

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

"LAS MARCAS NOTORIAS COMO UNA EXCEPCIÓN A LA NATURALEZA REGISTRAL DE LOS
DRECHOS MARCARIOS"

TESIS DE GRADO

ASTRID ANNELISSE BARRAGÁN RIVAS

CARNET 11511-09

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, OCTUBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

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

"LAS MARCAS NOTORIAS COMO UNA EXCEPCIÓN A LA NATURALEZA REGISTRAL DE LOS
DRECHOS MARCARIOS"

TESIS DE GRADO

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

POR

ASTRID ANNELISSE BARRAGÁN RIVAS

PREVIO A CONFERÍRSELE

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

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, OCTUBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, 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: LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CARRERA: LIC. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. JUAN FRANCISCO GOLOM NOVA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA BELEN PUERTAS CORRO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

LIC. MONICA LORENA DONIS CRUZ

Licda. Helena C. Machado
Abogada y Notaria

Guatemala, 25 Septiembre 2017.

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

Honorables Miembros del Consejo:

Me permito comunicarles que, en cumplimiento del nombramiento recaído en mi persona como Asesora, procedí a asesorar el trabajo de tesis de Licenciatura titulado **"LAS MARCAS NOTORIAS COMO UNA EXCEPCIÓN A LA NATURALEZA REGISTRAL DE LOS DERECHOS MARCARIOS"** elaborado por la estudiante **ASTRID ANNELISSE BARRAGÁN RIVAS**.

Luego de efectuar varias sesiones de trabajo y habiendo incorporado la estudiante, todas las observaciones y sugerencias realizadas como resultado de las revisiones de la tesis, se ha concluido el trabajo de investigación. En tal virtud, considero que la tesis referida se encuentra estructurada de conformidad con las disposiciones del Instructivo de Tesis de Licenciatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Por lo expuesto, emito a favor del trabajo de tesis, investigado y elaborado por **ASTRID ANNELISSE BARRAGÁN RIVAS** de conformidad con los requisitos reglamentarios, **DICTAMEN FAVORABLE**, a efecto de que se continúen con los procedimientos establecidos por la Universidad Rafael Landívar.

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

Atentamente,


Mgtr. Helena Carolina Machado Carballo
Abogada y Notaria



11 calle 22-49 zona 11 Residenciales San Jorge Guatemala Guatemala
Teléfono: (502) 52067801
E-mail: machadeco@gmail.com

Licda. Mónica L. Donis Cruz
Abogada y Notaria

Guatemala, 24 de octubre 2017.

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

Honorables Miembros del Consejo:

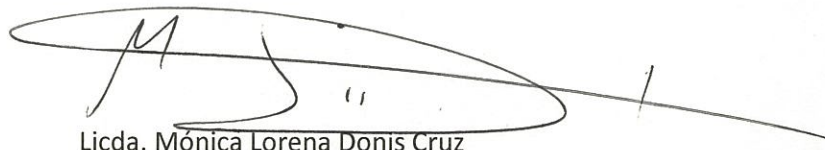
Me dirijo a ustedes con el objeto de hacer de su conocimiento que, en cumplimiento al nombramiento recaído en mi persona, procedí a realizar la **Revisión de Fondo y de Forma** a que se refiere el Instructivo de Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, del trabajo de tesis titulado **"LAS MARCAS NOTORIAS COMO UNA EXCEPCIÓN A LA NATURALEZA REGISTRAL DE LOS DERECHOS MARCARIOS"** elaborado por la estudiante **ASTRID ANNELISE BARRAGÁN RIVAS**.

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

Por lo expuesto, emito a favor del trabajo de tesis investigado y elaborado por **ASTRID ANNELISE BARRAGÁN RIVAS** de conformidad con los requisitos reglamentarios, **DICTAMEN FAVORABLE SOBRE LA PERTINENCIA DE EMITIR LA ORDEN DE IMPRESIÓN**, a efecto de que se continúen con los procedimientos establecidos por esa Universidad, toda vez que el presente trabajo es apto como tesis para que al autor del mismo se le confiera el Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

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

Atentamente,


Licda. Mónica Lorena Donis Cruz





Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante ASTRID ANNELISSE BARRAGÁN RIVAS, Carnet 11511-09 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07691-2017 de fecha 24 de octubre de 2017, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"LAS MARCAS NOTORIAS COMO UNA EXCEPCIÓN A LA NATURALEZA REGISTRAL DE LOS DERECHOS MARCARIOS"

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

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 31 días del mes de octubre del año 2017.



LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar

Índice

Resumen Ejecutivo	1
Introducción	3
CAPÍTULO 1	7
1. Aspectos Generales de las Marcas	7
1.1 Definición.....	7
1.1.1 Clasificación	8
1.2 Teoría de las Marcas	10
1.2.1 Concepto legal	10
1.2.2 Concepto doctrinario	11
1.3 Naturaleza Jurídica	14
1.4 Elementos constituyentes de la marca	17
1.5 Requisitos que debe reunir el signo para considerarse Marca	19
1.6 Distintos tipos de marcas	20
1.6.1 Categorización doctrinaria de las marcas.....	21
1.6.2 Categorización legal de las marcas.....	24
1.6.3 Categorización en base a la clasificación de Niza	25
1.6.4 Categorización en base al Convenio de París.....	26
1.6.5 Categorización en base a el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).....	28
1.6.6 Categorización en base a la Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales.....	29
1.6.7 Categorización en base al Tratado Sobre Derechos de Marcas (TLT)	29
1.7 Fin de la marca	30
1.8 Función y Objeto de las marcas.....	31
1.8.1 Funciones de las marcas	31
1.9 Derecho de marcas.....	33
1.9.1 Definición	33
1.9.2 Objeto del derecho marcario	34
1.9.3 Valor de la marca.....	35
CAPÍTULO 2	37

Protección Jurídica de la Marca.....	37
2.1 Protección que se le da a las marcas en cuanto a la Propiedad Industrial.....	37
2.2 Protección que se le da a las marcas en materia penal.....	39
2.3 Registro de las marcas en la República de Guatemala	40
2.4 Marca Notoria.....	44
2.4.1 Definición	44
2.4.2 Protección Legal de la Marca Notoria	47
2.4.3 Características de las marcas notorias	51
2.4.4 Elementos de las marcas notorias.....	55
2.4.5 Notoriedad y calidad	56
2.4.6 La publicidad como la función esencial de la marca notoria	59
2.4.7 Diferencia entre marca ordinaria y marca notoria	60
2.4.8 Diferencia entre marca renombrada y marca notoria	62
2.4.9 Diferencia entre marca colectiva y marca notoria	63
2.4.10 Diferencia entre marca de certificación y marca notoria	64
CAPÍTULO 3	66
Análisis De Sentencias Relacionadas a Marcas Notorias en Guatemala.....	66
3.1 Expediente 4181-2010.....	66
3.2 Expediente 01041-2010-00437	71
3.3 Expediente 01041-2009-00379	75
CAPÍTULO 4	78
4.1 Derecho Comparado de los Países de Centroamérica en Cuanto a Normativas Sobre Marca Notoria.....	78
4.1.1 Honduras.....	78
4.1.2 Nicaragua.....	78
4.1.3 El Salvador	81
4.1.4 Costa Rica	81
4.1.5 Panamá.....	82
4.1.6 Guatemala	83
4.2 Derecho comparado en cuanto a convenios y acuerdos internacionales atendiendo a marcas notorias.....	84
4.2.1 Convenio de Paris Para la Protección de la Propiedad Industrial	84
4.2.2 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual	85

4.2.3	Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales.....	85
4.2.4	Tratado Sobre Derecho de Marcas	86
CAPÍTULO 5		88
Presentación, Análisis y Discusión de Resultados		88
5.1	De la presentación, análisis y discusión de resultados del marco teórico	88
5.2	De la presentación, análisis y discusión de resultados de las sentencias relacionadas a la marca notoria	89
5.3	De la presentación, análisis y discusión de resultados del análisis del derecho comparado.....	91
5.4	De la presentación, análisis y discusión de resultados del alcance de los objetivos y la respuesta a la pregunta de investigación	92
Conclusiones.....		95
Bibliografía.....		96
Anexos		103
País.....		110
Indicadores.....		110
Indicadores.....		114

Resumen Ejecutivo

Para comprender lo que es una marca notoriamente conocida, es sumamente necesario comprender de donde proviene esta y los alcances que llega a tener, para ello se debe estudiar todos los aspectos doctrinarios generales de lo que es una marca, partiendo de lo que es una marca ordinaria podrá definirse y sobre todo entender lo que es una marca notoria y como este es protegido sin necesidad de que el mismo se encuentre registrado dentro del registro pertinente de un país, la marca notoria se deriva de la propiedad industrial.

Es necesario plasmar la necesidad de protección de una marca ordinaria pues esta conlleva diversos derechos y protección tanto para el consumidor como para el titular de la misma, aún más para las marcas notoriamente conocidas y esto es debido a la relevancia que estas tienen en una delimitación geográfica determinada, es necesario que se comprendan las diferentes características que debe de contener una marca notoria, para que esta sea establecida como tal, ya que los parámetros aunque son amplios, tienden a ser claros para la aceptación de esta como una marca notoria y como se protegen las mismas por los derechos y protecciones que lleva inmersos la misma.

En la presente investigación se explica la importancia de las marcas notorias y como la legislación tanto interna de la República de Guatemala las protegen, pero no únicamente la legislación interna, tienen tal relevancia que la legislación internacional también protege las mismas, estableciendo que no es necesario el registro de dicha marca en un país determinado para que esta se encuentre debidamente protegida, a diferencia de las marcas ordinarias las cuales si deben contar con un registro para la protección y utilización de las mismas. Por ello el estudio realizado basa su fundamento desde el origen de la marca ordinaria, las diferentes acepciones doctrinarias y legales, las características, el fin, objeto, función y las diferentes categorizaciones que se hacen de la misma, partiendo así de lo general hasta llegar a lo específico que es la marca notoriamente conocida,

dando así la definiciones, características, categorizaciones, los criterios para establecer la notoriedad de una marca y la protección que se les da a las mismas.

En lo que conlleva a la protección de una marca notoriamente conocida, se realiza un detenido y completo estudio de como la legislación interna de la República de Guatemala, como diferentes convenios, tratados y convenciones internacionales protegen dichas marcas y dan los parámetros del porqué de dicha protección dando como fundamento la protección de la propiedad del titular de una marca, así como proteger al consumidor de diferentes engaños.

Es sumamente importante para el estudio de una marca notoriamente conocida, tener clara la diferencia entre esta y una marca ordinaria, y como los puntos de protección de ambas son totalmente diferentes, y eso se encuentra plasmado dentro del presente estudio.

Introducción

El presente trabajo de grado contiene una investigación exhaustiva de la marca notoria, para ello parte de los aspectos doctrinarios fundamentales de la marca común u ordinaria como un signo distintivo protegido por la propiedad industrial, que a su vez es uno de los ámbitos contenidos en la propiedad intelectual. Como bien se sabe, las marcas juegan un papel trascendental en el comercio ya que su función primordial es distinguir los productos o servicios de un comerciante de los ofrecidos por su competencia. En el caso de las marcas notorias, la protección de las mismas adquiere mayor relevancia puesto que para la generación de la misma, su propietario ha realizado una labor constante de publicidad y de verificación de calidad del producto hasta alcanzar ese reconocimiento por parte del público consumidor.

Atendiendo a esa importancia que tienen las marcas notorias, la investigación tenía como alcance definir si las marcas notoriamente conocidas en Guatemala cuentan con la protección necesaria aunque estas no se encuentren inscritas en el registro pertinente, ya que como más adelante se podrá observar, para el caso de las marcas ordinarias sí se requiere su inscripción y el título pertinente para acreditar la propiedad de la misma y por tanto el derecho exclusivo a su utilización. En cuanto a los objetivos que se definieron, el objetivo general era analizar la marca notoria y su protección jurídica a efecto de determinar si la misma es o no una excepción a la naturaleza registral, Se elaboró el presente trabajo bajo la modalidad de monografía, realizando la pertinente investigación en cinco capítulos los cuales están divididos de la siguiente manera; en el primer capítulo se explican los aspectos generales de las marcas, empezando por la definición de Propiedad Intelectual y la clasificación que ésta tiene, siendo así los derechos de autor y la Propiedad Industrial, siendo esta última la que ampara todo lo referente a marcas en Guatemala. En este capítulo se aborda la teoría de marcas, contemplando el concepto legal y doctrinario de las marcas, la naturaleza jurídica, los elementos que constituyen una marca, así como los distintos tipos de marcas, también la categorización doctrinaria y legal de las marcas ordinarias. Además se contempla

el fin, función, objeto y valor de la misma, cumpliendo en este capítulo con el primer objetivo específico de la investigación, estudiar doctrinaria y legalmente las marcas ordinarias.

El segundo capítulo plasma la protección jurídica que se le da a las marcas en el territorio Guatemalteco, tanto en materia de propiedad industrial como en materia penal protegiendo así las creaciones del intelecto humano, claro para que estas protecciones sean aplicadas en el país deben de contar con el registro pertinente como se podrá ver en la investigación.

Dentro del capítulo dos se aborda el tema central de la presente investigación que es la marca notoria, para el efecto se expone la definición, la protección legal que se le da, las características que estas deben de tener, los elementos y las diferencias entre los diferentes tipos de marcas y las marcas notorias. En este capítulo se verifican cuatro de los objetivos específicos siendo estos: haber realizado un análisis de la legislación actual guatemalteca en relación a las marcas notorias, haber estudiado los alcances de las marcas notorias en Guatemala, con respecto a la excepción de los derechos marcarios sobre las marcas notorias; además el estudio efectuado de los aspectos doctrinarios fundamentales de la marca notoria, así como sus características esenciales y los criterios para determinar la misma y el cuarto objetivo específico en relación a establecer si la marca notoria requiere o no inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala para su protección.

Estos objetivos fueron alcanzados por el desarrollo que se elaboró de la marca notoria tanto doctrinaria como legalmente, cumpliendo así con los mismos.

En el capítulo tres se encuentra el análisis de sentencias relacionadas a marcas notorias, en donde se plasman los criterios que tienen los jueces de la República y los criterios que la ley plasma en cuanto a definir si es una marca notoriamente conocida o no, las que constituyeron unidades de análisis en la presente investigación. En cuanto al análisis de sentencias como instrumento para su estudio se elaboraron fichas técnicas con la información básica y resumida de ellas.

En el capítulo cuatro de la presente investigación contiene derecho comparado, la primera parte de este capítulo se hace una comparación sobre los países de Centroamérica en cuanto a la definición de marca notoria y la protección que contienen sobre marcas notorias en estas legislaciones y la segunda parte comparando Convenios, Acuerdos y Convenciones de los que Guatemala es parte, en donde se plasma la protección que estos acuerdos le da a las marcas notorias, teniendo para el estudio de estos dos cuadros de cotejos para la comparación.

Con este capítulo se cumplieron dos de los objetivos específicos, en donde se realizaron análisis en cuanto a derecho comparado de los países de Centroamérica y de Convenios, Acuerdos y Convenciones de las que Guatemala es parte, siendo las unidades de análisis en cuanto a los países de Centroamérica, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica y la Ley de Propiedad Industrial de Panamá.

En cuanto al derecho comparado de legislación internacional, las unidades de análisis utilizadas fueron: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, la Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales y el Tratado Sobre Derechos de Marcas. Siendo el instrumento para este capítulo de derecho comparado, dos cuadros de cotejo, el primero con la legislación Centroamericana y el segundo con los convenios, Acuerdos y Convenciones anteriormente descritas.

En el capítulo cinco, el último de la presente investigación se hace la presentación, análisis y discusión de resultados y como se llegó a los mismos, así cumpliendo con los objetivos, definiendo las unidades de análisis y respondiendo con todo lo anterior a la pregunta de investigación básica de este trabajo ¿Por qué se considera la marca notoria una excepción a la naturaleza registral en Guatemala?.

Conteniendo la presente investigación esquemas del registro que se debe de hacer sobre una marca en Guatemala, fichas para análisis de sentencias, cuadros de cotejo de derecho comparado tanto de legislaciones Centroamericanas como de legislaciones internacionales.

El único límite encontrado para la presente investigación es la falta de bibliografía en el tema, pero este fue superado con la ayuda de referencias electrónicas.

Respondiendo con todo lo anterior a la pregunta de investigación ¿Por qué se considera la marca notoria una excepción a la naturaleza registral en Guatemala?.

Aportando con la presente un estudio amplio y detallado de la marca notoria, abarcando las generalidades de una marca ordinaria para entender las diferencias con estas, buscando así crear conciencia de la importancia de los criterios para indicar que una marca es notoriamente conocida en Guatemala y protegida.

CAPÍTULO 1

1. Aspectos Generales de las Marcas

Para que sea posible entender el tema de marcas es necesario plasmar de dónde provienen las mismas y a qué grupo pertenecen, por ello es indispensable definir qué es la propiedad intelectual y como esta se clasifica para la protección del titular de un derecho ya que la misma busca darle seguridad jurídica y protección al creador de bienes materiales e intelectuales, protegiéndoles no solo en el país de su creación sino también de manera internacional por medio de diferentes convenios y tratados que protegen las creaciones de una persona.

1. Propiedad intelectual

1.1 Definición

La propiedad intelectual es la que se adquiere con todas las creaciones que se produzcan por medio del intelecto, las cuales están establecidas en ley y protegidas por la misma como se podrá ver a continuación.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *“La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.”*¹

El diccionario Jurídico Espasa la define como *“el conjunto de derechos que la ley confiere el autor de una obra intelectual relativos a su publicación por cualquiera de los modos de manifestación del pensamiento”*²

De la Propiedad intelectual es la pertenencia que tiene una persona sobre la creación o invención de un bien ya sea material o inmaterial, de la propiedad intelectual emanan la propiedad industrial y los derechos de autor los cuales serán explicados adelante.

¹ ¿Qué es la propiedad intelectual?, Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicación de la OMPI No. 450 (S), Suiza, 2010, Pág. 2.

² Diccionario jurídico Espasa. Madrid, España: Ed. Espasa Calpe S.A., 1,999. Pág. 815.

1.1.1 Clasificación

Como se estableció anteriormente la propiedad intelectual se divide en dos: que son los derechos de autor y la propiedad industrial, definiciones que se darán a continuación.

1.1.1.a Derechos de autor:

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual indica a qué creaciones se atribuyen el derecho de autor *“Se aplica a las creaciones literarias y artísticas como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos electrónicas.”*³

Llobregat Hurtado⁴, García- Huidobro⁵, Aboites y Soria⁶ concuerdan que La expresión de derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, música, pintura, escultura y películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.

El licenciado Ramírez también da su definición sobre los Derechos de Autor y derechos Conexos: *“abarca todo lo relacionado con la protección de los derechos de los autores de obras literarias, científicas y artísticas, derivados precisamente de la creación de dichas obras... así como todo lo relacionado a la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas; y de los organismos de radiodifusión, relacionados con los anteriores.”*⁷

³ Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos, Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicación de la OMPI No. 909 (S), Suiza, 2016, Pág. 9.

⁴ Llobregat Hurtado, María Luisa. Temas de Propiedad Industrial, 2da. Edición, Madrid, editorial La Ley, 2002, Pág. 6.

⁵ Garcia-Huiguidobro Amunategui, Vladimir. Legislación sobre propiedad industrial, Santiago de Chile, Editorial jurídica de Chile, 1,992, Pág. 34.

⁶ Aboites, Jaime y Manuel Soria. Economía del conocimiento y I propiedad intelectual, México, Siglo XXI editores de S.A., 2008, Pág. 117.

⁷ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, Introducción a la Propiedad Intelectual, primera edición, Guatemala, editorial Zona Grafica, 2010, Pág.8.

En cuantos a los derechos de autor, de este se despliegan dos tipos de derechos los cuales se considera necesario establecer, el primero es el derecho patrimonial el cual permite que los titulares de un derecho percibir una ganancia o retribución económica si otra persona hace uso de sus obras, y el segundo derecho es el moral y este se refiere a que el autor tome determinadas medidas para preservar y proteger los vínculos que lo une a sus obras.

Es necesario establecer la diferencia básica entre propiedad industrial y derechos de autor, y la esencial es que la propiedad industrial protege las invenciones mientras que los derechos de autor protegen las obras artísticas y literarias.

1.1.1.b Propiedad Industrial

La propiedad industrial busca proteger las diferentes creaciones intelectuales que tienen finalidad comercial o industrial, estableciendo los derechos que tiene sobre las mismas su creador y el tiempo por el cual estarán protegidas.

Aboites y Soria plasman la definición de lo que es propiedad industrial a su criterio: *“La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.”*⁸

Es útil el esclarecimiento que hace el diccionario jurídico Espasa sobre lo que es la Propiedad industrial: *“Todas las modalidades de la propiedad industrial constituyen un derecho, cuyo reconocimiento emana de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. Para la concesión de registro de una modalidad de propiedad industrial se sigue un procedimiento administrativo, que terminará con la concesión o denegación del mismo”*⁹

La propiedad industrial se adquiere mediante un registro, en base a la ley de Propiedad industrial decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, se pueden registrar:

- a. *Marcas y otros signos distintivos como los son los nombres comerciales y los emblemas.*

⁸ Aboites, Jaime y Manuel Soria, Óp. Cit. Pág. 117.

⁹ Diccionario jurídico Espasa. Óp. Cit. Pág. 815.

- b. *Invencciones por medio de patentes.*
- c. *modelos de utilidad.*
- d. *diseños industriales.*

Explica Cabanellas que *“Constituye la propiedad industrial, el derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número de años, las actividades fabriles objeto de él; y también, la facultad de usar privativamente las marcas, señales o títulos que designan la procedencia de los artículos fabricados y comerciales”* ¹⁰

Dentro de lo que la propiedad industrial protege y define, se ahondará específicamente en el tema de marcas, para luego desarrollar la marca notoria.

