marca registrada. Con respecto a este tema, existen ciertas diferencias entre las respuestas de las entrevistadas. Las tres manifestaron que los derechos sobre una marca registrada fenecen por: a). el vencimiento de la misma; b). por la cancelación de la marca, ya sea voluntaria o por una sentencia firme en la que se ordene la cancelación; o c). por la anulabilidad de la marca, que al igual que la cancelación, debe ser declarada por un juez competente.

Sin embargo, de las tres entrevistadas, únicamente la licenciada de Benítez, Registradora de la Propiedad Intelectual, abordó el tema de la limitación de los derechos del titular de la marca registrada, que tuvo a bien diferenciar del fenecimiento de los mismos. La licenciada estableció que, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, los derechos sobre la marca registrada se ven limitados en el caso del agotamiento de los mismos. Al igual que todos los derechos, los derechos sobre la marca registrada encuentran sus límites en los derechos de terceros, este es el caso del agotamiento, en el sentido que no se le puede reconocer tal extensión a los derechos de los titulares de las marcas registradas; que estos vulnerarían el derecho al libre comercio y, de hecho, constituirían un monopolio sobre el tránsito comercial de los productos que la marca identifique.

Habiendo ya establecido la extensión y los límites de los derechos sobre la marca registrada, se procedió a definir concretamente el principio del agotamiento de los derechos sobre ésta. Por ser este el tema central del presente trabajo, parece conveniente transcribir literalmente los conceptos dados por cada entrevistada, para analizar si existe alguna divergencia entre ellos.

La señora Registradora General, licenciada de Benítez, manifestó que el principio del agotamiento es: *“Es la limitación del derecho exclusivo del titular de la marca, el cual se ve limitado o agotado en el momento que introduce el titular, directamente en el comercio o por medio de un tercero, los productos identificados con la marca.”*

“Con la primera comercialización el derecho de marca queda agotado por lo que el producto ya introducido en el mercado puede ser objeto de posteriores transacciones bajo el control o no del titular de la marca.”

Con respecto al principio del agotamiento de los derechos sobre una marca registrada, la licenciada Marina Girón Sáenz expresó que: *“En Guatemala, en materia de propiedad industrial (patentes y marcas), rige el principio del agotamiento internacional del derecho. Teniendo presente que el derecho de exclusividad que la ley le otorga al titular, lo faculta a impedir que un tercero, sin su autorización o consentimiento, use o explote los derechos conferidos sobre una marca registrada. El agotamiento del derecho sobre la misma, implica que ese derecho de impedir se vea limitado cuando se refiere al ingreso lícito en el tráfico comercial de productos amparados por dicha marca, propiciándose por lo tanto, las importaciones paralelas.”*

Por su parte, la licenciada Flor de María García Díaz, Sub Registradora Suplente, definió el Principio del Agotamiento del Derecho como: *“Un límite del derecho de exclusividad que confiere el registro de una marca a su titular. Es precisamente el límite que señala el fin del derecho de exclusión comercial del titular de la marca y, correlativamente, el principio de la libertad de comercio de los terceros con relación a los productos que identifica la marca.”*

Los conceptos proporcionados por las entrevistadas son consistentes con las definiciones encontradas en la doctrina y lo dispuesto por el artículo treinta y siete de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala. Podría resumirse el agotamiento en la limitación del derecho de exclusividad del titular de una marca a partir del momento que son introducidos al comercio por el titular, o por otra persona con su consentimiento los productos identificados con el signo distintivo. Al analizar y comparar las respuestas de las entrevistadas con los conceptos que da la doctrina, y consultar el concepto legal de este principio, se puede concluir que el concepto legal es adecuado y de fácil comprensión.

Una vez establecido el alcance de los derechos que otorga el registro de una marca y definido el principio del agotamiento, las entrevistas se enfocaron en establecer los efectos que el agotamiento podría tener y cómo afectaría al titular de ésta. En este tema existió una divergencia en cuanto a los criterios de las entrevistadas, la licenciada de Benítez manifestó que a su criterio, los efectos del agotamiento para el titular de una marca registrada consisten en lo siguiente:

“Los efectos del agotamiento varían, entre ellos se pueden dar:

- 1. El que los productos son puestos en el mercado sin el control del titular de la marca.*
- 2. El titular pierde el derecho de exclusividad.*
- 3. Afecta al titular ya que él pierde el control del tráfico comercial de su marca, así como también podemos decir que evita el monopolio de la marca.*
- 4. El titular de la marca Registrada no puede controlar la variación de precios.*
- 5. Puede otorgar licencias para el uso de su marca y pierde el control de la circulación del mismo.*
- 6. El titular de la marca no puede controlar la disponibilidad de su producto en el mercado.*
- 7. El titular se expone a la Competencia desleal de su producto.*
- 8. Se puede perjudicar la reputación de la marca y de su titular por mal uso de la misma.*

9. *El tercero puede realizar campañas publicitarias del producto que van en contra de las políticas publicitarias del titular de la marca.”*

La licenciada Marina Girón Sáenz indicó que los efectos del agotamiento del derecho sobre la marca registrada “...afectará al titular de una marca registrada cuando ingresen lícitamente al mercado nacional productos comercializados a menor costo procedentes de otro país.”