1.2 Teoría de las Marcas

1.2.1 Concepto legal

La ley de Propiedad industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala establece en su artículo 4 la definición de marca de la siguiente forma:

“Marca: cualquier signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto que se apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.”

La misma ley citada anteriormente precisa en su artículo 16, Signos que pueden constituir marcas, que no se limitan únicamente a los signos perceptibles visualmente:

“Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o

¹⁰ Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L., 1994, pág. 473.

envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.

Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca.

Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto o servicio.”

Lo anteriormente expuesto no delimita el ámbito de aplicación de la marca, la distinción es en cuanto a los productos o servicios que presta una persona ya sea individual o jurídica sin que estas deban tener características especiales o esenciales para ser titulares de las mismas, y establece los distintos caracteres fundamentales para que diversidad de signos puedan constituir marcas.

1.2.2 Concepto doctrinario

Julio Ledesma plasma en su obra literaria Derecho Penal Industrial tres conceptos de marcas, los primeros dos conceptos dados por la Corte Suprema de Justicia de la nación de Buenos Aires, Argentina en uno de sus fallos *“La marca es el complemento del producto al que se aplica y del que no puede desprenderse, pues desprendido de él, como un bien por sí mismo, sería contrario de lo que la ley ha buscado: identificar un producto por su marca.”*¹¹ Constituyendo el concepto

¹¹ Ledesma, Julio C. Derecho Penal Industrial (Exegesis de los bienes protegidos), Buenos Aires, Argentina, editorial De Palma, 1,987, Pág. 1.

de marca como el complemento de un producto estableciendo su fin que es la identificación del mismo. El mismo tribunal antes mencionado que citaba Ledesma hace referencia también a lo que establece como marca doctrinariamente *“La marca es la garantía de las actividades económicas a que se refiere contra la competencia desleal en la producción o circulación de la riqueza y ampara el esfuerzo del hombre, individualizando sus productos, sus fábricas o sus establecimientos de comercio para cimentar sus responsabilidades, su mérito o su legítimo beneficio.”*¹² En este concepto se denota a la marca como una protección a la competencia desleal, amparando al comerciante titular de la misma.

Por último el Licenciado Ledesma hace su propia definición de marca *“Es en general, la idea original, novedosa y especial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias o no, siglas, etc. Destinados a distinguir los productos o servicios de una determinada actividad, sea o no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el público consumidor sea engañado.”*¹³ Este concepto define la marca de una manera amplia, estableciendo características y funciones de la misma las cuales se encuentran desarrolladas en el presente trabajo.

Joaquín Rodríguez Rodríguez, define la marca como: *“La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel para colocar productos inferiores o no acreditados.”*¹⁴ Esta definición se refiere a la protección de la marca por el prestigio que esta ya tenga y también a la protección del consumidor para la adquisición de productos inferiores o no acreditados.

Ricardo Metke Méndez establece *“La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o*

¹² *Loc. Cit.*

¹³ *Loc. Cit.*

¹⁴ Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho mercantil. Tomo I, México, Editorial Porrúa, S.A., 1,969 Pág. 425.

comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado.

Se persigue que con la marca el consumidor pueda reconocer un producto o servicio asociado con determinadas calidades y características que él ha podido experimentar directamente o sobre las cuales ha sido informado. A tal producto o servicio le atribuye un mismo origen empresarial, conocido o desconocido, pero uno mismo, que le garantiza uniformidad en las características del producto o servicio.”¹⁵ Este concepto engloba no solo características de las marcas sino también la idealización del producto que se hacen los consumidores o los adquirientes del bien o servicio y la necesidad de los mismos por adquirirlos bajo ese concepto de calidad que ya tienen establecido.

Justo Nava Negrete, define la marca de la siguiente forma *“Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”¹⁶ Este concepto establece la marca como un medio material para la distinción de productos y servicios cuyo fin es atraer, conservar y aumentar la clientela.*

Alberto Casado Cerviño indica que: *“La marca ordinaria es todo signo apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.”¹⁷ La marca es un medio de distinción de productos o servicios de una empresa a otra.*

¹⁵ Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Primera Edición, Editorial Diké, Colombia, 2001, Págs. 53 y 54.

¹⁶ Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas, México, Editorial Porrúa, S.A., 1985, Pág. 147.

¹⁷ Casado Cerviño, Alberto, Derecho de marcas y protección de los consumidores, Madrid, España. Editorial Tecnos; 2000, Pág. 17.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual precisa: *“Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de Propiedad Intelectual protegidos.”*¹⁸

Aguirre Hernández y Garza - Leonard dan una definición de lo que es una marca: *“La marca es el signo distintivo por excelencia, representa un origen empresarial determinado que permite al consumidor identificar su procedencia con ciertas características de calidad, la marca es la forma de informar al consumidor y así seleccionar el producto de su preferencia, es un bien inmaterial y para ser percibido requiere de un medio material que tiene una representación económica y que forma parte del patrimonio de una empresa.”*¹⁹

La marca es un signo distintivo ya sea para productos o servicios, en donde no se logra llegar a un acuerdo entre los diversos autores es en las características de la marca ya que todos cuentan con un amplio criterio sobre las mismas, también se puede establecer que el fin de las marcas es la protección tanto al creador o prestador de servicios, como al consumidor del mismo que ya tiene establecidos ciertos parámetros de calidad de un producto o servicio específicos.

1.3 Naturaleza Jurídica

Para establecer la naturaleza jurídica de la marca es necesario ver la marca como un derecho subjetivo el cual es desarrollado por la doctrina alemana desde dos puntos de vista, el primero como un derecho de la personalidad y el segundo como un derecho sobre bienes inmateriales.

María Antonieta Hevia Román establece la naturaleza jurídica de la marca basándose en los dos puntos de la doctrina alemana de la siguiente forma: La primera de las vertientes se instituye que *“Se consideraba la marca como un derecho de la personalidad, se afianza la vinculación entre el signo y su titular, como si fuera una relación jurídico personal, no pudiendo ser en consecuencia*

¹⁸www.wipo.org, Página de internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Marcas, <http://www.wipo.int/trademarks/es/>, 02 de Junio de 2017.

¹⁹ Aguirre Hernández, Jorge y Roberto Garza – Leonard. Propiedad Industrial certidumbre jurídica y competitividad. México, Fondo editorial Nuevo León, 2006, Pág. 73.

trasmisible ya que la marca como rasgo característico de la persona es inseparable de ella.” ²⁰ El derecho que una persona tiene sobre una marca es un derecho personal, aunque esta vertiente indica que es intransferible, las marcas si son transferibles.

La segunda vertiente que da la doctrina alemana es la siguiente *“La concepción de la marca como un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculación mucho más débil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberanía de cada Estado, y es además transmisible a terceros.”*²¹ Indicando que las marcas no son un derecho personal sino más bien un derecho material, esta teoría fue creada posteriormente en donde el estudio de la misma considera la marca como un bien, un bien inmaterial pero al fin y al cabo un bien el cual puede ser susceptible de enajenación, tiene las mismas funciones en ambas vertientes pero en esta tiene menos relación con el titular de la misma, la marca sigue un producto o un servicio y no a una persona, por ello deja de ser un derecho personal y se vuelve un derecho material, buscando establecer la transmisibilidad de la misma sin afectar a una persona o sin poder desprenderse de la creadora de la misma.

Dentro del estudio realizado también se establecen diversas teorías para establecer la naturaleza jurídica de la marca, Bendaña Guerrero enumera en su obra Curso de derecho de propiedad industrial las siguientes:

- a. *“Teoría del derecho de personalidad*
- b. *Teoría del derecho de monopolio*
- c. *Teoría de la propiedad inmaterial*
- d. *Teoría del derecho intelectual*

²⁰ www.gestiopolis.com, Hevia Román, María Antonieta, El derecho de marcas: Naturaleza Jurídica y objeto de regulación, Cuba, 2009, <https://www.gestiopolis.com/el-derecho-de-marcas-naturaleza-juridica-y-objeto-de-regulacion/>, 16 de junio de 2017.

²¹ Loc. Cit.

e. *Teoría de los derechos inmateriales*²²

Tanto Bendaña Guerrero²³ como los autores Eduardo Galán y Fernando Carbajo²⁴ coinciden al explicar las teorías anteriores así: La primera teoría que es la teoría del derecho de personalidad establece que la marca está ligada a la persona, siendo estos inseparables. Esta teoría no está estipulada en la legislatura guatemalteca ya que la marca puede enajenarse.

La segunda teoría que es la teoría del derecho de monopolio establece que la marca es exclusivamente en beneficio del titular de la misma y este derecho es exigible frente a terceros.

La tercera teoría que es la teoría de la propiedad inmaterial establece que la marca es un bien inmaterial y se tiene derecho de propiedad sobre la misma aunque este se inmaterial y este derecho es protegido por la ley.

La cuarta teoría que es la teoría del derecho intelectual establece que la marca es un derecho que deviene de la creación del intelecto humano, plasmando su expresión como un signo con diversas características y requisitos y en base a los mismos la ley debe de protegerla.

La quinta teoría que es la teoría de los derechos inmateriales establece que el derecho a la marca recae sobre un bien inmaterial, este derecho se manifiesta sobre el uso y defensa de la marca que ha sido una creación intelectual.

En base a las teorías ya expuestas sobre la naturaleza jurídica debe establecerse que la naturaleza jurídica de una marca es la de ser un derecho inmaterial que concede facultades y obligaciones para el titular de la misma, es una creación y expresión del intelecto humano y el creador de la misma está autorizado a su

²² Bendaña Guerrero, Guy José, Curso de derecho de propiedad industrial. Primera Edición; Managua, Nicaragua; Editorial Spamer; 1994. Pág. 426.

²³ *Ibíd.* Pág. 426- 230.

²⁴ Galán Corona, Eduardo y Fernando Carbajo Cascón, Marcas y Distribución Comercial, España, Ediciones universidad de Salamanca, 2011. Págs. 21 a la 26.

explotación, enajenación y todo lo que la ley le permita hacer con ella en beneficio del creador.

1.4 Elementos constituyentes de la marca

Los elementos constituyentes de una marca se pueden ir develando con base en los conceptos anteriormente citados, y también en las especificaciones que la ley de propiedad industrial brinda como lo son:

- a. El signo.
- b. El titular del derecho de marca.
- c. Relación entre el signo y productos o servicios que distingue.
- d. Poder de convencimiento y distinción de la marca.
- e. Capacidad distintiva de la marca en cuanto a bienes o servicios.

Es necesario establecerlos para la creación de una marca no solo en el marco jurídico nacional sino en cuanto a los diferentes tratados y convenios internacionales, los cuales establecen elementos y características fundamentales que debe de contener una marca, como los anteriormente expuestos.

Davis Scott también categoriza la marca en diversos enunciados en donde coloca elementos claves y necesarios de las marcas:

- a) *“Una marca es una leyenda.*
- b) *Una marca es un símbolo.*
- c) *Una marca es una forma.*
- d) *Una marca es un personaje que la representa.*
- e) *Una marca es un sonido.*
- f) *Una marca es el producto o servicio mismo.”*²⁵

Todas las acepciones antes plasmadas ayudan a darle vida a una marca y a penetrar en la conciencia y mente del consumidor la misma.

²⁵ Scott M. Davis, LA MARCA, Máximo valor de su empresa. Traducción de: Margarita Bojalil Rébora, México, Editorial Pearson educación, 2002, Págs. 4 y 5.

En la doctrina los autores reconocen distintos elementos como son: el logotipo, nombres, símbolos, diseño entre otros tal como se explica a continuación:

Jiménez Zarco instituye los elementos que constituyen una marca de la siguiente forma: *“Como primer punto es el concepto de la marca como fundamento existencial de la misma que es el tipo de necesidad que la marca cubre o pretende cubrir, como segundo punto el nombre, símbolo y logotipo de la misma ya que con estos 3 elementos de identificación de la marca se quiere transmitir o se debe buscar transmitir el significado del concepto de la misma, como tercer punto la identidad de la marca, la imagen transmitida de la misma y la imagen real, buscando que esta cumpla con las expectativas de calidad que ofrece.”*²⁶

Ordozgoiti y Pérez²⁷, también instauran los elementos que a su criterio deben ser constituyentes de una marca: *“Para que una marca exista deben de definirse elementos claves y necesarios para el reconocimiento de la misma y para la protección de los bienes, productos o servicios que serán amparados por la misma, dentro de estos elementos claves podemos encontrar como el básico el logotipo que es un factor diferenciador de otros bienes, productos o servicios de la misma especie o diferente de una marca específica, se encuentran también dentro de los elementos la fórmula o los componentes del producto o bien que se refiere a de que este hecho, el envase o diseño que es como se presenta en sociedad y el embalaje que es como se protege en los traslados, ambos autores establecen de igual forma que el diseño gráfico juega un papel fundamental dentro de la constitución de una marca para así atraer a la clientela y obtener beneficios y protección sobre una marca en particular.”*

Carlos Pérez y Gabriela Salinas establecen los elementos que consideran necesarios para constitución e identificación de una marca *“Los elementos identificadores son aquellos cuya característica distintiva es que en su valor reside más en ser únicos y en ser estéticamente bonitos o atractivos, que en su*

²⁶ Jiménez Zarco, Ana Isabel y Otros. Dirección de productos y marcas. Barcelona, Editorial UOC, 2004, Págs.55 – 61.

²⁷ Ordozgoiti De La Rica, Rafael y Ignacio Pérez Jiménez, Imagen de Marca, Madrid, Editorial ESIC, 2003, Págs. 98 – 103.

significado. De los diferentes tipos de elementos identificadores de las marcas, destacan los nombres, logotipos y los símbolos. Por su importancia y frecuencia de uso.”²⁸

En cuanto a las acepciones anteriormente plasmadas se puede observar que hay una similitud en todos los conceptos, y es que el logotipo es un elemento esencial para la constitución y reconocimiento de una marca, estableciendo dentro de los elementos el valor, distintividad y protección que se busca en la constitución de una marca.

1.5 Requisitos que debe reunir el signo para considerarse Marca

Para que un signo pueda ser considerado como una marca diversos autores como Metke²⁹, Otamendi³⁰ y Rodríguez Rodríguez³¹, han llegado a la conclusión que es necesario que reúna tres requisitos específicos que son:

- a) Perceptibilidad
- b) Distintividad
- c) Susceptibilidad de representación gráfica.

Uno de los autores que llega a la conclusión de que estos tres elementos son necesarios para que el signo pueda ser considerado como una marca es el Licenciado Ricardo Metke el cual indica *“Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

- a) *Perceptibilidad;- La marca por ser un signo de realidad intangible requiere de perceptibilidad, es decir, que posea ciertos perfiles definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra.*

²⁸ Pérez Castro, Carlos y Gabriela Salinas, Valoración y Evaluación de Marcas medir para crear valor, España, Ediciones Deusto, 2008, Pág. 23.

²⁹ Metke Méndez, Ricardo. *Óp. Cit.* Pág. 54.

³⁰ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, Pág. 38.

³¹ Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho mercantil. Tomo I, México, Editorial Porrúa, S.A., 1969 Pág.608.

- b) *Distintividad*;- Es la función esencial de la marca; radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.
- c) *Representación Gráfica*;- El signo debe ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. ”³²

Como se explica anteriormente el signo debe ser perceptible para que pueda ser diferenciado de otros productos o servicios, una marca no surge sin consumidores, y es necesaria la asociación de productos y servicios determinados para que el cliente o consumidor pueda asociar los productos, bienes o servicios que brinda a la calidad y fama de los mismos; debe de ser distintivo esto implica que el signo sea singular e individual, y así particularizarse de cualquier otro servicio o producto con características similares o iguales, para así evitar confusiones o que el consumidor del mismo caiga en error, si el signo es incapaz de diferenciarse de productos o servicios iguales o similares incumple en su totalidad con una de las funciones de las marcas; y debe de tener representación gráfica, esto quiere decir que el signo debe de poder plasmarse materialmente para que el consumidor pueda reconocerlo por medio de los sentidos y así poder solicitarlo.

1.6 Distintos tipos de marcas

Las marcas podrán consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, gravados, viñetas, orlas, líneas, franjas, combinaciones y disposiciones de colores, sonidos y olores, envolturas o empaques de los productos. Las marcas también pueden

³² Metke Méndez, Ricardo. *Óp. Cit.* Pág. 55 y 56.

consistir en indicaciones geográficas. Y en todo signo que la ley no prohíba para su utilización. Como lo establece la Ley de Propiedad Industrial.

1.6.1 Categorización doctrinaria de las marcas

Es necesario ahondar en la categorización que hacen los juristas de las marcas, desde el punto de vista doctrinario las marcas han sido clasificadas de distintas maneras según el aspecto al que se le de relevancia. A continuación se presentarán las clasificaciones más usuales.

Ricardo Metke presenta una clasificación de los tipos de marcas relacionadas con el ámbito jurídico aceptado en diferentes legislaciones: *“Se puede intentar la siguiente clasificación de los tipos de marcas más usuales y que se reconoce en la mayoría de legislaciones:*

- (i) Las denominativas, nominativas o fonéticas, que consisten en palabras que pueden ser pronunciadas.*
- (ii) Las figurativas, que consisten en dibujos representativos de cosas o no representativos de objetos o conceptos.*
- (iii) Las mixtas, que consisten en una combinación de las dos anteriores.*
- (iv) Las plásticas o de tres dimensiones, que consisten en envases o envoltorios o en la forma misma de los productos.*
- (v) Las sonoras, que consisten en una melodía, que pueden ser representadas con las notas musicales en un pentagrama. También se incluyen dentro de esta categoría los simples sonidos.”³³*

El licenciado Ramírez Gaitán³⁴, la licenciada María Luisa Llobregart³⁵ y el Licenciado Emilio Llopis³⁶ amplían la clasificación doctrinaria que se ha establecido con anterioridad agregando a la misma otros distintos tipos de marcas como lo son:

³³ Ibíd. Págs. 60, 61 y 62.

³⁴ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, Óp. Cit., Pág.30- 38.

³⁵ Llobregart Hurtado, María Luisa, Temas de Propiedad Industrial. Segunda edición, España, Editorial La Ley, 2007, Págs., 51 a 55.

³⁶ Llopis Santos, Emilio, Crear la marca global, Modelo practico de creación e internacionalización de marcas, Primera edición, España, ESIC editorial, 2015, Págs. 236- 238.

Marcas Individuales. Son las marcas que adoptan una persona individual o jurídica de manera particular o varias personas individuales o jurídicas en copropiedad.

Marcas Colectivas. Son las adoptadas por entidades colectivas u oficiales para que puedan utilizarlas única y exclusivamente por personas o empresas que integren la colectividad o que llenen requisitos determinados establecidos por ley.

Marcas Denominativas o Fonéticas. Están integradas por letras o cifras de cualquier alfabeto o sistema numérico, formado por palabras, frases, número e iniciales.

Marcas Figurativas o Graficas. Formadas a base de dibujos, retratos, escudos o combinaciones de colores, no legibles.

Marcas Mixtas o Compuestas. Son la que están constituidas por una combinación de elementos gráficos y denominativos.

Marcas Complejas. Estas incluyen elementos fonéticos y gráficos que juntos forman un conjunto que se complementan haciendo uno para la comprensión de una marca.

Marcas Olfativas. Es considerada una marca no convencional y esta debe de ser representada por medios que describan su olor de una manera gráfica e inequívoca para el consumidor.

Marcas Sonoras. Al igual que las marcas olfativas, las marcas sonoras son no convencionales, estos sonidos considerados marcas deben ser representados de manera gráfica.

Marcas de Productos. Son las marcas que distinguen productos en específico.

Marcas de Servicios. Distinguen las actividades que realizan las empresas, dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercaderías.

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

Marcas de Reserva. Son las creadas para el lanzamiento de un producto futuro y entrara en uso cuando este salga al mercado.

Marcas Defensivas o de Protección. Son aquellas creadas para ampliar la defensa de una marca que efectivamente está siendo utilizada. Normalmente lo que se hace es establecer signos similares a los de una marca ya utilizada para así ampliar la protección de la misma.

Marca Registrada. Es la que se encuentra en el registro respectivo cumpliendo todo lo que la ley establece para el registro de la misma.

Marca No Registrada. Es la marca que aunque es utilizada no cuenta con el registro pertinente.

Marcas Nacionales. Son las que están protegidas en el país donde son registradas.

Marcas Internacionales. Cuando la protección se extiende a varios países, aunque el registro de la misma se haya obtenido únicamente en un país por medio de un convenio o tratado.

Marcas Facultativas. Son las marcas cuyo registro consiste en la facultad de un titular, no existe la obligación de registrarlas.

Marcas Obligatorias. Son las marcas cuyo uso y registro es obligatorio por mandato de ley.

Marcas Principales. Las que se registran con un elemento distintivo principal, el titular hace el registro como la primera versión de una marca.

Marcas Derivadas. Son las marcas que se derivan de otra que ha sido creada y registrada anteriormente.

Marcas de Certificación. Son las marcas utilizadas para productos o servicios de cualquier empresa que sirve para garantizar alguna característica o rasgo particular de los productos o servicios a los que se aplica.