Por su parte la licenciada Flor de María García estableció que los efectos del agotamiento: “Afecta al titular de la marca registrada cuando en el momento de la reventa el producto que ampara la marca sufre transformaciones, por los actos de comercialización que pueden hacer los terceros del producto o servicio que la marca ampara.”

Analizando y comparando las respuestas de las entrevistadas, puede concluirse que el efecto principal del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada es que el titular de esta pierde el derecho a controlar la circulación comercial de los bienes legítimos identificados con su marca. En su respuesta, la licenciada de Benítez realizó un análisis y expuso muchas de las consecuencias que la limitación al derecho del titular de la marca podría significar para éste. Dichas consecuencias resultan muy relevantes y podrían acarrear efectos negativos en la imagen y prestigio comercial del titular. Sin embargo, es importante aclarar que al manifestar “...el que los productos sean puestos en el mercado sin el control del titular de la marca, es un efecto del agotamiento...”, la licenciada de Benítez se refería a la circulación de los productos en el mercado posterior a su introducción al mismo por parte del titular o tercero que cuenta con la autorización de éste. Al analizar los efectos expuestos por las entrevistadas, resulta claro que el agotamiento puede resultar siendo un aspecto importante a tomar en cuenta al momento de comercializar productos y otorgar licencias, contratos de distribución o franquicia, tomando en cuenta los aspectos que esto podría tener en la imagen y el prestigio del titular de la marca.

Los efectos que el agotamiento puede tener en el público consumidor es otro de los aspectos que se tomó en cuenta y discutió durante las entrevistas. En relación a esto, la licenciada de Benítez señaló que los efectos más importantes que puede tener con respecto a los consumidores, el Principio del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada y las importaciones paralelas, son que:

“El consumidor puede verse afectado pues el producto puede variar de precio y cuando se han otorgado licencias sobre el uso de la misma puede variar el abastecimiento del producto en el mercado.”

“Se crea competencia entre los distribuidores de los productos lo cual beneficia a los consumidores.”

“El consumidor puede optar por varias vías para obtener el producto.”

En referencia al mismo tema, la licenciada Marina Girón Sáenz manifestó que:
“Si propicia las importaciones paralelas, podrían beneficiarse en el caso de obtener los productos amparados por la marca registrada a menor costo.”

Al discutir el mismo tema con la licenciada Flor de María García ella opinó que el agotamiento del derecho sobre la marca registrada y las importaciones paralelas podrían afectar al consumidor *“En lo relacionado a la garantía y la calidad de la procedencia empresarial de los productos que son amparados por la marca.”*

Al revisar las entrevistas, se puede extrapolar que los efectos más importantes del agotamiento del derecho sobre una marca registrada y el fenómeno de las importaciones paralelas, con respecto al público consumidor son:

- a) Al eliminar el monopolio del titular sobre la marca registrada, crea competencia entre los proveedores de productos en el mercado;
- b) Posibilita la adquisición de productos a un precio más reducido;
- c) Permite la oferta de productos iguales por parte de varios proveedores.

Como se ha podido observar por los temas tratados anteriormente, los principales efectos, tanto positivos como negativos del Principio del Agotamiento del

Derecho sobre las marcas registradas y de las importaciones paralelas, son principalmente de naturaleza económica. Lo que llevó a que las entrevistas se tornaran al análisis de estos efectos económicos del principio del agotamiento y de las importaciones paralelas y a determinar si favorecían a los consumidores o a los titulares de los derechos sobre marcas registradas. En ese sentido se les preguntó a las entrevistadas, en su calidad de expertas en materia de Propiedad Intelectual y autoridad del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, quién consideraban ellas se veía más favorecido.

Todas las entrevistadas consideraron que los consumidores se veían favorecidos por el agotamiento de los derechos sobre la marca registrada y por las importaciones paralelas. Al respecto, la licenciada Flor de María García manifestó que: *“Los consumidores podrían ser los más favorecidos por el agotamiento del derecho sobre la marca registrada cuando tienen la oportunidad de adquirir mercancías a menor precio”*. Este beneficio, citado por todas las entrevistadas, parece ser una de las consecuencias más relevantes del agotamiento del derecho sobre la marca registrada y puede considerarse un efecto directo de cualquier importación paralela, pues de no poderse ofrecer un bien a un precio más accesible que el ofrecido por la red oficial de distribución, no existiría un incentivo para que los consumidores adquiriesen sus mercancías fuera de la red oficial de distribuidores y agentes.