1.6.2 Categorización legal de las marcas

La ley de Propiedad industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala regula en su artículo 4 los distintos tipos de marcas

En el apartado número 8 establece únicamente qué es marca pero en este apartado se engloban diversas clases:

- a. Marcas de productos, que son los signos distintivos que identifican un producto de otro. Y
- b. Marcas de servicios, que distinguen los servicios producidos comercializados o prestados por una persona individual o jurídica de otro similares o idénticos prestados por otra.
- c. Marca Colectiva, Son los signos cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca, el uso de la marca está regulado por normas específicas.
- d. Marca de certificación: Este tipo de marcas establecen la calidad de los productos o servicios los cuales son certificados o controlados por el titular de la marca para darle certeza a los consumidores de la misma.

La ley de propiedad industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala también establece otro tipo de categorización de marcas en su artículo 22 inciso c)

- a. *“Marcas denominativas.*
- b. *Marcas figurativas.*
- c. *Marcas tridimensionales.*
- d. *Marcas mixtas*
- e. *Marcas sonora u olfativa.”*

Estos diversos tipos de marcas se encuentran definidas con anterioridad, en el apartado de clasificación doctrinaria para mayor entendimiento de las mismas.

1.6.3 Categorización en base a la clasificación de Niza

El arreglo de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la clasificación internacional para el registro de las marcas fue establecida en virtud de un arreglo celebrado en Niza el 15 de junio de 1957 y se le denomina Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, Se trata de un sistema de clasificación internacional para el registro de marcas, está dividida en 34 clases para los productos y 11 para los servicios.

Se establece para el registro de las marcas:

- a. Marcas de fábrica o de comercio
- b. Marcas de servicio

Hay 84 partes contratantes del arreglo hasta enero del año 2017 pero Guatemala no es parte de esta clasificación, sin embargo aplica el mismo derivado del artículo 164 de la Ley de Propiedad Industrial:

“Clasificación marcaria. Para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Cuando hubiese duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o un servicio, ella será resuelta por el Registro, el que podrá, si lo considera oportuno, hacer las consultas técnicas pertinentes.

En todo caso, las publicaciones que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual efectúe con relación a la clasificación marcaria, se tomarán en cuenta como guía sobre la correcta clasificación de los productos y servicios.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que figuren en la misma clase, ni se considerarán diferentes entre sí por razón de que figuren en diferentes clases.”

Y del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial:

Artículo 106 “Clasificación marcaria. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios Para el Registro de Marcas a que se refiere el artículo 164 de la Ley, es la clasificación establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1,957.

Si como consecuencia de la aplicación de una nueva versión de la Clasificación de Productos y Servicios en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley, los productos o servicios, para los que se registró una marca no corresponden parcial o totalmente a la nueva versión, el titular podrá solicitar la modificación de la inscripción original.”

Artículo 107 “Aplicación de la clasificación. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta. La clasificación de productos o servicios a que se refiere el artículo anterior servirá exclusivamente a efectos administrativos, Por consiguiente, no se considerará que los productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios difieren entre sí porque aparezcan en diferentes categorías de dicha clasificación.”

1.6.4 Categorización en base al Convenio de París

El Convenio de París adoptado en 1,883, es aplicable a la propiedad industrial de una manera amplia, incluye las patentes, marcas, servicios, dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, marcas de servicios, nombres comerciales, indicaciones geográficas y busca reprimir la competencia desleal.

En cuanto a marcas el convenio las clasifica de la siguiente forma:

- a. Marcas notoriamente conocidas: Artículo 6 bis. “1) *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso*

de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

- b. Marcas de fábrica o de comercio – Artículo 6 quinquies. “A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.”*
- c. Marcas de servicio - Artículo 6 sexties. “Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.”*
- d. Marcas colectivas – Artículo 7 bis. “1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.”*

El Convenio de París tiene un total de 195 partes contratantes siendo Guatemala uno de ellos, su adhesión fue el 18 de mayo de 1,998, entrando en vigor el 18 de agosto del mismo año.

1.6.5 Categorización en base a el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio conocidos mundialmente como ADPIC por sus iniciales, entro en vigor el 1° de enero de 1,995, es un acuerdo multilateral sobre propiedad intelectual, la cual está dividida y protege los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial.

En relación a las marcas este acuerdo contempla las siguientes clases:

- a.** Marca de fábrica o de comercio: artículo 15, inciso 1. Una marca de fábrica o de *comercio* *“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como la combinación de cualquiera de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, Los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptible visualmente.”*
- b.** Marca de servicios: este acuerdo establece que la marca de servicios deben ser protegidas de la misma manera que las marcas de productos, las marcas de servicios son las establecidas por una empresa determinada para distinguir sus servicios de otras.

Guatemala es parte de este acuerdo, lo adoptó el 15 de abril de 1994 en Marrakech y entró en vigor el 1 de enero de 1995.

1.6.6 Categorización en base a la Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales

Esta convención fue suscrita en Washington el 20 de febrero de 1,929 y ratificada el 20 de noviembre de 1,929, regula situaciones específicas de propiedad industrial como lo son indicaciones geográficas, secretos comerciales, marcas, nombres comerciales, observancias de las leyes de propiedad industrial y leyes conexas de los países que hayan suscrito esta convención.

Regula respecto de las marcas lo siguiente:

- a. Marca general: comprende marcas de fábrica, industriales, comerciales, agrícolas, marcas colectivas y marcas de sindicato, uniones y asociaciones.
- b. Marcas colectivas: Marcas legalmente usadas por dos o más propietarios.

Guatemala si es miembro de este tratado, tiene 11 miembros adheridos a él hasta el año 2,015.

1.6.7 Categorización en base al Tratado Sobre Derechos de Marcas (TLT)

El objetivo de este tratado es *“Armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles.”*³⁷

Este tratado categoriza las marcas de la siguiente forma:

- a. Marcas de Servicios
- b. Marcas de productos
- c. Marcas de productos y servicios.

³⁷ www.wipo.org, Página de internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reseña del Tratado Sobre Derecho de Marcas (TLT) (1,994), http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html, 12 de julio de 2,017.

Aunque este tratado no da una definición de lo que son las marcas de servicios y productos este tratado en su artículo 16 rige lo siguiente: *“Cualquier Parte Contratante registrará las marcas de servicio y aplicará a las mismas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto.”* Se utilizan los mismos conceptos y disposiciones relativos a estas marcas que da el Convenio de París.

Guatemala es parte de este tratado desde el 12 de diciembre de 2,016.

1.7 Fin de la marca

Manuel García³⁸ indica que la marca tiene diversos fines no únicamente el de diferenciar un servicio o producto de otro:

1. reconocimiento de la marca, establecido como el reconocimiento inducido que los consumidores tienen de la marca, la elección de un producto o servicio es más fácil si la marca es conocida que si no lo es.
2. Familiaridad de la marca, al reconocerla y hacerla familiar es más fácil la elección de la misma en cuanto un bien o servicio, ya que si se está habituado a la misma se crean asociaciones con conceptos de fiabilidad, calidad razonable y compromiso de la marca.
3. Fidelidad a la marca, esta se crea cuando hay lazos con la marca, por el consumo, calidad, costumbre y diversos elementos entre el producto o servicio y el consumidor.
4. Calidad percibida, es uno de los elementos básicos para que el consumidor cree lazos con el bien o servicio y para diferenciación de un producto o servicio con otro, mientras el nivel del producto o servicio sea mejor el consumidora lo seguirá utilizando.
5. Asociaciones de la marca, Asociar determinado bien o servicio al estilo de vida del consumidor, este elemento se trata de una cuestión social y de presión de la misma.

³⁸ García, Manuel Martín. Arquitectura de marcas, Modelo general de construcción de marcas y gestión de sus activos. Madrid, Editorial ESIC, 2,005, Págs. 40-42.

El fin de la marca subjetivamente es darle protección al titular de la misma en cuanto a la competencia desleal y a la inversión que el titular hizo sobre la misma, es proteger los bienes o servicios y la calidad de los mismos, también busca proteger al consumidor y evitar confusiones sobre bienes o servicios, estableciendo la calidad de los mismos por medio de la persona que presta esos servicios. Mientras que el fin objetivo de la marca es la diferenciación de productos y servicios uno de otro.

1.8 Función y Objeto de las marcas

1.8.1 Funciones de las marcas

Jorge Otamendi indica *“La verdadera y única función esencial de la marca, es distinguir un producto o un servicio de otro.”*³⁹

Toda persona que ofrezca un producto o preste un servicio tiene la necesidad de distinguir los mismos de los de la competencia por ello lo establecido con anterioridad por el licenciado Otamendi es la función básica y esencial de la marca como tal.

El licenciado Ramírez Gaitán establece *“Debe aclararse, que el comerciante o empresario, siente la necesidad de distinguir sus productos y servicios de los productos y servicios idénticos o similares de sus competidores, de tal manera, que jurídicamente, se exige que el registro de toda marca quede referido a productos o servicios determinados, a la vez que se admite la coexistencia de un mismo signo como marca para productos diferentes, de otros comerciantes o empresarios.”*⁴⁰

El licenciado Otamendi⁴¹ indica que por lo general las marcas tienen 4 funciones esenciales que son:

- a) Función distintiva o diferenciadora

³⁹ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, Pág. 9.

⁴⁰ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, Introducción a la Propiedad Intelectual, Editorial Zona Grafica, Guatemala, 2010, Pág.26.

⁴¹ Otamendi, Jorge, *Óp. Cit.*, Pág. 10.

Respecto a esta función indica Casado Cerviño que “Debe tenerse en cuenta que la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia.”⁴²

La función esencial de la marca es que el consumidor pueda diferenciar o distinguir productos o servicios ya sean iguales o similares de otros, para no confundir al consumidor de los mismos, también ayuda al titular de la marca a la comercialización de sus productos o servicios y al consumidor en la elección de los mismos.

b) Función indicadora del origen o procedencia.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual da las bases de lo que es la función indicadora del origen y procedencia: *“Esta función consiste en indicar el origen o procedencia de un producto o servicio, pero no se refiere al origen geográfico, sino más bien al origen empresarial, es decir permite al consumidor, confiar en que los productos y servicios que adquiere con una marca determinada, tienen la misma procedencia empresarial, que siempre han tenido los que han utilizado esa misma marca.”⁴³* Esta función consiste en indicarles a los clientes que el producto o servicio proviene de la empresa que ya conocen por una marca en específico aunque el producto sea diferente, buscan definir de dónde viene el producto no en cuanto al país sino en cuanto a la empresa.

c) Función indicadora de la calidad.

En la misma publicación antes mencionada de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la función que indica la calidad del producto o servicio: *“Supone que los productos o servicios que llevan la misma marca, mantienen constantemente, un nivel de calidad al que el consumidor está acostumbrado. No significa de ninguna manera, que sea una garantía de calidad o*

⁴² Casado Cerviño, Alberto, *Óp. Cit.*, Pág. 23.

⁴³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores, Publicación OMPI, Numero 648, Ginebra, 1983, Pág. 14.

de un grado alto de calidad.”⁴⁴ Buscan darle la confianza al consumidor que el producto será de la misma calidad del que ya conocen aunque este no sea el mismo, como normalmente lo hacen con un producto nuevo estableciendo la empresa de donde este viene para que la marca le de ese empuje para que el consumidor inmediatamente idealice que por ser de esa marca tendrá las mismas características en cuanto a calidad.

d) Función de publicidad.

Justo Navas establece cuales son las bases principales de la publicidad frente a una marca: *“En la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no sólo en su aspecto puramente informativo, sino además persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas que hacen más efectiva su utilidad.”*⁴⁵ La función publicitaria de la marca es sumamente importante para la misma ya que esto persuade a los clientes o potenciales clientes para la elección de la misma, es necesario establecer la función publicitaria como una de las más esenciales de la marca ya que los consumidores se dejan llevar por el reconocimiento de la misma en cuanto a su publicidad, por ello entre más publicidad, más consumidores.

En cuanto a la función de publicidad de una marca Alberto Cerviño da su opinión: *“Una garantía, impulsándose y reforzándose de esta forma la competitividad. En efecto gracias al sistema de marcas, los empresarios encuentran un incentivo para desempeñar su papel en el mercado y mantener la calidad de sus productos y servicios. Por otra parte, la marca sirve de signo informativo y de identificación para el consumidor en base a la publicidad que se haga de la misma”.*⁴⁶

1.9 Derecho de marcas

1.9.1 Definición

Es el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan los derechos que tiene una persona ya sea individual o jurídica sobre todo signo que sea apto para

⁴⁴ *Loc. Cit.*

⁴⁵ Nava Negrete, Justo, *Óp. Cit.* Pág. 159.

⁴⁶ Casado Cerviño, Alerto, *Óp. Cit.* Pág. 27.

distinguir bienes o servicios prestados por la misma de otros con características idénticas o similares

Carrillo Toral⁴⁷ y González-Bueno⁴⁸ tienen una idea compartida de lo que es el derecho de marcas definiéndolo de la siguiente forma Es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales un Estado regula los derechos que se atribuyen sobre la propiedad de los signos distintivos; dentro del mismo concepto se encuentra otra idea que indica que es el conjunto de normas que regulan las facultades positivas y negativas de un titular de una marca y la protección que debe contener para los consumidores de los productos o servicios, así como las relaciones que se forjen entre los consumidores y la marca.

El derecho marcario es un conjunto de normas y doctrinas por las cuales se regulan los signos aptos para distinguir servicios y productos de una persona ya sea individual o jurídica para la protección del consumidor y así evitar la confusión del mismo.

1.9.2 Objeto del derecho marcario

Es necesario estudiar el objeto básico y fundamental del derecho marcario, el objeto principal es la protección del derecho del titular de una marca, en lo cual se ahondará en los siguientes párrafos.

El licenciado Casado plantea el objeto del derecho de marcas: *“El objeto específico del derecho de marcas consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con dicha marca.”*⁴⁹

El licenciado Parra Vela, da su punto de vista en cuanto al objeto del derecho marcario: *“Un sistema de protección jurídico de los signos distintivos es valioso*

⁴⁷ Carrillo Toral, Pedro, El Derecho Intelectual en México, Primera edición, Plaza y Valdés Editores, Mexicali, Baja California, 2003. Pág. 153

⁴⁸ González- Bueno, Carlos, Marcas Notorias y Renombradas: en la ley y la jurisprudencia, España, Editorial La Ley, 2005, Págs. 9 y 10.

⁴⁹ Casado Cerviño, Alberto, Óp. Cit. Pág. 25.

para la infraestructura legal partiendo desde la institución de la titularidad sobre las marcas, Guatemala ha reforzado el derecho interno cuanto a propiedad industrial adecuándolo a los tratados y convenciones internacionales adoptados, instituyendo mecanismos administrativos y judiciales de carácter sustantivo y procesal para la defensa de la propiedad industrial, que no es solamente impedir la indebida utilización de los distintivos marcarios o el aprovechamiento ilícito por terceros.”⁵⁰

1.9.3 Valor de la marca

Se afirma entonces que: *“El valor de marca es el valor (positivo o negativo) que un producto ha adquirido a lo largo del tiempo y procedente de la propia marca. Se produce mediante las asociaciones que las personas hacen y las expectativas que tienen sobre la empresa y sus productos.*

El valor de la marca será positivo o negativo dependiendo de la percepción que los usuarios tengan de los productos asociados a ésta. El tipo de percepción que se tenga se deberá a la gestión y construcción de la marca o branding.

Se encontrará un valor de marca positivo cuando se cuenta con una publicidad eficaz a lo largo de su historia. Asimismo, el producto ha conseguido satisfacer las necesidades y expectativas proyectadas por la marca.

Por el contrario, se tratará de un valor negativo cuando haya habido una mala gestión de la marca y esto repercuta al interés de los consumidores por el producto.”⁵¹

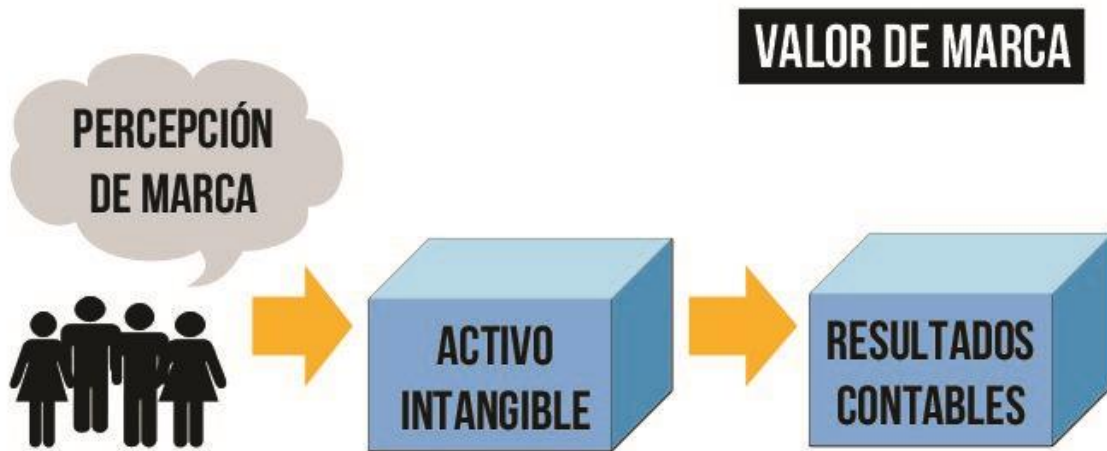
La marca tiene valor, y es el que el consumidor le da a la misma, en base al consumo o la fama que una marca tenga genera un valor ya sea positivo, entre más demanda del producto o servicio más ganancia tendrá el titular de la marca, o puede ser un valor negativo, cuando el producto es de mala calidad, no hay

⁵⁰ Parra Vela, Ovidio, Estudio jurídico, doctrinario y jurisprudencial de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Editorial Episteme, Guatemala, 2014, Pág. 13.

⁵¹ <https://debitoor.es>, Autor desconocido, Glosario de contabilidad, España, 2015, <https://debitoor.es/glosario/definicion-valor-marca>, 20 de junio de 2017.

demanda del mismo y se considera como un mal servicio o bien y por ende no hay ganancia.

Lo anterior se describe gráficamente así⁵²:



El valor de la marca es el incremento del consumo de un producto o servicio por parte de los consumidores por una marca específica, este consumo va aumentando conforme la confianza y la calidad que va generando hacia los clientes para el consumo del mismo, el valor puede ir en aumento o en disminución, también a esto no hay que sumarle únicamente la calidad o la empatía que el cliente tenga con una marca, también se debe ver la competencia, ya que esto influye muchas veces en el que el valor de la marca sea positivo o negativo. En la actualidad la competencia para mayoría de productos o servicios en el mercado es muy alta y se deben de tener altos parámetros de calidad para que una marca tenga a su clientela de una manera fija y que la competencia no pueda competir con ella, cada marca debe establecer los parámetros necesario para realizar sus objetivos y mantenerse dentro del mercado, aunque el signo distintivo pese mucho en la elección de la clientela.

⁵² Loc. Cit.

CAPÍTULO 2

Protección Jurídica de la Marca

2.1 Protección que se le da a las marcas en cuanto a la Propiedad Industrial

Como lo establece la Ley de Propiedad Industrial el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma, y a otros derechos que le permiten protegerla.

El licenciado Ramírez Gaitán plantea la protección que se le da a las marcas: *“La protección, básicamente persigue que el titular de una marca, esté en posibilidad de evitar efectivamente que un competidor, haga un aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo o de su titular y le cause daños económicos o comerciales; y en caso de que este aprovechamiento injusto se haya dado, esté en posibilidad de perseguir, el resarcimiento de daños y perjuicios y/o la imposición de una sanción penal al infractor.”*⁵³

La marca tiene calidad de ser un bien mueble, la propiedad de la misma se adquiere por medio del registro, y se prueba con el certificado del mismo que es el título antes mencionado.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y la hora de presentación de la solicitud de inscripción en el registro **“Primero en tiempo, primero en derecho”**, sin perjuicio del derecho de oposición.

El tiempo por el que se prolongará esta protección a los signos distintivos tendrá una vigencia de diez años contados desde el momento de su inscripción y se podrá renovar indefinidamente por periodos iguales y

⁵³ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, *Óp. Cit.*, Pág. 39.

sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

En cuanto a los límites de la marca: *“Debe tomarse en cuenta como ya se indicó, que las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada, una marca registrada, tiene su limitación en cuanto al campo territorial de protección y al sector de bienes o servicios a que a ella se destina. Para conocer el campo de protección marcaria, el interesado debe especificar en la solicitud cuales son los productos o servicios que su marca va a proteger.”*⁵⁴

Busca darle protección al titular de una marca, así como amparar a los mismos, además que el consumidor no caiga en confusión o error buscando siempre el bienestar del mismo.

Es importante indicar que la Ley de Propiedad Industrial prevé la defensa de una marca, aun en los casos en donde los productos o servicios del infractor sean diferentes, y estén comprendidos en otra clase de la clasificación internacional de productos y servicios, siempre que estos amenacen o violen los derechos que comprende la protección que se le da a la marca.

La ley prevé que no pueden inscribirse en el registro público correspondiente una empresa o persona jurídica, cuyo nombre, razón social o denominación, incluyan un signo distintivo que se encuentre protegido a nombre de un tercero, si con ello se pudiera causar confusión, salvo que este tercero de su consentimiento por escrito.

La Ley de Propiedad industrial, en el artículo 35 bis, nos amplía elementos respecto del uso, o aplicación indebidos de una marca distintiva; y enumera actos que constituyen una violación a derecho marcarios, que en casos concretos, inclusive pueden derivar en responsabilidad penal.

No únicamente las leyes creadas en Guatemala protegen las marcas, también se cuentan con diferentes tratados y convenios ratificados por

⁵⁴ Loc. Cit.

Guatemala en donde se establecen diversos procedimientos, no solo en el tema de marcas si no en todo lo que propiedad intelectual abarca, las consecuencias del incumplimiento de alguno de ellos generan diversas sanciones para los infractores.

2.2 Protección que se le da a las marcas en materia penal

Las marcas también se encuentran protegidas en materia penal como lo indica el artículo 275 Bis del derecho 17-73, del Congreso de la República de Guatemala que establece la Violación a los Derechos Marcarios:

“Será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación fraudulenta de ella, en relación a productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

b) Usar en el comercio un nombre comercial o un emblema protegidos.

c) Usar en el comercio, en relación con un producto o un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, fabricante o comerciante del producto o servicio.

d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido ésta, parcial o totalmente.

e) Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese total o parcialmente.

f) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la literal anterior.”

Ya sea “introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, almacenar, transportar productos o servicios, así como usarla en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones, cuando ello constituya un aprovechamiento injusto de la misma, u ocasione daños y perjuicios, a su titular.

Para hacer efectivos todos estos derechos en nuestra legislación, se regulan acciones administrativas, civiles y penales sin perjuicio de los establecido en los tratados y convenios internacionales, de los que Guatemala sea parte.”⁵⁵

2.3 Registro de las marcas en la República de Guatemala

Las marcas en la República de Guatemala deben de registrarse en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Primero deben definirse los signos que pueden constituir marcas los cuales encuentran regulados en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala los cuales son:

Las marcas podrán consistir en:

- Palabras o conjuntos de palabras
- Letras
- Cifras
- Monogramas
- Figuras
- Retratos
- Etiquetas
- Escudos
- Estampados
- Viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores
- Así como cualquier combinación de estos signos.

⁵⁵ *Loc. Cit.*

- Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.
- Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras.

La solicitud o el trámite para el registro de una marca debe ser dirigido por el solicitante o su representante al Registro de Propiedad Intelectual con los requisitos establecidos en ley, que se refieren, no sólo a los contemplados en la ley de la ley de propiedad industrial, sino también a regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil el cual establece en los artículos 61 y 62 los requisitos de la primera solicitud dirigida a un tribunal.

La solicitud del trámite de registro debe llevar como lo indica el artículo 22 del decreto 57- 2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial:

- “a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;*
- b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;*
- c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;*
- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;*
- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase; y*
- f) Las reservas o renunciaciones especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones.*

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar:

- a) El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria;*
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria;*
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.*

En una solicitud sólo podrá incluirse productos o servicios comprendidos en una clase. Si se desea registrar la misma marca en más de una clase, deberá presentarse una solicitud por cada una.”

Con la solicitud de registro también deben de presentarse los documentos anexos establecidos en el artículo 24 de la ley antes mencionada:

- “a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l) y m) del párrafo uno del artículo 20, y en las literales d) y e) del artículo 21, ambos de esta ley, cuando fuese pertinente;*
- b) El comprobante de pago de la tasa establecida; y*
- c) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c) del párrafo uno del artículo 22 de esta ley.”*

Después de cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, cuando se presenta la solicitud de inscripción de la marca el registro deberá anotar la fecha y hora así como asignar un número de expediente, ya que esto es necesario para alegar el derecho de prioridad si fuese necesario.

Se realiza el examen de forma y fondo, por lo que el registro examina si cumple con los requisitos establecidos en ley y si la marca no se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos por la misma.

Se da la publicación de la solicitud la cual se hará del conocimiento del público a través de un edicto el cual es publicado 3 veces en el Diario Oficial dentro del plazo de 15 días con los requisitos que la ley de propiedad industrial establece en el artículo 26, en esta fase cualquier persona puede oponerse al registro de la

marca dentro del plazo de dos meses, estableciendo los fundamentos de hecho y de derecho en los que basa su oposición.

Si no hubiese habido oposición alguna el Registro ordenará después de que se pague la tasa respectiva de inscripción, que se inscriba la marca y emitir el certificado de la misma.

La inscripción de la marca se podrá realizar de manera manual o mediante cualquier medio mecánico o electrónico o informático adecuado y debe contener:

Como lo establece el artículo 30 del decreto 57- 2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial:

“a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica;

b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;

c) La marca registrada si ésta es puramente denominativa y, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se adherirá una reproducción de la misma;

d) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicación del número de la clase;

e) Las reservas o renunciaciones especiales relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones;

f) Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;

g) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y número, si se le hubiese asignado; y

h) El número de registro, fecha y la firma del Registrador.

El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, el que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener

los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente. Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo.

El registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.”

El registro de una marca tendrá vigencia por el plazo de 10 años, el cual puede ser renovado por un plazo igual de manera indefinida, la renovación debe hacerse dentro del año anterior al vencimiento de la marca, y se puede hacer en el plazo de 6 meses antes de que se venza pero pagando además de la tasa de renovación un recargo que establecerá el registro.

Ver anexo número 1 para ampliar ver el proceso de registro de una marca.

2.4 Marca Notoria

2.4.1 Definición

En el desarrollo de la presente investigación es necesario establecer lo que es una marca notoria de una manera extensa, por ello es necesario dar no únicamente su definición sino sus características principales.

Karina Ramírez⁵⁶ explica respecto a la protección de las marcas notorias que: *“El mercado, destino final y presupuesto para la existencia de toda marca, ha dado a conocer lo necesario que es que se categoricen la presencia de diferentes marcas, esto es debido a la exitosa creación que han logrado en el tráfico de productos o servicios determinados, son ampliamente conocidos por los consumidores y por ende se vuelven indicadores de la empresa o persona que los crea. Dándole una certeza a los consumidores ya sea de calidad, materiales o servicios.”*

Para que una marca sea notoriamente conocida debe de contar con una gran difusión en el círculo de los consumidores que se interesan en el producto o servicio para la adquisición de ellos, ya sean iguales o similares a una marca en particular. La difusión que se hace sobre un producto o servicio bajo el nombre de una marca en particular, es como se va generando una marca notoria o

⁵⁶ Andrade, Raíza y otros. La protección de las marcas notoriamente conocidas. Venezuela. Editorial LIVROSCA, 2009, Págs. 182 a la 185.

excepcionalmente notoria, la difusión es el punto fundamental en cuanto a la notoriedad de una marca haciendo a la difusión el indicador de la fuente empresarial de los mismos.

Respecto a este tipo de marca, los autores Ruiz y del Valle explican que: *“Son aquellas que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen la marca o el nombre comercial. La protección que se otorga a la marca notoria, alcanza a productos o servicios de naturaleza tanto más diferente, cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.”*⁵⁷

De igual forma Carlos Fernández⁵⁸, Víctor y Dana Ruth Bentata⁵⁹ y Jorge Otamendi⁶⁰ comparten un mismo criterio en cuanto a la marca notoria: Una marca puede ser apta para tacharla de notoria si en un lugar o país determinado y en un período establecido, la mayor cantidad de los compradores viables a la que una marca está predestinada en base a los distintos estudios de mercado, conocen de la misma y la establecen en base sus criterios de consumo ya sea como la mejor o como la primera a su elección, el consumidor es parte activa y fundamental del proceso de iniciación y consolidación de la notoriedad de una marca; pero es necesario que ese conocimiento que se tenga de una marca permita que sea reconocida en el mercado como signo indicador de la empresa o persona creadora de un producto o servicio estableciendo así la fuente empresarial de los mismos, haciendo que la marca sea, ineludiblemente provocadora en relación con el producto o servicio al cual se aplica la marca. En este sentido, la marca notoriamente conocida está firmemente ligada a los productos o servicios que

⁵⁷ Ruiz De Velazco y Del Valle, Adolfo. Manual de Derecho Mercantil. 3° edición. Madrid. España. Editorial Graficas ORMAG. 2,007. Pág.84.

⁵⁸ Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos del derecho marcario, Madrid, Editorial Montecorvo, S.A. 1984. Pág. 175.

⁵⁹ Bentata, Víctor y Dana Ruth Bentata. Reconstrucción del derecho marcario. Caracas, Venezuela. Editorial jurídica venezolana, Instituto nacional de propiedad intelectual, Universidad de los Andes. 1,994. Pág. 109.

⁶⁰ Otamendi, Jorge. Derecho de marcas. Buenos Aires, Argentina. Abeledo- Perrot editores. 1,995. Pág. 366.

distinguen, situación que fortalece la relación con la fuente empresarial que le acuerda un reconocimiento y prestigio social.

El carácter excepcional de la marca notoria consiste en la híper sensibilización del público a su presencia.

En cuanto a lo que se necesita para arrojar la notoriedad de una marca Fernández-Novoa indica: *“La notoriedad de una marca implica que el público ha adoptado una determinada postura respecto de la correspondiente marca.”*⁶¹

Mientras que la postura establecida por Ricardo Metke difiere en dos puntos principales, él define la marca notoria como *“La marca conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de un uso intenso y constante.”*⁶² Los dos puntos en los que Metke difiere de los anteriores autores es en el uso intenso y constante, ya que en su obra establece que entre más uso le den los consumidores y más constante sea el consumo o el uso del bien o servicio más notoria se hará la marca, mientras que en la definición dada con anterioridad a esta se establece la difusión como punto básico y principal de la marca para que esta sea notoria, no el consumismo.

Ramírez Gaitán busca dar las características dentro de su definición de marca notoria de la siguiente manera: *“Estas marcas, son conocidas por el consumidor medio, aun cuando no estén registradas en un país, ni se utilicen en él, de tal manera que si es utilizada por un tercero no autorizado, el consumidor puede pensar equivocadamente, que los bienes o servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida y puede esperar una calidad determinada, que los productos o servicios del tercero no autorizado que emplea la marca no tienen.”*⁶³ Es indispensable el buscar la protección al consumidor y esto se refiere a evitar la confusión, ya que esta puede llevar al poseedor de la marca notoria a bajar sus ganancias ya que si el dueño de la marca notoria cuenta con ciertos estándares de calidad que el tercero que la utiliza

⁶¹ Fernández-Novoa, Fernando. Óp. Cit. Pág.174.

⁶² Metke, Ricardo. Óp. Cit. Pág. 88.

⁶³ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo. Op.Cit. Pág. 37.

sin autorización no tiene puede afectar de manera significativa al titular de una marca notoria, el aprovechamiento de un nombre o signo ya famoso o conocido no está dentro de los parámetros de ley y no hablando únicamente en el ámbito legal, moralmente es totalmente incorrecto.

Morles Hernández, aunque concuerda con la diversidad de autores ya citados define lo que es una marca notoria *“Signo notoriamente conocido, es el que sea reconocido como tal en cualquier país miembro del sector pertinente, independientemente de la manera o del medio por el cual se hubiere hecho conocido. Un signo de esta naturaleza está protegido contra su uso y registro no autorizado: uso del signo en su totalidad, en parte esencial, reproducción, imitación, traducción o transliteración, susceptibles a crear confusión, bien se aplique a establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos, similares o diferentes.”*⁶⁴ Esta definición de lo que es un signo notoriamente conocido plantea ciertos aspectos que no se encuentran anteriormente como que el signo está protegido en su totalidad o parcialmente si esa parte de la que parcialmente se habla es algo fundamental para poder crear cualquier tipo de confusión y no solo se aplica la protección para bienes y servicios como se ha establecido con anterioridad sino también para establecimientos y actividades.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual da su postura en cuanto a lo que es un marca notoria: *“Es aquella ampliamente difundida entre los consumidores del tipo de productos a los cuales dicha marca se aplica.”*⁶⁵

2.4.2 Protección Legal de la Marca Notoria

En cuanto a la protección legal que se le da a la marca notoria, en la legislación guatemalteca no se encuentra una definición específica de lo que es una marca notoria, únicamente protege a las mismas como lo establece la Ley de propiedad Industrial, decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala en el

⁶⁴ Morles Hernández, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil. Introducción. La Empresa. El Empresario. 9° edición, Caracas, Venezuela. Editorial Texto C.A., 2007. Pág. 295.

⁶⁵ Escudero, Sergio. La práctica y el derecho de marcas. Contenido y alcance de la protección. Marcas Notoriamente Conocidas. Revista Seminario Nacional de la OMPI sobre propiedad industrial. San Salvador, 29 de mayo de 1997. Pág. 5.

artículo 21; *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*, en su inciso “c) *Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva.*” Si bien no hay una definición como tal de lo que es una marca notoria; la legislación guatemalteca busca no solo la protección del titular de la marca notoria, sino la protección del consumidor a no caer en error o confusión para el mismo, es por ello que prevé el uso de una marca notoriamente conocida en base a los parámetros que se han visto durante el desarrollo de la presente investigación para que una marca sea reconocida como una marca notoria.

El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 bis, inciso 1) hace saber: *“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”*

Mientras que el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio establecen la protección a las marcas notorias en su artículo 16, Derechos conferidos:

“1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del 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. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”

En cuanto a la defensa de una marca notoria el autor Alemán afirma “*La protección de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro de algún convenio que la protege, debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio. El registró o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada.”*⁶⁶

⁶⁶ Alemán, Marco Matías. Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en internet. Revista del Seminario Regional sobre propiedad intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Volumen 3. Antigua Guatemala, 29 de octubre de 2004., Pág. 3.

Domínguez Pérez no da una definición de lo que es una marca notoria, pero si de lo que busca: *“La protección de la misma en cuanto a diversos factores, lo más probable resulta que la conducta del tercero que usa la marca notoria la cual no le pertenece, sin autorización del titular sea idónea para que este se aproveche de la misma indebidamente, de la notoriedad o del renombre de la misma. Y es que, es indudable que quien usa la marca notoria, que lleva aparejada una reputación, un “selling power” o “fuerte poder de atracción o buena fama” pretende aprovecharse en beneficio propio de tal renombre, esto es parasitar la marca en beneficio propio, por ello indica que el uso de una marca notoria por parte de un tercero sin autorización conlleva simultáneamente al riesgo de confusión como al aprovechamiento indebido de la marca, la confusión va aparejada al aprovechamiento de la marca y esto se debe a que lo que busca es comercializar un bien o servicio bajo un nombre ya reconocido para que el consumidor lo identifique bajo los estándares de calidad de la verdadera marca, por ello es que la protección de las marcas notoriamente reconocidas uno de sus principales fines es la protección a la competencia desleal.”*⁶⁷

Alfredo Morles determina la protección que tiene una marca notoria: *“El titular de un signo notoriamente conocido tiene acción para prohibir su uso indebido y para pedir la cancelación del registro de una marca que sea idéntica o similar. Un signo no podrá registrarse cuando constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido.”*⁶⁸

En base a todo lo anteriormente mencionado, es necesario establecer un criterio sobre lo que es una marca notoria, para su estudio y entendimiento: La marca notoria es todo signo que pueda distinguir ya sea bienes, servicios o actividades de otros ya sean iguales o muy similares, la marca notoria es reconocida por la difusión o fama que conlleva el nombre o signo que contenga ya sea en uno o varios países, está protegida no solo por legislación interna sino por legislación internacional a la cual Guatemala se encuentra sujeta por ser parte de la misma, el

⁶⁷ Galán Corona, Eduardo y Fernando Carbajo Cascon. Marcas y Distribución Comercial, Compilado. España, Ediciones universidad de Salamanca. 2,011. Págs. 325 a 330.

⁶⁸ Morles Hernández, Alfredo. Óp. Cit. Pág. 296.

marco legal que protege las marcas notorias no busca únicamente proteger la marca ni al dueño de la misma, busca crear un marco de competencia leal, no inducir al consumidor en error y que no haya simulación por parte de un tercero al utilizar una marca.

El buscar crear una conciencia en cuanto a la protección de una marca es importante ya que el dueño de una marca notoria guarda parámetros de calidad y obtiene ganancias de la misma, es por ello que la protección de una marca notoria es importante aun si esta no está debidamente inscrita dentro de la legislación interna de un país, se busca que las marcas no sea utilizadas en asuntos contrarios a derecho, como lo era antes el registrarlas y después venderlas a un precio sumamente elevado para que pudieran ser utilizadas dentro de un país determinado. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene como fundamento de la protección de las marcas notorias no únicamente lo establecido en el párrafo anterior sino también conservar la buena reputación que una empresa o persona a creado en base a una marca determinada sobre los bienes que distribuyen o los servicios que presta, es por esto que busca la protección de una marca sin que esta esté registrada como es el procedimiento común.

2.4.3 Características de las marcas notorias

Una marca para ser establecida como una marca notoria debe de contar con una diversidad de características fundamentales, dentro de estas se tiene las establecidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Con base a lo que se expondrá en el párrafo siguiente es sumamente importante establecer que es la primera vez que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual plantea una propuesta con el fin de irse adaptando a la realidad de cada país miembro en base a las características para establecimiento de una marca como notoria, buscando nuevas opciones para la creación de principios comunes e internacionales los cuales estén desarrollados dentro del marco normativo internacional.

Por ello la asamblea de la unión de Paris para la protección de la propiedad industrial y la asamblea general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con base al convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, en lo relativo a la protección de las marcas notorias establece en la revista “Recomendación conjunta relativa a las disposiciones de las marcas notoriamente conocidas” en su artículo 2, lo siguiente:

“1) Factores que deberán considerarse;

a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. El valor asociado a la marca. ⁶⁹

En el artículo anterior y así como lo indica el licenciado Daniel Ramírez *“El que una marca sea notoriamente conocida, depende básicamente de la imagen y popularidad que tengan en los círculos sociales y comerciales en el sector de consumidores; Lo que distingue de cualquier otra marca a una marca notoria es un contraste en cuanto a la fuerza de imagen o atracción que esta tenga.”*⁷⁰

La licenciada Karina Ramírez en la obra colectiva “La protección de las marcas notoriamente conocidas” da las características que considera fundamentales de una marca notoria *“La relación causa-efecto que se produce a raíz de la marca entre la mente humana y la cosa significada obedece a una aceptación convencional. Este convenio se lleva a cabo en un lugar: el mercado, y en la conformación del mismo participan el empresario y el consumidor, aquel cuando aplica un elemento diferenciador a un producto determinado y este cuando aprehende dicho elemento como representación del producto. Requiere ser distinto.”*⁷¹

De lo anterior se comprende que los criterios fundamentales para que una marca sea considerada como notoria son:

- a. El reconocimiento de los consumidores hacia la marca por medios de los productos, actividades o servicios que presta. Por medio de la popularidad que estos tengan en un círculo social determinado lo que causa una aceptación en la mente humana.
- b. La difusión que tienen los productos y servicios a nivel local, regional o mundial.
- c. La duración del producto o servicio dentro del mercado para satisfacción del consumidor.
- d. La fuerza que tenga la imagen de esta marca en base a la publicidad.

⁶⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Recomendación conjunta relativa a las disposiciones de las marcas notoriamente conocidas. Ginebra. 2,000.

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>, 29 de julio de 2017.

⁷⁰ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo. Óp. Cit. Pág.38.

⁷¹ Andrade Raíza y otros, Op.Cit. Pág. 173 y 174.

- e. La publicidad que se maneja de la marca para el conocimiento del público consumidor, e incluso para el público que no es consumidor pues con solo el hecho de reconocer los bienes o servicios que esta ofrece sin estar interesado en ellos hace que una marca sea reconocida y por ende notoria.
- f. El valor comercial de la marca dentro del mercado, así como su calidad y reputación.
- g. El que se haya determinado que una marca es notoria por medio de la autoridad competente como un valor agregado y necesario para el desarrollo de la misma.

Así mismo el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 24° plasma los Criterios para determinar la notoriedad; *“Al determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda interferirse la notoriedad, en particular aquella información relativa a:*

- a) *La extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, Se consideran como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:*
 - i. *Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca; o*
 - ii. *Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca, o*
 - iii. *Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.*
- b) *La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca;*
- c) *La antigüedad de la marca y la duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma; y*

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.”

Las características mencionadas con anterioridad son fundamentales para que una marca sea considerada como una marca notoria, a nivel local, regional o mundial; dependiendo de la fama o renombre que esta haya creado en base a la publicidad que el titular de la misma elabore, características que no solo son reconocidas doctrinariamente sino también legalmente

2.4.4 Elementos de las marcas notorias

Los elementos de una marca notoria como establece Rodríguez- Moñino, comprende los elementos de una marca común como base pero adquiere algunos propios siendo necesarios para diferenciarlos de una marca ordinaria: *“Es un fenómeno complejo, tridimensional, ya que implica una dimensión, llamémosla, lógica (la marca como signo), una dimensión jurídica (como derecho de uso privativo del signo), y finalmente, una dimensión económica (la marca como instrumento de un empresario para hacerse de una clientela en un mercado competitivo).”*⁷²

En cuanto a la legislación guatemalteca la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 4°, establece la marca como *“Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.”* Así mismo en su artículo 16° establece los signos que pueden constituirse como marcas, en los cuales están las palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, gravados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos; también pueden ser sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o los servicios correspondientes, sus

⁷² Rodríguez-Moñino, Ramón Taix. La marca: motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía. Traducción. Madrid, España. Editorial McGraw-Hill. 1,991. Págs.237 y 238.

envolturas o empaques, en el medio del expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio adquieran actitud distintiva.

Lo anteriormente establecido son los elementos comunes a una marca, esto es debido a que una marca aunque se vuelva notoria no deja de tener los elementos básicos de una marca ordinaria, pero el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala en su artículo 24°, define los criterios para determinar la notoriedad los cuales están plasmados anteriormente ya que esas son características fundamentales de la notoriedad de una marca.

2.4.5 Notoriedad y calidad

En cuanto a los conceptos de marca notoria establecidos con anterioridad es indudablemente necesario definir qué es la notoriedad y la calidad, ya que la calidad está íntimamente ligada al concepto de notoriedad siendo esta un punto básico, e incluso el punto cumbre de la notoriedad de una marca.