Al abordar el tema de quién se ve más favorecido por el agotamiento y las importaciones paralelas, la licenciada de Benítez opinó: *“Considero que ambas partes se benefician con el Agotamiento del derecho de marca Registrada. El propietario o titular, porque su marca se introduce en el mercado y esto conlleva la comercialización de su marca. El consumidor se beneficia al existir la libre circulación y competencia del producto en el mercado, lo que redundará en precios más favorables.”* El análisis hecho por la licenciada de Benítez es muy acertado al señalar que los beneficios del agotamiento de la marca registrada no son necesariamente exclusivos de los consumidores. Los productos que ya circulan en el mercado, fueron introducidos al mismo por los titulares de las marcas, o algún tercero con el consentimiento de éstos, por lo que ellos ya se han beneficiado de esa primera venta de las mercancías. Puede

ser cierto que la presencia y circulación de las mercaderías en el mercado beneficia a los titulares de las marcas registradas. Sin embargo, es un asunto que los titulares deben tomar en cuenta al elaborar sus estrategias de precios, comercialización y mercadeo, con el fin de asegurarse que la circulación en el mercado secundario de las mercancías legítimas que ellos han introducido al comercio, no afecte negativamente a sus agentes, distribuidores o licenciarios.

Anteriormente se mencionó que las consecuencias del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada y las importaciones paralelas son principalmente económicas, por lo que se les preguntó a las entrevistadas cuáles son, a su criterio, los efectos económicos del agotamiento del derecho sobre la marca registrada. Las entrevistadas identificaron como el principal efecto del agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas, el crear un mercado más abierto. En otras palabras, fomentar la competencia por medio del mercado secundario de bienes. Concretamente, la licenciada Flor de María García identificó que la principal consecuencia del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada es: *“La existencia de un mercado más abierto y competitivo con un incremento significativo en la oferta y la competencia, que en algunos casos producirá importaciones de productos, incremento en el precio de algunos de ellos, generando barreras para el mercado.”*

La licenciada de Benítez identificó varias consecuencias importantes del agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas, siendo éstas:

- “a) El poco control de los precios en el mercado;*
- b) Poco control del abastecimiento del producto en el mercado;*
- c) Poco control sobre los pagos arancelarios; y*
- d) Poco control sobre el pago de impuestos correspondientes.”*

Las consecuencias señaladas anteriormente evidencian la importancia del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada y que éste principio sea tomado en consideración por los titulares en el momento de definir sus políticas de

comercialización y distribución, con el fin de poder ejercer el control necesario sobre la circulación comercial de los productos identificados con su marca y poder así proteger el prestigio comercial de la misma. Esto puede hacerse de varias formas, por lo que este tema se discutió ampliamente con las entrevistadas, con el fin de poder obtener sus recomendaciones en cuanto a las estrategias que pueden adoptar los titulares de las marcas registradas para proteger el prestigio comercial de éstas, cuando sus productos circulan libremente en el mercado secundario.

Las autoridades entrevistadas hicieron una serie de sugerencias enfocadas a reducir el impacto que tiene la comercialización de las mercancías en el mercado secundario, como efecto del agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas.

La licenciada de Benítez expresó: *“El titular de la marca podría protegerse de las importaciones paralelas, limitando a los licenciarios la comercialización de sus productos, esto debería quedar estipulado en los contratos de distribución que firmen las partes.*

Es importante alcanzar acuerdos entre el titular de la marca registrada y el licenciario para reglamentar la exportación de sus productos y así optimizar los beneficios para ambos.”

La licenciada Marina Girón Sáenz sugirió que los titulares de marcas registradas lidiaran con el agotamiento: *“Posiblemente estableciendo condiciones que permitan estandarizar los precios de los productos amparados con la marca registrada, para que no afecte la comercialización de los mismos en Guatemala.”*

La licenciada Flor de María García indicó: *“Considero que pueden hacerlo de dos maneras, registrando las marcas en los países a comercializar y otorgando licencias de distribución exclusiva, a fin de mantener controlada la cadena de comercialización.”*

Las respuestas de las entrevistadas resaltan la variedad de opciones a disposición del titular de las marcas. Sin embargo, la variedad de opciones se da, porque ninguna de ellas realmente evita todos los posibles efectos de la circulación de

las mercaderías en el mercado secundario. Existen consecuencias económicas del agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas y existen otras consecuencias, cuyo efecto es más difícil de cuantificar por no ser medible en términos monetarios, como por ejemplo, el deterioro del prestigio comercial. Esto hace que con el fin de lograr la mayor protección de su marca, los titulares se vean obligados a adoptar varias soluciones parciales dentro de sus políticas comerciales. Las entrevistadas sugirieron las siguientes:

- a) registrar sus marcas en los países donde pretenden comercializarlas;
- b) otorgar licencias de distribución exclusiva;
- c) limitar a sus licenciarios la comercialización de sus productos;
- d) regular la extensión territorial de los contratos de licencia con el fin de evitar que los licenciarios exporten los productos, y
- e) estandarizar precios.