Notoriedad: *“Evidencia, conocimiento general y cierto. Publicidad. Fama, celebridad, nombradía, popularidad, DE DERECHO. Prueba plana proveniente de un documento autentico. DE HECHO. Prueba cierta hasta donde resulte posible que procura la declaración concorde de testigos sinceros y exactos.”*⁷³

La definición dada por el diccionario de Marketing de notoriedad es la siguiente: *“Grado de conocimiento por parte de los consumidores de una marca o producto. Gran parte de las campañas publicitarias en medios de comunicación masivos, como puede ser televisión, no tienen por objetivo aumentar las ventas, sino la notoriedad de la marca en el mercado.”*⁷⁴

La notoriedad en base a los dos conceptos anteriores, obtenidos de dos diccionarios totalmente diferentes uno jurídico y el otro de marketing reflejan lo que es la notoriedad, aunque con palabras diferentes llegan a la misma conclusión es el conocimiento de una determinada marca de forma general en la memoria de los

⁷³ Diccionario Jurídico Elemental. Undécima edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial Heliasta S.R.I. 1993. Pág.215.

⁷⁴ Diccionario Marketing Directo e interactivo. Primera edición. México. Editorial LID. 2,012. Pág. 186.

consumidores, la familiaridad que estos han hecho con determinado producto o servicio en base a una marca.

Mientras que los autores Reinares Lara instituyen lo que es la notoriedad: *“La notoriedad consiste en medir el número de personas que conocen la marca, el producto o la empresa. Dentro de este marco existe una gama de mediciones que ponen de manifiesto la distinta calidad de recuerdo que puede tener la audiencia sobre las distintas marcas. Así, el <<top of mind>> medirá la primera mención de marca, producto o institución de un individuo al que se le ha pedido un esfuerzo de publicidad recordada; se trata de un dato que denota una mayor presencia de la marca en la mente del consumidor.”*⁷⁵

Dentro la obra que enmarca el concepto plasmado por los hermanos Reinares Lara establecen que existen dos clases de notoriedad: *“La primera es la notoriedad espontánea, la cual es la notoriedad que la da el individuo dando a conocer el producto o servicio por medio de su experiencia con el mismo, sin que el titular de la marca establezca publicidad en gran magnitud para el conocimiento del mismo; y la segunda es la notoriedad sugerida, es el tipo de notoriedad que hace el titular de la marca por medio de publicidad sugestionando al consumidor e intentando convencerlo de el consumo de su producto o el uso de su servicio por medios psicológicos.”*⁷⁶

La notoriedad es un valor fundamental para el titular de una marca en cuanto a diversos factores como lo son los ingresos económicos, como a la necesidad de la protección de sus productos y servicios y la protección del usuario o consumidor, la Licenciada González Lobo afirma sobre la notoriedad de una marca *“Se trata de un valor en sí misma, y como se ha señalado, una marca será más importante cuanto más notoria sea.”*⁷⁷

Los hermanos Reinares Lara aseveran: *“El nivel más simple de respuesta cognoscitiva necesaria para que se produzca un resultado, que es la toma de*

⁷⁵ Reinares Lara, Eva María y Pedro J. Reinares Lara. Agentes del sistema publicitario en televisión. Madrid, España. Editorial ESIC. 2,003. Págs. 86 y 87.

⁷⁶ *Ibíd.* Págs. 87 y 88.

⁷⁷ González Lobo, María Ángeles. Curso de Publicidad. España, Eresma y Celeste ediciones. 1,994. Pág. 418.

*conciencia por parte de un individuo de la existencia de una marca. Este aspecto se va a abordar a través de las medidas de notoriedad o conocimiento de la marca.*⁷⁸

Lambin muestra en su obra de Marketing Estratégico la importancia de la notoriedad y lo que se logra con ella, *“Es bueno recordar que una tasa elevada de notoriedad constituye para la empresa un activo importante que a menudo se logra a lo largo de los años y que exige unas inversiones publicitarias importantes y regulares”*⁷⁹

Los conceptos anteriormente plasmados no solo definen qué es la notoriedad si no que evidencian la importancia de la misma tanto para el titular de una marca cómo para el consumidor, y como la notoriedad le eleva plusvalía a un bien o servicio, entre más alta es la tasa de notoriedad más importante es la marca.

En cuanto a la calidad de la marca, se refiere a las características que tienen los bienes o productos que se ofrecen en el mercado y la aptitud de servicio que brindan en cuanto a los servicios que prestan.

Según el diccionario de la Real Academia Española Calidad es: *“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, peor o mejor que las restantes de su especie.*

*Buena calidad, superioridad o excelencia.*⁸⁰

Alcalde San Miguel Plantea lo que es la calidad: *“Es algo que va implícito en los genes de la humanidad es la capacidad que tiene el ser humano por hacer bien las cosas.*

*Calidad es satisfacer las necesidades de los clientes e incluso superar las expectativas que estos tienen puestas sobre el producto o servicio.*⁸¹

⁷⁸ Reinares Lara, Eva María y Pedro J. Reinares Lara. Óp. Cit., Pág. 88.

⁷⁹ Lambin, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Madrid, España. Editorial ESIC. 1,995. Pág. 141.

⁸⁰ Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española. Madrid, España. 2,017. <http://dle.rae.es/?id=6nVpk8P|6nXVL1Z>. 28 de julio de 2017.

⁸¹ Alcalde San Miguel, Pablo. Calidad. Primera edición, tercera reimpresión. Madrid, España. Editorial Paraninfo. S.A. 2,009. Págs. 5 y 6.

Calidad, es llenar todos requisitos y necesidades de un producto o servicio para cubrir todas las expectativas que el mismo debe de ofrecer en base a la necesidad de los consumidores.

Ya estando definidos los conceptos de notoriedad y calidad, se puede observar cómo ambos dependen uno de otro y se complementan en cuanto el ámbito marcario, si una marca no tiene calidad no va a ser una marca notoria ya que no es del agrado de la clientela y por esta razón no hay consumo de la misma. Como se encuentra expresado anteriormente la calidad es una característica básica en cuanto a la difusión de la marca notoria. La notoriedad es la difusión que la misma tenga, pero aunque la marca sea propagada alrededor del mundo el inconveniente es que si no cuenta con calidad, esta perderá su realce por no ser objeto de adquisición para los clientes o el círculo en donde la marca se pretenda introducir. Calidad y notoriedad van de la mano para que una marca sea exitosamente conocida por los consumidores y no consumidores de la misma.

2.4.6 La publicidad como la función esencial de la marca notoria

La Real Academia Española define la publicidad como *“Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer posibles compradores, espectadores, usuarios, etc...”*⁸²

González y Prieto⁸³, Lázaro y Mayoral⁸⁴ dan diversos conceptos de la publicidad pero los cuatro autores llegan a una definición muy similar en la que abarcan las mismas características; pero en un concepto redactado de manera diferente. Publicidad es la comunicación que tiene como objeto la promoción entre individuos, también llamados consumidores, de la adquisición de bienes, contratación de servicios, lugares determinados o la aceptación de ideas o valores; dentro del concepto de publicidad se debe establecer como punto clave la

⁸² Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española. Madrid, España. 2,017. <http://dle.rae.es/?id=6nVpk8P|6nXVL1Z>. 28 de julio de 2017.

⁸³ González Lobo, María Ángeles y María Dolores Prieto Del Pino. Manual de Publicidad. Madrid, España. Editorial ESIC. 2,009. Pág. 16

⁸⁴ Lázaro González, Isabel E. e Ignacio V. Mayorga Narros. Infancia, Publicidad y Consumo. España. R.B. Servicios editoriales, S.L. Pág. 224.

existencia de productos o servicios buscando que los consumidores los adquieran pues es para su consumo, debe de contar con fuerza persuasiva pues en base a esa fuerza persuasiva los consumidores se deciden por ese producto en base a la publicidad que se da por diferentes medios.

En cuanto a lo anteriormente expuesto puede evaluarse que la publicidad es dar a conocer por diferentes medios un producto o servicio para buscar que clientes fijos o potenciales consuman los mismos, es hacer famosa una marca a través de los productos o servicios que esta ofrece.

La publicidad en cuanto a una marca notoria es más que una función esencial, es el punto de partida para que una marca sea considerada como notoria, la difusión publicitaria que haga el titular de una marca sobre la misma es determinante para la notoriedad de la misma, la publicidad que se hace se vuelve una representación mental de una marca específica sobre determinado producto o servicio que cumple o llena diversas características ya conocidas por el consumidor del mismo ya que la imagen y la publicidad de la marca determinan el modo en que el público interpreta y define el conjunto de señales, imágenes, palabras o demás signos que emite el titular de una marca sobre la misma.

Cuando se desarrolla una marca en cuanto al ámbito publicitario crea un papel fundamental en cuanto a la decisión que toman los consumidores sobre un producto o servicio para la adquisición de los mismos, la influencia que tiene una marca con una gran publicidad induce a los consumidores en cuanto a percepciones o sentimientos sobre un bien o servicio.

2.4.7 Diferencia entre marca ordinaria y marca notoria

La Ley de propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala define en el Artículo 4 lo que es una marca *“Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.”*

Doctrinariamente, una marca ordinaria *“Es un elemento intangible que ayuda a la empresa a diferenciarse de la competencia, protegiendo su producto y garantizando su calidad. Pero esta, además de ser un intangible, también se plasma en realidades tangibles como el nombre, el logo o los colores corporativos.”*⁸⁵

La legislación guatemalteca no define lo que es una marca notoria pero doctrinariamente se encuentra que es una marca notoria *“Estas marcas, son conocidas por el consumidor medio, aun cuando no estén registradas en un país, ni se utilicen en él, de tal manera que si es utilizada por un tercero no autorizado, el consumidor puede pensar equivocadamente, que los bienes o servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida y puede esperar una calidad determinada, que los productos o servicios del tercero no autorizado que emplea la marca, no tienen.”*⁸⁶

Metke afirma *“Una marca es notoriamente conocida cuando un porcentaje representativo o mayoritario del público relevante conoce el signo de que se trate, conocimiento que debe ser de tal naturaleza que permita a ese público asociar el producto, servicio o actividad con el signo respectivo, y a su vez con unas características o calidades determinadas.”*⁸⁷

Habiendo plasmado lo que es una marca ordinaria y lo que es una marca notoria concepto que servirá para las demás diferenciaciones que se plasman en el presente capítulo es necesario establecer las diferencias entre una y otra; la diferencia básica y más importante de la marca ordinaria y la marca notoria es el grado de conocimiento que tiene una marca notoria con respecto a una marca ordinaria, una marca ordinaria al igual que una marca notoria son signos que sirven para distinguir a la competencia, sobre productos, servicios o actividad determinada pero la diferencia básica y esencial entre una marca ordinaria y notoria es el conocimiento, pero el conocimiento no es únicamente en un país

⁸⁵ Medina-Aguerreberre, Pablo. Marca y Comunicación Empresarial. Primera edición. Barcelona, España. Editorial UOC. 2,014. Pág. 12.

⁸⁶ Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo. Op.Cit. Pág.37.

⁸⁷ Metke Méndez, Ricardo. Op.Cit. Pág. 143.

determinado o en un círculo determinado, es más sobre la extensión o amplitud geográfica que una marca haya alcanzado, y este conocimiento es en base a la publicidad que se haya realizado sobre determinada marca, la comercialización internacional que se dé sobre los productos, bienes o actividades, pues en base al conocimiento geográfico extendido que se da se comercializa en diferentes países y sobre todo el grado de distintividad que haya adquirido la marca. Al momento que los consumidores o no consumidores de la marca la reconozcan a nivel mundial o una gran parte del mundo una marca es definitivamente notoria y por ende conocida.

2.4.8 Diferencia entre marca renombrada y marca notoria

Escudero define lo que es una marca famosa o renombrada así: *“Es aquella conocida por un grupo más amplio de consumidores y que pertenece a un mercado distinto al cual está destinado el producto.”*⁸⁸

Ruiz de Velazco la define de la siguiente forma: *“Son las marcas o nombre comerciales conocidos por el público en general. El alcance de la protección se extiende a cualquier género de productos, servicios o actividades.”*⁸⁹

Roció Alvares define lo que es una marca notoria para así establecer las diferencias entre una y la otra: *“Una marca se puede considerar notoria cuando esta sea conocida por el sector al que está destinada. En el caso de la marca renombrada, está debe gozar como consecuencia de su uso el reconocimiento del público en general independiente de un mercado u otro.”*⁹⁰

Ya habiendo definido lo que es una marca notoria es necesario el establecer las diferencias claves entre una marca notoria y una marca reconocida: la diferencia clave es que en una marca reconocida, el grupo que la conoce es más amplio que el de la marca notoria, y esto es debido a que la marca reconocida o famosa es

⁸⁸ Escudero, Sergio. Op.Cit. Pág. 6

⁸⁹ Ruiz de Velazco y Del Valle, Adolfo. Óp. Cit. Pág.84.

⁹⁰ Peritaciones MGA- Blog. Álvarez, Roció. Diferencias entre “Marca Notoria” y “Marca Renombrada”. España. 2,003. <http://www.peritacionesmga.com/blog/es/diferencias-entre-marca-notoria-y-marca-renombrada/>. 01 de agosto de 2017.

conocida por personas que no consumen el producto o no utilizan las actividades o servicios que el titular de la marca presta, sin establecer un mercado o clientes definidos, simple y sencillamente el grupo que conoce la marca renombrada puede o no comprar sus bienes, actividades o servicios, no hay un lazo que una a la persona con la marca más que el conocimiento de los productos o servicios que maneja. Mientras que la marca notoria es conocida por el amplio grupo de personas que la consumen o utilizan sus servicios, bienes o actividades.

2.4.9 Diferencia entre marca colectiva y marca notoria

La Ley de propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala define en el Artículo 4 lo que es una marca de Colectiva; *“Aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.”*

Ruiz de Velasco define lo que es una marca colectiva: *“Son todos aquellos signos, susceptibles de representación gráfica, que sirvan para distinguir en los mercados los productos o servicios de los miembros de una asociación creada para la explotación de una marca relativa a productos o servicios de otras empresas. Pueden solicitarlas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica y las asociaciones de derecho público.”*⁹¹

Mientras Ramírez Gaitán plantea las marcas colectivas como: *“Son aquellas adoptadas por entidades colectivas u oficiales para ser usadas exclusivamente por las personas o empresas integrantes de la colectividad o por las personas que llenen determinados requisitos.”*⁹²

Las marcas colectivas y las marcas notorias son definitivamente muy diferentes pues la marca colectiva es utilizada por varias personas ya sean individuales o jurídicas, que integran esta colectividad, la marca colectiva normalmente permite distinguir el origen geográfico, el modo de fabricación y tiene características

⁹¹ Ruiz de Velasco y Del Valle, Adolfo. Óp. Cit. Pág.84.

⁹² Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo. Op.Cit. Pág.30.

comunes de los bienes, actividades o servicios que utilizan las diferentes personas que utilizan la marca colectiva; mientras que la marca notoria es utilizada por su titular como primera diferencia, y es reconocida y difundida de una manera muy grande a través del mundo mientras que la marca colectiva no tiene que ser reconocida o notoria a nivel mundial, incluso la marca colectiva puede estar únicamente en un país, pero en diferentes partes del mismo país, utilizada por diversidad de personas o empresas.

2.4.10 Diferencia entre marca de certificación y marca notoria

La Ley de propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala define en el Artículo 4 lo que es una marca de certificación; *“Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.”*

Ruiz de Velazco plasma la marca de certificación en su obra como: *“Son signos susceptibles de representación gráfica utilizados por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifican que los productos o servicios a los que se aplican cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.”*⁹³

La diferencia entre una marca de certificación con un marca notoria es que la marca de certificación se da sobre productos que cumplen con ciertos requisitos especiales establecidos por el titular de la marca, ya que la marca la pueden tener diversas personas autorizadas para utilizarlas, las marcas de certificación pueden utilizarse únicamente por personas que den la certificación que los productos cuenten con ciertos componentes, una calidad establecida la cual se debe mantener, el origen del producto, bajo términos y condiciones determinadas por el titular de la marca, este tipo de marcas no es necesario que sea reconocida mundialmente, ni que cuente con publicidad y que haya sido difundida en gran proporción como debe de ser la marca notoria, no debe de tener un amplio

⁹³ Ruiz de Velazco y Del Valle, Adolfo. Óp. Cit. Pág.84.

conocimiento únicamente debe de contar con ciertas características y calidad que sean controladas, certificadas y esenciales que establece el titular de la marca para la persona que hará uso de la misma.

CAPÍTULO 3

Análisis De Sentencias Relacionadas a Marcas Notorias en Guatemala.

3.1 Expediente 4181-2010

Expediente 4181-2010. Apelación de sentencia de Amparo de la Corte de Constitucionalidad.

El día 07 de abril del año dos mil diez, se presenta la acción de amparo ante el centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, el cual remitió la misma al Juzgado Octavo de Primera instancia Civil del departamento de Guatemala, el interponente del amparo es el titular de la marca MARUCHAN Y DISEÑO, el cual reclama la renovación de dicha marca en el Registro de la Propiedad intelectual de la República de Guatemala, la cual está inscrita en la clase 29 de la clasificación de NIZA, la cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo y conservación, la accionante indica que se está violentando su derecho de defensa y su derecho de propiedad, derechos protegidos constitucionalmente.

La entidad accionante tiene una diversidad de productos los cuales consisten en pastas pre cocidas para la preparación de sopas, indicando que el primer uso que se le dio a su marca para comerciar con la misma fue en enero del año de 1,979 estando activa por más de cuarenta años en el mercado japonés, que fue el país de su creación, pero que la fabricación de tales productos se propagó significativamente en varios países, posicionándose así como uno de los productos líderes en su género empezando en Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.

Aunque en estos países fue en donde empezó su propagación a niveles internacionales, los productos de la marca Maruchan y Diseño son exportados a varios países de Latinoamérica y el Caribe y debido a la extensa colocación de los mismos y la divulgación de la marca le permitió a esta y a sus respectivos diseños

las características necesarias para ser considerada como una marca notoria, para lo cual es un punto básico y determinante no únicamente en doctrina sino en legislación la difusión y conocimiento de la misma, por ello al contar con las características de una marca notoria, esta debe ser protegida y respetada en el caso de Guatemala no únicamente por convenios internacionales como lo es el Convenio de París, sino también por la legislación interna, específicamente por la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 21, el cual establece las Marcas inadmisibles por derechos de terceros, específicamente en el inciso *“c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva.”*

Es básico definir los antecedentes de la inscripción de la marca Maruchan en Guatemala, el 26 de julio de 1,996 el señor Ivar David Pérez Pivaral, como comerciante individual se presentó ante el Registrador de la Propiedad intelectual de la República de Guatemala a solicitar la inscripción de la marca MARUCHAN y de un diseño distintivo de la misma logrando que la misma fuera realizada, pero esta persona enajenó los derechos de esta marca a una entidad llamada Macro Internacional, Sociedad Anónima, quedando esta como el titular de la misma. El 21 de julio del año 2,006 como la ley lo establece la marca tendrá una vigencia de 10 años desde la fecha de su inscripción y podrá ser renovada indefinidamente por periodos iguales y sucesivos, por lo que el registrador procedió a efectuar la razón correspondiente en el respectivo registro, el cual es el acto que reclama la entidad accionante.

Por lo que la entidad accionante indico que el Registrador realizó la renovación de mala fe, y no solo por parte del Registrador sino también de la entidad Macro Internacional, Sociedad Anónima, ya que ambos tenían conocimiento de la

notoriedad de la marca Maruchan, que en base al artículo 21 inciso c) de la Ley de Propiedad Industrial anteriormente citado si el signo constituye una imitación o reproducción de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país no podrá ser registrado como marca.

Por ello considera que la renovación solicitada por lo entidad Macro Internacional es un acto de mala fe, ya que por razón de su actividad conocía sobre la marca y la estaba utilizando desde el momento que la adquirió del señor Pérez Pivaral, el cual también la inscribió de mala fe, aunado a esto el Registrador también debió de estar al tanto de esta marca, ya que la notoriedad de la marca es plenamente distinguida, la accionante indica que la entidad que es titular de la marca en Guatemala sabía del reconocimiento mundial de la misma y por ello adquirió la misma y solicitó la renovación de la marca para aprovecharse de su prestigio internacional a sabiendas que es una marca ajena.

La accionante indica que la marca MARUCHAN y todos sus elementos gráficos son de su propiedad y que constituye una marca mundialmente notoria ya que el conocimiento de la misma se extiende a varios países alrededor del mundo y por ello su derecho como propietaria debe prevalecer sobre cualquier registro, incluso como un punto base de la notoriedad de la marca MARUCHAN es que esta resultó ser mundialmente conocida por ser “La sopa oficial de los juegos olímpicos de 1,984.”.

En cuanto a legislación Guatemala, País que es parte del Convenio de Paris, debe de respetar la normativa sobre la protección de la propiedad industrial en la cual deber invalidar el registro y a prohibir el uso de cualquier marca, y a prohibir el uso de la misma cuando constituya o sea igual a una marca que la autoridad competente de un país contratante del convenio estime como notoria, por ello la accionante indica que Guatemala está obligada a proteger dicha marca y por ello anular la renovación de la misma. La accionante busca que se restituya su derecho se le otorgue el amparo solicitado y así dejar sin efecto la renovación de la marca anteriormente nombrada. En base a todo lo anterior el Registrador de la Propiedad Intelectual argumenta que el derecho de defensa que la accionante

indica que le fue violado, no fue así ya que la recurrente no se opuso a la inscripción, lo cual estaba en todo su derecho de hacerlo, aunque la recurrente también da su punto estableciendo que es una entidad extranjera y que no tenía conocimiento de dicho registro.