Las sugerencias de las señoras registradoras abarcan principalmente el área económica, con respecto al control de precios y delimitación de las circunscripciones territoriales de los contratos de licencia. Sin embargo, la sugerencia de asegurar la titularidad de la marca en los países donde se pretenda comercializar los productos, puede favorecer a los titulares al facultarlos a proceder judicialmente para defender su marca y así poder tener más control sobre el uso y comercialización de la misma y evitar que ésta sea utilizada por terceros. Es importante señalar que el ser titular de una marca registrada no otorga el derecho a exigir que ésta no sea utilizada para identificar productos introducidos al mercado legítimamente por el titular, o un tercero autorizado por éste; precisamente en eso consiste el agotamiento del derecho. El registro de una marca ofrece protección con respecto a imitaciones, falsificaciones o competencia desleal, lo que, sin lugar a duda, ayuda a conservar el prestigio comercial del titular de la misma. En lo que concierne al agotamiento del derecho sobre la marca registrada, las soluciones más efectivas podrían ser una política de precios efectiva y ordenada, y la correcta regulación de los contratos de licencia y distribución, definiendo cuidadosamente el ámbito territorial de éstos y asegurando que los licenciarios, agentes o distribuidores, respeten las políticas de precios establecidas por los titulares.

Para poder comprender mejor la importancia del tema del agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas y las importaciones paralelas en Guatemala y aprovechando la amplia experiencia en la materia con la que cuentan las profesionales entrevistadas, se indagó en cuanto al número de ocasiones en que han conocido de casos de importaciones paralelas en las que se discutiera el agotamiento del derecho sobre la marca. A lo que todas las entrevistadas respondieron que nunca han conocido de un caso de importaciones paralelas en el que se discuta el tema del agotamiento del derecho. Señalando la licenciada Marina Girón: *“No he conocido caso alguno sobre importaciones paralelas en el país, el conocimiento sobre el tema es exclusivamente teórico y sobre casos relacionados a productos farmacéuticos que han sido comercializados beneficiosamente para los consumidores de países en vías de desarrollo y que de otra manera el acceso a los mismos resulta prácticamente imposible.”* Lo señalado por la licenciada Marina Girón es muy relevante, en el sentido que el tema del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada aún no pasa de ser un tema doctrinario en Guatemala, pero las importaciones paralelas son muy comunes. Indudablemente, en la medida en que las economías en vías de desarrollo, como la guatemalteca, crecen y evolucionan, los derechos de propiedad industrial cobran cada vez mayor relevancia.

También es pertinente señalar que las importaciones paralelas suceden a diario en nuestro país. Al discutir el tema con las entrevistadas, todas reconocieron este extremo, sin embargo, cuando se preguntó por la relevancia del principio del agotamiento y si habían conocido de algún caso de importaciones paralelas donde se haya discutido el agotamiento, la respuesta fue negativa. Esto se debe a que, a pesar de que las importaciones se dan a diario, aún no existe ningún caso donde se haya discutido judicialmente el agotamiento del derecho sobre una marca para defender una importación paralela.

Tras discutir la trascendencia y el desarrollo del principio del agotamiento de los derechos sobre una marca registrada y las importaciones paralelas en Guatemala, surgió naturalmente la cuestión del efecto que dicho principio tiene para una economía en vías de desarrollo como la guatemalteca, y si el mismo favorece o perjudica la

economía nacional. Al respecto, la licenciada de Benítez manifestó: *“Considero que le favorece puesto que puede existir mayor comercialización de los productos y existe también la competencia, lo que beneficia a la economía de un país.*

Hay que tomar en cuenta que el artículo 43 de la Constitución de la República de Guatemala reconoce la libertad de industria, comercio y trabajo por lo que se reconoce la existencia de la libre competencia en el mercado.

El Agotamiento del Derecho sobre marcas Registradas evita el monopolio de un producto ya que, si no se reconociera el agotamiento de derecho, violaría los principios del mercado libre.”

La licenciada Marina Girón, por su parte expresó: *“Considero que sería beneficioso cuando se refiere a un caso como el mencionado en mi respuesta a la pregunta anterior (el caso en que facilita la comercialización de los medicamentos) y perjudicial cuando provoque una desigualdad de precios para el producto amparado por la marca registrada del mismo titular, comercializado en un mercado globalizado.”*

La licenciada Flor de María García considera que el principio del agotamiento resulta desfavorable para los empresarios nacionales.

Sin lugar a duda existen ventajas y desventajas del principio del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada. Con respecto a una economía como la guatemalteca que está centrada principalmente en la producción agrícola y cuya producción de propiedad intelectual es baja, el principio del agotamiento de los derechos sobre la marca registrada puede representar considerables beneficios para los consumidores, al posibilitar la comercialización de productos en el mercado secundario, lo que podría significar precios más bajos y mayor número de opciones. Resulta claro que el agotamiento de los derechos sobre la marca registrada fomenta la competencia y reduce la posibilidad de constituir monopolios, lo cual puede favorecer considerablemente a los consumidores. Como lo señalaron las entrevistadas, el principio del agotamiento también conlleva efectos que se pueden considerar perjudiciales, especialmente cuando se consideran desde la posición del pequeño

empresario local. No obstante, a pesar de poder traer ciertas consecuencias nocivas para el pequeño empresario nacional, cuando se presentan ciertas circunstancias que permiten las importaciones paralelas, también presenta oportunidades para estos, ya que les permite formar parte del lucrativo mercado secundario, donde pueden comercializar una amplia gama de productos legítimos, de alta calidad, de productores prestigiosos, identificados con las marcas de éstos y hacerlo de manera legal.

Es difícil poder concluir definitivamente si el principio del agotamiento de los derechos sobre las marcas registradas favorece o perjudica a una economía en vías de desarrollo como la guatemalteca. Parece ser un asunto que no se puede precisar al evaluar su efecto en la economía como un todo, si no desde el punto de vista de cada uno de los sectores que se ven afectados por éste, ya que hay quienes se benefician y quienes se ven perjudicados. Esto se evidencia por las respuestas de las entrevistadas, donde no se logró un consenso y las respuestas variaban, precisamente por el sector de la economía que se consideraba al responder. Otro factor que no fue tomado en consideración en el momento de responder, pero que podría ayudar a definir mejor la balanza entre perjuicios y beneficios del principio del agotamiento, es el que se adopte un criterio de agotamiento nacional, regional o internacional en la legislación del país.

La postura que debería adoptar Guatemala con respecto al agotamiento del derecho sobre las marcas registradas en el marco de las negociaciones de tratados de libre comercio, fue precisamente el siguiente tema a discutir con las autoridades entrevistadas. Al respecto, la licenciada de Benítez manifestó: *“...Es de suma importancia que en las negociaciones de tratados de libre comercio se reconozca el agotamiento del derecho marcario a nivel internacional para así ejercer la libre competencia.”* La licenciada Marina Girón Sáenz expresó su opinión en el mismo sentido, al considerar que *“La Ley de Propiedad Industrial contempla el agotamiento internacional del derecho sobre las marcas registradas, y así ha quedado establecido en las negociaciones de tratados de libre comercio con otros países, por lo que la modificación de dicho principio debería ser discutido con las partes involucradas y concertadas en dichos tratados.”* Todas las entrevistadas estuvieron de acuerdo en que el agotamiento del derecho sobre la marca es reconocido por la legislación

guatemalteca a nivel internacional, por lo que ésta debe ser la postura en el momento de negociar nuevos tratados de libre comercio. Además, las entrevistadas consideraron que el criterio del agotamiento internacional es el que ofrece mayor protección a la libre competencia y reduce el proteccionismo, dos posiciones que encajan con las políticas económicas del estado guatemalteco.

Continuando con el ámbito territorial del agotamiento del derecho sobre la marca registrada, se indagó en cuanto a cuál de las tres posturas de agotamiento territorial consideraban más favorable para la economía guatemalteca. La licenciada de Benítez manifestó: *“Para nuestra Economía es más importante el agotamiento del derecho internacional, ya que éste fomenta el comercio entre países.*

En el caso de Guatemala, el estado reconoce el agotamiento del derecho internacional, y los productos importados son de libre comercio, sin que el titular pueda prohibirlas en base a su derecho de marcas.”

En el mismo sentido, la licenciada Flor de María García dijo que a Guatemala le conviene más *“El agotamiento internacional, ya que éste busca la unidad del mercado nacional y el libre comercio.”*

La licenciada Marina Girón Sáenz estableció que para Guatemala es más conveniente el criterio del agotamiento internacional de los derechos sobre la marca registrada *“Porque los controles y seguimiento de los derechos del titular se complican cuando se refiere a la aplicación de un agotamiento internacional del derecho sobre una marca registrada guatemalteca, ya que las marcas extranjeras, que constituyen el 70% de los registros de marcas totales y de las solicitudes que se tramitan en el RPI (Registro de la Propiedad Intelectual), cuentan con sistemas eficientes de control por parte de los titulares.”*

A pesar de que los tres criterios ofrecen ventajas para diferentes sectores de la economía, como se mencionó anteriormente, el criterio del agotamiento internacional es el que mejor encaja en una economía de libre mercado y probablemente sea el que

cobre mayor auge en el futuro considerando la globalización y la tendencia a establecer un único mercado global, libre de barreras comerciales.