En base a lo plasmado, se resolvió con lugar la acción de amparo planteado por la entidad accionante y se ordena al Registrador de la Propiedad Industrial que deje sin efecto legal la renovación de la marca MARUCHAN Y DISEÑO en Guatemala.

Debido a que el amparo solicitado por la entidad MARUCHAN INC. fue otorgado, la entidad Macro Internacional, Sociedad Anónima, apeló tal resolución en base a diversos argumentos; Como primer punto el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, el cual se constituyó como tribunal de Amparo en primer grado, debió de excusarse de conocer el Amparo, debido a que ya había ejercido jurisdicción en un proceso anterior de igual naturaleza entre las mismas partes y por el mismo objeto, ante el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, la entidad Maruchan INC. Promovió en su contra juicio oral de nulidad de la inscripción, la cual es la vía correcta por la cual se debía de llevar como lo establece la legislación interna, la Ley de Propiedad Industrial.

También establece entre sus argumentos la falta de definitividad existente pues el proceso por cual debe de ventilarse adecuadamente el asunto planteado que es la anulación de la renovación de la marca no es el amparo, y este ya se encuentra iniciado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, aunado a los argumentos ya vertidos también estableció dos argumentos de los cuales no fueron tratados en el amparo indicando que se había vulnerado el derecho al debido proceso que también es un derecho constitucional, ya que existe otra persona interesada en el proceso, la cual no fue requerida como tercera interesada en el proceso, es el señor Juan de la Cruz Casuy, quien es acreedor y tiene embargada la marca objeto de este proceso.

En base a lo anterior la Corte de Constitucionalidad se pronunció al respecto indicando que es evidente que la acción constitucional reclamada es prematura y

que se planteó de forma paralela a la promovida en la jurisdicción ordinaria, la cual era la forma idónea de proteger la marca para solicitar la nulidad tanto de la inscripción como la de la renovación, la entidad interponente del amparo en uno de sus alegatos manifestó que en el proceso ordinario que se lleva en el juzgado anteriormente citado se lleva la nulidad de la inscripción de la marca MARUCHAN, por lo que el objeto del amparo era una cuestión accesoria ya que la principal se estaba llevando por la vía ordinaria, con lo que la Corte de Constitucionalidad se encuentra más que de acuerdo, ya que la misma opina que la renovación de una marca constituye una operación de mero trámite y como tal no está contenida en la resolución de fondo, así mismo la ley plasma “aun cuando la renovación se hubiese solicitado dentro del plazo de gracia. Al titular se entregará un certificado que acredite la renovación” por ello no tenía un examen de fondo como tal la renovación ya que la renovación únicamente persigue la continuación de su vigencia, la cual no se ve afectada por la anotación de la demanda que se decretó en el juicio oral ya mencionado, como lo establece la Corte.

Por ende la Corte de Constitucionalidad hace saber de forma definitiva que no se puede acudir en amparo contra una operación accesoria de la principal la cual ya está siendo llevada por la vía judicial idónea, por lo que lo único que puede aconsejarle al interponente del amparo es que procure el impulso del juicio oral ya promovido para la nulidad de la inscripción de la marca, ya que si la inscripción se anula por consiguiente también la renovación objeto del amparo.

La Corte de Constitucionalidad llegó a la conclusión que no puede omitir opinión de fondo sobre la violación denunciada ya que considera que el amparo otorgado es improcedente por ser sobre una cuestión accesoria a la principal sobre la marca antes mencionada, por ello la Corte da con lugar la apelación interpuesta y por ello revoca la sentencia impugnada, dejando el amparo otorgado sin efecto alguno.

Si bien la Corte de Constitucionalidad no conoció el fondo del asunto, ya que no puede conocer un proceso accesorio sin que se haya resuelto el fondo del asunto el cual se está ventilando por la vía ordinaria, es necesario establecer que el

tribunal de amparo al momento de otorgar el mismo basó su resolución en ley, no únicamente utilizando el Convenio de Paris que protege las marcas notorias y del cual Guatemala es parte también utilizó legislación interna no solamente en cuanto a la ley de Propiedad Industrial, en donde establece uno de los puntos básicos y claves en cuanto a las marcas que son inadmisibles por derechos de terceros, sino también sobre el reglamento de la misma ley, aunque la norma no fue citada dentro del amparo ni dentro de la sentencia de apelación los criterios básicos que tiene Guatemala para medir la notoriedad de una marca están determinados en él, aunque estos están señalados dentro del estudio legal y doctrinario que se hizo en el presente , el criterio sobre la notoriedad en cuanto a la legislación interna contiene los mismos criterios establecidos en doctrina los cuales se considera necesario mencionar, por ello el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala funda los criterios para determinar la notoriedad.

Necesariamente debían de establecerse los criterios para determinar la notoriedad, pues aunque no fueron criterios legales sino doctrinarios lo que usó tribunal de amparo, fueron los mismos criterios que valoró para otorgar el amparo y aunque fueron criterios correctamente utilizados no se tomó en cuenta por parte del tribunal lo establecido en los alegatos de Macro Internacional, Sociedad Anónima, postura que también compartió la Corte de Constitucionalidad en la apelación es que no puede hacerse arreglo de una cuestión accesoria sin que se haya resuelto la cuestión principal la cual ya se encuentra en la vía correspondiente y de la cual solo se puede procurar su progreso.

Ver anexo 2, para ficha técnica de contenido.

3.2 Expediente 01041-2010-00437

Expediente 01041-2010-00437. Oral de anulabilidad de registro de marca. Por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.

En el expediente anteriormente citado, la entidad Reemtsma Cigarrettenfabriken GMBH estableció un juicio oral para la anulabilidad del registro de una marca el cual lo llevó bajo su conocimiento el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, en contra de la entidad Tabacalera Centroamericana, Sociedad Anónima. Para la anulabilidad de la marca DISEÑO DE RUBIOS, la cual estaba inscrita bajo la clase 34 de la clasificación de NIZA, la cual se refiere a; Tabaco, artículos para fumadores y cerillas. Esta clase comprende en particular el tabaco y los sustitutos del mismo siempre que estos no sean de uso médico. La entidad promotora establece que la marca WEST Y DISEÑO, que es de su propiedad, establece que el diseño de las marcas de ambas entidades contaban con una semejanza grafica e ideológica muy grande por el diseño de plumillas, lo cual podía crear confusión o un aprovechamiento ilícito sobre una marca notoria y que por ello su registro se hizo de mala fe en la República de Guatemala, indicando que el diseño de la marca WEST Y DISEÑO, se encuentra registrada en varios países como lo son: Estados Unidos de América, Canadá, México y Panamá. Por ello la entidad interponente establece que la marca West y Diseño es notoriamente conocida por diversidad de países, y en base a los productos que manejan que son de alto consumo y por ello la marca Rubios Experience, fue inscrita en la República de Guatemala de mala fe y para un aprovechamiento ilícito, por la confusión en la que podían caer los consumidores de la marca West por la similitud grafica e ideológica que tienen por las plumillas en su diseño.

En cuanto a esto la Tabacalera Centroamericana, Sociedad Anónima aduce que el diseño de las marcas ya nombradas, en su conjunto no contienen elementos que puedan ser considerados como copia que puedan afectar uno sobre el otro, haciendo que cada uno de ellos se puedan diferenciar sin que pueda haber confusión entre consumidores, también establece que la marca Rubios Experience es conocida en Guatemala ya que cuenta con un reconocimiento del Instituto de Hall of Fame Mark Guatemala que implica la aceptación del consumidor local guatemalteco, y cuenta con el registro de la marca Rubios Experience en el Registro de la Propiedad Intelectual.

En base a los motivos de ambas entidades el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, se pronunció por lo que dictó sentencia el 13 de agosto de 2,013, en la cual estableció que el diseño que tiene la entidad demandada es semejante al diseño de la entidad demandante, indicando que la entidad demandante demostró la titularidad de la marca y la evidente semejanza del diseño entre una marca y la otra, por ello declara la anulabilidad de la marca DISEÑO RUBIOS y por ello ordena al Registro de la Propiedad Intelectual la cancelación inmediata del mismo.

En cuanto a la resolución antes mencionada la entidad demanda apeló la misma; apelación que conoció la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, dando diversos argumentos como primer punto que la Propiedad intelectual, protege las creaciones intelectuales que son producto del hombre y son plasmadas en un soporte como lo es un registro, aunque también indica que es de su conocimiento que una marca cuando es considerada notoria sin que este registrada está protegida, precisa que la entidad WEST Y DISEÑO no probó ser un signo distintivo notoriamente conocido en Guatemala y que esta no estaba registrada y que como un punto básico y fundamental para esta apelación no se fundamentó en las reglas que establece la legislación interna, básicamente del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en donde establece las reglas para calificar semejanza, *“Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación:*

- a) *Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está;...”*

Ninguno de los dos diseños relacionados tienen semejanzas cuando estos se ven en su conjunto o totalidad que puedan hacer que los consumidores puedan llegar a crear confusión alguna sobre dichas marcas, por lo que no realizó el registro de dicha marca de mala fe, ni para aprovecharse ilícitamente pues Rubios Experience, ha elaborado sus campañas publicitarias para volverse una marca

líder dentro de la República de Guatemala sin necesidad de valerse de ninguna otra marca pues ya tiene su círculo de clientes establecido dentro del país, por lo que siendo una marca una señal o signo distintivo que identifica y hacen que se diferencian un producto o servicio de uno u otro y en base a lo que establece la legislación interna de la República de Guatemala, se adquiere la propiedad de una marca, a través de un registro que se prueba con el certificado de la misma, registro inexistente en Guatemala de la marca West y Diseño, por lo que el fundamento principal de la entidad apelante es la falta de notoriedad de la marca West y Diseño y la falta de reproducción o imitación que según la demandante constituye marca y diseño Rubios Experience y West y Diseño.

Los productos que ofrece la marca West y Diseño no ser vendidos dentro del territorio de la República de Guatemala y por ende no es conocido dentro de la misma, por ello no se puede probar la notoriedad de la marca y tampoco se puede probar la mala fe del registro ni el aprovechamiento ilícito del nombre de la marca, pues la entidad apelante determina que la única semejanza en la que podría incurrir con la entidad West y Diseño, en cuanto a diseño de la marca es que ambos utilizaron trazos inclinados de líneas perpendiculares, ya que los colores que ambas marcas utilizan son distintos así como la longitud y el número de las plumillas por lo que es totalmente distinta, incluso fonéticamente no cuentan con semejanzas para establecer que son idénticas que pudieran crear confusión.

Por todo lo anteriormente plasmado la Sala antes mencionada resolvió el diecinueve de agosto del año dos mil trece que la sentencia dictada en primera instancia es revocada por no haber basado en ley los fundamentos utilizados para la toma de tal decisión. En cuanto a la decisión tomada por la Sala de Apelaciones, es totalmente correcta, ya que no se realizó el examen pertinente para establecer la similitud de una marca con otra en cuanto al diseño de la misma, la decisión de revocar la sentencia de primera instancia está acorde a la Ley de Propiedad Industrial y el Convenio de Paris, en efecto Guatemala incluso en la legislación interna protege la marca notoria, pero en este caso no es necesario proteger una marca que no genera ningún tipo de confusión a los

consumidores de cigarrillos en Guatemala, pues la marca no se comercializa en el país y por ende no puede haber un aprovechamiento ilícito de la marca, no hubo una inscripción de mala fe de parte de la Tabacalera Centroamericana como lo establecía la parte demandada, la revocatoria de la sentencia estuvo apegada a la ley.

Ver anexo 3, para ficha técnica de contenido.

3.3 Expediente 01041-2009-00379

Expediente 01041-2009-00379. Oral de Nulidad Absoluta del Registro de Marca y Su Cancelación. Por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala

La entidad Beverage Marketing USA INC. planteó una demanda en contra del señor Juan de la Cruz Casuy, solicitando la nulidad del registro de marca y su cancelación sobre la marca ARIZONA TEAS, la cual fue adquirida por el demandado Juan de la Cruz Casuy por medio de la entidad Negocios Dinámicos, Sociedad Anónima.

La presente demanda es entablada en consideración de que la marca Arizona Teas fue obtenida de mala fe ya que esta es una marca notoria, el derecho sobre esta marca fue obtenida perjudicando los derechos de la entidad demandante y aprovechándose ilícitamente del reconocimiento de dicha marca, puesto que la entidad demandada cuenta con el registro de la marca ARIZONA desde el año de mil novecientos noventa y tres, para proteger y comercializar con dicha marca, la cual comercializa diversidad de productos como lo son té, sorbetes, bebidas con sabor a chocolate no alcohólicas que no tienen una base vegetal y dulce.

La entidad demandante indica que su país de origen es Estados Unidos donde cuenta con una gran fama y prestigio, marca registrada en dicho país, también ha cumplido la entidad demandante en registrar dicha marca en Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Ecuador, Gran Bretaña, Grecia, México, Panamá, Perú, Arabia

Saudita, Sudáfrica, Taiwán y Venezuela, siendo en total 15 países en donde dicha marca cuenta con el registro respectivo en donde tiene reconocimiento de sus consumidores constituyendo así esta una marca notoria.

Debido a la protección que la legislación guatemalteca provee a las marcas notoriamente conocidas solicita la anulabilidad y cancelación de la marca ARIZONA TEAS por ser obviamente inscrita de mala fe, y buscando un aprovechamiento ilícito del reconocimiento de la misma y al inscripción que se hizo de dicha marca está en contra de la normativa jurídica que protege la propiedad industrial, violentando principalmente el artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala en donde se establecen las marcas inadmisibles por derechos de terceros en el inciso c) *“...el aprovechamiento injusto de la notoriedad e un signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva.”*

En cuanto a la otra parte, fue notificada pero no se presentó a la audiencia citada, pero la parte demandante presentó facturas en donde los productos de ARIZONA TEAS eran comercializados a la empresa McDonald's en Guatemala, aprovechándose de la notoriedad del signo distintivo en una de las empresas de comida rápida más grande establecida en Guatemala.

La falta de comparecencia y de contestación de la demanda planteada pone en evidencia el conocimiento de la entidad demandada de la notoriedad de la marca ARIZONA así como de los productos que esta comercializaba, así como de la identificación gráfica, fonética e ideológica que es igual a la marca anteriormente mencionada.

En cuanto a todo lo plasmado la marca ARIZONA con ARIZONA TEAS es susceptible totalmente de confusión, de un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca, o bien el debilitamiento o pérdida de la fuerza distintiva va en contra de toda la protección jurídica que otorga la legislación Guatemalteca como los convenios internacionales referentes a marcas notorias. La marca Arizona fue registrada de mala fe, porque afecta una marca notoriamente conocida, siendo procedente declarar su nulidad absoluta y por ende su cancelación ya que es nula de pleno derecho.

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, declaro con lugar la demanda que promovió la entidad Beverage Marketing USA INC. En contra de Juan de la Cruz Casuy, en donde se declara la cancelación de la marca ARIZONA TEAS, como fundamento principal que esta se obtuvo de mala fe.

Ver anexo 4, para ficha técnica de contenido.

CAPÍTULO 4

4.1 Derecho Comparado de los Países de Centroamérica en Cuanto a Normativas Sobre Marca Notoria.

A continuación se presenta el análisis de la normativa aplicable en los países de Centroamérica para la protección de la marca notoria.

4.1.1 Honduras

Honduras no da una definición de lo que es una marca notoria, puesto que en la ley que regula todo lo referente a la propiedad industrial no contempla el significado de una marca notoria para este país, pero dentro de ley de propiedad industrial de Honduras si regula la protección que se le debe de dar a las marcas notorias, plasmando en su artículo 84:

“No se registrará como marca, un signo que este comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones derivadas de derechos de terceros:

... Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo usado en Honduras, que sea notoriamente conocido por el público o por los círculos empresariales del país, y pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida”⁹⁴. La protección que Honduras le da a una marca notoriamente conocida es amparar el derecho que tenga un tercero sobre una marca que sea conocida por el público o por el ámbito empresarial del país, no importando que productos o servicios sean, busca que el consumidor no vaya a caer en confusión alguna.

4.1.2 Nicaragua.

La ley que protege el ámbito marcario en Nicaragua es la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este país cuenta con legislación específica para el tema de marcas y signos distintivos, estableciendo la definición de lo que es una marca

⁹⁴ Sistema de información sobre comercio exterior, Congreso Nacional de Tegucigalpa, Ley de Propiedad Industrial, Honduras, 1999, http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Honduras/lprinde.asp#tit7, 02 de septiembre de 2017.

notoria en ese país en el artículo 2 de la ya mencionada ley en donde plasma diversas definiciones: *“Signo distintivo notoriamente conocido: Aquel conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los círculos empresariales en el país o en el comercio internacional, independientemente de la manera o del medio por el cual se hubiese hecho conocido.”*⁹⁵ Estableciendo así una definición de lo que es un signo o una marca notoriamente conocida a diferencia de Honduras que no da una enunciación alguna de lo que es un signo notorio o marca notoria.

Sobre la protección que Nicaragua le ofrece a los titulares de una marca notoria, la ley ya mencionada resguarda como inadmisibles las marcas que afecten el derecho de un tercero en su artículo 8 dando los parámetros por los cuales una marca no puede ser registrada por poder dañar a un tercero: *“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos:*

a) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios.

b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca.

c) El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema.

d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que

⁹⁵ World Intellectual Property Organization, Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ley No.380, Nicaragua, 2001, <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ni/ni012es.pdf>, 02 de septiembre de 2017.

pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

e) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

f) Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa persona o comunidad.

g) Cuando contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicaría un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

h) Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta a las reguladas en la presente Ley.

i) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios.”⁹⁶

Específicamente en su inciso d) en donde establece los mismos supuestos que la legislación Hondureña para la protección del derecho que le corresponde a un tercero donde plasma que si es la reproducción, imitación, traducción,

⁹⁶Loc. Cit.

transliteración o transcripción ya sea total o parcial de un signo notoriamente distintivo este no puede ser registrado en la entidad correspondiente de cada país.

4.1.3 El Salvador

La ley que regula lo referente a marcas en El Salvador es la Ley de marcas y otros signos distintivos, al igual que en Nicaragua contempla una legislación específica para abarcar el tema de marcas dando así su definición en el artículos 2 inciso b) de esta ley: *“b) signo distintivo notoriamente conocido: un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo”*⁹⁷. Al igual que en Honduras y Nicaragua establecen la definición teniendo en común una característica esencial que es el conocimiento del consumidor y de los círculos empresariales del país.

Sobre la protección que se le dan a sus signos notoriamente conocidos o marcas notoriamente conocidas la ley de marcas y otros signos distintivos de El Salvador si establece una diferencia en cuanto a los países anteriormente estudiados y es que en el Salvador establece en su artículo 5 *“Ya que define que el titular de una marca la cual se encuentre protegida en un país extranjero tendrá todos los derechos que la ley salvadoreña otorgue cuando se registre en el Salvador, y en su artículo 9 instituye al igual que en las legislaciones anteriormente vistas que no podrá ser registrado un signo que sea notoriamente conocido si afecta a un tercero, plasmando las mismas causales o circunstancias que los demás países ya vistos.”*⁹⁸

4.1.4 Costa Rica

Ley de marcas y otro signos distintivos es la ley que protege todo lo referente a marcas y sus derechos en Costa Rica, esta legislación al igual que la de Nicaragua y el Salvador define lo que es una marca notoriamente conocida,

⁹⁷ Asamblea Legislativa de la República del Salvador, Asamblea Legislativa de la República del Salvador, Ley de marcas y Otros Signos Distintivos, El Salvador, 2002, <https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-marcas-y-otros-signos-distintivos>, 02 de septiembre de 2017.

⁹⁸ Loc. Cit.

siendo el único país de Centroamérica que da una definición específica de lo que es una marca notoria y no un signo notoriamente conocido en su artículo 2. Inciso b): *“Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.”*⁹⁹ Aunque esta definición es la más breve contiene los elementos visto en las definiciones anteriores que es el conocimiento de los productos o servicios que contenga inmerso la marca.

Costa Rica protege las marcas estableciendo que son inadmisibles por derechos de terceros al igual que las legislaciones de Honduras, Nicaragua y El Salvador protegen las marcas notorias las cuales no pueden ser registradas cuando afecten el derecho de un tercero que sea titular de una marca conocida: Artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos de Costa Rica, en donde se plasman las marcas inadmisibles por derechos de terceros, específicamente en su inciso e): *“Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”*¹⁰⁰

4.1.5 Panamá.

Ley de Propiedad Industrial es la que regula lo referente a marcas en Panamá, pero esta no regula definición pero sí protección a las marcas notorias el Artículo 91 establece que no pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas: inciso 9. *“Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o*

⁹⁹ World Intellectual Property Organization, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Ley No.7978, Costa Rica, 1999, <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cr/cr030es.pdf> 02 de septiembre de 2017.

¹⁰⁰ Loc. Cit.

servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios o a su procedencia.

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base a lo indicado en este numeral.”¹⁰¹ Esta ley cuenta con los mismos parámetros de los demás países de Centroamérica ya estudiados para la prohibición de registro de una marca que sea conocido si este registro afecta el derecho de un tercero que sea titular de una marca ya reconocida por los consumidores.

4.1.6 Guatemala

En cuanto a la legislación de Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial es la que regula todo lo referente a las marcas, instaurando en esta ley la definición y protección de las marcas notorias, aunque la definición no contiene elementos diferentes a los estudiados con anterioridad que plasman las leyes de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

La legislación guatemalteca siendo esta la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 4 da las diferentes terminologías plasmadas en esta ley, Signo distintivo notoriamente conocido: *“Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen.”*

En cuanto a la Protección que se le dan a las marcas notoriamente conocidas dentro de esta ley se encuentra establecida en el artículo 21, Marcas inadmisibles por derechos de terceros, específicamente en su inciso c): *“Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean*

¹⁰¹ Legal-info, Asamblea Legislativas de Panamá, Ley de Propiedad Intelectual Ley No. 35, Panamá, 2012, <http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/propint/ley351996.pdf>, 02 de septiembre de 2017.

los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva.” En cuanto a la protección Guatemala al igual que los demás países de Centroamérica protege las marcas notorias, estableciendo que estas no pueden ser registradas dentro del país si este afecta el derecho de un tercero, evitando así el aprovechamiento ilícito que se haga de una marca conocida e impedir la confusión de los consumidores de los bienes o servicios que maneja el titular de la marca que estén inmersos en la misma.

4.2 Derecho comparado en cuanto a convenios y acuerdos internacionales atendiendo a marcas notorias.

4.2.1 Convenio de Paris Para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial establece la defensa de las marcas notoriamente conocidas en su artículo 6 bis. *“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”*¹⁰²

En cuanto al amparo que este Convenio le da a las marcas notoriamente conocidas los países que son parte de este están obligados a no hacer o invalidar el registro de una marca y prohibir el uso de la misma si esta es una copia total o parcial de una marca notoriamente conocida, aunque esta sea o no sea sobre productos o servicios idénticos o similares, extendiendo su protección a diversos

¹⁰² Registro de la Propiedad Intelectual, Autor desconocido, Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, Estocolmo, 1969, <https://www.rpi.gob.gt/descargas/Convenio%20de%20Paris.pdf>, 02 de septiembre de 2017.

países aunque estos no cuenten con legislación interna adecuada al tema de marca notoria.

4.2.2 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

En cuanto a los Acuerdos Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio no establece protección alguna en el tema de marca notoria.

4.2.3 Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales

La Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres comerciales al igual que el Convenio de Paris si protege la marca notoria indicando que todo país contratante de esta convención deberá de respetar dichas marcas de la siguiente forma: *“Artículo 3. Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes será admitida a registro o depósito, y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales por la ley nacional de dichos Estados.*

Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:

1º) Cuyos elementos distintivo violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país se solicita el registro o depósito.

6º) Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyen el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, pertenecientes a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes.

Artículo 7. Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el

adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.”¹⁰³

En los dos artículos anteriormente citados de la convención plasma la protección en donde puede denegarse el registro de una marca, y si el registro ya estuviese hecho este podrá ser cancelado si estos registros pudiesen afectar el derecho previo que tuviese una persona el cual será el titular de una marca que fuese notoriamente conocida, buscando que el consumidor no caiga en error alguno y que no haya ningún tipo de aprovechamiento ilícito de una marca que cuenta con un renombre, estando así todos los estados contratantes obligados a acatar dicha normativa, ya que aunque no se establezca en la legislación interna de cada país algún tema referente a marca notoria la protección se encuentra dentro de esta Convención al igual que en el Convenio de París.

4.2.4 Tratado Sobre Derecho de Marcas

El tratado sobre derecho de marcas en su artículo 15 da protección a las marcas notorias de la siguiente forma: *“Obligación de cumplir con el Convenio de París. Cualquier Parte Contratante deberá cumplir con las disposiciones del Convenio de París que afecten a las marcas.”¹⁰⁴* Plasmando en este artículo que la protección

¹⁰³ World Intellectual Property Organization, Autor desconocido, Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales, Washington, 1929, http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/es/oas-tmcp/trt_oas_tmcp.pdf, 02 de septiembre de 2017.

¹⁰⁴ INAPI, Autor desconocido, Tratado Sobre Derechos de Marcas, Chipre, 1994, http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-1569_recurso_1.pdf, 02 de septiembre de 2017.

que da el Tratado objeto de estudio en este apartado es la misma que da el Convenio de Paris ya que remite al mismo.

Siendo así una protección igual la que brinda el Convenio de Paris, la Convención General Interamericana Sobre la Protección de Marcas y Nombres Comerciales y el Tratado Sobre Derechos de Marcas, siendo el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio el único Acuerdo objeto de este estudio que no da protección alguna a las marcas notorias.

En cuanto a los Tratados, Convenios y Acuerdos anteriormente estudiados en todos se plasma una protección amplia para las marcas notorias para los países que son parte de los mismos.

CAPÍTULO 5

Presentación, Análisis y Discusión de Resultados

5.1 De la presentación, análisis y discusión de resultados del marco teórico

En cuanto al marco teórico, como eje principal fue necesario definir los aspectos generales de las marcas, definiendo así lo que es la propiedad intelectual y como este se clasifica en derechos de autor y la propiedad industrial de la cual se derivan las marcas y los derechos de las mismas y por ello las marcas notorias puntualizando así que la propiedad intelectual son los derechos que tiene una persona sobre la creación de un bien ya sea material o inmaterial y de esta rama que es la propiedad intelectual, emanan dos ramas más que son los derechos de autor y la propiedad industrial, de la propiedad industrial es de donde emanan los derechos marcarios. A partir de definir de dónde vienen las marcas se procedió a dar los conceptos legales y doctrinarios de las marcas. siendo una marca, todo signo que utiliza un comerciante para diferenciar y proteger bienes y/o servicios que este distribuya, protegiendo al titular de la marca de competencia desleal o evitar que los consumidores puedan incurrir en error alguno, siendo el la marca un derecho personal el cual puede ser enajenado o cedido a un tercero por parte del titular, siendo la función y el objeto de las marcas es distinguir un bien o servicio de otro ya sea de la misma especie o de diferente, busca diferenciar y proteger al titular de una marca y a los consumidores de la misma. Se da la naturaleza jurídica de las misma y los elementos que se pueden constituir como marcas, y los requisitos que un signo debe de tener para que estos sean considerados como una marca, los distintos tipos de marca. Se plasmó toda la definición básica e indispensable de lo que es una marca en general, se categorizaron las marcas tanto doctrinaria como legalmente, cuando se refiere a lo legal no únicamente dentro de la legislación interna del país, también se plasmó la categorización legal internacional de los Convenios, Acuerdos y Tratados internacionales de los que Guatemala es parte. Además se plasma el fin de la marca, la función y objeto de

las mismas. El derecho marcario no solo se da la definición sino también el objeto del mismo, el valor que tiene la marca en Guatemala.

La protección jurídica que se le da a la marca en diferentes ámbitos en el país, así como el registro que se debe de hacer de las marcas en el país. La marca notoria, características y su protección que es el tema fundamental de la investigación, se puede definir a la marca notoria como todo signo bajo el que se encuentra uno o varios bienes o servicios que un grupo de consumidores masivo conoce bajo el amparo de una marca en diferentes países del mundo, adoptando los consumidores una preferencia por los bienes o servicios que esta ofrece por la calidad que este maneja, en cuanto a la protección que la República de Guatemala contempla en la ley de propiedad industrial, esta prevé que no se puede registrar una marca o que se puede proceder a la anulabilidad de una marca considerada notoria en cuanto a los parámetros que el reglamento de esta ley da, pero no únicamente la legislación interna de Guatemala protege las marcas notoriamente conocidas sino se cuenta con acuerdos, convenciones y convenios los cuales regulan la defensa a las marcas notorias haciendo de cumplimiento obligatorio la normativa regulada en ellos, dando las medidas necesarias para establecer la notoriedad de una marca, registros y uso de las mismas para ser protegidas.

La marca notoria debe de ser conocida por los consumidores de productos o servicios que la marca tenga bajo su amparo y este debe de contar con registros posteriores ya sea en uno o varios países es necesario instituir también la difusión que se le ha dado a la marca notoria en diferentes partes del mundo.

5.2 De la presentación, análisis y discusión de resultados de las sentencias relacionadas a la marca notoria

Los criterios utilizados en las tres sentencias analizadas sobre marcas notorias son los establecidos dentro de la legislación interna de Guatemala, buscando plasmar criterios básicos sobre la notoriedad de una marca los cuales están regulados en el reglamento de la Ley de Propiedad industrial en donde se ha procedido a anular o a rectificar la inscripción de una marca por considerarse igual

o similar a una marca notoriamente conocida en el mundo, por ello prevalecen las diversas características las cuales son plasmadas por la doctrina como lo son la difusión por medios publicitarios, el conocimiento de los consumidores sobre los bienes o servicios que una marca determinada maneja, la calidad que contienen los bienes o servicios, la semejanzas graficas o ideológicas de una marca con otra, la copia o transcripción ya sea total o parcial de una marca notoriamente conocida con otra, así también es fundamental el registro de la inscripción previa que tenga una marca que se considera notoria en otro país, así como el uso que se le esté dando a una marca, que este uso no sea de mala fe y que en efecto este en uso la marca.

Aunque es básico plasmar los criterios que la ley establece que se deben de observar: el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente de consumidores, la duración, magnitud y alcance geográfico que esta tiene. La promoción que se ha hecho de la marca, los registros que se han hecho en diferentes países del mundo, la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca y el valor asociado con la marca.

Entre más valor ha alcanzado una marca, más factible es la protección de la misma, aunque hay que dejar claro que el reconocimiento y valor de la marca es exclusivamente por el círculo de consumidores del bien o servicio.

En base a los criterios ya plasmados, análisis que hicieron los juzgadores en los diversos casos es que se plasmaron las sentencias anteriores, aunque en el análisis hecho sobre las sentencias, en la sentencia 01041-2010-00437 la sentencia que se dio en primera instancia, el juzgador no utilizó los criterios pertinentes establecidos en ley para determinar la notoriedad de una marca notoria y aunque el primer fallo no fue apegado a derecho este fue apelado y en la apelación si se veló por el cumplimiento de los criterios antes plasmados.

5.3 De la presentación, análisis y discusión de resultados del análisis del derecho comparado

Comparando las diferentes legislaciones en Centroamérica de las cuales se estudiaron: la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, la Ley de Propiedad Industrial de Panamá y la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, sobre marca notoria las únicas dos legislaciones que no presentan una definición de lo que es una marca notoria o un signo distintivo notoriamente conocido son la legislación de Panamá y la de Honduras, pero en las demás legislaciones se da una definición en común de lo que es una marca notoria o un signo distintivo notoriamente conocido siendo como característica común que es un signo el cual debe ser conocido por el sector de consumidores o en los círculos empresariales que manejen bienes o servicios similares o iguales que han adquirido un gran conocimiento por el consumo que se haga de estos. En cuanto a derecho comparado en las diversas legislaciones centroamericanas sobre la protección que se le otorga a las marcas notorias y tienen en común los seis países de Centroamérica es que protegen la marca notoria no registrando o anulando su registro si este afecta el derecho de un tercero que cuente con el registro anterior de la marca en otro país o pruebe la notoriedad de su marca protegiendo así tanto al titular de una marca de que no exista ningún tipo de aprovechamiento ilícito así como al consumidor de no caer en confusión alguna sobre bienes o servicios determinados y amparados por una marca.

En cuanto a la protección que se da con los distintos convenios, acuerdos, convenciones y tratados el único que no regula protección alguna a las marcas notorias son el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio puesto que las demás legislaciones internacionales regulan que todas las partes que sean contratantes de alguno de los acuerdos, convenios, tratados y convenciones obligan a que cumplan con dicha normativa siendo la normativa más amplia en cuanto a la protección el

Convenio de Paris que plantean al igual que la legislación interna la prohibición de registro o la anulación del mismo si este viola el derecho de un tercero.

5.4 De la presentación, análisis y discusión de resultados del alcance de los objetivos y la respuesta a la pregunta de investigación

Los objetivos específicos y el objetivo general fueron cumplidos de la siguiente forma:

El primer objetivo específico que era el estudio doctrinario y legal de las marcas ordinarias, se cumplió elaborando un exhaustivo estudio legal tanto nacional como internacionalmente y doctrinario con una diversidad muy amplia de autores.

El segundo objetivo específico era el analizar, investigar los aspectos doctrinarios fundamentales de la marca notoria, así como las características esenciales; y los criterios para determinar los mismos, en cuanto a esto se abordó detenidamente la marca notoria, este estudio se amplió a los diferentes países de Centroamérica y en los distintos convenios internacionales que la protegen para así poder realizar el análisis pertinente.

En cuanto al tercero que era el realiza un análisis de la legislación actual guatemalteca en relación a las marcas notorias, este objetivo se plasmó basándose en el estudio detenido y profundo que se hizo a la Ley de Propiedad industrial, la cual contiene toda lo normativa referente a la marca notoria en Guatemala.

El cuarto objetivo específico, realizar un análisis de derecho comparado de los países de Centroamérica que regulan la excepción de los derechos marcarios sobre las marcas notorias, siendo las unidades de análisis la Ley de Propiedad industrial de Guatemala, la Ley de Propiedad industrial de Honduras, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica y la Ley de Propiedad Industrial de Panamá, se realizó un cuadro de cotejo siendo este la herramienta principal de estudio para así elaborar el análisis

pertinente de los países de Centroamericanos en cuanto a lo que establecen de la marca notoria para ver si estos plasman la misma como una excepción a la naturaleza registral como lo hace Guatemala.

En la segunda parte del cuarto capítulo se elaboró derecho comparado en cuanto a la protección que se le da a la marca notoria por medio de Acuerdos, Convenios y Convenciones de las que Guatemala es parte, siendo las unidades de análisis el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, la Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales y el Tratado Sobre Derechos de Marcas, plasmando la información en un cuadro de cotejo en donde se puede ver dicha comparación.

Y el quinto objetivo específico se cumplió al analizar los alcances de las marcas notorias en Guatemala es la protección que se le da una marca por ser considerada notoria en el mundo o en un círculo geográfico determinado dichas marcas son salvaguardadas en Guatemala aunque estas no estén registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual como deben estar registradas las marcas ordinarias.

El objetivo general que era analizar la marca notoria y su protección jurídica a efecto de determinar si la misma es o no una excepción a la naturaleza registral en Guatemala, pues en efecto es una excepción a la naturaleza registral, ya que Guatemala establece que una marca debe de ser registrada para ser protegida y el titular de una marca debe de contar con el título correspondiente, como se explica en el siguiente párrafo en donde se contesta a la pregunta de investigación del trabajo realizado.

Por lo tanto con todo lo anteriormente expuesto se responder a la pregunta de investigación siendo esta ¿Por qué se considera la marca notoria una excepción a la naturaleza registral en Guatemala?, claro que es una excepción a la naturaleza registral que la legislación guatemalteca contempla pues con todo lo estudiado con anterioridad se sabe que la Ley de Propiedad Industrial plasma que para que una marca sea protegida dentro de la República de Guatemala debe de constar con el

título que acredita el registro de la misma para el titular de una marca, dando esto como base a la protección que se le da a las marcas en general.

La legislación interna también establece las marcas que no podrán ser registradas y si por algún error esta hubiese sido registrada podrá ser anulado su registro si este causara un daño a un tercero o ayudara a crear confusión a los consumidores de los bienes o servicios que una marca ampare, la protección que se le da a las marcas notorias están plasmadas en la ley ya descrita con anterioridad incluyendo los parámetros que el registro pertinente debe de velar para establecer que una marca es notoriamente conocida y así tampoco afectar el derecho de propiedad de una persona de poder registrar una marca.

En cuanto a lo plasmado con anterioridad la legislación de Guatemala en efecto protege la marca en general únicamente si está registrada, pero contempla la protección de una marca notoria, únicamente si esta cumple con los criterios que la ley da, siendo así la marca notoria protegida aunque esta no cuente con el registro pertinente en la República por ello es considerada la marca notoria como una excepción a la naturaleza registral de las marcas en Guatemala.

En cuanto a la protección no solo se protegen por legislación interna, Guatemala es parte de los Convenios de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, de la Convención General Interamericana Sobre la Protección de Marcas y Nombres Comerciales y del Tratado Sobre Derechos de Marcas, en los cuales se establece protección sobre las marcas notoriamente conocidas, ya que esta normativa es obligatoria para las partes contratantes, es necesario dejar en claro que las marcas notorias en efecto son una excepción para ser protegidas dentro de la República de Guatemala, están protegidas sin necesidad de ser registradas no solo por la legislación nacional sino por la internacional.

Las marcas notoriamente conocidas en diversos países, cuentan con protección en Guatemala sin que estas se encuentren registradas en este país siendo una excepción a la obligación registral de la ley guatemalteca

Conclusiones

1. La protección que se le da a las marcas notoriamente conocidas internacionalmente es igual a la que se le da dentro de la ley guatemalteca, únicamente la legislación internacional complementa en cuanto a los criterios de los que es una marca notoria o de lo que se debe entender por la misma.
2. Aunque los criterios sobre una marca notoria se encuentran plasmados en la Ley de Propiedad Industrial y en convenios internacionales, es importante saber que la notoriedad de una marca debe de ser determinada judicialmente para que esta pueda ser protegida como tal en un caso concreto.
3. La notoriedad no es una característica permanente, es una característica que debe de mantenerse en el tiempo y en lugar determinado, la notoriedad de una marca puede ser perdida y por ello puede dejar de ser protegida.
4. Las características básicas e indispensables para que una marca sea determinada como notoria es la imagen y reputación con la que esta cuente entre los consumidores y entre los círculos sociales.
5. Una marca notoriamente conocida está protegida en Guatemala aunque esta no cuente con el registro respectivo que la ley establece para la protección de las marcas.
6. Es necesario establecer en base a la ley no solo nacional sino internacional los criterios para definir que es una marca notoriamente conocida y una marca famosa o renombrada, ya que aunque ambas marcas son similares la marca notoria es únicamente conocida por consumidores mientras que la famosa o renombrada, los criterios básicos son los mismos pero es necesario ampliarlos para dar una diferenciación básica sobre las mismas para no incurrir en error alguno sobre ambas marcas.

Bibliografía

Referencias Bibliográficas

1. Aboites, Jaime y Manuel Soria. Economía del conocimiento y la propiedad intelectual, México, Siglo XXI editores de S.A., 2008.
2. Aguirre Hernández, Jorge y Roberto Garza – Leonard. Propiedad Industrial certidumbre jurídica y competitividad. México, Fondo editorial Nuevo León, 2006.
3. Alcalde San Miguel, Pablo. Calidad. Primera edición, tercera reimpresión. Madrid, España. Editorial Paraninfo. S.A. 2,009.
4. Alemán, Marco Matías. Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en internet. Revista del Seminario Regional sobre propiedad intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Volumen 3. Antigua Guatemala, 29 de octubre de 2004.
5. Andrade, Raíza y otros. La protección de las marcas notoriamente conocidas. Venezuela. Editorial LIVROSCA, 2009.
6. Arellano Cueva, Rolando, Comportamiento del consumidor: Enfoque América Latina, Editorial McGraw-Hill/ Interamericana, México, 2002.
7. Bendaña Guerrero, Guy José, Curso de derecho de propiedad industrial. Primera Edición; Managua, Nicaragua; Editorial Spamer; 1994.
8. Bentata, Víctor y Dana Ruth Bentata. Reconstrucción del derecho marcario. Caracas, Venezuela. Editorial jurídica venezolana, Instituto nacional de propiedad intelectual, Universidad de los Andes. 1,994.
9. Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L., 1994.
10. Carrillo Toral, Pedro, El Derecho Intelectual en México, Primera edición, Plaza y Valdés Editores, Mexicali, Baja California, 2003.
11. Casado Cerviño, Alberto, Derecho de marcas y protección de los consumidores, Madrid, España. Editorial Tecnos; 2000.

12. Diccionario Jurídico Elemental. Undécima edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial Heliasta S.R.I. 1993.
13. Diccionario jurídico Espasa. Madrid, España: Ed. Espasa Calpe S.A., 1,999.
14. Diccionario Marketing Directo e interactivo. Primera edición. México. Editorial LID. 2012.
15. Escudero, Sergio. La práctica y el derecho de marcas. Contenido y alcance de la protección. Marcas Notoriamente Conocidas. Revista Seminario Nacional de la OMPI sobre propiedad industrial. San Salvador, 29 de mayo de 1997.
16. Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos del derecho marcario, Madrid, Editorial Montecorvo, S.A. 1984.
17. Galán Corona, Eduardo y Fernando Carbajo Cascón, Marcas y Distribución Comercial, España, Ediciones universidad de Salamanca, 2011.
18. García, Manuel Martín. Arquitectura de marcas, Modelo general de construcción de marcas y gestión de sus activos. Madrid, Editorial ESIC, 2005.
19. García-Huiguidobro Amunategui, Vladimir. Legislación sobre propiedad industrial, Santiago de Chile, Editorial jurídica de Chile, 1,992.
20. González- Bueno, Carlos, Marcas Notorias y Renombradas: en la ley y la jurisprudencia, España, Editorial La Ley, 2005.
21. González Lobo, María Ángeles y María Dolores Prieto Del Pino. Manual de Publicidad. Madrid, España. Editorial ESIC. 2,009.
22. González Lobo, María Ángeles. Curso de Publicidad. España, Eresma y Celeste ediciones. 1,994.
23. Jiménez Zarco, Ana Isabel y Otros. Dirección de productos y marcas. Barcelona, Editorial UOC, 2004.
24. Lambin, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Madrid, España. Editorial ESIC. 1,995.