Al preguntarles a las entrevistadas si consideraban necesario modificar la legislación actual con respecto al Principio del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada, las funcionarias respondieron en sentido negativo de manera unánime. A pesar de estar de acuerdo en que no es necesario modificar la legislación vigente, los motivos de cada una de ellas para sustentar su criterio son diferentes. La licenciada de Benítez dijo no considerar necesario modificar la legislación vigente porque *“El artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial regula lo relacionado con el Agotamiento del derecho el cual es claro en su contenido y no necesitamos realizar ninguna modificación”*

La licenciada Marina Girón Sáenz explicó que *“Por lo anteriormente expuesto y, según la experiencia en nuestro país, considero que no es necesario que se modifique la regulación actual a ese respecto. Ahora, también considero importante tomar nota que, como funcionarios del RPI (Registro de la Propiedad Intelectual), desconocemos la experiencia comercial relativa a la incidencia favorable o desfavorable de la aplicación del principio del agotamiento internacional en el tema marcario.”* Por su parte, la licenciada Flor de María García respondió en el mismo sentido que sus colegas considerando que la legislación actual es suficiente y efectiva.

También cabe resaltar que, por tratarse de un tema que aún no trasciende del ámbito teórico en Guatemala, la aptitud de la legislación es difícil de establecer, pues nunca ha sido aplicada. Sin embargo, por las tendencias económicas mundiales de la globalización y la reducción de las barreras comerciales, si parece acertado el haber adoptado el criterio del agotamiento internacional del derecho sobre la marca registrada.

Por último, se discutió con las entrevistadas la posibilidad de que el Principio del Agotamiento del Derecho sobre las marcas registradas cobrara mayor relevancia en Guatemala en el futuro. Todas las licenciadas entrevistadas manifestaron con seguridad que el principio del agotamiento cobrará mayor relevancia en el futuro, principalmente debido a las negociaciones de múltiples tratados de colaboración comercial y libre comercio en los que actualmente se encuentra involucrado el país. La licenciada de

Benítez por su parte manifestó que el principio cobrará mayor relevancia porque: *“Guatemala ha formado parte de Tratados de libre comercio con varios países y está por suscribir nuevos tratados, los cuales beneficiarán a la economía de nuestro país.”*

La licenciada Marina Girón Sáenz expresó: *“Por la apertura comercial que propician los convenios y negociaciones comerciales internacionales, nos colocan en una posición comprometedor frente al reto de ubicarnos a un nivel competitivo dentro de un mercado globalizado.”* el principio del agotamiento seguramente será más relevante en el futuro. El criterio de la licenciada Flor de María García es similar al de la entrevistadas anteriores, ya que, al preguntarle si consideraba que el Principio del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada cobraría mayor relevancia en el futuro, sostiene *“Si, debido a las múltiples negociaciones comerciales en las que Guatemala está participando, lo que hará que exista más circulación de productos y servicios en el mercado.”*

Al parecer, el Principio del Agotamiento del Derecho sobre la marca registrada aún no se ha desarrollado plenamente en el país por tener Guatemala una economía en vías de desarrollo, pero conforme ésta crece y se establecen más nexos comerciales con economías más desarrolladas, la importancia del principio aumentará.

CONCLUSIONES

1. Dentro del universo del derecho, la propiedad industrial es una rama muy joven. Los primeros estudios y regulaciones de la materia como tal datan del siglo XIX.
2. El principio del agotamiento cobró mayor importancia después de la segunda guerra mundial por el aumento en el comercio internacional y es, posteriormente, con la globalización y la gradual conformación de un mercado mundial, que el principio del agotamiento es más importante que nunca y se prevé que su importancia aumente.
3. La función principal de las marcas es distinguir un producto de otro o un servicio de otro.
4. Todas las creaciones protegidas por el derecho de la propiedad intelectual, tienen en común la exclusividad que se confiere a su titular para el ejercicio de los derechos definidos en la legislación y la potestad de éste de transmitirlos o enajenarlos a favor de terceros.
5. Conforme ha ido evolucionando el derecho de la propiedad intelectual, la protección ofrecida por el registro de una marca ha ido en aumento, con el fin de proteger los derechos del titular y evitar que el público se equivoque o sea engañado.
6. El Principio del Agotamiento es una limitación importante a los derechos de propiedad intelectual.
7. El tema del agotamiento del derecho sobre la marca registrada es un tema que trasciende el ámbito jurídico, con importantes efectos económicos.
8. El Principio del Agotamiento no es particular a las marcas y los signos distintivos, si no, un principio del derecho de propiedad intelectual que se da también con respecto a las invenciones y los derechos de autor.
9. A pesar de tener gran importancia en los procesos de integración económica, no nace con estos, surge con anterioridad, pero es de obligada inclusión en las negociaciones de éstos.