25. Lázaro González, Isabel E. e Ignacio V. Mayorga Narros. Infancia, Publicidad y Consumo. España. R.B. Servicios editoriales, S.L. 2005.
26. Ledesma, Julio C. Derecho Penal Industrial (Exegesis de los bienes protegidos), Buenos Aires, Argentina, editorial De Palma, 1987.
27. Llobregat Hurtado, María Luisa. Temas de Propiedad Industrial, 2da. Edición, Madrid, editorial La Ley, 2002.
28. Llopis Santos, Emilio, Crear la marca global, Modelo práctico de creación e internacionalización de marcas, Primera edición, España, ESIC editorial, 2015.
29. Medina-Aguerreberre, Pablo. Marca y Comunicación Empresarial. Primera edición. Barcelona, España. Editorial UOC. 2014.
30. Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Primera Edición, Editorial Diké, Colombia, 2001.
31. Morles Hernández, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil. Introducción. La Empresa. El Empresario. 9º edición, Caracas, Venezuela. Editorial Texto C.A., 2007.
32. Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas, México, Editorial Porrúa, S.A., 1985.
33. Ordozgoiti De La Rica, Rafael y Ignacio Pérez Jiménez, Imagen de Marca, Madrid, Editorial ESIC, 2003.
34. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores, Publicación OMPI, Numero 648, Ginebra, 1983.
35. Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989.
36. Parra Vela, Ovidio, Estudio jurídico, doctrinario y jurisprudencial de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Editorial Episteme, Guatemala, 2014.
37. Pérez Castro, Carlos y Gabriela Salinas, Valoración y Evaluación de Marcas medir para crear valor, España, Ediciones Deusto, 2008.

38. Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos, Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicación de la OMPI No. 909 (S), Suiza, 2016.
39. ¿Qué es la propiedad intelectual?, Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicación de la OMPI No. 450 (S), Suiza, 2010.
40. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, Introducción a la Propiedad Intelectual, primera edición, Guatemala, editorial Zona Grafica, 2010.
41. Reinares Lara, Eva María y Pedro J. Reinares Lara. Agentes del sistema publicitario en televisión. Madrid, España. Editorial ESIC. 2003. Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho mercantil. Tomo I, México, Editorial Porrúa, S.A., 1969.
42. Rodríguez-Moñino, Ramón Taix. La marca: motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía. Traducción. Madrid, España. Editorial McGraw-Hill. 1,991.
43. Ruiz De Velazco y Del Valle, Adolfo. Manual de Derecho Mercantil. 3° edición. Madrid. España. Editorial Graficas ORMAG. 2,007.
44. Scott M. Davis, LA MARCA, Máximo valor de su empresa. Traducción de: Margarita Bojalil Rébora, México, Editorial Pearson educación, 2002,

Referencias Normativas

1. Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente, 1986.
2. Ley de Propiedad Industrial. Congreso de la República, Decreto 57-2000.
3. Ley del Organismo Judicial. Congreso de la República, Decreto 2-89, 1989. Código Civil, Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto-Ley 106, 1964.
4. Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial.
5. Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC).

6. Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial suscrita en Washington en 1929.
7. Arreglo de NIZA de 15 de junio de 1957.
8. Tratado Sobre Derechos de Marcas (TLT).
9. Ley de Propiedad Industrial. Decreto 12-99 del congreso Nacional de Honduras.
10. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley número 380-2001 de la Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua.
11. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Decreto número 868 de la Asamblea Legislativa de la Republica de El Salvador.
12. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley número 7978 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.
13. Ley de Propiedad Industrial. Ley número 61 del 05 de octubre de 2012, de la Asamblea Nacional de la Republica de Panamá.

Referencias Electrónicas

1. Asamblea Legislativa de la República del Salvador, Asamblea Legislativa de la República del Salvador, Ley de marcas y Otros Signos Distintivos, El Salvador, 2002, <https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-marcas-y-otros-signos-distintivos>, 02 de septiembre de 2017.
2. Gestipolis, Hevia Román, María Antonieta, El derecho de marcas: Naturaleza Jurídica y objeto de regulación, Cuba, 2009, <https://www.gestipolis.com/el-derecho-de-marcas-naturaleza-juridica-y-objeto-de-regulacion/>, 16 de junio de 2017.
3. <https://debitoor.es>, Autor desconocido, Glosario de contabilidad, España, 2015, <https://debitoor.es/glosario/definicion-valor-marca>, 20 de junio de 2017.
4. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Autor desconocido, Tratado Sobre Derechos de Marcas, Chipre, 1994,

- http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-1569_recurso_1.pdf, 02 de septiembre de 2017.
5. Legal-info, Asamblea Legislativas de Panamá, Ley de Propiedad Intelectual Ley No. 35, Panamá, 2012, <http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/propint/ley351996.pdf>, 02 de septiembre de 2017.
 6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Recomendación conjunta relativa a las disposiciones de las marcas notoriamente conocidas. Ginebra. 2,000. <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>, 29 de julio de 2017.
 7. Peritaciones MGA- Blog. Álvarez, Roció. Diferencias entre “Marca Notoria” y “Marca Renombrada”. España. 2,003. <http://www.peritacionesmga.com/blog/es/diferencias-entre-marca-notoria-y-marca-renombrada/>. 01 de agosto de 2017.
 8. Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española. Madrid, España. 2,017. <http://dle.rae.es/?id=6nVpk8P|6nXVL1Z>. 28 de julio de 2017.
 9. Registro de la Propiedad Intelectual, Autor desconocido, Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, Estocolmo, 1969, <https://www.rpi.gob.gt/descargas/Convenio%20de%20Paris.pdf>, 02 de septiembre de 2017.
 10. Sistema de información sobre comercio exterior, Congreso Nacional de Tegucigalpa, Ley de Propiedad Industrial, Honduras, 1999, http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Honduras/lprinde.asp#tit7, 02 de septiembre de 2017.
 11. World Intellectual Property Organization, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Ley No.7978, Costa Rica, 1999, <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cr/cr030es.pdf> 02 de septiembre de 2017.

12. World Intellectual Property Organization, Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ley No.380, Nicaragua, 2001, <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ni/ni012es.pdf>, 02 de septiembre de 2017.
13. World Intellectual Property Organization, Autor desconocido, Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales, Washington, 1929, http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/es/oas-tmcp/trt_oas_tmcp.pdf, 02 de septiembre de 2017.
14. www.wipo.org, Página de internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reseña del Tratado Sobre Derecho de Marcas (TLT) (1,994), http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html, 12 de julio de 2,017.
15. www.wipo.org, Página de internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Marcas, <http://www.wipo.int/trademarks/es/>, 02 de Junio de 2017.

Anexos



Sentencias en materia de marcas notorias en Guatemala:

Expediente de Apelación de Sentencia de Amparo número:	4181-2010
Sentencia recurrida:	Sentencia del 26 de agosto de 2,010 dictada por el juez octavo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala.
Partes Procesales:	Promovido por: Maruchan INC. En contra de: El registrador de la Propiedad Intelectual. Tercera interesada: Macro Internacional, Sociedad Anónima.
Marca notoria:	MARUCHAN Y DISEÑO
Violaciones que se denuncian:	Al derecho de defensa. Al derecho de propiedad.
Antecedentes:	El acto reclamado es la renovación de la marca MARUCHAN Y DISEÑO, inscrita en clase 29 de la clasificación de NISA, la cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo y conservación inscrita el 21 de julio del año 2,006.
Hechos que motivan el amparo:	<p>La entidad postulante Maruchan INC, señala como acto reclamado la renovación de la marca MARUCHAN Y DISEÑO, la cual está inscrita en el libro de Marcas del Registro de la Propiedad intelectual de la República de Guatemala inscripción que fue realizada el 21 de julio de 2,006. Señala la entidad postulante que con la inscripción realizada el Registrador de la Propiedad Intelectual violento sus derechos de defensa y de propiedad. Los productos de la marca MARUCHAN consistentes en pastas pre cocidas para la preparación de sopas, en donde el titular de la marca la utilizo por primera vez en enero de 1,979, haciendo uso de la marca por más de cuarenta años. El amparista indico que la fabricación de dichos productos se propago significativamente en diversos países posicionándose como un producto líder en su género en Estados Unidos y México, actualmente los productos de la marca MARUCHAN Y DISEÑO son activamente exportados a más de 15 países en Latinoamérica y el caribe, por ello la entidad postulante aduce que debido a su extensa colocación de productos y la divulgación de la marca, esta es considerada una marca notoria.</p> <p>En base a lo anterior el 22 de julio de 1,996 el señor Ivar David Pérez Pivaral actuando como comerciante individual,</p>

	<p>se presentó al Registro de Propiedad Intelectual para realizar la inscripción de la marca MARUCHAN, logrando tal operación, El señor Pérez Pivaral enajeno los derechos de la marca a favor de la entidad MACRO CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA, por lo que le 21 de julio de 2,006, esta entidad solicito al registrador la renovación de la marca MARUCHAN por un periodo de 10 años, y el registrador procedió a registrar la razón correspondiente.</p>
En cuanto al derecho de Propiedad y de Defensa:	<p>La entidad postulante indica que el Registrador de la Propiedad intelectual, así como la entidad Macro Internacional, Sociedad Anónima, tenían conocimiento de la notoriedad de la marca MARUCHAN y que en base a lo establecido en el artículo 21 de la ley de Propiedad Industrial, decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala en su inciso c), en donde se establece las marcas que son inadmisibles por derechos de terceros, <i>“si produce una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque esta no este registrada en el país...”</i> y aun en base a la ley el Registrador procedió a realizar la renovación de la marca a favor de la entidad Macro Internacional, Sociedad Anónima, y en cuanto al derecho de defensa, la citada ley no prevé la posibilidad de aceptar oposición de la parte interesada por ello el registrador renovó la marca mencionada sin hacer ningún tipo de esfuerzo intelectual, financiero o comercial a sabiendas que la marca no era de su propiedad, aduciendo la entidad postulante que la marca es plenamente conocida por el registrador, indica que dicha renovación fue realizada de mala fe.</p>
Resolución del Tribunal de Amparo:	<p>Con lugar el amparo solicitado, ordenando al Registrador de la propiedad Industrial que deje sin efecto legal la renovación de la marca MARUCHAN Y DISEÑO.</p>
Apelación:	<p>La tienda Macro Internacional, Sociedad Anónima, apeló el fallo anterior.</p> <p>Indicando en sus motivos la falta de definitividad pues el proceso por cuyo medio puede ventilarse adecuadamente el asunto planteado no era el idóneo por estar el expediente iniciado con anterioridad por otra vía, la cual estará explicada en el resumen de los considerandos.</p>
Considerandos:	<p>La naturaleza del amparo es ser una figura legal subsidiaria y extraordinaria, no puede constituirse en vía procesal paralela por medio de la cual la entidad postulante pretendía dirimir una controversia que debe dilucidarse de conformidad con el procedimiento específico e idóneo que la ley señala, el cual se debe de llevar por medio de un juicio</p>

	<p>oral, ya que lo que debía de hacerse es plantear la acción de nulidad ante un juez de primera instancia civil y no por medio de un amparo.</p> <p>Si bien la entidad Maruchan INC. Si promovió juicio oral de nulidad de la inscripción registral de la marca Maruchan y Diseño en contra de las entidades Macro Internacional, Sociedad Anónima, Productos Importados de Consumo, Sociedad Anónima e Ivar David Pérez Pivaral, por lo que se efectuó la anotación de demanda respectiva en el registro de dicha marca. Por lo que por esta vía la cual no había finalizado el titular de la marca solicitó la nulidad de la inscripción de la ya antes mencionada marca, que a su criterio fue hecha de mala fe y con aprovechamiento ilegal de la marca; La entidad accionante del amparo en sus alegatos del día de la vista da a conocer a la corte la inviabilidad de la amparo debido a que la impugnación que se estaba haciendo por medio del amparo era sobre la renovación de la marca y no sobre la inscripción las cuales son dos operaciones distintas. Por ello la Corte indica que la renovación de una marca constituye una operación de mero trámite y no es una resolución de fondo, siendo la renovación de una marca una cuestión accesoria y no principal y por ello la renovación no es objeto de examen de fondo ni de publicación.</p> <p>Haciendo énfasis en que la entidad postulante no puede acudir al amparo contra una operación accesoria de la principal la cual ya objeto por la vía judicial idónea.</p> <p>Por ello la corte indica que no puede pronunciarse sobre el fondo de la violación denunciada, porque el amparo fue sobre la renovación de la marca y no sobre la inscripción de la misma, siendo esta una cuestión accesoria y no principal ya que la principal está siendo llevada por la vía idónea.</p>
<p>Resolución de la Corte de Constitucionalidad:</p>	<p>La Corte de Constitucionalidad resuelve con lugar el recurso de apelación que fue interpuesto por la entidad Macro Internacional, Sociedad Anónima, y como consecuencia revoca la sentencia de amparo impugnada, denegando así el amparo solicitado por MARUCHAN INC. Contra el Registrador de la Propiedad Intelectual.</p>

<p>Expediente de Apelación de Sentencia de Amparo número:</p>	<p>01041-2010-00437</p>
<p>Sentencia recurrida:</p>	<p>Sentencia de anulabilidad de registro de la marca Rubios Experience, dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia</p>

	Civil del Departamento de Guatemala
Demandante:	Reemtsma Cigarrettenfabriken GMBH
Marca del demandante:	West Y Diseño
Demandado:	Tabacalera Centroamericana, Sociedad Anónima
Marca del demandado:	Rubios Experience
Violaciones que se denuncian:	Se denuncia la violación al Derecho de Propiedad, así como el registro de mala fe de la marca Rubios Experience y el aprovechamiento ilícito de una marca notoriamente conocida.
Antecedentes:	La entidad demandante Reemtsma Cigarrettenfabriken GMBH demando a la entidad Tabacalera Centroamericana, Sociedad Anónima, indicando la entidad demandante indica que es de su propiedad la marca de cigarrillos West y Diseño, la cual es conocida en diversos países por su amplio consumo, a partir de esto indica que la entidad demandante cuenta con una marca de cigarros llamada Rubios Experience, la cual tiene un empaque muy similar a la de la marca West, por lo que indican que en el momento en que la marca se inscribió estaba violentando la propiedad de la entidad demandada por que el empaque es muy similar, indicando que este crea confusión a los consumidores por contar con una semejanza grafica e ideológica, no solo por contar con un empaque similar, sino que ambos empaque contienen cigarros porque ambos cuentan con un diseño de plumillas, buscando establecer la notoriedad de la marca de cigarros West, la entidad demandante presento como pruebas al proceso la certificación del registro de la marca West y Diseño de diversidad de países como lo son Estados Unidos, Canadá, México y panamá.
Resolución en Primera Instancia:	Por las pruebas presentadas ante el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala y estableciendo en su resolución que una marca es un signo distintivo que identifican y diferencian productos del comercio, y en su análisis considero que las plumillas que ambas cajetillas de cigarros tenían en su diseño podían crear confusión a los consumidores, declaro anular el registro de la marca Diseño de Rubios/ Rubios Experience.
Apelación:	La entidad demandada decidió apelar dicha resolución, indicando en los motivos de la misma que el Juez que conoció en primera instancia, no tomo en cuenta que la notoriedad de la marca en Guatemala y que esta no es comercializada en nuestro país, mientras que la Tabacalera Centroamericana, Sociedad Anónima si es conocida en el país, incluso cuenta con un reconocimiento en el instituto del Hall of Fame Mark de Guatemala, lo que significa la

	<p>aceptación que tiene el consumidor a los productos derivados de esta entidad.</p> <p>Pero dejando a un lado el conocimiento de ambas marcas indica que no se encuentra semejanza grafica o ideológica alguna, aunque ambos cuentan con un diseño de plumillas, pero estas son de longitud distinta una marca de la otra, el número de plumillas es diferente, no manejan los mismos colores, estableciendo que no hay semejanza alguna entre una marca respecto a la otra.</p> <p>La parte demandante estableció que el motivo de la demanda era que la marca registrada de Rubios Experience es idéntica al diseño de la marca West y Diseño, lo cual como se establece anteriormente por la parte demandada no es así.</p>
Considerandos:	<p>En los considerandos se establece que no se probó que la marca West y Diseño era un signo notoriamente conocido en la República de Guatemala, y que la misma no cuenta con ningún registro en dicho país, estableciendo que el juez que conoció en primera instancia no aplicó las reglas del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial para determinar la anulabilidad de una marca, pero sobre todo que no realizó el estudio pertinente para establecer que ambos diseños no contienen elementos obvios que puedan establecer alguna semejanza ideológica y grafica que se hubiese hecho de mala fe, que la marca West y Diseño no cuenta con notoriedad establecida ya que el producto no ha sido comercializado dentro del territorio del país.</p>
Resolución de la Sala de Apelaciones:	<p>La sala decidió revocar la sentencia de primera instancia en donde se anulaba el registro de la marca Rubios Experience por considerar que esta fue inscrita de mala fe, para aprovechamiento ilícito de la marca West y Diseño porque el demandante la consideraba una marca notoria. La Sala decide revocar la resolución dictada en primera instancia por establecer que no hay ningún tipo de semejanza grafica e ideológica entre ambas marcas y por ende no genera ningún tipo de confusión para los consumidores ya que el producto no se comercializa en Guatemala y por qué no contienen semejanzas.</p>

Expediente:	01041-2009-00379
Autoridad que conoció el proceso:	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala
Demandante:	Beverage Marketing USA INC.

Marca del demandante:	Arizona
Demandado:	Juan de la Cruz Casuy
Marca del demandado:	Arizona Teas
Violaciones que se denuncian:	Registro de la marca Arizona Teas de mala fe, para el aprovechamiento ilícito de la marca Arizona, la cual es notoriamente conocida y cuenta con registro en más de 15 países.
Antecedentes:	Se solicita la anulabilidad absoluta del registro y cancelación de la marca Arizona por violentar el derecho de propiedad y haber sido inscrita de mala fe.
Bases de la demanda:	<p>La demanda fue interpuesta por la entidad Beverage, Marketing USA INC. en contra de Juan de la Cruz Casuy quien no inscribió la marca Arizona Teas pero si la adquirió de la entidad Negocios dinámicos, Sociedad Anónima, la entidad demandante cuenta con la titularidad de la marca Arizona la cual comercializa diversos productos, entre ella tés, esta marca está registrada en más de 15 países por lo que su notoriedad es totalmente evidente en cuanto al uso de la marca en Guatemala, por ello solicitan el que se anule absolutamente el registro de la marca Arizona Teas en Guatemala pues violenta el derecho de un tercero lo cual viola toda normativa interna con respecto a marcas.</p> <p>El uso de la marca Arizona Teas en Guatemala fue hecha de mala fe y está aprovechándose del reconocimiento de dicha marca, tan evidente fue el aprovechamiento ilícito de dicha marca que el demandado no compareció a la audiencia para defender la inscripción de la marca de su propiedad.</p> <p>Por ello la entidad demandante solicito que se anulara el registro de la marca ARIZONA TEAS en Guatemala.</p>
Resolución del juzgado:	El juzgado declaro con lugar la demanda promovida en contra de Juan de la Cruz Casuy, en donde se declara la cancelación de la marca ARIZONA TEAS por esta haber sido inscrita de mala fe.

CUADRO DE COTEJO: LEYES Y PAÍSES

País Indicadores	Ley de Propiedad Industrial. Guatemala	Ley de Propiedad Industrial. Honduras	Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nicaragua	Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Salvador	Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Costa Rica	Ley de Propiedad Industrial. Panamá
Marca Notoria	<p>Artículo 4. Terminología. Signo Distintivo Notoriamente Conocido: Cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimiento</p>	<p>No se encuentra regulado en esta ley.</p>	<p>Artículo 2. Definiciones. Signo Distintivo Notoriamente Conocido: Aquel conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho</p>	<p>Artículo 2. b) Signo Distintivo Notoriamente Conocido: un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como</p>	<p>Artículo 2. Definiciones. Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.</p>	<p>No se encuentra regulado en esta ley.</p>

	s y que han adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.		conocido.	consecuencia de la promoción del mismo;		
Protección a Marcas Notorias	Artículo 21. Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera	Artículo 84. No se registrara como marca, un signo que este comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones derivadas de derechos de terceros: Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la	Artículo 8. Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos: d. El signo	Artículo 5. 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 El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o	Artículo 8. Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: e) Si el signo constituye una reproducción, imitación,	Artículo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas: 9. Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier

	<p>que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento o injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva.</p>	<p>traducción o la transcripción de un signo distintivo usado en Honduras, que sea notoriamente conocido por el público o por los círculos empresariales del país, y pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de crear confusión o un riesgo de asociación</p>	<p>constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la</p>	<p>famosos.</p> <p>Artículo 9. No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: d) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera</p>	<p>traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de</p>	<p>Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento o injusto de la notoriedad del</p>
--	--	--	---	---	---	---

		con la marca notoriamente conocida.	notoriedad del signo.	susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento o injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes o servicios.	confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento o injusto de la notoriedad del signo.	signo.
--	--	-------------------------------------	-----------------------	---	---	--------

Indicadores	Convenio de Paris Para la Protección de la Propiedad Industrial	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)	Convención General Interamericana Sobre Protección de Marcas y Nombres Comerciales	Tratado Sobre Derechos de Marcas (TLT)
Protección a Marcas Notorias	<p>Artículo 6 bis. Marcas notoriamente conocidas.</p> <p>1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser</p>	Este acuerdo no establece protección alguna sobre las marcas notorias.	<p>Artículo 3.</p> <p>Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes será admitida a registro o depósito, y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales por la ley nacional de dichos Estados.</p> <p>Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas:</p> <p>1°) Cuyos elementos distintivo violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país se</p>	<p>Artículo 15.</p> <p>Cualquier Parte Contratante deberá cumplir con las disposiciones del Convenio de París que afecten a las marcas</p>

	<p>allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.</p>		<p>solicita el registro o depósito. 6°) Que tengan entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyen el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, pertenecientes a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás países contratantes.</p> <p>Artículo 7. Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende</p>	
--	--	--	--	--

			registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa	
--	--	--	--	--

			usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.	
--	--	--	---	--