10. Los derechos sobre una marca registrada solamente se agotan con respecto a productos legítimos que no han sido alterados y que fueron identificados con la marca registrada por el titular de ésta.
11. El agotamiento del derecho sobre la marca registrada no es una limitación absoluta, pues existen ocasiones y circunstancias que le permiten cierta injerencia al titular de la marca registrada en la circulación comercial de los bienes marcados con ésta.
12. El agotamiento del derecho sobre la marca registrada de ninguna manera restringe el derecho del titular de la marca, a perseguir las falsificaciones e imitaciones ilegítimas de su marca.
13. Por ser Guatemala un país que importa gran parte de los bienes que consume y que produce muy poca propiedad intelectual, a ésta le conviene el criterio del agotamiento internacional de los derechos sobre la marca registrada.
14. El criterio del agotamiento internacional de los derechos sobre la marca registrada es el que más favorece el libre comercio.
15. Los productores y titulares de las marcas registradas se ven beneficiados por las importaciones paralelas al permitir éstas una mayor circulación de sus productos en el mercado, permitiéndoles alcanzar un mayor prestigio y notoriedad.
16. Las importaciones paralelas también benefician a los productores y titulares de las marcas registradas, por que permiten que sus productos alcancen segmentos del mercado que no son atendidos por la red oficial de distribución.
17. La prohibición de las importaciones paralelas únicamente beneficiaría a las empresas extranjeras, permitiéndoles aislar cada mercado nacional y manejar políticas de precios distintas en cada país.
18. Las importaciones paralelas son un fenómeno que ocurre de hecho en el ámbito comercial guatemalteco, a pesar de que no son comúnmente conocidas como tales por la falta de información al respecto.

RECOMENDACIONES

1. Que el estudio del Derecho de Propiedad Intelectual se difunda más en el medio guatemalteco.
2. Que en las negociaciones de los tratados de libre comercio se tome en cuenta el principio del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual y se adopte una posición consistente en cuanto al agotamiento internacional de éstos.
3. Considerando las ventajas que el agotamiento de los derechos de propiedad industrial pueden representar para los comerciantes y en especial para el consumidor, es importante que los comerciantes e importadores sean informados correctamente con respecto al mismo, para que lo sepan aprovechar.
4. Que los productores y titulares de derechos de propiedad intelectual guatemaltecos tomen en consideración el principio del agotamiento al momento de establecer sus políticas de distribución, comercialización y precios. También es importante tener presente el Principio del Agotamiento al negociar contratos de licencia, distribución, representación o agencia para asegurarse de obtener la mayor protección de su propiedad intelectual y el mejor control de la comercialización de sus productos, con el fin de conservar el prestigio y renombre comercial de su marca.

REFERENCIAS

1. Bibliográficas

- A. Aracama Zorraquin, Ernesto; "El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas" contenido en el libro: Temas de Derecho Industrial y de La Competencia Volumen 3; Argentina, Editorial Ciudad Argentina, 1999, pág. 19.
- B. Breuer Moreno, Pedro C.; Tratado de Marcas; Argentina, Editorial Robis. 1946.
- C. Casado Cerviño, Alberto; El Derecho de Marca en Europa. La Marca Comunitaria; Argentina, Editorial Ciudad Argentina, 1999.
- D. Correa, Carlos; Acuerdo Trips; Argentina, Editorial Ciudad Argentina, 1998.
- E. Fernández de Brix, Wilfrido; Análisis de la nueva legislación marcaria del Paraguay; Paraguay, Editorial España, 1996.
- F. Fernández-Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas; España, Editorial Montecorvo, S.A., 1984.
- G. Graz, Dominique; La Propiedad Intelectual y la Libre Circulación de Mercancías; España, Editorial Tecnos, 2000.
- H. Jalife Daher, Mauricio; Marcas Aspectos Legales de las Marcas en México; México, Editorial SISTA, 1992.
- I. Lamas, Mario Daniel; Derecho de marcas en el Uruguay; Uruguay, Editorial Barbat & Cikato, 1999.
- J. Mathély, Paul; El Derecho Francés de Signos Distintivos; Francia, Librairie du Journal des notaires et des avocats 1984.
- K. Musate, Gabriela I. "Importaciones paralelas en el ámbito marcario" contenido en el libro ASIPI Derechos Intelectuales Volumen 11; Argentina, Editorial Astrea, 2005, pág. 103.
- L. Otamendi, Jorge; Derecho de Marcas; Argentina, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2006.
- M. Rangel Medina, David; Tratado de Derecho Marcario; México, Editorial Libros de México, 1960.

N. Rothnie, Warwick A.; Parallel Imports; Inglaterra, Sweet & Maxwell, 1993.

2. Normativas

- A. Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Resolución 101-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano.
- B. Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto 23-76 del Congreso de la República de Guatemala.
- C. Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto 27-92 del Congreso de la Republica de Guatemala.
- D. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 37.

3. Electrónicas

- A. AIPPI; Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Zurich, Suiza, 2010. <https://www.aippi.org/?sel=aims>. Consultada el 26 de octubre de 2010.
- B. AIPPI; Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, “Estatutos de la International Association for the Protection of Intellectual Property”, Zurich, Suiza, 2008. https://www.aippi.org/download/StatutesRegulations/Statutes_EN_2008.pdf. Consultado el 27 de octubre de 2010.
- C. Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición; “importar”, Real Academia Española; España. 2010. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=importación Consultado el 18 de octubre de 2010.
- D. OAMI-ONLINE; Oficina de Armonización del Mercado Interior, “Cual es la función del Registro de marcas comunitarias?” Unión Europea, 2008.

- E. OMPI; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “¿Qué es la OMPI?”, Ginebra, Suiza. 2010. http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html
Consultada el 28 de octubre de 2010.
- F. OMPI; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Información general – Objetivos, Características Principales, Ventajas del Sistema de Madrid.”, Ginebra, Suiza. 2010. <http://www.wipo.int/madrid/es/general/> Consultado el 25 de octubre de 2011.
- G. Organización Mundial de Comercio. Glosario. “Importaciones Paralelas”; Ginebra, Suiza.
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/importaciones_paralelas_s.htm Consultado el 2 de noviembre de 2010.
- H. SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana; Secretaria de Integración Económica Centroamericana, “La Propiedad Intelectual” Centroamérica, 2007, pág. 1.
<http://www.sieca.org.gt/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache/17990000000767/17990000000767.swf>, consultado 9 de junio de 2008.

ANEXOS

ANEXO 1

El Principio del Agotamiento del Derecho Sobre la Marca Registrada en la Ley de Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales Ratificados por Guatemala en materia de Propiedad Industrial

Ley o Tratado	Artículo (s)	Modalidad del Principio Adoptado	Incorporación al Derecho Guatemalteco	Comentario
Ley de Propiedad Industrial	Artículo 37	Agotamiento Nacional	Decreto 57-2000 del Congreso de la República	La Ley de Propiedad Industrial adopta el Agotamiento Nacional del Derecho Sobre Marcas Registradas
Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial	Ninguno	No está regulado	Decreto Gubernativo 1587	El Principio del Agotamiento es un concepto moderno que en el año 1929 (en que fue redactado el acuerdo) no gozaba de aceptación.
Convenio de	Ninguno	No está	Decreto 11-98	/

Paris para la Protección de la Propiedad Industrial		regulado	del Congreso de la República	
Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial	Ninguno	No esta regulado	Decreto 23-76 del Congreso de la República	
Acuerdo Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)	Artículo 6	El Acuerdo dispone "Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de	Anexo 1 del Acuerdo de Marrakech en que se establece la Organización Mundial de Comercio y que fue aprobado por el Decreto 37-95 del Congreso de la República	El Acuerdo dispone expresamente no regular la materia, dejando a cada nación en libertad para regular este asunto como mejor le convenga.

		los derechos de propiedad intelectual.”		
--	--	---	--	--

ANEXO 2

Instrumentos Revisados por los licenciados María del Pilar Ogarrio Block y Ernesto Ricardo Viteri Echeverría.

Entrevista a Registradoras de la Propiedad Intelectual

Punto de Tesis: “El Principio del agotamiento del derecho sobre las marcas registradas y las importaciones paralelas”

1. ¿En qué consisten los derechos de un titular de una marca registrada?
2. ¿Cuándo se limitan o fenecen los derechos de un titular de una marca registrada?
3. ¿En qué consiste el principio del agotamiento del derecho sobre una marca registrada?
4. ¿De qué manera afecta el agotamiento de la marca registrada a su titular?
5. ¿De qué manera afecta el agotamiento de la marca registrada a los consumidores?
6. En su opinión como experto en materia de Propiedad Intelectual y autoridad del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. ¿Quién se ve más favorecido por el Agotamiento del Derecho sobre la Marca Registrada, el consumidor o los productores?
7. ¿Cuáles son las consecuencias económicas del Agotamiento del Derecho sobre la Marca Registrada?
8. ¿En qué forma considera usted que los titulares de Marcas Registradas, pueden protegerse de las importaciones paralelas?
9. ¿En el transcurso del periodo durante el cual ha fungido como autoridad del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, ha conocido algún caso de Importaciones Paralelas en el cual se discuta el Agotamiento de los Derechos sobre una Marca Registrada? En caso afirmativo, cuantos?

10. Cómo autoridad del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. ¿Considera que a Guatemala, siendo un país en vías de desarrollo, le favorece o perjudica el Agotamiento de los Derechos Sobre la Marca Registrada?
11. ¿Cuál considera usted que debe ser la posición de Guatemala con respecto al Agotamiento del Derecho sobre la Marca Registrada en el marco de las negociaciones de tratados de libre comercio?
12. En términos territoriales. ¿Considera que al desarrollo de la economía Guatemalteca le favorece más un Agotamiento Nacional de los Derechos sobre la Marca Registrada o un Agotamiento Internacional de los Derechos sobre la Marca Registrada? Por qué?
13. En su opinión ¿Es necesario que se modifique la regulación actual con respecto al Agotamiento de los Derechos sobre la Marca Registrada?
14. Si considera necesarios cambios a la regulación actual. ¿Cuáles recomienda?
15. ¿Considera que el Principio del Agotamiento de los Derechos sobre la Marca Registrada cobrará mayor relevancia en Guatemala en el futuro? Por qué?